

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE"
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE



TESI DI LAUREA

in

Diritto Industriale

IL SOFTWARE E LE LICENZE D'USO

Relatore: Chiar.mo

Prof. Gianluca Bertolotti

Laureando:

Alessandro Tomei

Anno Accademico 2014 – 2015

Indice Sommario

Capitolo 1 - *Software* e disciplina applicabile

1.1 La natura giuridica del <i>software</i>	3
1.1.1 Definizioni preliminari	3
1.1.2 L'evoluzione della giurisprudenza in materia di <i>software</i>	7
1.1.3 Prime considerazioni	10
1.2 La questione della brevettabilità e la tutela giuridica del <i>software</i>	13
1.2.1 Gli indirizzi dottrinari tra argomentazioni e criticità	13
1.2.2 L'esclusione normativa dalla tutela brevettuale e gli orientamenti dell'EPO	17
1.2.2.1 L'art. 52 CBE	17
1.2.2.2 La brevettabilità dell'algoritmo	20
1.2.2.3 La giurisprudenza dell'EPO	25
1.2.3 Le Proposte di Direttiva europee e l'approccio statunitense	28
1.2.4 La disciplina in vigore	34
1.3 La tutela peculiare riconosciuta ai videogiochi	40

Capitolo 2 - Il trasferimento dei prodotti *software*: le licenze d'uso

2.1 Le licenze d'uso e il principio di esaurimento	50
2.1.1 Premessa: la distribuzione dei programmi per elaboratore	50
2.1.2 Il contratto di licenza d'uso	52
2.1.3 Il problema dell'esaurimento	58
2.1.3.1 Il riuso di <i>software</i> nella P.A.	72
2.1.4 La collocazione delle licenze d'uso in schemi negoziali tipici: gli indirizzi della dottrina	75
2.1.5 (<i>Segue</i>): gli orientamenti della giurisprudenza nazionale	83

2.1.6 L'incompatibilità delle clausole tipiche delle licenze d'uso con la disciplina generale dei contratti e con quella posta a tutela dei consumatori	94
2.1.6.1 Raffronto con la disciplina generale dei contratti	94
2.1.6.2 Raffronto con il codice del consumo	97
2.1.7 Conclusioni	101
2.2 La concreta distribuzione di <i>software on line</i> : analisi di alcuni esempi di licenza d'uso.....	103
2.2.1 Contratto di sottoscrizione a "S****"	103
2.2.2 Contratto di sottoscrizione a "M***** O*****"	108
2.2.2.1 Garanzia per vizi e responsabilità nelle licenze d'uso di <i>software</i> ..	111
2.2.3 Contratto di sottoscrizione a "IT****"	114
Capitolo 3 - Il riuso del <i>software</i> nella recente giurisprudenza europea	
3.1 Il caso <i>Half-Life 2</i> : un primo tentativo della Federazione delle Organizzazioni dei Consumatori Tedeschi contro <i>Valve Software</i>	118
3.1.1 Premessa: breve <i>excursus</i> sul sistema di diritto d'autore e il principio di esaurimento nell'ordinamento tedesco	118
3.1.2 Il caso <i>Half-Life 2</i>	121
3.2 Il caso <i>UsedSoft</i> : l'incompatibilità con l'ordinamento comunitario dei limiti imposti dalle EULA al principio di esaurimento	125
3.2.1 Le premesse in fatto e diritto.....	125
3.2.2 La sentenza della Corte di Giustizia Europea	126
3.3 Il caso <i>Steam</i> , il secondo tentativo della VZBV contro <i>Valve Software</i> : differenze e analogie con il caso <i>UsedSoft</i>	132
Indice Bibliografico.....	142
Monografie	139
Saggi.....	146
Indice Cronologico delle Pronunce.....	158

Capitolo 1 - *Software* e disciplina applicabile

1.1 La natura giuridica del *software*

1.1.1 Definizioni preliminari

Il programma per elaboratore, o *software*, può essere descritto tecnicamente come un insieme di elementi testuali, rappresentati come ordini o istruzioni i quali, sviluppati in formule logico-matematiche (c.d. *algoritmo*), permettono di compilare il “programma sorgente”, espresso in un “linguaggio di alto livello”¹ comprensibile all’uomo, che una volta immesso nella macchina di elaborazione (c.d. componente *hardware*), verrà tradotto da questa in un “programma oggetto”, espresso invece in linguaggio binario, comprensibile solo alla macchina stessa e funzionale all’esecuzione di particolari operazioni². In altre parole “*il software consiste in una sequenza di istruzioni espresse in un determinato linguaggio, che per effetto del caricamento in un elaboratore comandano lo svolgimento ordinato di determinate attività*”³.

Anche se in questa sede verranno usati come sinonimi, bisogna precisare che il termine *software* può anche essere utilizzato per rappresentare un bene complesso, di cui il “programma” in senso stretto, inteso come codice “sorgente” ed “oggetto”, fa

¹ *High Level Language*: si tratta di un particolare lessico di programmazione il quale permette agli esperti del settore di comunicare con la macchina in maniera semplice. Sono linguaggi di alto livello BASIC, C++, FORTRAN, Pascal, ecc.; cfr. Farina M., *I contratti del software*, Giappichelli, Torino, 2011, pag. 5.

² Cfr. Giannantonio E., *Manuale di diritto dell’informatica*, CEDAM, Padova, 1997, pag. 111.

³ Ubertazzi L. C., *Diritto d’autore*, estratto da Ubertazzi L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2007, pag. 152; cfr. Borruso R., *La tutela giuridica del software. Diritto d’autore e brevettabilità (aggiornamento di Computer e diritto II)*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 1 e ss. Tra i primi ad affrontare il tema nella dottrina nazionale, v. *ex multis* Sena G., *Software: Problemi di definizione di protezione giuridica*, in Riv. Dir. ind., 1983, p. 479; Alpa G. (a cura di), Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, Giuffrè, Milano, 1984; Carnevali U., *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre*, 1984, pag. 254; Ghidini G., *I programmi per computers fra brevetto e diritto d’autore*, in *Giurisprudenza Commentata*, II, 1984, pag. 251; Rossello C., *La tutela giuridica del software nei primi orientamenti della giurisprudenza italiana*, in *Dir. inf.*, 1, 1985, pag. 103; Franceschelli V., *Giurisprudenza in tema di software: 4 decisioni su computer e diritto*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1985, pag. 66; Mangini V., *Un diritto per computers: in margine ad un recente sviluppo giurisprudenziale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1986, I, pag. 215; Franceschelli V., *Computer, diritto e protezione giuridica del software*, in *Rivista di Diritto Civile*, II, 1986, pag. 371.

parte⁴. Nel linguaggio corrente, il concetto di *software* ha finito, invero, per assumere un contenuto estremamente vago: con esso ci si può riferire all'insieme costituito dai codici, dalle procedure e dalla relativa documentazione associata al sistema⁵, ma anche, impropriamente, al complesso dei programmi e dei *media* su cui sono registrati⁶, fino ad arrivare persino a designarlo quale *corpus mechanicum*, identificandolo con la mera componente materiale su cui il programma viene registrato⁷.

Lo stesso programma non coincide altresì con il suo elemento fondamentale ed ideativo, ossia l'algoritmo, di cui non è che l'applicazione esecutiva in forma di istruzioni. L'algoritmo può essere definito come "protocollo di calcolo", un sistema di tipo matematico, ma che non necessariamente si esprime per mezzo di fattori numerici, demandato a risolvere un problema di carattere logico; in altre parole esso è un procedimento di elaborazione, una successione di passaggi che, se eseguiti dal relativo programma appositamente codificato, permettono di ottenere, date determinate condizioni di partenza, dei risultati specifici⁸.

Il programma "sorgente" e quello "oggetto", benché possano considerarsi quali entità separate, fanno parte di un *unicum* sostanziale inscindibile e, anche se generalmente è solo il secondo ad essere soggetto a negoziazione, in quanto consente

⁴ In particolare in tale sede ci si riferirà al *software* come bene immateriale trasferibile in diversi supporti mobili, da distinguersi invece dal *firmware*, il quale pure costituisce un programma, ma incorporato in una macchina in forma stabile e che quindi può essere qualificato come "invenzione di combinazione"; cfr. Musti B., *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 101.

⁵ De Santis G., *La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 2.

⁶ Moon K., *The Nature of Computer Programs: Tangible? Goods? Personal Property? Intellectual Property?*, in *European Intellectual Property Review*, 2009, VIII, pag. 396.

⁷ Brock F., *Sul software in relazione al diritto d'autore con particolare riguardo al programma oggetto*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1990, pag. 421.

⁸ Per alcuni esempi circa la natura dell'algoritmo cfr. Borruso R., *Op. cit.*, pag. 22 ss. La fase di elaborazione di un *software* passa altresì attraverso la stesura di una *flowchart*, la quale descrive ad un livello di dettaglio crescente le modalità con cui le diverse parti del programma devono interagire tra loro e con cui ciascuna di esse esegue le funzioni sue proprie; cfr. Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 154, il quale aggiunge altresì che "non vi sono dubbi che in presenza dei requisiti di tutela propri delle opere d'ingegno anche la *flowchart* possa venir protetta come creazione del disegno o scientifica", *Op. cit.*, pag. 155.

di ottenere risultati utili in termini di immagini e parole, rimanendo l'altro inedito (generalmente al fine di tutelare la segretezza del contenuto delle istruzioni), come verrà illustrato nel prosieguo, si può ritenere che gli accadimenti giuridici e la disciplina di tutela avranno il medesimo effetto su entrambe, così come analogamente accade, ad esempio, con le opere fotografiche ed i relativi negativi⁹. In pratica, mentre il codice "oggetto" è protetto in quanto traduzione di quello "sorgente" che, contenendo l'apporto originale apprestato dall'autore costituisce l'effettivo oggetto della tutela, essa è tuttavia riconosciuta solo in funzione dei risultati che il primo può ottenere per mezzo dell'intermediazione esecutiva della macchina¹⁰: si tratterebbe quindi di una situazione di complementarità necessaria.

Contro tale opinione si è pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza del 31 Gennaio 2000, nella quale ha affermato che *"il codice sorgente è opera dell'ingegno diversa e protetta separatamente dal relativo programma esecutivo"*¹¹. Anche parte della dottrina ritiene che il programma "oggetto" non potrebbe qualificarsi né come traduzione né come copia di quello "sorgente", senza che ciò stravolga i concetti preesistenti legati a tale terminologia associata alla disciplina del diritto d'autore, e che pertanto sia necessario differenziare i due codici¹². Tali orientamenti non sembrano tuttavia tener conto del vuoto di tutela che verrebbe a costituirsi rispetto ai programmi "oggetto" se considerati autonomamente, i quali inevitabilmente risulterebbero sprovvisti della caratteristica dell'originalità, essendo elaborazioni automatiche ottenute per mezzo di un calcolatore, ma anche della "intellegibilità" necessaria per poterli qualificare come opere letterarie tutelate dal diritto d'autore¹³. Una siffatta

⁹ Chimienti L., *La tutela del software nel diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 55.

¹⁰ Sul tema, cfr. Bertani M., *open source ed elaborazione di software proprietario*, in AIDA, 2004, pag. 116, il quale in particolare riferisce che già prima della tutela formale riconosciuta ai *software* "in qualsiasi forma espressi", il codice "oggetto" poteva ritenersi tutelabile quale traduzione automatica di quello "sorgente", così come lo sono state le trasposizioni meccaniche (prima sui dischi in vinile e poi tramite impulsi in codice binario) delle opere musicali, il cui sfruttamento economico è tipicamente riservato all'autore dell'opera originale.

¹¹ In AIDA, 2000, Repertorio, I, pag. 1041.

¹² Brock F., *Op. cit.*

¹³ Cfr. Ristuccia R., *Discordanti indirizzi giurisprudenziali in materia di software e di videogiochi*, in Dir. Inf., 1986, pag. 188 ss.; Floridia G., *La protezione del software nel sistema delle esclusive*

manca di protezione avrebbe come inevitabile conseguenza l'inutilità dell'intera disciplina riguardante i *software*, rendendo lecito l'utilizzo non autorizzato o il plagio che si limiti a copiare il codice "oggetto": da ciò la necessità di riconoscere la sostanziale identità sul piano della tutela giuridica tra questo e il codice "sorgente", equivalenza qualificata come *fictio iuris* o *anomalia* da quella parte della dottrina che rimane ferma nella certezza dell'indipendenza tra le due forme del programma¹⁴.

In mancanza di una specifica definizione normativa¹⁵, una prima enunciazione giuridica di *software* venne elaborata dall'OMPI¹⁶, durante la riunione tenutasi a Canberra dal 2 al 6 Aprile del 1984: "*espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto, capace direttamente o indirettamente di far eseguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione*"¹⁷.

sulle creazioni intellettuali, in Dir. inf. 1989, pag. 71 ss.; Borruso R., *L'algoritmo per computer e la sua brevettabilità*, in Dir. Inf, 1987, pag. 98 ss.; Ghidini G., *Op. cit.*

¹⁴ In particolare, secondo Guglielmetti G., *L'invenzione di software: brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 198 ss., il programma "oggetto" non può essere considerato copia o elaborazione del "sorgente" in quanto solo quest'ultimo, presentando un contenuto comunicativo, può essere considerato quale opera letteraria vera e propria, la quale si limita semplicemente a descrivere il contenuto di detto codice "oggetto", che invece deve intendersi come dispositivo tecnico perseguente un fine utilitaristico e pertanto non accomunabile alle opere dell'ingegno; successivamente, lo stesso autore afferma tuttavia che "*ove fosse riconosciuta una protezione limitata al sorgente, il titolare non riuscirebbe ad impedire ai terzi di sfruttare il suo programma estraendone il contenuto di istruzioni oggetto per poi valersi praticamente soltanto di quest'ultimo*", da cui la necessità che la tutela d'autore venga accordata anche ai programmi "oggetto" e ciò, *de iure condito*, anche in base alla locuzione di cui all'art. 2 n° 8 della L. 633, nella parte in cui si riferisce ai programmi "*in qualsiasi forma espressi*".

¹⁵ Ciò anche per la peculiarità della materia, per cui una definizione legislativa analitica sarebbe stata comunque destinata a cadere presto in desuetudine a causa del veloce avanzare della tecnologia.

¹⁶ L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (*World Intellectual Property Organization*), è un istituto specializzato delle Nazioni Unite il quale si occupa di promuovere la cooperazione amministrativa tra le unioni internazionali già esistenti nel settore (come ad es. quella di Parigi dell'83), nonché di svolgere funzioni di assistenza tecnica agli Stati tramite l'adozione di raccomandazioni o progetti di convenzione in materia di proprietà intellettuale.

¹⁷ Cfr. il resoconto della seduta, approvato dal gruppo di lavoro sulle questioni tecniche inerenti la tutela legale dei *software*: (http://www.wipo.int/mdocsarchives/LPCS_WGTQ_I_84/LPCS_WGTQ_I_3_E.pdf).

Nelle “Disposizioni-tipo sulla protezione del *software*”¹⁸ pubblicate nel 1978, con le quali era stata elaborata una tutela *sui generis* per i *software*, l’OMPI aveva in realtà già definito questi ultimi come “*insieme di istruzioni che può, una volta trasferito su un supporto leggibile dalla macchina, far svolgere una funzione, realizzare un compito o ottenere un risultato particolare per mezzo di una macchina per l’elaborazione delle informazioni*”. In tale sede si intendeva come *software* non solo il programma in quanto tale, ma anche la sua “descrizione” intesa come “*la presentazione completa di operazioni, in forma verbale, schematica o altro, sufficientemente dettagliata per determinare l’insieme di istruzioni che costituisce il corrispondente programma per elaboratore*”, nonché la “documentazione ausiliaria”, ossia “*ogni altra documentazione diversa dal programma di elaborazione o dalla descrizione del programma, predisposta per facilitare la comprensione o l’applicazione del programma di elaboratore, come, per esempio, descrizione di problemi e istruzione ad uso degli utenti*”.

1.1.2 L’evoluzione della giurisprudenza in materia di *software*

Nell’ordinamento nazionale, la qualificazione giuridica del *software* ha una lunga storia giudiziaria. I primi casi proposti alla giurisprudenza di merito ebbero in particolare ad oggetto alcuni videogiochi, ossia *software* aventi funzione ricreativa¹⁹: la Pretura di Torino con sentenza del 25 maggio 1982, li definì come “*aggeggi nati per sollevare dalla noia gente sfaccendata*”, negandogli così un’adeguata forma di tutela. Successivamente il Tribunale di Torino, con la sentenza del 15 luglio 1983, ritenne invece applicabile a questi la protezione accordata per le opere cinematografiche: si dovevano far rientrare in tale categoria non solo i film, ma anche “*le altre forme di rappresentazione, indipendentemente dalla tecnica utilizzata e dalla forma d’espressione*”.

¹⁸ *Model Provisions on the Protection of Computer Programs*: queste avevano lo scopo di fornire un modello per gli stati che volessero effettuare delle riforme nazionali atte a riconoscere una tutela espressa ai programmi per elaboratore. Particolarità di queste Disposizioni è il loro tentativo di armonizzare i principi della disciplina del diritto d'autore con quelli tratti dalla normativa sui brevetti. Per approfondimenti, cfr. la relazione del 30 Settembre 1979 della commissione di esperti sulla tutela legale dei *software*: (http://www.wipo.int/mdocsarchives/LPCS_I_79/LPCS_I_2_E.pdf).

¹⁹ Per un’analisi più dettagliata della giurisprudenza di merito sui *videogame* e per i relativi riferimenti bibliografici, v. *infra* paragrafo 1.3.

La Pretura di Pisa, con la sentenza dell'11 Aprile del 1984, compie il primo passo verso il riconoscimento di una tutela per il *software* in sé e per sé considerato: *“è opera dell'ingegno, appartenente "lato sensu" alle scienze sia pure a carattere pratico didattico, e come tale tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941 n. 633), il programma per elaboratore che si caratterizzi per un proprio "stile" sostanzialmente originale rispetto ad altri prodotti analoghi e per una [propria] forma espressiva nella quale il contenuto di tale programma si traduce [...] tale tutela si estende ai manuali descrittivi e di installazione inerenti al programma, in quanto essi siano forniti di originalità creativa e autonomia concettuale sufficiente a ricondurli nell'ambito delle opere dell'ingegno di natura "lato sensu" didattica”*²⁰.

Tale pronuncia fu accolta con moderato entusiasmo da una parte della dottrina, la quale ritenne che, pur risolvendo taluni problemi, l'assimilazione del *software* ad un'opera di carattere pratico-didattico appartenente alle scienze, rischiava di crearne di maggiori²¹. In particolare si considerava sufficiente, per garantirne la tutela, ricondurre i programmi alla categoria generale delle opere dell'ingegno ex art. 2575 c.c. e 2 della L. 633/41, senza necessità di accomunarli ad una delle categorie nominate, con l'effetto inevitabile di subordinarne la protezione alla soddisfazione di requisiti eccessivamente stringenti.

Quasi due anni dopo, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 novembre 1986, riconobbe espressamente la possibilità di estendere alla categoria generale dei programmi per elaboratore la normativa in tema di diritto d'autore, *“in quanto opere dell'ingegno che appartengono alle scienze”* che *“si esprimono in linguaggio tecnico-convenzionale concettualmente parificato all'alfabeto o alle sette note”*. Secondo la Corte *“il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di base che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilità a norma dell'art. 7 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 339 (modificativo dell'art. 12 del r.d. 29 giugno 1939 n. 1122), non è tutelabile con i rimedi previsti a protezione delle invenzioni industriali e contro*

²⁰ In Riv. dir. comm. 1984, II, pag. 345 ss. (con nota di Oscar C.).

²¹ Rossello C., *Op. cit.*

l'imitazione servile dei prodotti, è protetto - sia penalmente che civilmente - quale oggetto di diritto d'autore dalle norme della relativa legge quando abbia il requisito della creatività, quando, cioè, sia pure in misura appena apprezzabile, dia un apporto nuovo nel campo informativo, esprima soluzioni originali di problemi di elaborazione di dati, programmi in modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee"²².

Questa decisione fu di fondamentale importanza, in quanto per la prima volta veniva confermata dalla Suprema Corte la possibilità di tutelare il *software* tramite la disciplina del diritto d'autore, risolvendo un quadro originariamente incerto anche a causa di una non concorde dottrina, divisa tra brevetto e diritto d'autore²³.

Non sono mancate però successive pronunce di segno opposto: con la sentenza del 20 Giugno 1988 il Tribunale di Milano ha dichiarato che *"non sono proteggibili sulla base del diritto d'autore i programmi per elaboratore elettronico perché oggetto di tale protezione è pur sempre un "quid" destinato alla comunicazione fra esseri umani, laddove il programma, anche se consacrato in uno scritto, è destinato a fornire alla macchina una serie concatenata di istruzioni al fine di farle svolgere un preciso compito o al fine di consentirle di conseguire un determinato risultato. Conseguo che, consistendo il diritto d'autore in una esclusiva non sul contenuto sostanziale della comunicazione sibbene solo sulla sua forma originale [...] non è possibile forzare il concetto della forma c.d. interna fino a farlo coincidere con il contenuto tecnologico, unico elemento veramente degno di protezione e costituito dal c.d. algoritmo di soluzione che raccoglie il vero e reale nocciolo ideativo di tutta l'opera"*²⁴.

In tale sentenza il Tribunale, considerando il programma solo nel suo aspetto utilitaristico, ne sminuisce però la natura composita di codice "sorgente" ed "oggetto": questi infatti, come si è precedentemente sostenuto, devono essere considerati quali elementi complementari, la cui tutela dell'uno non può prescindere da quella dell'altro, giungendosi altrimenti ad un giudizio solo parziale della fattispecie. Difatti, sebbene si

²² In Riv. dir. ind. 1987, 3, parte II, pag. 304 (con nota di Franceschelli V.).

²³ Per l'analisi delle differenti posizioni dottrinarie, v. *infra* paragrafo 1.2.1.

²⁴ In Dir. informatica, Giurisprudenza, 1988, pag. 878 ss.

possano riconoscere le caratteristiche descritte dal Tribunale al codice “oggetto” nella sua funzione applicativa di *output*, non può dirsi lo stesso per quello “sorgente”, che a ragione è stato ritenuto sia dalla citata giurisprudenza della Cassazione che dalla dottrina maggioritaria come opera dell’ingegno, degna pertanto di rientrare nella disciplina del diritto d’autore in forza del proprio carattere creativo ed innovativo²⁵.

1.1.3 Prime considerazioni

Facendo riferimento alle definizioni offerte prima dalla dottrina e poi dalla giurisprudenza, si può quindi ritenere che il *software*, in quanto privo di corporalità, sia da inquadrare nella categoria dei beni immateriali frutto di attività creativa, e quindi oggetto della disciplina sulla tutela della proprietà intellettuale²⁶. L’immaterialità dei programmi è evidente: si è in presenza di un “lavoro” intellettuale, il quale non può essere soggetto a percezione sensoriale se non per il tramite di uno specifico *medium*. Come la musica esiste nella mente dell’autore, finché egli non la “esprima” mediante uno strumento, così i programmi necessitano di una macchina che ne elabori le istruzioni, ossia le informazioni che ne compongono la struttura: elementi che per definizione sono privi di fisicità²⁷. Tra l’altro il *software* non è soggetto ad usura, ossia è inconsumabile, e può essere utilizzato anche contemporaneamente da un numero indefinito di persone, senza menomazione dell’utilità ritraibile da ciascuno²⁸. Ciò che invece deve considerarsi soggetto a limitazioni materiali è il supporto fisico su cui il programma è caricato o salvato, il quale però non interferisce né con la natura né con la tutela giuridica del programma stesso²⁹.

²⁵ Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 155.

²⁶ Chimienti L., *Op. Cit.*, pag. 40.

²⁷ Moon K., *Op. cit.*

²⁸ Borruso R., *La tutela giuridica del software. Diritto d’autore e brevettabilità (aggiornamento di Computer e diritto II)*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 4.

²⁹ Per una differente opinione cfr. Borruso R., Ciacci G., *Diritto civile e informatica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, pag. 99, per cui il *bit* può considerarsi sia bene materiale, da un punto di vista fisico “*consistendo esso nella presenza o nell’assenza di elettricità in un determinato punto di un circuito, cioè in fenomeni ben avvertibili dai nostri sensi*” sia, da un punto di vista giuridico, un bene immateriale, poiché “*la legge (solo in virtù del cui specifico riconoscimento si possono configurare beni immateriali) protegge anche il contenuto di pensiero, già di per sé stesso, di cui costituiscono la materializzazione*”. Se ne ricava che il *bit*, dotato di corporalità, potrà essere inteso quale *corpus mechanicum*, mentre il relativo *corpus mysticum*

Dal lato legislativo, fu l'ordinamento USA, con il *Computer Software Amendment Act* del 1980, il primo a riconoscere al *software* dignità di "opera intellettuale", disponendo un'iniziale tutela nell'ambito del diritto d'autore, qualificandolo come "*literary works*". Nell'*US Copyright Act*, alla sezione 101, i programmi vengono quindi definiti come un insieme di "*dichiarazioni o istruzioni da utilizzare direttamente o indirettamente in un computer per produrre un certo risultato*"³⁰. La locuzione "*directly or indirectly*" è opinione consolidata si riferisca rispettivamente ai programmi espressi in codice "oggetto" e a quelli espressi in codice "sorgente"³¹, i quali vengono ricondotti nella medesima categoria di "*instructions*". Da ciò si può dedurre, tra l'altro, che tali codici, anche se tutelati alla stessa maniera in quanto entrambi *software*, potrebbero non essere ritenuti come giuridicamente interdipendenti, come precedentemente si è cercato di dimostrare.

Alla riforma americana seguì la direttiva 91/250/CEE, con cui anche in Europa si decise di fornire ai programmi per elaboratore la protezione propria delle opere d'autore³², la quale venne poi attuata nel nostro ordinamento giuridico con il d.lgs. 518/1992, modificativo della legge sul diritto d'autore 633/41.

sarà costituito dalla "*matrice di pensiero che lo ha generato*". In tal senso si è espressa anche la Pretura di Monza, in una risalente pronuncia del 21 Marzo 1991, in *Dir. Inf.*, 1991, *Giurisprudenza*, pag. 936, con la quale è stato affermato che "*il software costituisce "bene immateriale" solo sotto il profilo dei diritti collegati al suo sfruttamento. [...] Il programma, costituito da una serie di istruzioni per il funzionamento della macchina elettronica, sotto il profilo dell'utilizzatore, è un "oggetto" fisicamente individuato. Tale programma, infatti, al di là del suo contenuto "logico" è costituito da una complessa sequenza di "fisiche" magnetizzazioni e smagnetizzazioni la cui disposizione sul supporto magnetico corrisponde a ben precise collocazioni materiali. [...] Conseguo che il software ben può costituire l'oggetto fisico del rapporto possessorio e l'alterazione volontaria anche di una sola porzione del codice del programma (che si concreta in una alterazione dell'ordine di magnetizzazione originario) ovvero nella asportazione di un elemento funzionale (il dischetto magnetico) costituisce atto della privazione della "cosa" posseduta*".

³⁰ ["*a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result*"]

³¹ Moon K., *Op. cit.*

³² Ben più celeri furono le riforme di paesi quali l'Australia, con il *Copyright Amendment Act* del 15/6/1984, l'UK, con la legge del 16/6/1985, il Giappone, con la legge del 24/6/1985, la Francia, con la legge del 3/7/1985, nonché la Repubblica Cinese con la legge del 5/6/1986; dati in Zeno Zencovich V., *Le leggi sulla tutela dei programmi per elaboratore in Italia e nel mondo*, CEDAM, Padova, 1990, *passim*.

La direttiva 91 fu preceduta dal Libro Verde sul diritto d'autore, pubblicato in data 1 Giugno 1988³³, nel quale si esprimeva in particolare la necessità di armonizzare le legislazioni dei vari stati membri, al fine di assicurare ai creatori di opere una protezione che non li ponesse in condizione di svantaggio rispetto ai loro concorrenti di altri paesi e di proteggere le creazioni contro l'appropriazione illecita, in particolare tramite la tutela dei programmi per elaboratore attraverso la legge sul diritto d'autore e l'introduzione di sanzioni più severe contro i fenomeni di pirateria.

Oggi i *software*, in quanto opere d'ingegno, sono tutelati in sede internazionale dalla convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, al livello europeo dalla direttiva 2009/24/CE, e a livello nazionale dalla legge sul diritto d'autore 633/41 (in particolare agli artt. 64 *bis*, 64 *ter* e 64 *quater*).

³³ Testo disponibile al *link*: http://ec.europa.eu/green-papers/pdf/green_paper_copyright_and_challenge_of_thechnology_com_%2888%29_172_final.pdf

1.2 La questione della brevettabilità e la tutela giuridica del *software*

1.2.1 Gli indirizzi dottrinari tra argomentazioni e criticità

E' stato osservato che *"il valore del software, anche sotto il profilo giuridico, non sta nel supporto su cui è registrato, ma nel suo contenuto ideativo e il pericolo che corre il suo autore non è tanto che gli sia sottratto quel supporto, ma che sia plagiato indebitamente da altri quel contenuto"*³⁴. È inoltre opinione condivisa che *"gli enormi investimenti che il software richiede per essere prodotto e la facilità con cui può essere copiato e quindi illecitamente utilizzato, industrialmente e commercialmente, da terzi non autorizzati, rendono di estrema attualità il problema di una sua adeguata tutela giuridica"*³⁵.

Data la natura prevalentemente tecnica dei programmi (i quali anche secondo la definizione suggerita dall'OMPI, emergono come insiemi di istruzioni e dati alfanumerici funzionali e necessari, nella loro correlazione, a consentire ad una macchina di compiere operazioni) in molti hanno ritenuto, e tutt'ora sono dell'avviso, che sarebbe più opportuno far rientrare tali prodotti nel *genus* delle invenzioni³⁶.

³⁴ Borruso R., *Op. cit.*, pag. 3.

³⁵ Tedeschi N., *Atti del convegno del 30/05/1985 "Software e diritto d'autore"*, Roma, F. Angeli Libri, 1986, pag. 11.

³⁶ In particolare, secondo Guglielmetti G., *Op. cit.*, pag. 221 ss., la qualificazione accolta per i programmi quali opere dell'ingegno non può che essere intesa come *fictio iuris*, in quanto la classica delimitazione del campo delle opere tutelate dal diritto d'autore esclude le creazioni aventi primario scopo tecnico-utilitario, le quali invece dovrebbero rientrare nel novero delle invenzioni tutelate da brevetto. Sulla differenza essenziale tra opere d'ingegno e invenzioni, v. Ascarelli T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, pag. 702 ss., in base al cui insegnamento parrebbe ovvia la scelta di collocare i *software* tra i secondi, descritti come creazioni intellettuali *"individuate appunto in un risultato inventivo, sì che la esclusiva attiene alla utilizzazione di detto risultato e non alla riproduzione della espressione con la quale questo è stato formulato"*. Tra i primi ad esprimersi in questo senso Luzzato E., *Una norma di legge francese da non imitare (a proposito della brevettabilità o meno dei programmi o serie di istruzioni per lo svolgimento delle operazioni dei calcolatori elettronici)*, in Riv. dir. ind., I, 1968, pag. 297; Afferni V. *Brevettabilità del software* in Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa G., Giuffrè, Milano, 1984, pag. 1; Ghidini G., *I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore*, in Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa G., Giuffrè, Milano, 1984, pag. 25; Floridia G., *La protezione giuridica del software*, in Corriere Giuridico., 1986, pag. 209; Borruso R., *L'algoritmo per computer e la sua brevettabilità*, in Dir. Inf., 1987, pag. 75; De Sanctis L., *Ancora sui programmi per computer: che fine ha fatto Benedetto Croce?*,

Parte della dottrina, nonché gran parte del mondo imprenditoriale (tra cui in un primo momento le stesse *software house*), si sono però fin da subito opposti a tale opinione, ritenendo più adatta la tutela concessa dalla disciplina del diritto d'autore. Tale seconda opinione è stata sostenuta dal punto di vista giuridico per la mancanza nei programmi per elaboratore dei requisiti di materialità e applicazione industriale, necessari per la concessione di brevetto³⁷, essendo questi costituiti da semplici algoritmi matematici³⁸. Sembrerebbe quindi che tale scelta si basi essenzialmente su un ragionamento per esclusione: se non è applicabile un istituto di tutela della proprietà intellettuale, sarà applicabile l'altro.

Alcuni autori hanno fondatamente criticato tali opinioni: secondo taluni, il fatto che vengano direttamente utilizzati principi scientifici non costituisce di per sé argomento preclusivo alla brevettabilità per mancanza di materialità, tranne nel caso in cui il richiamo a questi esaurisca il contenuto ideativo stesso del programma³⁹. Viene considerata inoltre errata l'opinione per cui il *software* non sia suscettibile di applicazione industriale⁴⁰: tale requisito si deve intendere infatti, secondo la definizione di attività industriale presente all'art. 2195 c.c., come criterio di valutazione dell'utilità dell'invenzione per la "*produzione di beni e servizi*". Alla luce di tale enunciazione non

in Dir. Autore, 1988, pag. 323; Zeno Zencovich V., *L'apprendista stregone: il legislatore comunitario e la proposta di direttiva sui programmi per elaboratore*, in Dir. Inf., 1990, pag. 79.

³⁷ Attualmente ex art. 45 del Codice della Proprietà Industriale.

³⁸ Galtieri, *Note sulla proteggibilità dei programmi*, in Dir. Autore, 1971, pag. 428. A favore dell'accostamento del *software* alle opere d'ingegno, *ex multis*, Santini G., *La tutela giuridica della programmazione elettronica*, in Giurisprudenza Italiana, IV, 1968, pag. 225; Franzosi M., *Sulla protezione del software*, in Foro Padano, II, 1983, pag. 234; Sena G., *Software: problemi di definizione e di protezione giuridica*, in Riv. dir. Ind., II, 1983, pag. 479; Ubertazzi L. C., *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni* in Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa G., Giuffrè, Milano, 1984, pag. 52 ss.; Ciampi C., *Il problema della proteggibilità del software nell'ordinamento giuridico italiano e straniero*, in Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa G., Giuffrè, Milano, 1984, pag. 113; Franceschelli V., *Giurisprudenza in tema di software: 4 decisioni su computer e diritto*, in Riv. dir. ind., II, 1985, pag. 66; Rossello C. *Op. cit.*

³⁹ Ghidini G., Arezzo E., De Rasis C., Errico P., *Il software fra brevetto e diritto d'autore. Primi appunti sulla Proposta di Direttiva comunitaria sulle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*, Riv. dir. ind., I, 2005, pag. 46.

⁴⁰ Cfr. Borruso R., *La tutela giuridica del software. Diritto d'autore e brevettabilità (aggiornamento di Computer e diritto II)*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 106.

sembra quindi realistico porre in dubbio che i *software* siano veri e propri prodotti industriali, essendo essi indispensabili per porre ogni tipo di macchina moderna, dalla componente *hardware* di un *computer* ai dispositivi robotici, in grado di compiere un qualsiasi lavoro, soddisfacendo così bisogni connessi ad attività produttive.

In merito, l'art. 49 del Codice della Proprietà Industriale dispone espressamente che *“un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”*. Secondo autorevole dottrina con la locuzione *“qualsiasi genere di industria”* il legislatore vuole affermare in particolare che per l'accertamento del requisito dell'industrialità non si possa far riferimento unicamente al valore economico dell'invenzione⁴¹, il che comunque non escluderebbe l'industrialità dei programmi per elaboratore, con riferimento alle ragioni sopraindicate.

Parte della dottrina sostiene poi che la tutela come opera letteraria mal si adatti ai programmi per elaboratore i quali non sarebbero capaci, singolarmente considerati, di suscitare nell'utente finale una rilevante sensazione di *“appagamento”*, essendone infatti disposta la tutela solo in relazione alla loro capacità di influire sulle operazioni di una macchina. In particolare alcuni autori, riferendosi a risalenti indirizzi della giurisprudenza di merito, identificano l'oggetto della tutela del diritto d'autore esclusivamente come quel *quid* destinato alla comunicazione tra esseri umani, mentre il *software* non è diretto ad essere letto e interpretato dall'uomo, ma ad essere applicato da una macchina⁴². La tutela sotto l'egida del diritto d'autore è addirittura biasimata in quanto *“il software è in sé tecnologia, anzi è il paradigma delle Information Technologies”*⁴³.

⁴¹ Oppo G., *Per una definizione della industrialità dell'invenzione*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1973, pag. 1.

⁴² Cfr. De Santis G., *Op. cit.*, pag. 19 ss.

⁴³ Ghidini G., Arezzo E., De Rasis C., Errico P., *Op. cit.*; Ghidini G., *Profili evolutivi del diritto industriale: innovazione, concorrenza, benessere dei consumatori, accesso alle informazioni*, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 197.

Tali opinioni potrebbero nondimeno ritenersi parziali, in quanto sembrerebbero individuare il *software* solo nel suo aspetto di codice sterile esteso per iscritto e non nel momento della sua effettiva applicazione funzionale, attraverso l'intermediazione della macchina, la quale permette di esprimerne il contenuto immesso dall'autore verso l'utente finale. Facendo un esempio per assurdo, sarebbe come individuare la relazione fondamentale, oggetto di tutela delle opere letterarie, non in quella tra autori e fruitori, ma tra autori e tipografi o, esempio più calzante, tra autori e interpreti, qualora trattasi di un'opera scritta in una lingua esotica incomprensibile a gran parte dei lettori.

La questione non può intendersi così risolta, in quanto possibile critica a tale ultimo ragionamento è che in ogni caso, mentre l'opera letteraria usa un linguaggio umano come mezzo d'espressione, i programmi, in particolare nella loro veste di codice "oggetto", utilizzano un linguaggio binario che gli stessi autori non comprendono, il quale è specificatamente indirizzato e può essere unicamente elaborato dalla macchina, che solo successivamente alla sua azione automatica di trasformazione dei comandi in impulsi elettrici restituisce un risultato al fruitore finale, con la conseguenza che dovrebbe essere tutelata la componente innovativa del programma in quanto invenzione, piuttosto che come semplice opera dell'ingegno.

Vi è altresì un terzo indirizzo, per il quale le tutele della proprietà intellettuale dovrebbero considerarsi in materia non come alternative ma complementari, riconoscendosi ai *software* "puri" la riconducibilità alla tutela per le opere di ingegno, mentre a quelli aventi carattere industriale, comprensivi della relativa strumentazione, la tutela mediante brevetto⁴⁴.

⁴⁴ De Santis G., *Op. cit.*, pag. 59; Florida G., *Op. cit.*; Sena G., *Op. cit.*; cfr. Bregante L., *La tutela del software*, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 71; cfr. Ubertazzi L. C., *Diritto d'autore*, estratto da Ubertazzi L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2007, pag. 154; Guglielmetti G., *Op. cit.*, pag. 194 ss., definisce questi ultimi come "invenzioni di *software*": egli in particolare propone il cumulo tra le due discipline, visto che il loro diverso ambito di tutela escluderebbe il rischio di una possibile sovrapposizione. Così anche Dragotti G., *Software, brevetti e copyright: le recenti esperienze statunitensi*, in Riv. dir. ind., I, 1994, pag. 539. Si segnala altresì un ulteriore indirizzo, secondo cui ai programmi dovrebbe essere riconosciuta una tutela *sui generis*, distinta da quella brevettuale o concessa dal diritto d'autore: tra le prime opinioni in tal senso v. Spolidoro M. S., *Indirizzi legislativi in tema di tutela*

Per quanto riguarda le ragioni a sostegno della tutela con il diritto d'autore, dal punto di vista pratico, fra le più importanti vi è certamente l'immediatezza e la convenienza economica del diritto d'autore, venendosi questo a costituire con l'atto stesso della creazione dell'opera⁴⁵, senza che vi sia bisogno di una certificazione da parte di un ente preposto⁴⁶. Se ciò non bastasse, notevole è la differenza che sussiste circa la durata della tutela: di 20 anni per il brevetto per invenzione industriale, e di 70 anni dopo la morte dell'autore per le opere dell'ingegno. Di non minore importanza sono, in conclusione, i motivi storico-politici: si è detto infatti come gli ordinamenti europei inizialmente non abbiano fatto altro in realtà che recepire una scelta già compiuta dagli USA nell'equiparare i *software* alle opere letterarie⁴⁷.

1.2.2 L'esclusione normativa dalla tutela brevettuale e gli orientamenti dell'EPO

1.2.2.1 L'art. 52 CBE

L'art. 52 (2c) della Convenzione di Monaco del 1973 sulla concessione di brevetti europei (CBE) annovera, tra ciò che non è considerato come invenzione, anche i programmi per elaboratori "*in quanto tali*"⁴⁸.

In particolare, il citato articolo 52 dispone espressamente che: "*(1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. (2) Non*

del software, in Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa G., Giuffrè, Milano, 1984, pag. 111; Losano M. G., *Il diritto privato dell'informatica*, vol. I, Einaudi, Torino, 1986, pag. 94; Pardolesi R., "*software*", "*property rights*" e diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie, in *Foro It.*, II, 1987, pag. 289; Floridia G., *La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali*, in *Dir. inf.* 1989, pag. 90.

⁴⁵ Ex art. 2576 c.c. e art. 6 L. 633/41.

⁴⁶ È possibile, ma non obbligatorio, oggi iscrivere i prodotti *software* nel registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, istituito dal D.Lgs. 518/92 presso la SIAE, con effetto di pubblicità legale circa la loro esistenza e la loro paternità. Ex art. 103 comma 4 della L. 633/41, su questi registri dovrà essere indicato il nome della persona titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, "*intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi*". La registrazione si chiede facendo apposita domanda alla SIAE e depositando contestualmente un esemplare del programma riprodotto su disco ottico (CD-ROM).

⁴⁷ Per approfondimenti circa le motivazioni di tale scelta nell'ordinamento statunitense, v. *infra* paragrafo 1.2.3.

⁴⁸ [*"as such"*]. Medesima previsione è contenuta oggi all'art 45 comma 2 lett. b) e comma 3 del Codice della Proprietà Industriale.

sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: [...] c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; [...]. (3) Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali".

Allo stesso modo, a livello nazionale il Codice della Proprietà Industriale prevede espressamente all'art. 45 comma 2 lett. b) che *"non sono considerate come invenzioni: i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore"*, specificando al comma 3, sull'esempio della convenzione sul brevetto europeo, che *"le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali".*

Ad una prima lettura si potrebbe ritenere che il *software* considerato *"in quanto tale"* sia il mero programma, come costituito dalle informazioni e istruzioni che ne compongono la struttura, nell'ordine sequenziale (ed originale) disposto dall'autore a prescindere dagli eventuali risultati che pervengano dalla sua applicazione per mezzo dell'elaboratore⁴⁹. Non mancano però le opinioni in dottrina secondo le quali tale locuzione non avrebbe alcun significato letterale specifico⁵⁰, sottendendo questa

⁴⁹ Così Sena G, *Op. cit.*; Carnevali U., *Op. cit.*, pag. 256 ss. A questa tesi è stato obiettato di potersi adattare unicamente al caso in cui il programma faccia parte *"di un processo o apparato già di per sé rientranti nel campo della tecnica"*, non invece *"ai casi in cui il risultato non sia realizzabile indipendentemente dal controllo di un elaboratore programmato, poiché qui il software rappresenterebbe un elemento essenziale dell'insegnamento inventivo su cui far cadere la tutela esclusiva"*, così Guglielmetti G., *Op. cit.*, pag. 49; sul tema v. Ubertazzi L. C., *Op. cit.* pag. 160 ss.

⁵⁰ De Santis G., *Op. cit.*, pag. 60. In particolare viene riportato in Borruso R., *Op. cit.*, pag. 109 nota 14 che, almeno inizialmente, l'espressione *"in quanto tali"* è stata utilizzata con la manifesta intenzione di lasciare spazio ad un'interpretazione flessibile del divieto di brevettazione del *software*. Cfr. anche Ranieli M., *Cronache in tema di brevettabilità delle invenzioni software related, con particolare riguardo al ruolo dell'EPO e alla più recente giurisprudenza del regno unito*, in Riv. dir. ind., 4-5, 2009, pag. 233, secondo il quale l'ambiguità del testo fu dovuta storicamente ad una sorta di compromesso tra le posizioni dei sostenitori della brevettabilità e dei relativi oppositori.

semplicemente l'intenzione del legislatore di non riconoscere la brevettabilità alle sole opere fini a se stesse, distinguendole da quelle che invece permettano di raggiungere determinati risultati materiali, potendo divenire così brevettabili quali invenzioni di procedimento.

Rientrerebbero così nel novero dei *software* non brevettabili unicamente quelli che non svolgano manipolazioni di dati con ripercussioni anche nel mondo fisico (ossia che non costituiscano procedimenti per l'ottenimento di prodotti) ma operino invece su meri elementi astratti, eseguendo ad esempio operazioni matematiche ovvero compiti applicativi non rientranti come tali nel campo della tecnica⁵¹, come quelli per svolgere attività commerciali, finanziarie, bancarie, di traduzione linguistica, ecc., non essendo brevettabili i "*metodi per attività intellettuali*"⁵², potendosi invece parlare di "*invenzione*

⁵¹ Cfr. Guglielmetti G., *Op. cit.*, pag. 88 ss.; **contra** lo stesso autore in un più recente lavoro, *La proposta di direttiva sulla brevettazione delle invenzioni in materia di software*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, pag. 443, il quale sembra cambiare parzialmente opinione, per cui "*gli ulteriori effetti tecnici che devono essere presi in considerazione a tal fine possono manifestarsi all'esterno del sistema programmato, quando il software dirige, tramite il computer, un processo industriale o il funzionamento di un diverso apparecchio, oppure anche all'interno del sistema, quando le istruzioni del programma provocano un diverso modo di funzionamento del computer o di più computer connessi in rete, indipendentemente dalle particolari applicazioni cui il sistema programmato sarà poi adibito, che potrebbero, di per sé riguardare anche campi di attività estranei alla brevettazione*". Tale affermazione sembra quindi ammettere la brevettabilità di qualsiasi *software* che sia capace di produrre un effetto tecnico apprezzabile, a prescindere dal concreto utilizzo cui sia demandato, ossia che abbia effetti nel mondo fisico o solo all'interno dell'elaboratore. Anche concordando con tale opinione, bisognerebbe allora chiedersi quale possa essere il contenuto precettivo dell'art. 52 CBE, che altrimenti si rischierebbe di svuotare di qualsiasi significato: volendo riconoscere a questo la *ratio* di evitare che possano essere brevettate creazioni intellettuali che di per sé sono naturalmente escluse da tale privativa (come le idee, i metodi commerciali, ecc.) allora l'unica soluzione sembrerebbe quella di aderire all'opinione (di cui nel testo) che riconosce la brevettabilità ai soli programmi capaci di realizzare effetti apprezzabili nel mondo materiale. **Contra** quest'ultima opinione, cfr. Arezzo E., *Nuovi scenari in materia di brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico: dal tramonto della proposta di direttiva europea alla recente opinione della commissione allargata dei ricorsi dell'UEB nel caso G0003/08*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2011, pag. 106, ove riferisce circa le più recenti posizioni della Commissione Allargata dei Ricorsi dell'EPO, secondo la quale in particolare in nessuna decisione l'Ufficio ha "*mai richiesto, quale elemento necessario [per la brevettazione di un software], che il contributo tecnico apportasse una qualche alterazione su di un'entità fisica, appartenente al mondo reale. Le decisioni che abbiano menzionato un siffatto effetto [...] in realtà non lo richiedevano come condicio sine qua non ma semplicemente come uno dei possibili effetti tecnici in grado di evitare l'esclusione dal brevettabile*".

⁵² Ex art. 45 comma 2 lett. b) del Codice della Proprietà Industriale. Cfr. Floridia G., *Op. cit.*; così anche Afferni, *Op. cit.*, pag. 2.

di programma” qualora quest’ultimo permetta di ottenere “uno specifico risultato pratico utilizzabile, direttamente o mediatamente, nella produzione di beni o servizi”⁵³.

1.2.2.2 La brevettabilità dell’algoritmo

A livello internazionale, ha indubbia rilevanza l’odierna disciplina circa i parametri di brevettabilità contenuta all’art. 27 paragrafo 1 TRIPs, il quale dispone che “[...] *possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implicino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale. [...], il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al luogo d’invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d’importazione o di fabbricazione locale*”.

Il citato art. 27 in particolare fa salvi il paragrafo 2 (il quale dispone che “*I Membri possono escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita o la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché l’esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni*”) e il paragrafo 3 (concernente la non brevettabilità di metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell’uomo o degli animali, nonché i vegetali e gli animali stessi). È fatto altresì salvo l’art. 65, paragrafo 4 (in base al quale i paesi Membri in via di sviluppo possono ritardare l’applicazione delle norme circa la brevettabilità di prodotti non tutelati all’interno dei loro ordinamenti) e l’art. 70, paragrafo 8 (sulla disciplina di protezione mediante brevetto dei prodotti chimici farmaceutici e agricoli).

Anche se il *software* non è specificatamente menzionato quale “prodotto” non brevettabile, gli accordi TRIPs prevedono tuttavia all’art. 10 che “*1. I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (1971). 2. Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della*

⁵³ Ghidini G., *I programmi per computers fra brevetto e diritto d’autore*, in Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa G., Giuffrè, Milano, 1984, pag. 25.

disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il materiale stesso, non pregiudica diritti d'autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale".

Pur non incidendo direttamente sull'applicabilità dell'art. 52 CBE, né tantomeno sulla disciplina nazionale, quanto disposto dalla suddetta convenzione potrebbe tuttavia assumere rilievo ai fini della loro interpretazione⁵⁴: difatti, lì ove è stabilito che i *software* non sono tutelabili come opere dell'ingegno, non soddisfacendo i particolari requisiti stabiliti dalla normativa sul diritto d'autore, questi potrebbero di converso essere protetti come invenzioni in base all'art. 27 TRIPs e quindi essere suscettibili di brevettazione. Anticipando in parte quanto verrà detto nel prosieguo⁵⁵, sia secondo la disciplina nazionale, ex art. 2 n° 8 L. 633/41, che europea, ex art. 1 della direttiva 2009/24/CE, non rientrano nella tutela del diritto d'autore *"le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore"* ed altresì l'art. 9 TRIPs dispone che *"la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali"*. Con tali locuzioni si ritiene ci si riferisca in particolare all'algoritmo, l'elemento essenziale del programma che ne racchiude il modo di funzionamento e nel quale si concretizza pertanto tutto il lavoro creativo del programmatore. Questo non viene protetto in quanto racchiuderebbe una mera scoperta o comunque una semplice teoria, un processo mentale sul quale pertanto non può costituirsi alcuna privativa.

Come sostiene parte della dottrina però, l'algoritmo dovrebbe essere invece considerato come un'invenzione qualora si configuri come *"l'estrinsecazione di un pensiero assolutamente nuovo che non costituisce imitazione di alcun fenomeno naturale neppure psicologico"*⁵⁶ non potendosi equiparare in alcun modo le capacità di

⁵⁴ Cfr. Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 159, il quale in particolare afferma che gli accordi TRIPs comunque *"non prevedano un divieto di brevettazione del software"*, non contemplandone espressamente l'esclusione dal novero delle invenzioni.

⁵⁵ V. *infra* paragrafo 1.2.4.

⁵⁶ Borruso R., *Op. cit.*, pag. 112. L'autore in particolare, rifacendosi alla *"two steps doctrine"* statunitense (v. *infra* paragrafo 1.2.3) ritiene si debba distinguere l'algoritmo che si limiti a risolvere problemi meramente matematici, non tutelabile, da quello che invece risolve problemi di tipo logico, che invece si deve considerare tutelabile quando ricorra il requisito della novità e

elaborazione di un *computer* con quella della mente umana. Viene infatti giustamente sostenuto che *“l’algoritmo posto a base del software non è stato concepito per indurre l’uomo a organizzare il proprio pensiero (...) seguendo il binario di certe formule, bensì per ottenere che una macchina consegua un risultato pratico, compiendo determinate operazioni che –è bene non dimenticarlo- la nostra mente non può eseguire quando tanti siano i dati da elaborare e memorizzare, tante le variabili da tenere presenti, tanti i calcoli, i confronti, i controlli da eseguire in tempuscoli per l’uomo immaginabili”*⁵⁷.

La tutela dell’algoritmo potrebbe però trovare un ostacolo nella disciplina della CBE, ed in particolare nel citato art. 52, il quale esclude dalla brevettabilità i programmi *“in quanto tali”*, qualora tale locuzione si interpreti proprio nel senso di ricomprendere l’algoritmo, ossia la parte che racchiude l’essenza stessa del *software*. Possibile soluzione potrebbe essere quella di intendere diversamente tale espressione, facendo riferimento con essa non ad un elemento componente il programma ma ad un particolare tipo di programma, come sostenuto da parte della già richiamata dottrina⁵⁸, secondo cui è *“in quanto tale”* solo il *software* che si limiti, nel suo contenuto tecnologico, alla mera e necessaria iterazione con la componente *hardware* e che quindi non produca effetti nuovi ulteriori nel campo della tecnica.

dell’originalità, il quale pertanto non rientrerà nel divieto di brevettabilità previsto per i metodi matematici ex art. 45 comma 2 lett. a) del Codice della Proprietà Industriale. A supporto di tale tesi cfr. Ghidini G., *Op. cit.*, pag. 20; Spolidoro M. S. *Op. cit.*, pag. 105; Leone V. M., *La concessione di software tra licenza e locazione*, in Aa. Vv., *I contratti dell’informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, a cura di Alpa G. e Zeno Zencovich V., Giuffrè, Milano, 1987, pag. 356. Sul tema v. Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 158 ss.; Musti B., *Op. cit.*, pag. 128 ss.

⁵⁷ Borruso R., *Op. cit.*, pag. 115. Seguendo il ragionamento dell’autore, l’algoritmo non dovrebbe rientrare quindi tra i metodi per attività intellettuali, esclusi dalla brevettabilità ex art. 45 comma 2 lett. b) del Codice della Proprietà Industriale, in quanto, come egli sostiene *“le attività intellettuali non possono essere altro che quelle umane. Il software, invece, è concepito e diretto esclusivamente per il computer e in considerazione di talune capacità che ha il computer e non l’uomo”*, *op. loc. cit.*

⁵⁸ V. *supra*, le riflessioni degli autori citati nelle note 49, 50 e 51. Cfr. anche Borruso R., *L’algoritmo per computer e la sua brevettabilità*, in *Dir. Inf.*, 1987, pag. 83 ss.: l’autore prospetta in tale sede una diversa interpretazione dell’art. 52 CBE, per cui si deve intendere come *software* *“in quanto tale”* appunto il programma *“privo di algoritmo di soluzione poiché la sua realizzazione è il frutto di un lavoro meramente applicativo”*, con la conseguenza di permettere la brevettabilità dell’algoritmo per *computer* che sia il risultato di un’attività inventiva.

Si renderebbero così brevettabili come invenzioni di procedimento gli algoritmi che abbiano come contenuto sostanziale quello di risolvere problemi tecnici non banali mediante una soluzione nuova, in quanto elemento fondamentale su cui poi verrà costruito un bene diverso, ossia il *software*⁵⁹, il quale sarà invece tutelato in base alla normativa sul diritto d'autore con riferimento al mero elemento testuale di cui si compone⁶⁰. Verrebbe quindi a costituirsi una tutela su un doppio binario: brevettuale per l'algoritmo (tutela sostanziale, che protegge il contenuto innovativo dell'invenzione) e d'autore per il programma, inteso nella sua estensione statica di codice meramente applicativo delle istruzioni incorporate nell'algoritmo stesso (tutela formale, che protegge il mero aspetto espressivo dell'opera, intesa come organizzazione originale dei comandi costituenti i codici, che dovranno poi essere eseguiti dall'elaboratore)⁶¹.

Una disciplina simile è d'altra parte già riconosciuta per un particolare tipo di invenzioni: le topografie dei prodotti a semiconduttori. Queste, ex art. 87 del Codice della Proprietà Industriale, sono null'altro che disegni rappresentanti il progetto di costruzione di un c.d. prodotto a semiconduttori. Proprio per tale somiglianza tra algoritmi e topografie⁶², in quanto entrambi progetti funzionali, tutelabili poiché

⁵⁹ Circa la sussistenza del requisito dell'applicabilità industriale, si estendono qui gli stessi ragionamenti effettuati precedentemente per il *software* in generale; v. *supra* paragrafo 1.2.1.

⁶⁰ Osserva Musti B, *Op. cit.*, pag. 129 ss. che *“tale soluzione, peraltro, non è inficiata dal fatto che il risultato “nuovo” viene raggiunto attraverso l'inevitabile concorso di altri elementi e mezzi diversi dal software [...]. Nel concetto di “invenzione brevettabile”, infatti, è compresa, altresì, l'invenzione “di combinazione”, la quale consiste proprio nel coordinamento di elementi e mezzi già conosciuti ed utilizzati secondo la funzione loro propria”*.

⁶¹ L'accoglimento a livello istituzionale di tale tesi avrebbe come conseguenze positive sia di permettere alle case produttrici di non limitarne eccessivamente la conoscibilità per gli utenti dei codici costituenti il programma, essendo garantita la loro non utilizzabilità per scopi commerciali grazie alla relativa privativa brevettuale, sia di non cristallizzare l'avanzamento tecnologico, grazie all'applicabilità della disciplina sulla licenza obbligatoria per brevetto dipendente ex art. 71 del Codice della Proprietà Industriale. Cfr. Musti B., *Op. cit.*, pag. 166 ss., la quale ritiene che, per raggiungere tali risultati, sia invece necessario permettere la brevettabilità dei programmi per intero.

⁶² Sembrerebbe essere favorevole a tale analogia Floridia G., *Op. cit.*, il quale osserva che *“queste topografie non possono essere riprodotte e sfruttate commercialmente [...]. Orbene, finché non sia stata spiegata qual profonda differenza intercorra concettualmente, e dal punto di vista della creazione intellettuale come oggetto di protezione, fra il programma di elaboratore e la topografia dei prodotti a semiconduttore, sarà difficilmente spiegabile che la tutela si atteggi in modo così differente”*. Differenza che in realtà sembrerebbe non sussistere, dato che dette topografie *“costituiscono esclusivamente la manifestazione concreta di creazioni intellettuali*

essenziali alla realizzazione di beni, si potrebbe addirittura suggerire di estendere ai primi quanto disposto all'art. 88 del suddetto codice, il quale al comma 1 sancisce che *“possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori”* e al comma 2 che *“possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1”*.

Limite all'applicabilità per analogia di tutta la disciplina di cui alla sezione VI capo II del Codice della Proprietà Industriale è però costituito da quanto disposto all'articolo 91 comma 1, il quale dispone che *“la tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse”*, a meno che non si voglia più intendere l'algoritmo quale procedimento di elaborazione destinato ad una macchina, ma invece come semplice schema di progettazione del relativo programma per elaboratore⁶³.

dirette al soddisfacimento di finalità non estetiche, ma pratiche”, così Giannantonio E., *La tutela giuridica delle tipografie dei prodotti a semiconduttori*, in Dir. Inf., 1989, pag. 92. Cfr. anche Guglielmetti G., *Le topografie dei semiconduttori*, in AIDA, I, 1992, pag. 193 ss., secondo il quale *“oltre che tecnicamente affini e (almeno parzialmente) interscambiabili, le due creazioni presentano significative analogie anche dal punto di vista dell'attività creativa. Programmatori e disegnatori di circuiti svolgono entrambi un lavoro di progettazione tecnica, affrontando un problema pratico (come far funzionare circuiti e componenti elettronici per raggiungere un certo risultato) e risolvendolo secondo criteri di efficienza ed economicità. L'evoluzione dei linguaggi e delle tecniche di progettazione contribuisce a ridurre ulteriormente le distanze, tanto che non sembra lontana la loro sovrapposizione”*; in particolare tale autore, *Op. cit.*, pag. 221, ritiene sarebbe prospettabile il cumulo delle tutele di diritto d'autore per i *software* e brevettuale per le topografie, per il programma da cui sia ricavato un circuito che non si limiti alla mera funzione di involucro (come nel caso del *firmware*) ma che ne svolga direttamente le specifiche istruzioni.

⁶³ La debolezza di tale ipotesi sta però nel fatto che è difficile sostenere la brevettabilità di un progetto, il quale sia riferito ad un prodotto finale non brevettabile. Verrebbe infatti a mancare così il requisito dell'industrialità, a meno che non si voglia interpretare (molto) estensivamente il concetto di *“utilità per la produzione di beni e servizi”* di cui all'art. 2195 c.c., nonché l'art. 49 del Codice della Proprietà Industriale, nel senso di farvi rientrare tutti gli elementi necessari alla realizzazione di merci prodotte in serie (ossia in tal caso i *software*).

1.2.2.3 La giurisprudenza dell'EPO⁶⁴

Nonostante i summenzionati divieti di cui all'art. 52 CBE, sono stati concessi dall'Ufficio Europeo Brevetti (di seguito EPO⁶⁵) numerosi brevetti per invenzioni attuate per mezzo di programmi per elaboratore.

La prima decisione in materia è la T 208/84 (caso *Vicom*)⁶⁴, relativa ad una richiesta di brevettazione di un sistema in grado di elaborare in modo digitale immagini attraverso liste di dati. Con tale decisione è stato individuato il c.d. *“contributo tecnico apportato dall'invenzione allo stato dell'arte”* quale elemento caratterizzante idoneo a discriminare i programmi *“in quanto tali”* da quelli che potevano essere ritenuti brevettabili. Include un *“contributo tecnico”* in particolare il programma che non si limiti ad usare metodi matematici per esporre un ulteriore valore matematico, ma che sia capace di realizzare la trasformazione di un'entità fisica⁶⁶. Detto *“carattere tecnico”* deve però essere considerato un requisito distinto dagli altri indicati dalla Convenzione, ricavabile dal concetto stesso di invenzione, di cui all'art. 52 (1) CBE⁶⁷.

Con la deliberazione T 769/92 (*General purpose management system/SOHEI*)⁶⁴ è stato quindi affermato con maggiore precisione che costituisce invenzione brevettabile, anche in campo informatico, quella *“comprendente un insieme di elementi alcuni dei quali dotati di carattere tecnico e altri privi”* purché *“l'insieme importa un contributo a un campo della tecnica, nel problema tecnico risolto o nell'effetto tecnico ottenuto”*. Pertanto, è stato concluso che *“è brevettabile l'invenzione di un sistema informatizzato, rivendicato in forma di apparato e di processo, diretto ad eseguire una pluralità di*

⁶⁴ Con riferimento alle pronunce citate nel prosieguo, cfr. *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office* (link: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4CCF968D57494023C1257C1C004F992C/\\$File/case_law_of_the_boards_of_appeal_2013_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4CCF968D57494023C1257C1C004F992C/$File/case_law_of_the_boards_of_appeal_2013_en.pdf)).

⁶⁵ L'*European Patent Office* è organo dell'Organizzazione Europea dei Brevetti, istituita con la convenzione di Monaco del 1973, competente a concedere i brevetti europei, ai quali sono riconosciuti i medesimi effetti di tutela accordati ai brevetti nazionali per tutti gli Stati firmatari, quale *“fascio di brevetti nazionali”*. Sono interne a tale Ufficio le Commissioni di Ricorso (o *Technical Board of Appeal*), le quali possono essere definite come organi giurisdizionali di diritto internazionale pattizio.

⁶⁶ Ranieli M., *Op. cit.*

⁶⁷ Guglielmetti G., *Brevettabilità delle invenzioni concernenti software nella giurisprudenza della Commissione al ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti*, in Riv. dir. ind. 1994, II, pag. 358.

gestioni indipendenti di dati di tipo differente [...] che rende più agevoli le operazioni di inserimento di dati e che permette [il loro] automatico aggiornamento”.

Con la sentenza T 1173/97 (*Computer program product/IBM*)⁶⁴ la commissione di ricorso dell'EPO ha poi affermato che se un *software* presenta “*effetti tecnici ulteriori o che vadano al di là della normale interazione software – hardware*” (ulteriori quindi rispetto al mero passaggio di corrente elettrica nei circuiti dell'elaboratore), allora tale programma, anche se rivendicato in quanto tale, non deve essere escluso dalla brevettabilità. In tal caso la richiesta di brevettazione, riguardante un metodo il quale risolveva il problema di individuare espressioni linguistiche particolarmente complesse e quindi di sostituirle con altre di significato equivalente ma di più facile comprensione, fu respinta proprio in quanto il programma che ne era oggetto esauriva il suo apporto creativo nell'automatizzare una sequenza di atti mentali su una serie di dati, che rappresentavano di per sé un'innovazione priva di carattere tecnico⁶⁸.

A seguire, nella pronuncia T 258/03 (*Hitachi/Auction Method*)⁶⁴, la stessa commissione è giunta ad ammettere che un *software*, di per sé, dovrebbe sempre ritenersi dotato di carattere tecnico, permettendo ad una macchina (ossia al *computer*) di avere una funzionalità ulteriore rispetto a quella che avrebbe altrimenti. Con tale pronuncia in particolare viene sottolineato che, ai fini della concessione del brevetto, è invece ben più rilevante l'accertamento che l'invenzione sia nuova, rappresenti una soluzione non ovvia ad un problema tecnico e sia suscettibile di applicazione industriale⁶⁹. In particolare nel caso di specie viene considerata quale soluzione di un problema tecnico, nuova e non evidente nello stato dell'arte, l'ideazione di un algoritmo informatico eseguente un particolare metodo commerciale in modo automatico.

⁶⁸ Strippoli C., *La tutela giuridica del software: l'ordinamento giuridico italiano e statunitense a confronto*, in *Giustizia Civile*, 7-8, 2004, pag. 389.

⁶⁹ [“*The requirement for the claims of a patent application to relate to an ‘invention’ having technical character is just one test which must be passed to be obtain grant of a valid patent. The invention must also be new, represent a non-obvious technical solution to a technical problem and be susceptible of industrial application*”]

Particolare è la decisione T 424/03 (*Microsoft/Data transfer with expanded clipboards formats*)⁶⁴ concernente la brevettabilità dei c.d. “appunti espansi”, ossia un particolare metodo implementato in un sistema computerizzato, ottenuto mediante sequenze di programma e dotato di memoria (denominata *clipboard*), tramite il quale viene risolto il problema di come estrarre dati da una porzione di *file* avente un certo formato per inserirli in un altro avente formato diverso. In tale sede la Commissione ha ritenuto in particolare che la categoria rivendicata di un metodo implementato si distingue da quella di un ordinario *software*, in quanto realizza un effetto ulteriore rispetto alla mera iterazione con la macchina, ossia quello di migliorare il funzionamento interno del *computer*, ed anche se detto metodo, in quanto operante sulla macchina stessa, può essere messo in pratica solo con l'aiuto di un programma per elaboratore, la relativa richiesta non è stata valutata come riferita ad un programma “*in quanto tale*”. Da tale pronuncia si possono trarre interessanti conclusioni: ove infatti con “metodo implementato in un sistema computerizzato” si intenda un sistema logico in grado di impartire una serie di istruzioni fondamentali ad un *software*, il quale si distingue da esso in quanto suo mero esecutore, allora potrebbe sostenersi che questo non sia altro che un algoritmo, il quale pertanto, come già sostenuto⁷⁰, proprio in relazione ai risultati utili che tramite esso è possibile ottenere, potrà considerarsi brevettabile.

Le posizioni affermate dell'EPO circa la brevettabilità dei *software* possono essere così riassunte: 1) il *discrimen* per determinare se un *software* sia brevettabile è la presenza o meno di un “contributo tecnico” in un settore nel quale è riconosciuta la brevettabilità delle invenzioni; 2) detto contributo può sussistere nell'innovatività dei mezzi impiegati dal *software* per raggiungere un dato risultato (ad esempio tramite un particolare metodo implementato in un sistema computerizzato), nel carattere innovativo del problema tecnico risolto (rientrante nell'ambito della programmazione), ovvero nell'effetto materiale prodotto dal programma; 3) l'invenzione di *software* di cui è chiesta la brevettazione deve essere valutata nel suo insieme, senza isolare le componenti già acquisite allo stato della tecnica da quelle effettivamente innovative,

⁷⁰ V. *supra* paragrafo 1.2.2.2.

potendo consistere queste ultime anche nella semplice connessione creativa di principi già conosciuti; 4) gli effetti prodotti dal programma devono comunque andare al di là della mera iterazione tra questo e la macchina, non potendosi pertanto ritenere brevettabili *software* demandati all'esecuzione di mere attività mentali astratte, senza apportare un risultato tecnico ulteriore (ad es. possono considerarsi brevettabili i programmi i quali permettano la gestione o il miglioramento di procedimenti industriali, di particolari metodi commerciali o di specifiche funzionalità interne al *computer*; non invece quelli che permettano di risolvere meri calcoli matematici, o che comunque non abbiano alcun risvolto pratico diretto)⁷¹.

L'orientamento dell'EPO aggiunge un significativo ed autorevole elemento in favore del riconoscimento legislativo, se non altro a livello comunitario, della brevettabilità del *software* (o perlomeno del relativo algoritmo). Si ricordi tuttavia che le corti nazionali non sono vincolate alle interpretazioni contenute nelle decisioni dell'EPO, potendo pertanto ritenere il brevetto oggetto di vaglio come nullo, qualora constatino il difetto dei presupposti di brevettabilità: pertanto si parla di un elemento autorevole, ma non vincolante.

1.2.3 Le Proposte di Direttiva europee e l'approccio statunitense

La Commissione Europea aveva presentato nel 2002 una Proposta di Direttiva⁷², relativa alla brevettabilità delle "invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici"⁷³, la quale in primo luogo stabiliva che "*qualunque invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici è considerata appartenente ad un settore della tecnologia*". Secondo la Proposta, per essere brevettabile, un'invenzione realizzata per mezzo di programmi per elaboratore doveva "*essere atta ad avere un'applicazione industriale, presenti un carattere di novità ed implichi un'attività inventiva*", in particolare arrecando un "*contributo tecnico*", ossia un "*contributo allo stato dell'arte, in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia*";

⁷¹ Cfr. Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 161.

⁷² Tra i primi commentatori si segnala in particolare Guglielmetti G., *La proposta di direttiva sulla brevettazione delle invenzioni in materia di software*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, pag. 438.

⁷³ ["*computer implemented inventions*"].

questo sarebbe stato “*valutato considerando la differenza tra l’oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, i cui elementi possono comprendere caratteristiche tecniche e non tecniche, e lo stato dell’arte*”. Con tale approccio la Proposta quindi confermava in larga misura quelli che erano stati gli orientamenti maturati nella prassi dell’EPO. Qualora il *software* non avesse soddisfatto tali requisiti, sarebbe stato in ogni caso proteggibile mediante il diritto d’autore, ferma restando la necessità che fosse caratterizzato da originalità e creatività (ambiguità quest’ultima oggetto di forti critiche da parte della dottrina⁷⁴).

Tale Proposta della Commissione non faceva altro in realtà che seguire ancora una volta le orme dell’ordinamento statunitense: nel sistema USA, infatti, la scelta della tutela dei *software* per mezzo del *copyright* era stata giustificata inizialmente per l’opinione che questi, sebbene consistenti in “opere funzionali”⁷⁵, mancassero del requisito fondamentale dell’originalità: in particolare si riteneva che l’originalità dei programmi non fosse contenuta nella loro componente applicativa, che doveva essere oggetto di tutela, ma riguardasse esclusivamente la sua parte ideativa, ossia l’algoritmo, il quale però di per sé, in base alla “*mental steps doctrine*”, consistendo in un “*mental process*” non poteva considerarsi brevettabile in quanto suscettibile di essere svolto anche mentalmente, senza l’ausilio di una macchina⁷⁶. In particolare si riteneva che un brevetto su un algoritmo sarebbe equivalso ad un diritto di monopolio su una formula matematica, inammissibile perché inconcepibile con la libertà di pensiero e col

⁷⁴ Ghidini G., Arezzo E., De Rasis C., Errico P., *Op. cit.* Secondo gli autori in particolare “*l’assenza di alcuna forma di licenza obbligatoria nel paradigma autoriale, ci guida anche alla valutazione del [...] profilo rilevante della coesistenza delle tutele: l’effetto sostanziale del cumulo delle stesse in presenza di software brevettato. Quali sarebbero le conseguenze nel caso di rilascio di copyright su di un software la cui idea inventiva è protetta da privativa brevettuale? Quali nel caso di rilascio di un brevetto che perfezioni, ad esempio, la funzionalità di un programma precedentemente protetto da copyright? La risposta, in entrambi i casi, si risolve ancora nella necessità inderogabile del consenso del primo avente diritto. Si produrrà così un effetto di blocco, senza varchi, della innovazione successiva ancorché di alto profilo, neutralizzando la chance offerta dall’art. 54 all’innovatore «dipendente»*”.

⁷⁵ [“*funcional works*”]

⁷⁶ Russo S., Scavizzi R., *Manuale di diritto comunitario dell’informatica*, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 107.

progresso della scienza⁷⁷. Nel famoso caso *Gottschalk vs. Benson* del 1972, la stessa Corte Suprema USA cercò di scongiurare il nascere di una brevettabilità estesa a ideazioni “*general-purpose*”, ossia a meri algoritmi matematici, la quale avrebbe avuto, secondo l’opinione dell’epoca, come conseguenza di contrastare la concorrenza e ostacolare il lavoro dei futuri innovatori⁷⁸.

Al completo vuoto legislativo, cui sarebbe conseguita la probabile scomparsa del mercato riguardante i programmi per elaboratore a causa della diffusione dei fenomeni di pirateria informatica, fu quindi preferita la tutela per mezzo del diritto d’autore⁷⁹, venendo così adottato nel 1980 il *Computer Software Amendment Act*⁸⁰. Tale atto in realtà altro non faceva che recepire un orientamento già ampiamente attuato dal *Copyright Office* sin dal 1964⁸¹, nonché esplicito nel *Final Report* della Commissione speciale CONTOU⁸² (nominata dal Congresso nel 1974 perché elaborasse raccomandazioni sul tema della protezione giuridica del *software*) nel quale appunto viene affermato che i programmi per elaboratore devono essere protetti ai sensi del diritto d'autore⁸³.

⁷⁷ Borruso R., *La tutela giuridica del software. Diritto d’autore e brevettabilità (aggiornamento di Computer e diritto II)*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 118.

⁷⁸ Rossello C., *La tutela giuridica del software in U.S.A., Francia e Regno Unito: tre esperienze a confronto*, in *Dir. Inf.*, 1987, pag. 113. Testo della sentenza al link: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/409/63/case.html>.

⁷⁹ Karjala D. S., *Recent United States and International Development in Software Protection (Part I)*, in *European Intellectual Property Review*, Vol. 16, 1994, pag. 13.

⁸⁰ Modificativo del *Copyright Act* del 1976.

⁸¹ Anno nel quale venne rilasciata dal CO una circolare con la quale si dichiarava che tale Ufficio avrebbe accettato in futuro la registrazione di programmi per elaboratori come “*books*”, purché originali, pubblicati e che le copie di cui si richiedesse la registrazione fossero “*leggibili ad occhio umano*” [“*in human-readable form*”]. Prima dell’intervento legislativo, i certificati di protezione erano però rilasciati dal CO sotto l’egida della “*rule of doubt*”, lasciando pertanto la decisione nel merito all’effettiva tutelabilità alle Corti, nell’eventualità di un’azione legale. Cfr. Franceschelli V., *La direttiva CEE sulla tutela del software. Trionfo e snaturamento del diritto d’autore*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1991, pag. 169; Ciampi C., *Op. cit.*, pag. 142; Musti B., *Op. cit.* pag. 106; Ghidini G., *Profili evolutivi del diritto industriale: innovazione, concorrenza, benessere dei consumatori, accesso alle informazioni*, Giuffrè, 2008, pag. 196.

⁸² [“*National Commission on New Technological Uses of Copyright Works*”]

⁸³ Strippoli C., *Op. cit.*; Ghidini G., *Op. cit.*, pag., 196 ss.

Con un crescente numero di casi si andò però affermando, nell'ordinamento USA, la necessità di una tutela più forte per i *software*, che solo il brevetto era in grado di apprestare, la quale fu raggiunta solo a seguito di un lungo lavoro della giurisprudenza: noto è il caso *Diamond vs. Diehr* del 1981, con il quale si consentì la brevettazione di un processo controllato da *computer* per la lavorazione di un particolare tipo di gomma⁸⁴. La Corte Suprema in particolare giustificò tale decisione per il fatto che l'invenzione per cui era richiesto il brevetto non si esauriva in un mero algoritmo matematico ma consisteva in un processo avente effetti materiali, pertanto brevettabile. Proprio in forza di tale conclusione non si concesse però protezione nei confronti applicazioni del *software* diverse da quella oggetto della richiesta, perché la tutela doveva limitarsi all'utilizzo specifico del programma cui era stato riconosciuto un contributo tecnico.

Successivamente, con le decisioni *State Street Bank & Trust vs. Signature Financial Group* e *AT&T Corp. vs. Excel communications*, rispettivamente del 1998 e del 1999, sono stati addirittura consentiti i brevetti di *software* per applicazioni finanziarie o di *business*, alla condizione che fornissero, una volta applicate ad un elaboratore, un "*risultato utile, concreto e tangibile*"^{85 86}.

L'ammissione della brevettabilità si basò, dal punto di vista giuridico, sulla riflessione per cui il *software* non poteva essere considerato "processo mentale", in quanto il *computer* e la mente umana non potevano ritenersi come equiparabili, nonché per l'opinione per cui se l'algoritmo fosse considerato non brevettabile, allora non dovrebbero esserlo parimenti tutte le invenzioni le quali possano essere ricondotte ad un algoritmo, fino al risultato per cui si dovrebbero escludere da detta tutela quantomeno tutti i procedimenti automatici (si pensi alle catene di montaggio utilizzate nelle produzioni industriali). Secondo la c.d. "*two steps doctrine*", quindi, per determinare se sia o meno brevettabile un algoritmo, è necessario esaminare se esso

⁸⁴ Roditti E., *La protezione giuridica del software negli Stati Uniti*, in Dir. Autore, 1985, pag. 171. Testo della pronuncia al *link*: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/450/175/case.html>.

⁸⁵ ["*a useful, concrete and tangible result*"]

⁸⁶ Ghidini G., Arezzo E., De Rasis C., Errico P., *Op. cit.*, nota 75. Testo delle pronunce rispettivamente al *link*: <http://digital-law-online.info/cases/47PQ2D1596.htm>; e al *link*: <http://cyber.law.harvard.edu/property00/patents/Excel.html>.

sia destinato a risolvere un mero problema matematico, e sarà quindi considerato non brevettabile, ovvero un problema d'altro tipo, indipendentemente dal fatto che possa essere espresso con formule matematiche⁸⁷; questo sempre che la richiesta non riguardi l'algoritmo in quanto semplice processo logico, ma come procedimento industriale (qualificabile come invenzione)⁸⁸, che quindi comporti un contributo concreto allo stato della tecnica.

Da un punto di vista meramente politico invece, *“se il paradigma del diritto d'autore si era inizialmente proposto, per le sue caratteristiche - niente costi, niente test, protezione oltre i non-literal elements - come strumento di tutela ideale per la fase iniziale di crescita del mercato del software, il più maturo scenario industriale (e industrial-finanziario) necessitava di una tutela (avvertita come) più «robusta», in quanto, insieme più «certificata» (test della prior art, anzitutto) e più sicuramente estesa al profilo tecnologico come distinto da quello meramente «espressivo» (laddove la rapida obsolescenza tecnica cui l'industria software è naturalmente sottoposta e la diffusione della rete Internet quale canale portante di commercializzazione dei prodotti rendevano non essenziale, come accennato, il mantenimento di una tutela più estesa dal punto di vista temporale)”*⁸⁹.

La preoccupazione principale della Commissione era quindi di non estromettere l'UE da uno dei mercati trainanti dell'economia dei paesi industrializzati per la regolazione vigente in materia⁹⁰. Nonostante ciò, la mobilitazione di parte del mondo imprenditoriale, dei sostenitori del *software “open source”*, di associazioni culturali, accademiche e finanche dei consumatori determinò il rigetto della Proposta di Direttiva

⁸⁷ Cfr. Borruso R., *Op. cit.*, pag. 118 ss.

⁸⁸ Cfr. De Santis G., *Op. cit.*, pag. 84.

⁸⁹ Ghidini G., Arezzo E., De Rasis C., Errico P., *Op. cit.*

⁹⁰ Cfr. Ghidini G., Arezzo E., De Rasis C., Errico P., *Op. cit.* i quali riferiscono che lo scopo *“dichiarato ed immediato”* della Proposta era *“quello di realizzare una armonizzazione delle regole e delle prassi nazionali, così evitando incertezze alle imprese e distorsioni della concorrenza”*, tuttavia riconoscendo che *“non appare peregrino prospettare l'iniziativa europea come frutto di un necessario, «non resistibile» adeguamento dell'Europa. Questa, in altre parole, non può permettersi di «trovarsi impreparata» rispetto al mutato indirizzo affermatosi negli Stati Uniti”*.

da parte del Parlamento Europeo⁹¹, da cui il residuo in Europa della sola tutela dei programmi come opere d'ingegno⁹².

Lo stesso Parlamento ha successivamente, in data 24 Settembre 2003, riscritto il testo della Proposta, la quale in particolare, tra le altre differenze, prevedeva una disciplina più stringente circa il requisito del “*carattere tecnico*”, il quale sarebbe stato riconosciuto solo qualora l'invenzione avesse prodotto un risultato tecnico che andasse oltre le normali alterazioni fisiche (in termini elettromagnetici) prodotte nell'elaboratore durante l'esecuzione di un programma⁹³.

Quindi, il 24 Maggio 2004, il Consiglio formulò una terza Proposta di Direttiva, la quale si faceva carico di trovare un punto d'incontro tra i testi elaborati da Parlamento e Commissione. Il Consiglio in particolare, venendo incontro alle considerazioni del Parlamento, esclude la brevettabilità dei *software* in quanto tali e specificatamente di

⁹¹ Ranieli M., *Op. cit.*, nota 1; Arezzo E., *Op. cit.* riferisce altresì che “*Le ragioni del fallimento della Proposta di Direttiva vanno certamente ricondotte alle complessità e al tecnicismo della materia, ed anche al fervore che infiammò il dibattito [...]. Fra le ragioni del fallimento della Proposta di Direttiva, tuttavia, non si può non annoverare un ulteriore fattore, forse rimasto più in 'sordina', che ha giocato un ruolo assai determinante: ci si riferisce alle difficoltà, incontrate dalle istituzioni comunitarie, nel rapportarsi con la giurisprudenza delle Commissioni tecniche dell'Ufficio Europeo Brevetti, la quale aveva rappresentato sino a quel momento l'unica fonte sovranazionale in materia di invenzioni di software. Difficoltà, è bene precisare, che scaturivano non solo dalla decisione di conformarsi o meno all'orientamento giurisprudenziale promosso dall'UEB, e di recepire, dunque, un particolare indirizzo formulato da un organismo estraneo alla Unione Europea, bensì dalla ulteriore scelta di quale specifico orientamento voler cristallizzare nelle norme della Proposta di Direttiva*”.

⁹² Elemento in comune alle diverse opinioni contrarie alla brevettabilità dei *software* è specialmente il timore che le grandi *software house* possano, con tale strumento giuridico, imporre la propria supremazia nel mercato digitale, con grave danno sia per le piccole imprese che per gli utenti finali. Per l'analisi dettagliata delle ragioni contro la brevettazione dei *software* in Europa cfr. il manifesto della *Free Software Foundation Europe* (link: <https://fsfe.org/campaigns/swpat/swpat.en.html>); cfr. Stallman R., *Fighting Software Patents - Singly and Together* (link: <https://www.gnu.org/philosophy/fighting-software-patents.en.html>). **Contra**, Pardolesi R., Granieri M., *Il Software*, in AIDA, 2007, pag. 302 per cui “*Il costante rifiuto di una parte della società civile e del mondo professionale di una direttiva comunitaria per la protezione dei programmi informatici è sempre stato motivato sulla base dei freni allo sviluppo libero e all'innovazione incrementale che la protezione brevettuale avrebbe precluso. Ma si è trattato di una motivazione basata su un equivoco, generato a sua volta dalla convinzione che la direttiva avrebbe dischiuso porte (già ampiamente aperte) alla brevettazione nel campo del software*”.

⁹³ Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 160.

quei programmi che si limitassero ad eseguire una procedura commerciale o matematica senza produrre alcun effetto tecnico diverso dalla semplice iterazione con la macchina⁹⁴. Nonostante ciò, anche quest'ultima Proposta è stata respinta il 14 Luglio 2005 dal Parlamento, il quale non si è voluto discostare dalle sue posizioni conservatrici in materia⁹⁵, con 648 voti su 680.

La bocciatura della Proposta di Direttiva, se per un verso ha lasciato immutato il quadro normativo comunitario, secondo alcuni avrebbe in un certo senso prodotto un'indiretta legittimazione dell'operato dell'EPO e quindi della sua prassi a favore della brevettazione delle invenzioni di *software*, e ciò in quanto la Proposta di Direttiva prevedeva una disciplina più stringente rispetto agli orientamenti praticati dall'ufficio⁹⁶.

1.2.4 La disciplina in vigore

A livello europeo la materia è attualmente regolata dalla direttiva 2009/24/CE, la quale dispone all'art. 1 che *“gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine «programma per elaboratore» comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma”*, e che tale tutela *“si applica a qualsiasi forma di espressione di un*

⁹⁴ Ubertazzi L. C., *op. loc. cit.*

⁹⁵ V. il verbale della seduta di votazione (*link*: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010804%202005%20INIT>), nel quale è espressa chiaramente la volontà da parte di alcuni esponenti del Parlamento di non permettere la creazione di un sistema brevettuale di *software* in Europa, in cui gli interessi delle industrie del settore sarebbero maggiormente tutelati da un *“free-for-all regime”*, piuttosto che *“under a maze of patents covering even the most trivial processes and softwares”*. Cfr. Musti B., *Op. cit.*, pag. 166, la quale riferisce che una delle principali ragioni avverse alla brevettabilità riguardava il rischio di *“aprire un varco”* alla brevettazione di mere idee, metodi matematici e commerciali, secondo il modello statunitense, con vantaggio delle sole grandi case produttrici, a discapito della competitività nel mercato.

⁹⁶ Ranieli M., *Op. cit.*; *contra* Arezzo E., *Op. cit.*, secondo la quale l'aver lasciato il tema dei requisiti per la brevettabilità delle invenzioni di *software* nelle mani esclusive dell'EPO ha avuto come ricaduta una drastica diminuzione della chiarezza in materia, anche a causa delle interpretazioni sempre più *“allargate”* dello stesso in riferimento al requisito del *“contributo tecnico”* che un programma dovrebbe apportare per poter essere brevettato, con la conseguente spaccatura degli indirizzi perseguiti dalle corti nazionali, alcune maggiormente vicine alla giurisprudenza dell'ufficio (in particolare quelle tedesche) altre invece meno (come le corti inglesi), a discapito quindi del principio di armonizzazione del diritto comunitario.

programma per elaboratore”, fermo restando che “le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva”⁹⁷.

È necessario specificare che, in realtà, il testo della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886, cui fa riferimento la direttiva 24, non prevede espressamente una tutela specifica applicabile ai programmi per elaboratore, ma si ritiene che questa sia comunque richiamata da quasi tutti i trattati internazionali riguardanti il *software* in applicazione dell'art. 20 della stessa, in base al quale viene riconosciuta la libertà, per i Paesi membri, di accordarsi fra di loro per concedere maggiori tutele agli autori⁹⁸.

Per quanto riguarda la disciplina nazionale, la L. 633/41 definisce oggi all'art. 2 n° 8 i *software* come opere letterarie *“in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell'autore”*. Rientra in tale definizione anche il *“materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”*, ed a tale particolare disposizione parte della dottrina riconduce l'opinione circa la tutela legislativa unitaria del programma, inteso nella sua forma duplice di codice *“sorgente”* ed *“oggetto”*⁹⁹. Restano invece esclusi solo *“le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”*.

⁹⁷ La direttiva, sempre all'art. 1, stabilisce che, per essere tutelato, il programma deve presentare solamente il requisito dell'originalità, ossia deve essere *“il risultato della creazione intellettuale dell'autore”* e quindi che *“per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri”*.

⁹⁸ Ristuccia R., Zeno Zencovich V., *Prime notazioni sulla legge a protezione del software*, in Dir. Inf., 1994, pag. 234; Franceschelli V., *Tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, in Nuove leggi civ. comm., 1995, pag. 267; Giannantonio E., *Manuale di diritto dell'informatica*, CEDAM, Padova, 1997, pag. 177; Guglielmetti G., *L'invenzione di software: brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 224; Fumagalli G. *La tutela del software nell'Unione Europea. Brevetto e diritto d'autore*, Nyberg Edizioni, Milano, 2005, pag. 28. Detto art. 20 dispone in particolare che: *“I Governi dei Paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precitate”*.

⁹⁹ Bregante L., *op. cit.*, pag. 158.

La legge 633, riferendosi al programma quale opera letteraria¹⁰⁰, individua l'oggetto della tutela nella forma con cui questo è espresso¹⁰¹: parte della dottrina ritiene che costituisca "forma" del *software* la sequenza originale che viene ideata dal programmatore, ossia l'ordine con cui le istruzioni sono immesse nel codice "sorgente"¹⁰². Costituirebbe invece contenuto del programma, ed in quanto tale non sarà tutelabile, la tipologia dei problemi affrontati dal programmatore risolti mediante l'applicazione delle istruzioni anzidette¹⁰³. In tale schematizzazione "*le idee e i principi*", in cui vengono ricompresi anche gli algoritmi, potrebbero essere intesi come "contenuto in senso stretto": si tratta (con particolare riferimento agli algoritmi) di elementi comuni a tutti i programmi, in quanto basi logiche fondamentali per la costituzione degli stessi e di cui ne è escluso il monopolio, dal punto di vista giuridico, in quanto rientranti nella categoria dei "metodi matematici, piani, principi e metodi per attività intellettuali"¹⁰⁴. Non mancano in tale ambito dure critiche, in particolare da parte di chi¹⁰⁵ ritiene che ad

¹⁰⁰ Interessante altresì è la tesi secondo cui i programmi per elaboratore potrebbero rientrare nella tutela ex art. 99 L. 633/41, il quale riconosce all'autore di "*progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, costituenti soluzioni originali a problemi tecnici*" sia il diritto esclusivo di riproduzione che quello ad un equo compenso quando questi siano sfruttati senza il proprio consenso; cfr. Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 165 e 318; Santini G., *Op. cit.*, pag. 231.

¹⁰¹ All'art. 64 quater, comma 2, lett. b, la L. 633 dispone in particolare che non è possibile utilizzare le informazioni, ottenute tramite "*la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b)*", al fine di permettere "*lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva*".

¹⁰² Cfr. De Santis G., *Op. cit.*, pag. 65; Dragotti G., *Op. cit.*; v. Bertani M., *Op. cit.*, pag. 113 ss., per cui in particolare gli elementi strutturali di un *software* possono essere tutelati, a condizione che questi si riflettano sulla forma esterna del codice "sorgente", ossia nella composizione delle parole, numeri e dei simboli come disposti dall'autore. Non manca comunque chi ritiene che, ai sensi della legge 633/41, la struttura del programma, ossia lo specifico ordine secondo cui sono disposte le singole istruzioni, debba considerarsi come forma interna dell'opera, per cui potrà essere protetta in tutti i casi in cui costituisca una soluzione non necessaria al raggiungimento di un certo risultato; in questo senso v. Carnevali U., *Op. cit.*, pag. 272; Ristuccia R., Zeno Zencovich V., *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d.lgs. 518/92*, CEDAM, Padova, 1993, pag. 26 ss.

¹⁰³ Carnevali U., *Op. cit.*, pag. 271; Ristuccia R., *Richiami a dottrina e giurisprudenza* (nota a sent. Tribunale di Roma del 20 Dicembre 1993), in *Dir. Inf.*, 1994, pag. 368 ss.; Guglielmetti G., *Op. cit.*, pag. 260; Giannantonio E., *Op. cit.*, pag. 179.

¹⁰⁴ Guglielmetti G., *Op. cit.*, pag. 263 ss.; Bertani M., *Op. cit.*, nota 25; Cavani G., *Oggetto della tutela*, in Ubertazzi L. C. (a cura di), *La legge sul software – commentario sistematico*, Giuffrè, Milano, 1994, pag. 19.

¹⁰⁵ Borruso R., *Op. cit.*, pag. 113.

essere più prezioso nel *software* non sia tanto il suo sviluppo in un determinato linguaggio simbolico, bensì l'algoritmo, in quanto unico elemento effettivamente creativo dell'opera. In questo stesso studio si è altresì tentato di comprovare la tutelabilità dell'algoritmo non sotto l'egida del diritto d'autore bensì del brevetto, in forza della sua natura strettamente tecnico-pratica e della disciplina desumibile dalla connessione tra la normativa nazionale ed europea e quella degli accordi TRIPs¹⁰⁶.

In merito al requisito dell'originalità del *software*, la Cassazione, con la sentenza del 6 Febbraio 1987 n° 1956, ha dichiarato che *"l'autore del software intanto produce un risultato creativo in quanto dia apporti nuovi nel campo informatico, esprima soluzioni originali ai problemi di elaborazione dei dati, programmi in modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee, seppure in misura appena apprezzabile"*¹⁰⁷. Si parla in tal ambito di "originalità ridotta", in quanto, più il programma ricercherà un risultato particolare, realizzabile solo mediante determinati strumenti tecnici, tanto più la valutazione di originalità si dovrà limitare a constatare la mera esistenza di una attività intellettuale dell'autore, il quale dovrà semplicemente non aver copiato un codice già noto. Pertanto potrà esservi originalità, e quindi potrà essere concessa tutela, solo qualora esista un'effettiva possibilità di scelta tra diversi modi alternativi di esprimere una medesima soluzione.

Esemplare in ambito comunitario è il caso e *SAS Institute vs. World Programming* (C-406/10), deferito alla Corte di Giustizia nel 2010, con il quale in particolare è stata domandata la "linea di confine" tra l'espressione di un programma e le idee che ne sono alla base. Ciò che è risultato evidente è che deve essere ritenuta protetta come "espressione" il *design* delle interfacce e il codice del programma (nel caso di specie si parla in particolare del codice "sorgente"), mentre è la funzionalità del programma che deve essere ritenuta non tutelabile, ossia la "categoria di problemi" che questo è

¹⁰⁶ V. *supra*, paragrafo 1.2.2.2.

¹⁰⁷ In Riv. dir. ind. 1987, VI, pag. 304 (con nota di Franceschelli V.).

demandato a risolvere¹⁰⁸. La direttiva 24/2009 dovrebbe essere quindi interpretata nel senso che rimangono esclusi dalla relativa tutela sia la funzionalità del programma sia il linguaggio di programmazione utilizzato, per cui dovrà essere riconosciuto agli eventuali utenti il diritto di osservarne, studiarne o sperimentarne il funzionamento al fine di individuare le idee e i principi che ne sono alla base, senza che ciò possa qualificarsi come violazione del diritto d'autore¹⁰⁹.

Si possono muovere ad ogni modo alcune obiezioni all'assetto dell'odierna disciplina, la quale può essere definita, mutuando risalenti ma ancora attuali riflessioni di alcuni autori, come "*miscuglio di segreti industriali e di diritti di privativa sui generis, le cui finalità sono quelle di proteggere al massimo l'investimento innovativo e produttivo delle software houses*"¹¹⁰, con la conseguente penalizzazione dell'utente finale, in contro tendenza rispetto alla vocazione generalmente consolidata a livello europeo di esigere, nei rapporti negoziali, la protezione del contraente più debole. Si devono altresì considerare gli squilibri che vengono ad ingenerarsi nel panorama commerciale, in particolare riguardanti la disparità di tutela riconosciuta a diversi strumenti innovativi applicabili a procedimenti produttivi (a differenza che siano meccanici o informatici), ovvero all'inevitabile arresto del progresso della tecnica dovuto all'eccessiva limitazione della concorrenza sul mercato, a causa della lunga durata della tutela (70 anni dalla morte dell'autore, almeno 50 secondo la normativa europea), ben oltre la "vitalità commerciale" di tali prodotti, e della relativa mancanza di una forma di "licenza obbligatoria", così come esiste invece nella disciplina brevettuale ex art. 71 del Codice della Proprietà Industriale¹¹¹. In realtà, la tutela autoriale concessa ai *software*,

¹⁰⁸ Davis J., *Intellectual Property Law Core Text*, Oxford University Press, 2012, pag. 77. Testo della sentenza disponibile in InfoCuria - Giurisprudenza della Corte di giustizia (link: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=122362&doclang=IT>).

¹⁰⁹ Facoltà oggi previste al comma 3 dell'art. 64 *ter* L. 633/41. Tale riconoscimento non è peraltro in contrasto con la possibilità di brevettare gli elementi sostanziali del programma costituenti l'algoritmo, in quanto, anche venendo a conoscenza del pubblico, ne sarebbe comunque tutelato l'utilizzo esclusivo dalla relativa privativa.

¹¹⁰ Zeno Zencovich V., *La direttiva comunitaria sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, in *Dir. Inf.*, 1992, pag. 25.

¹¹¹ Cfr. Ghidini G., *Op. cit.*, pag. 199, il quale rammenta che la tutela concessa tramite diritto d'autore fa salvi i diritti del titolare anche rispetto a traduzioni, trasformazioni, modifiche, miglioramenti, ecc., dell'opera, da cui l'esigenza per gli autori successivi di richiedere

concernendo il mero elemento della loro forma espressiva, dovrebbe lasciare impregiudicata almeno la circolazione delle idee poste alla base del programma, ossia l'algoritmo, per cui potrebbe ritenersi non vi sia una così abnorme limitazione alla concorrenza e al progresso in tale settore, posto che è l'algoritmo il dato creativo che contraddistingue un programma innovativo da uno obsoleto¹¹². Una tale limitazione potrebbe d'altro canto ben ravvisarsi con riferimento sia alla stringente disciplina riguardante la decompilazione, operazione necessaria per risalire dal codice "oggetto" a quello "sorgente" (il quale può essere inteso come contenitore dell'algoritmo) oggi permessa dall'articolo 6 della direttiva 24/2009 unicamente per "*ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente*"¹¹³, sia alle varie tecniche informatiche e giuridiche utilizzate dalle *software house* al fine di tenere segreti gli elementi fondamentali dei propri programmi, così da impedirne la circolazione.

Si ritiene pertanto di aderire a quella parte della dottrina che auspica un ripensamento da parte dei legislatori, sia europeo che nazionale, al fine di riconoscere formalmente ai programmi per elaboratore una più adeguata tutela come invenzioni sotto l'egida della tutela brevettuale¹¹⁴.

l'autorizzazione al primo per sfruttare economicamente le proprie creazioni. Così anche Guglielmetti G. *La proposta di direttiva sulla brevettazione delle invenzioni in materia di software*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, pag. 455; Musti B., *Op. cit.*, pag. 166.

¹¹² Circa la tesi sulla brevettabilità come invenzione di procedimento dell'algoritmo, v. *supra* paragrafo 1.2.2.2.

¹¹³ Salvo il rispetto di determinati limiti, tra cui l'impossibilità che le informazioni ottenute in virtù della decompilazione "*siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilità del programma creato autonomamente*", "*siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente*", ovvero "*siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore*".

¹¹⁴ In assenza di una disciplina che formalizzi tali posizioni, si ritiene comunque sia tecnicamente percorribile la strada della brevettabilità dell'algoritmo, come esposta al paragrafo 1.2.2.2., con la costituzione quindi di un doppio binario di tutela.

1.3 La tutela peculiare riconosciuta ai videogiochi

Si è già parlato di come, in principio la Pretura e poi il Tribunale di Torino, abbiano fornito, con le loro pronunce, i primi orientamenti nazionali riguardo ad un particolare tipo di *software*: il videogioco. Questo può essere inteso come un'opera creata da un autore (più spesso da un gruppo di autori) attraverso la scelta e il coordinamento di opere intere o porzioni di esse, originarie o derivate, che vengono fissate in forma digitale su di un programma per elaboratore¹¹⁵, ovvero anche, con altre parole, come una sequenza non lineare di immagini “che visualizzano in un complesso armonico di personaggi e di figure tipizzate in movimento un'idea, un racconto o una vicenda”¹¹⁶.

Tali particolari “prodotti” si distinguono quindi dai *software* in generale in quanto costituiti non solo da una serie di comandi codificati in linguaggio macchina, ma anche da ulteriori elementi, come quelli grafici (immagini statiche e video espressi in forma digitale) e musicali, la cui peculiare ed originale connessione richiede una specifica tutela

¹¹⁵ Cfr. Giannantonio E., *Op. cit.*, 1997, pag. 141, secondo cui in particolare “è opportuno tenere distinto il diritto d'autore sul videogioco, come opera assimilabile a quella cinematografica, dal diritto d'autore sul programma che è alla base del videogioco stesso”.

¹¹⁶ Ubertazzi L. C., *Diritto d'autore*, estratto da Ubertazzi L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2007, pag. 131 ss., il quale altresì specifica che “la trama, gli intrecci e non ultimo la successione delle sequenze sono variabili perché lasciate alla scelta del giocatore. Ciò tuttavia non impedisce di annoverare il videogioco nella categoria delle opere audiovisive: anche perché ogni elemento del videogioco è pur sempre predeterminato dall'autore e la mutevolezza dello spettacolo audiovisivo dovuta alla interazione del giocatore riguarda la fruizione, che è un momento diverso e successivo alla creazione del videogioco”. Si esprimono a favore dell'estensione ai videogiochi della disciplina sulle opere cinematografiche, ex multis Sena G., *Software: problemi di definizione e di protezione giuridica*, in Riv. dir. ind., II, 1983, pag. 479; Frignani A., *Il tribunale di Torino protegge i videogiochi come opera dell'ingegno appartenente alla cinematografia*, in Dir. Autore, 1984, pag. 58 ss.; Guglielmetti G., *Le opere multimediali*, in AIDA, 1998, pag. 109 ss.; Chimienti L., *I videogiochi sono opera dell'ingegno tutelata dalla legge sul diritto d'autore*, in Riv. dir. ind., 1, 2000, pag. 29; Regoli F. P., *I videogiochi ed i videoclip nella recente disciplina legislativa*, in Dir. Autore, 1, 2007, pag. 80 ss.; **contra** Borruso R., *Op. Cit.* pag. 36, per il quale “non vi è [...] nessuna analogia tra i fattori di un'opera cinematografica (soggetto, sceneggiatura, regia, commento musicale, montaggio etc...) e quelli riscontrabili in un videogioco” e ciò in particolare proprio per la presenza nei secondi della componente interattiva del giocatore che ne permetterebbe di modificare la trama; cfr. anche Floridia G., *La protezione giuridica del software*, in Corriere Giuridico, 1986, pag. 212; Sanseverino G., *I videogiochi per la “Playstation sony” sono programmi per elaboratore?*, in Riv. Dir. Ind, I, 2002, pag. 62; Di Cocco C., *L'opera multimediale. Qualificazione giuridica e regime di tutela*, Giappichelli, Torino, 2005, pag. 144.

quale prodotto creativo dell'ingegno. Nel videogioco in particolare tutti gli elementi di cui si compone (le musiche, i video ed il *software*) non sono semplicemente tra loro assommati, ma si compenetrano l'un l'altro fino a creare un prodotto del tutto nuovo per finalità e natura¹¹⁷.

Secondo alcuni indirizzi dottrinari, la protezione di diritto d'autore (come opera cinematografica) dovrebbe però essere concessa solo a dette immagini e suoni in quanto, anche se meramente strumentali al gioco, unici elementi forniti di un seppur minimo pregio estetico¹¹⁸. Secondo altri invece, il videogioco *“si manifesta quale opera collettiva, i cui autori sono l'autore del programma, l'autore dei disegni animati, l'autore del soggetto, l'autore della musica e così via ai sensi dell'art. 44 della l. 633/1941 e l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta a chi ha organizzato la produzione del videogioco ai sensi dell'art. 41”*¹¹⁹.

Tornando sull'evoluzione storica della giurisprudenza in materia, per quanto riguarda la sentenza della Pretura di Torino del 1982 (caso Atari Inc. c. F.lli Bertolino s.r.l.), è importante notare che il giudice in tale fattispecie aveva in realtà riconosciuto la possibilità di tutelare le immagini ed i suoni aventi una propria caratteristica peculiare, ma che *“le immagini del Lombrico, o dei saettanti segmenti luminosi che simulano una caduta di missili o di asteroidi, danno corpo alle possibili varianti di un medesimo meccanismo elettronico, dove l'immaginazione copre un ruolo del tutto marginale ed insignificante”*, potendosi pertanto proteggere il videogioco solo in base al divieto di imitazione servile e non invece del diritto d'autore, per mancanza di creatività della *“visualizzazione”*¹²⁰.

¹¹⁷ Cfr. Notaro M., *La tutela giuridica del videogame*, in il Diritto industriale, 5, 2003, pag. 484, secondo il quale la tutela concessa ai videogiochi come opere multimediali discenderebbe dall'art. 181 bis comma 1 L. 633/41, *“il quale dispone l'obbligo del contrassegno SIAE sui supporti contenenti «programmi per elaboratore o multimediali» nonché «suoni, voci o immagini in movimento»*”; così anche, Chimienti L., *Lineamenti del nuovo diritto d'autore* (edizione VI), Giuffrè, Milano, 2004, pag. 127.

¹¹⁸ Ristuccia R., Zeno Zencovich V., *Op. cit.*, pag. 51.

¹¹⁹ Giannantonio E., *Op. cit.*, pag. 143.

¹²⁰ Bregante L., *Op. cit.*, pag. 103. Testo della pronuncia in Giur. dir. ind., 1982, pag. 539.

La limitatezza, e conseguente inadeguatezza¹²¹, della tutela concessa con il solo divieto di imitazione servile risulta evidente con la successiva pronuncia della Pretura di Milano del 1 Giugno 1982 (caso *Sega Enterprises*), con la quale fu respinta l'istanza attorea, per la circostanza che le imprese convenute, pur ammettendo di averne imitato il "prodotto", non avessero in alcun modo equivocato sulla paternità del bene, sviando il consumatori con segni distintivi contraffatti o alterati¹²².

Con la già citata sentenza del Tribunale di Torino del 1983 (*Atari Inc. c. Sidam s.r.l.*), è stata quindi riconosciuta per la prima volta ai videogiochi la medesima tutela concessa alle opere cinematografiche, con applicazione dell'art. 2575 c.c. e della L. 633/41. Il giudice, nel valutare la causa (riguardante tre casi di plagio di videogiochi della Atari da parte della concorrente Sidam) elenca nelle motivazioni della sentenza¹²³ ben quattro forme di tutela possibili: a) quella tramite la concessione di brevetto per invenzione industriale (immediatamente scartata in forza dei già allora espressi divieti normativi ex art. 12 del r.d. 112/39); b) quella tramite il diritto d'autore; c) quella in base alla normativa sulla concorrenza sleale per imitazione servile; d) quella in base alla disciplina sulla scorrettezza professionale, in particolare nella parte in cui viene considerata illecita la concorrenza parassitaria.

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto applicabile la seconda ipotesi, e ciò interpretando la natura dei *videogame* sì da farli rientrare nella categoria "*opere dell'arte cinematografica*" di cui all'art. 2 della L. 633. Il Tribunale, nel prendere tale decisione osserva che il videogioco, in quanto "*visualizzazione sonora su uno schermo luminoso di una serie di immagini mobili*", deve poter essere riconosciuto quale opera cinematografica, seppur *sui generis*, essendo "*realizzata secondo una delle tante*

¹²¹ Si parla di "inadeguatezza" in quanto tali orientamenti si dimostrano del tutto inconsapevoli della rilevanza economica, già allora attuale, riguardante il mondo videoludico: si registra infatti che il titolo "*Pac-Man*", su un ammontare di investimenti di oltre 1 milione e 500 mila dollari, abbia fatturato, in poco più di un anno dalla sua pubblicazione, circa 130 milioni di dollari (dati in Bregante L., *Op. cit.*, pag. 105). Trattasi quindi di una realtà commerciale di importanti dimensioni che richiederebbe pertanto una tutela quanto meno equiparata a quella riconosciuta ad altri settori industriali analoghi (come ad es. quello cinematografico).

¹²² Bregante L., *Op. cit.*, pag. 104. Testo della pronuncia in Foro It., 1983, II, pag. 389.

¹²³ In Dir. Autore, 1984, pag. 57 (con nota di Frignani A.).

possibili tecniche con le quali si ottiene la visualizzazione sullo schermo di figure in movimento, mediante lo sfruttamento del fenomeno della persistenza delle immagini sulla retina oculare in modo da ottenere l'effetto della continuità delle azioni", e che non vale a qualificarlo diversamente la peculiarità di avere una "trama aperta", influenzabile dalle scelte dell'utente finale. Il giudice di merito quindi si richiama all'art. 2575 c.c., secondo il quale le opere cinematografiche devono essere tutelate *"qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"*. Oltre a qualificarla come opera del cinema, il giudice riconosce altresì al videogioco il necessario carattere della creatività, a differenza di quanto fatto dalle precedenti pronunce in materia: infatti viene definita come *"opera di ingegno"* non semplicemente quella avente un determinato carattere estetico, *"bensì l'opera dell'intelletto o della mente, che abbia il requisito oggettivo della novità, originalità e non banalità"*.

Benché si tratti di un passo importante nel riconoscere una maggiore e più adeguata tutela ai *videogame*, bisogna comunque notare la parzialità di tale giudizio, in special modo nella parte in cui da esclusiva rilevanza solo al prodotto finale dell'applicazione delle componenti *software* alla macchina di elaborazione, ossia ai risultati utili in termini di immagini e suoni (con particolare riferimento alla trama del gioco), senza dare minimamente conto dello sforzo creativo inerente invece la costituzione dei codici che ne sono sottesi e che ne costituiscono non semplicemente causa, ma la stessa natura¹²⁴.

Per quanto riguarda la questione della "trama aperta", parte della dottrina escluderebbe la possibilità di tutelare i videogiochi quali opere cinematografiche proprio per la mancanza di una trama ben definita e sul fatto che questa venga determinata in maniera significativa dal giocatore e dalle sue capacità¹²⁵, il che lo distinguerebbe da un normale spettatore di un film¹²⁶. Tali critiche non sembrano tenere conto però del fatto che anche presentando una trama "variabile", tali prodotti hanno comunque un copione

¹²⁴ De Sanctis L., *Brevi note in materia di videogiochi*, in Dir. Autore, 1984, pag. 436.

¹²⁵ Borruso R., *Op. cit.*, pag. 35 ss.

¹²⁶ Ristuccia R., Zeno Zencovich V., *Op. cit.*, pag. 107.

predeterminato dall'autore¹²⁷, che pertanto non può essere influenzato dall'utente al punto da qualificare il suo apporto come "integrativo".

Successivamente alla pronuncia sopraindicata si alternarono diversi orientamenti circa l'esatta disciplina applicabile a tali "prodotti"¹²⁸: tra le più recenti si segnala la sentenza del Tribunale di Bolzano del 20 Dicembre 2005, con la quale si è disposto che *"i videogiochi vanno considerati a tutti gli effetti software. [...] Più nel*

¹²⁷ Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 132.

¹²⁸ A favore dell'applicazione ai videogiochi della disciplina sulle opere cinematografiche cfr. *ex multis* Tribunale di Torino, sent. del 17-10-1983, in *Dir. Autore*, 1984, pag. 57 (nota di Frignani) (*il quale concede tutela al videogioco come opera dell'ingegno proprio in quanto appartenente alla cinematografia, distinguendolo dal programma che ne è alla base, il quale invece viene ritenuto escluso dalla disciplina del diritto d'autore*); Pretura di Milano, sent. del 18-10-1985, in *Dir. Inf.*, I, 1986, pag. 182 (nota di Ristuccia) (*per cui risulta tutelabile a norma della L. 633/41, concernente il diritto d'autore, la rappresentazione su teleschermo delle immagini in movimento dei videogiochi, ove queste presentino, in grado anche modesto, caratteri di novità e originalità che consentano di riconoscere loro natura di creazione dell'ingegno*); Cassazione, sent. del 6-5-1999, in *Foro it.* 1999, II, pag. 716 (nota di Frignani, Gandin) (*con la quale in particolare è stato specificato che i videogiochi, in quanto costituiti da "sequenze di immagini in movimento" non sono qualificabili come programmi per elaboratore e devono quindi essere tutelati in base alla disciplina sul diritto d'autore*); **contra ex multis**, Pretura di Padova, sent. del 15-12-1983, in *Dir. Inf.*, 1985, pag. 728 (nota di Figone) (*la quale dispone che i programmi dei videogiochi non possono considerarsi opere dell'ingegno, tutelabili in base alla legge sul diritto d'autore in quanto l'intervento del giocatore ridurrebbe l'opera ad un semplice schema logico*); Tribunale di Milano, sent. del 20-06-1988, in *Dir. Inf.*, 1988, pag. 878 (*il quale risolve un caso di plagio di videogiochi applicando unicamente alla disciplina sulla concorrenza sleale, senza fare riferimento alcuno alla tutela ex L. 633/41*); Pretura di Roma, sent. del 05-12-1987, in *Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia*, 1989, pag. 56 (nota di Pastore) (*per cui i videogame devono considerarsi quali software*); Tribunale di Monza, ordinanza del 18-01-1995, in *Dir. inf.* 1996, pag. 74 (nota di Piccolo) (*secondo cui il videogioco va sì considerato opera d'ingegno, ma solo in quanto software*); Cassazione, sent. del 04-07-1997, in *Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia*, 1998, pag. 281 (*secondo la quale non è possibile classificare i videogiochi tra le opere dell'ingegno, alla luce della tassatività dell'elenco contenuto nell'art. 1 della legge 633/41*); Tribunale di Genova, sent. del 26-10-1998, in *Foro it.*, 1999, pag. 716 (nota di Frignani-Gandin) (*anch'essa per la qualificazione dei videogiochi come programmi per elaboratore*). Per un indirizzo che sembrerebbe porsi a metà strada tra i primi due esposti, cfr. Cassazione, sent. del 26-03-1999, in *Dir. Autore* 1999, pag. 489 (*nella quale la suprema corte ha specificato che devono tenersi distinti, al fine di ritenersi applicabile l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, i videogiochi che consistono in "immagini in movimento", rientranti nel novero ex art. 171 ter comma 1 lett. c) L. 633/41, e quelli invece che si esplicano tramite immagini statiche e senza alcuna colonna sonora, che dovranno qualificarsi come normali programmi operativi*); così anche Cassazione, sent. del 29-04-1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, pag. 22.

dettaglio, la normativa comunitaria di cui alla direttiva n. 29/2001/CE¹²⁹ è applicabile espressamente alle sole questioni riguardanti fonogrammi e videogrammi. Conseguentemente essendo i prodotti informatici per "consolle" (nel caso "de quo" i videogiochi) da considerarsi giuridicamente come software, tale disciplina non può trovare applicazione nel caso di specie¹³⁰. In tale pronuncia il giudice di merito distingue quindi le componenti musicali e raffiguranti immagini del videogioco da quella del *software* che le governa, gli uni tutelabili in base alla disciplina ordinaria sul diritto d'autore, l'altro in base alla disciplina speciale riguardante i programmi per elaboratore. In tal modo però, differenziando il programma dal resto dell'opera, si potrebbe ritenere si finisca per svilire la stessa natura del prodotto, il quale si configura proprio nella commistione organica di tali elementi e non nella loro semplice somma¹³¹.

È stata quindi la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33768 del 25 maggio 2007, anche conosciuta come sentenza "*Dalvit*", ad inquadrare tali "prodotti" in una categoria individuata *ad hoc*, affrancandoli dal *genus* delle semplici "immagini in movimento", ritenuto inidoneo a coglierne la complessità. Nel caso in esame, riguardante la manomissione di una strumentazione *hardware* al fine di consentire l'utilizzo di videogiochi contraffatti, la Corte non ha però mostrato alcun dubbio sul fatto che ad essi andasse applicata la disciplina posta a tutela delle opere audiovisive, ritenendo inadeguata la loro concezione in termini di semplici programmi per elaboratore.

¹²⁹ Sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

¹³⁰ In Dir. inf. 2006, 4-5, pag. 562 (con nota di Della Chiesa M.).

¹³¹ Della Chiesa M., *Le misure tecnologiche di protezione nella disciplina del diritto d'autore: problemi e prospettive di riforma*, in Dir. Inf., 2006, pag. 568, si pone criticamente nei confronti della sentenza per la qualificazione dei videogiochi come *software*, ritenendo in particolare che "*se da un lato non vi è dubbio che per consentire alla console di proiettare in modo interattivo le immagini, i suoni ed i testi che li compongono, i videogiochi impiegano un software, dall'altro lato non deve confondersi il programma di cui l'opera si avvale con il risultato creativo finale*", per cui nell'applicazione della disciplina di tutela delle MTP apposte ai videogiochi dovrebbe essere preferita l'applicazione dell'art. 171 *ter* lett. f *bis*) L. 633/41, avente ad oggetto le opere d'ingegno in generale, rispetto all'art. 171 *bis*, invece predisposto specificamente per i programmi; per l'analisi della differenza tra le due discipline, v. *infra*, nota 133.

La Suprema Corte ha definito in particolare i *videogame* come “opere multimediali complesse”, ritenendo *“sia oramai evidente che i videogiochi rappresentano qualcosa di diverso e di più articolato rispetto ai programmi per elaboratore comunemente in commercio, così come non sono riconducibili per intero al concetto di supporto contenente “sequenze d’immagini in movimento”. Essi, infatti, si “appoggiano” ad un programma per elaboratore, che parzialmente comprendono, ma ciò avviene al solo fine di dare corso alla componente principale e dotata di propria autonoma concettuale, che è rappresentata da sequenze di immagini e suoni che, pur in presenza di molteplici opzioni a disposizione dell’utente (secondo una interattività, peraltro, mai del tutto libera perché “guidata” e predefinita dagli autori), compongono una storia ed un percorso ideati e incanalati dagli autori del gioco. Ma anche qualora lo sviluppo di una storia possa assumere direzioni guidate dall’utente, è indubitabile che tale sviluppo si avvalga della base narrativa e tecnologica voluta da coloro che hanno ideato e sviluppato il gioco, così come nessuno dubita che costituiscano opera d’ingegno riconducibili ai loro autori i racconti a soluzione plurima o “aperti” che caratterizzano alcuni libri. In altri termini, i videogiochi impiegano un software e non possono essere confusi con esso. Appare, dunque, corretta la definizione che una parte della dottrina ha dato dei “videogiochi” come opere complesse e “multimediali”: vere e proprie opere d’ingegno meritevoli di specifica tutela anche sotto la formulazione dell’art. 171-ter, lett. d) nella formulazione in vigore all’epoca dei fatti”¹³².*

Alla luce di tale qualificazione è quindi palese che la disciplina inerente la tutela dei programmi videoludici non sarà più quella riconosciuta genericamente per i *software* in senso stretto, ma quella dettata in tema di opere audiovisive, ed è per questo che venne applicato, ai fini della sentenza, non l’art. 171 *bis* comma 1, sulla duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore, ma quella ex art. 171 *ter* sulla duplicazione illecita delle opere audiovisive¹³³.

¹³² In Riv. dir. ind. 2008, 6, pag. 449 (con nota di Arezzo E.).

¹³³ La differenza tra tali due norme riguarderebbe in particolare l’onere della prova spettante al convenuto: questi nel primo caso dovrà semplicemente dimostrare che l’utilizzo di mezzi atti a eludere misure tecnologiche di protezione, poste al fine di evitare la copia indebita di un

La citata sentenza “*Dalvit*”, tuttavia, affronta il problema relativo alla natura giuridica dei *videogame* da una prospettiva esclusivamente penalistica¹³⁴. Quello che qui interessa invece è di appurare, da un punto di vista civilistico, cosa accade quando questi diventano delle opere multimediali complesse, distinguendosi sia dalla categoria dei programmi per elaboratore che da quella delle opere audiovisive: se possono anch’essi rientrare nella discussione sulla brevettabilità e se in particolare tale distinzione comporta una differenziazione anche sulla disciplina applicabile al trasferimento di tali “prodotti” tramite licenza.

Per quanto riguarda la questione della brevettabilità, si potrebbe ritenere questa possa escludersi per i videogiochi e ciò per diverse ragioni: in primo luogo la tutela tramite brevetto degli stessi programmi per elaboratore tutt’oggi non è riconosciuta né a livello nazionale né europeo, e anche volendosi fare riferimento agli orientamenti dell’EPO, i prodotti videoludici mancherebbero necessariamente sia del requisito del contributo tecnico, sia di quello di comportare effetti materiali ulteriori a quello della mera iterazione con la macchina. D’altra parte, anche riconoscendosi la brevettabilità dell’algoritmo posto alla base del loro funzionamento, questo rappresenterebbe solo

software, possano anche essere impiegati per fini leciti, e che pertanto non vi è intenzione specifica di violare i diritti garantiti dalla L. 633 nell’utilizzarli (ciò ex art. 171 *bis* comma 1 nella parte in cui dispone che la pena per la duplicazione indebita di *software* a fini commerciali o imprenditoriali si applica “*se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori*”); nel secondo invece bisognerà dimostrare esattamente che gli usi leciti che è possibile effettuare della tecnologia utilizzata per aggirare le MTP siano le preminenti funzionalità della stessa (riferendosi invece l’art. 171 *ter* lett. f *bis* ad “*attrezzature, prodotti o componenti [...] che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche*”).

¹³⁴ Anche la Corte di Giustizia europea, nella decisione della causa C-355/12 (c.d. caso *PC Box*), riguardante la liceità dell’utilizzo di *modchips*, congegni volti a superare le misure tecniche di protezione apposte dai produttori al fine di prevenire l’utilizzo non autorizzato dei videogiochi, ha riconosciuto che questi “*costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un programma per elaboratore, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio informatico, possiedono un valore creativo proprio che non può essere ridotto alla suddetta codificazione. Nei limiti in cui concorrono all’originalità dell’opera, le parti che compongono un videogioco, nella fattispecie gli elementi grafici e sonori prima citati, sono protette, insieme all’opera nel suo complesso, dal diritto d’autore nell’ambito del sistema istituito dalla direttiva 2001/29*” (testo reperibile al link: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0355:IT:HTML>).

una parte del videogioco il quale, come si è già argomentato, consisterebbe in un qualcosa di più che un semplice *software*, per cui in ogni caso non sarebbe possibile tutelare l'opera nel suo complesso. Dato poi lo scopo prevalentemente ludico di tali prodotti, questi sarebbero altresì esclusi dalla tutela brevettuale ex art. 45 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale, il quale appunto esclude “*i piani, i principi ed i metodi [...] per gioco*”, a nulla valendo l'eccezione di cui al comma successivo, la quale farebbe salvi gli elementi non considerabili “*in quanto tali*”¹³⁵.

Quanto invece alla disciplina applicabile ai videogiochi trasferiti tramite licenza, si ritiene che questa debba essere la medesima predisposta per i normali *software* e ciò in quanto, secondo la normativa nazionale, non vi sono sostanziali disuguaglianze sotto il profilo dell'esaurimento del diritto di distribuzione, essendo tali prodotti destinatari di una disciplina sostanzialmente parificata di cui rispettivamente all'art. 17 comma 2 e 64 *bis* lett. c) della L. 633/41. Pertanto non si ritiene possa giustificarsi un'eventuale differente regolazione per quanto riguarda la circolazione di detti beni, in quanto, anche

¹³⁵ Individuando come “*in quanto tali*” le creazioni intellettuali che operano unicamente su elementi astratti e che non permettono quindi di elaborare procedimenti volti ad avere effetti rilevanti anche nel mondo fisico (cfr. *supra* nota 51), i videogiochi rientreranno senz'altro in tale categoria, comportando quale unico risultato apprezzabile la riproduzione dinamica di determinate immagini su schermo e suoni. Difatti, *a contrario*, affermando la brevettabilità del *videogame* si darebbe adito ad un duplice ordine di critiche: da una parte potrebbe contestarsi l'eccessiva somiglianza tra l'opera cinematografica ed il videogioco il quale, come la prima, è una creazione intellettuale dotata di una certa trama, estrinsecata sotto forma di musica ed immagini, a nulla valendo il fatto che la sua esecuzione venga ad essere influenzata dalle scelte dello spettatore (v. *supra*, nota 126), il che pertanto non giustificerebbe una differente disciplina di tutela delle due opere; d'altra parte, pur costituendosi i videogiochi di una componente tecnica quale il *software*, è tuttavia vero che sia i film che anche le opere musicali, per essere caricati su *medium* di nuova generazione (quali ad esempio i *CD-ROM*), ovvero per essere trasferiti *on line*, devono essere trasformati in una serie di *bit* traducibili in codici, così da poter essere decifrati da apposite apparecchiature (come ad esempio i lettori *DVD*, i lettori *CD*, ecc.), ma non per questo essi sono suscettibili, di per sé, di una tutela quali invenzioni. Secondo parte della dottrina, quindi, a livello legislativo oggi i videogiochi rientrerebbero nella disciplina della L. 633/41 e dell'art. 2575 c.c. come opere dell'ingegno *sui generis* sussumibili nel *genus* delle opere multimediali e riconducibili “*agli schemi dell'opera collettiva o dell'opera composta a seconda del modo in cui l'opera è stata creata*”, così Auteri P. *Diritto di autore*, in Aa. Vv., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012, pag. 578. Altri ritengono altresì possibile tutelare le singole sequenze di immagini in movimento prodotte dai *videogame* ex art. 78 *ter* della L. 633, così Guglielmetti G., *L'invenzione di software: brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 302; Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 157.

se (giuridicamente) diversi, entrambi sono distribuiti con le stesse modalità e spesso tra le medesime categorie di contraenti, per cui non si coglie quale potrebbe essere *ratio* che dovrebbe permettere, come invece sostenuto dalla giurisprudenza delle corti tedesche¹³⁶, negli uni di riconoscere l'operatività del c.d. principio di esaurimento, sia se trasferiti tramite supporti materiali che *on line*, mentre negli altri solo qualora siano trasferiti mediante *medium* fisici, con importanti ripercussioni sulle facoltà che sono di conseguenza riconosciute agli utenti finali¹³⁷.

¹³⁶ V. *infra* Capitolo 3.

¹³⁷ Per approfondimenti sul tema, v. *infra*, Capitolo 2, paragrafo 2.1.3.1.

Capitolo 2- Il trasferimento dei prodotti *software*: le licenze d'uso

2.1 Le licenze d'uso e il principio di esaurimento

2.1.1 Premessa: la distribuzione dei programmi per elaboratore

Con riguardo alle vicende negoziali aventi ad oggetto i programmi per elaboratore, la dottrina tende a delineare l'esistenza di due grandi categorie di "contratti di *software*": quelli di progettazione, per la fornitura di programmi con particolari caratteristiche (rientranti nel *genus* dei contratti di prestazione di opera intellettuale o di appalti di servizi) e quelli che hanno invece ad oggetto l'impiego di *software* già realizzati¹.

Perché un *software* possa essere utilizzato in una macchina diversa da quella ove è stato programmato è necessario operare il trasferimento² di una sua copia identica. A differenza di quanto avveniva all'esordio delle tecnologie dell'informazione, però, oggi la maggior parte dei programmi non sono più consegnati per mezzo di *medium* fisici, come i *CD-ROM*, ma tramite le connessioni di rete, le quali permettono di scaricare negli elaboratori i dati direttamente da *internet*. Il passaggio dalla consegna della copia fisica a quella dell'esemplare digitale non è tuttavia senza inconvenienti per l'utente, in quanto l'applicazione dell'uno o dell'altro modello distributivo è destinata ad incidere sensibilmente sull'uso che questi potrà fare dell'opera³: difatti, mentre gli esemplari alienati per mezzo di supporti fisici, subendo necessariamente le vicende del *medium*,

¹ Sirotti Gaudenzi A., *I programmi per elaboratore*, in Sirotti Gaudenzi A. (a cura di) *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza - Volume III: I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale*, UTET Giuridica, Torino, 2010, pag. 96.

² La trasmissione dei diritti di utilizzazione è regolata dalla L. 633/41 all'art. 107, il quale dispone che quelli "spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo".

³ Rivaro R., *L'applicazione del principio di esaurimento alla distribuzione digitale di contenuti protetti*, in *Giur. comm.*, 6, 2014, pag. 1149.

rientreranno nell'ordinaria disciplina riguardante i beni mobili⁴, a quelli trasferiti mediante connessioni telematiche potrà essere invece applicata una particolare tipologia di contratto, detto di "licenza d'uso", il quale, qualificando l'utente come

⁴ Ad opinione di parte della dottrina (Farina M., *I contratti del software*, Giappichelli, Torino, 2011, pag. 116), nel caso di vendita di *software* per mezzo di supporti fisici si sarebbe in presenza di due negozi separati e di diversa natura, seppur perfezionati nel medesimo istante: il primo regolante il godimento dell'opera, ossia una licenza d'uso, il secondo una compravendita, che trasferisce la proprietà del supporto materiale. Anche recependo tale opinione, si dovrebbe comunque ritenere prevalente il rapporto di vendita su quello di licenza, in quanto l'incorporazione del programma in detto supporto ne vincola essenzialmente sia la destinazione che la disciplina applicabile: difatti il contratto di licenza potrà essere accettato dall'utente solamente dopo il pagamento del *medium*, assumendo così natura dipendente ed accessoria rispetto al rapporto principale di vendita tra questi ed il soggetto rivenditore del bene fisico. A questo proposito il considerando 29 della direttiva 2001/29/CE specifica espressamente che nel caso di distribuzione di opere di ingegno salvate su *CD-ROM*, "*la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, e più specificatamente in una merce*": l'opera dovrebbe pertanto ritenersi assorbita in tale merce, di cui quindi seguirà il destino sia fisico che giuridico. Si esprimono in senso analogo, ritenendo che la vendita del *medium* comporti necessariamente anche la vendita del programma, mentre solo al noleggio del primo può conseguire la licenza del secondo, Leone V. M., *La concessione del software tra licenza e locazione*, in Alpa G., Zeno Zencovich V. (a cura di) Aa. Vv., *I contratti dell'informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 359; Ristuccia R., Zeno Zencovich V., *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d.lgs. 518/92*, CEDAM, Padova, 1993, pag. 43. Si esprime in senso difforme Musti B., *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 167 ss., secondo la quale nell'individuare la disciplina applicabile al trasferimento dei programmi per elaboratore non è rilevante la presenza o meno di un supporto fisico, dovendosi invece in primo luogo verificare se oggetto del rapporto negoziale sia il *software* inteso come opera d'ingegno/immateriale (a cui si applicherà la disciplina sulla circolazione delle facoltà di sfruttamento economico delle creazioni intellettuali) ovvero inteso come singola riproduzione (che essendo preposta alla fruizione diretta da parte degli utenti finali, dovrebbe pertanto essere soggetta a schemi negoziali ordinari). Bisogna specificare che in tale sede ci si riferisce con le locuzioni "*medium*" e "*supporto fisico*" ai beni materiali su cui i programmi vengono caricati con l'unico scopo di renderne possibile il trasferimento, come *CD-ROM* o *DVD*, non rientrando pertanto nello spettro della trattazione altresì il caso in cui un *software* sia stato preinstallato in una macchina, fattispecie recentemente risolta dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n° 19161 del 11 Settembre 2014 (in *Dir. inf.*, 2015, 2, pag. 345). In tale sentenza è stato affermato in particolare il diritto dell'acquirente, che non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del *software* preinstallato sul suo *computer*, di trattenere quest'ultimo restituendo il solo programma, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile (cfr. Sammarco P., *Hardware e software pre-installato: profili di collegamento negoziale*, in *Dir. inf.*, 2, 2015, pag. 355 ss.); la corte ha dichiarato che nel caso di specie "*scopo precipuo del compratore era di acquistare non già "quel" sistema operativo, bensì "quello" specifico hardware-PC; - la volontà del compratore si è, per tale ragione, incentrata sulla compravendita, non già sulla licenza d'uso*". Invece, in caso di compravendita di *CD-ROM* o *DVD*, la volontà dell'utente non può essere diversa da quella di poter utilizzare lo specifico programma su di esso caricato, per cui il collegamento tra vendita del *medium* e trasferimento del programma dovrebbe considerarsi imprescindibile.

dotato di meri diritti di godimento sul bene, lo vorrebbe privare di una parte essenziale del catalogo di facoltà che normalmente gli spetterebbero in un ordinario rapporto di compravendita, e ciò “nonostante l'apparente identità del significato economico dell'utilizzazione e a dispetto della “percezione dominicale” che in egual modo si forma nel consumatore”⁵.

2.1.2 Il contratto di licenza d'uso

La licenza d'uso (o *EULA*⁶)⁷ è il contratto atipico ad oggi più diffuso nella prassi negoziale inerente la distribuzione di prodotti *software* verso gli utenti finali: si tratta

⁵ Rivaro R., *Op. cit.*

⁶ [*End User License Agreement*]. Si ritiene che l'espressione “licenza d'uso” derivi dalla traduzione letterale del *nomen* utilizzato nella prassi statunitense e che pertanto dovrebbe essere inteso in senso lato nel nostro ordinamento: dove infatti la licenza viene ordinariamente intesa come fattispecie demandata al trasferimento di diritti di sfruttamento economico su beni immateriali a fini commerciali, come brevetti o marchi, con riferimento ai *software*, il richiamo alla licenza riguarda invece unicamente ipotesi di cessione delle riproduzioni di questi agli utenti finali; v. Musti B. *Op. cit.*, pag. 171; Leone V. M., *Op. cit.*, pag. 349; Sarti D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 132; Rossello C., *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software*, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 10; Bertani M., *Guida alle licenze di software libero e open source*, Nyberg, Milano, 2004, pag. 59; per le prime posizioni sul tema cfr. Bozzola G., *Nuovi spunti in materia di software: l'esaurimento del diritto dell'autore alla luce della Direttiva Comunitaria sulla tutela dei programmi per elaboratori*, in Riv. dir. ind., 1991, pag. 230 ss. Si possono intendere allo stesso modo le parole di Ascarelli T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, pag. 384 ss., secondo cui il diritto di utilizzazione concerne unicamente lo sfruttamento del bene immateriale in un'attività con i terzi e non invece il suo mero consumo personale, per cui di conseguenza dovrebbe escludersi la possibilità di cedere detta facoltà per fini non commerciali (anche se l'autore fa una netta distinzione tra consumatori e professionisti, nell'ambito delle licenze *software* possono entrambi qualificarsi come utenti finali: la distinzione dovrebbe infatti compiersi in questa materia rispetto ai termini di sfruttamento del programma per fini meramente personali, ossia di consumo, o commerciali, ossia direttamente e finalisticamente impiegati nello svolgimento della propria attività produttiva: ad esempio, sarà licenziatario in senso proprio l'imprenditore che usi un programma per far funzionare una catena di montaggio, mentre sarà utente finale il professionista, ad es. l'avvocato, che usi un programma di *word processor*). Pertanto, qualora la concessione in uso sia fatta per scopi puramente personali, si parlerà di licenza solo ed esclusivamente in senso lato, con le conseguenze che si vedranno *infra* nei paragrafi 2.1.3 e 2.1.4. Lo stesso Ascarelli poi, *Op. cit.*, pag. 386 ss., in tema di opere d'ingegno, paragona le licenze in senso proprio al contratto di edizione, il quale ugualmente concerne l'utilizzazione delle creazioni intellettuali in termini commerciali e non personali, ed è esclusivamente in base a tale circostanza che vengono giustificate (e saranno pertanto legittime) le eventuali limitazioni allo sfruttamento imposte dal titolare ai licenziatari.

⁷ Accanto a tali modelli di licenza, definiti come “proprietary”, esistono altresì sistemi di licenza c.d. “non propriatari” i quali si basano o sulla libera fruizione dei *software*, c.d. licenze *freeware*,

generalmente di fattispecie in cui il licenziante concede, a fronte del pagamento di una certa somma, la facoltà di utilizzare⁸ in maniera non esclusiva un programma “pacchettizzato”⁹, conservando la facoltà di incidere significativamente sulle vicende successive riguardanti la sua circolazione, disponendo ad esempio su quante macchine è concesso di utilizzarlo, per quanto tempo, se è possibile modificarlo ovvero se e come trasferirlo a terzi, ecc. In tale fattispecie pertanto il diritto dell'avente causa si collocherà in un rapporto di dipendenza continuativo e non solo di origine¹⁰, con quello del licenziante.

oppure che permettono la manomissione del codice da parte dell'utente finale, c.d. licenze *open source*. Per approfondimenti sul tema del *copyleft* e del *software* libero v. il manifesto del progetto GNU (link: <http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.en.html>). In dottrina cfr. *ex multis* Bertani M., *Op. cit.*, *passim*; Bertani M (a cura di), Aa. Vv. *Open source*, Giuffrè, 2005, *passim*; Farina M., *Op. cit.*, pag. 135 ss.; Musti B., *Op. cit.*, pag. 252 ss.; Ubertazzi L. C., *Diritto d'autore*, estratto da Ubertazzi L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2007, pag. 165 ss.; Ghidini G., Falce V., *Open Source, General Public Licence e incentivo all'innovazione*, in AIDA, 2004, pag. 3 ss.; Spolidoro M. S., *Open source e violazione delle sue regole*, *ivi*, pag. 92; Guglielmetti G. *Open source e interoperabilità con software proprietario*, *ivi*, pag. 144. Per altri contributi si rimanda ad AIDA, 2004, parte I, *Open source, software proprietario e concorrenza, passim*.

⁸ La facoltà in oggetto è in particolare quella di riproduzione, di cui all'art 64 *bis* lett. a) L. 633.

⁹ È “pacchettizzato” (c.d. *package/mass-market software*) il programma messo in commercio in serie, con determinate caratteristiche standardizzate ed acquistabile da qualsiasi utente alle medesime condizioni. Da questa categoria di programmi si distinguono quelli creati *ad hoc* su richiesta dell'utente, generalmente un'impresa: in tal caso non si parla di licenza d'uso ma di “contratto di sviluppo di *software*”, per il quale si applica di norma la disciplina dell'appalto o del contratto d'opera. La dottrina è divisa, però, nella configurazione dell'appalto come di opera o di servizi: secondo alcuni autori si dovrebbe configurare appalto d'opera solo qualora vi sia un vero e proprio acquisto della proprietà del programma, con la consegna in via esclusiva del medesimo al committente, dovendosi altrimenti parlare di appalto di servizi; cfr. Musti B., *Op. cit.*, pag. 222 ss.; De Sanctis V. M., *La protezione delle opere d'ingegno*, vol. 2, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 601 ss. Per i primi commenti sul tema v. Franceschelli R., *Appunti sul contratto di utilizzazione del software di un calcolatore elettronico*, in Riv. dir. ind., II, 1976, pag. 107 ss.; Rossello C., *I contratti dell'informatica. Spunti di riflessione e comparazione con l'esperienza statunitense e francese*, in Alpa G. (a cura di), Aa. Vv., *I contratti di utilizzazione del computer*, Giuffrè, Milano, 1984, pag. 105 ss.; Bonazzi E., Triberti C., *Guida ai contratti d'informatica. Contratti di software: licenza d'uso di software, compravendita di software, sviluppo di software*, vol. II, Unicopli, Milano, 1985, pag. 207 ss.

¹⁰ Cfr. Auteri P., *Riflessioni sul contratto di licenza di brevetto per invenzioni*, in Riv. dir. ind., 1961, II, pag. 2360 ss. Ciò significa che il contratto concerne obbligazioni per le parti che perdurano nel tempo: da parte del licenziatario di non violare i termini di contratto sulle utilizzazioni lecite, da parte del licenziante di mettere a disposizione il programma.

Ad opinione di una parte minoritaria della dottrina, le licenze d'uso di *software* pacchettizzato costituirebbero, tuttavia, non un contratto bilaterale consensuale ad effetti obbligatori, bensì un “atto unilaterale negoziale, non ricettizio, di disposizione, traslativo a contenuto patrimoniale”¹¹.

Secondo alcuni autori le licenze sarebbero state utilizzate, almeno inizialmente, con il fine di sopperire, con limiti e vincoli di origine contrattuale, alla mancanza di una protezione legale specifica, così da soddisfare l'esigenza di protezione del *software* contro la duplicazione abusiva¹², perdendo poi gradualmente, in conseguenza delle

¹¹ Ciò in quanto queste vengono generalmente proposte agli utenti sotto forma di moduli o formulari, non suscettibili di alcuna negoziazione individuale; cfr. Bellani V., Chimienti L., *Il diritto di autore nella prassi contrattuale. Dottrina, giurisprudenza e formulario*, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 653. Dal punto di vista di questa dottrina, la concessione della licenza non costituirebbe tanto un accordo contrattuale quanto un atto di mera autorizzazione ad operare effettuato dall'autore nei confronti degli utenti, non potendosi pertanto pretendere nei confronti del licenziante particolari qualità o garanzie di funzionamento dell'opera; cfr. Chimienti L., *La tutela del software nel diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 96, nota 1. La parte maggioritaria della dottrina non ritiene tutta via riconducibili le licenze d'uso al *genus* degli atti unilaterali, in quanto questi ultimi sarebbero ammissibili unicamente se tipizzati dal legislatore, in base al disposto degli artt. 458 c.c. e 1987 c.c.; cfr. in questo senso Giampiccolo G., *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Giuffrè, Milano, 1954, pag. 115 ss.; Santoro Passarelli F., *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1966, pag. 172; Trabucchi A., *Istituzioni di diritto civile*, XLIV edizione, CEDAM, Padova, 2009, pag. 964; **contra** Castiglia G., *Promesse unilaterali atipiche*, in Riv. dir. comm., 1983, pag. 327 ss.; Bertani M., *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011, pag. 174 ss., secondo il quale, in tema di opere d'ingegno, gli artt. 12 ss., 64 bis e 64 quinquies L. 633/41 “*interverrebbero [...] ex art. 1987 c.c. a regolare atti (nella specie: licenze) unilaterali capaci di produrre effetti obbligatori anche in mancanza del consenso del promissario/licenziatario*”; *Op. cit.*, pag. 175 nota 327. Tuttavia non si concorda totalmente con tale opinione, in quanto la qualificazione come atto unilaterale potrebbe accettarsi allora unicamente ove mancasse l'elemento della corresponsione, come nel caso di licenze *freeware*, il quale è invece strutturale nello schema delle licenze d'uso “proprietarie” di *software*, le quali assumono quindi necessariamente la veste contrattuale.

¹² Ricolfi M., *Software e limitazioni delle utilizzazioni del licenziatario*, in AIDA, 2004, pag. 365, il quale riferisce che “*nei primi anni in cui gli elaboratori già erano divenuti prodotto di massa nella forma di personal computers, ancor mancavano forme di protezione giuridica collaudate dei programmi su di essi operanti; quindi la nascente industria del software, in assenza di uno strumento legislativo di protezione, aveva potuto pensare di fondare la propria tutela ricorrendo allo strumento contrattuale. A questo fine si era divisata la possibilità di far ricorso allo strumento della license anglosassone*”; cfr. Di Giandomenico G., *Natura giuridica e profili negoziali del software*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000, pag. 219, il quale specifica che l'uso di tali contratti nell'ordinamento statunitense nasce mediante l'utilizzo di formule negoziali analoghe a quelle utilizzate nel settore dei brevetti (e ciò proprio a causa della natura applicativa

riforme in materia di programmi per elaboratore, tale scopo della tutela¹³. L'utilizzo delle licenze d'uso nella distribuzione di materiale *software* è dettata oggi essenzialmente da ragioni di carattere pratico: permettere agli utenti di utilizzare in piena libertà i programmi significherebbe per le *software house*, in gran parte dei casi, perdere una rilevante quota dei potenziali acquirenti, i quali potrebbero ricomprare i *software* da altri utenti ad una qualità sostanzialmente invariata e ad un prezzo minore rispetto a quello di vendita, nonché l'impossibilità di agire con determinate operazioni di mercato oggi di largo utilizzo nel commercio elettronico, come le campagne promozionali a prezzi scontati per un tempo limitato, ovvero la predisposizione di categorie di prezzo differenziate a seconda che si tratti di consumatori o di soggetti che utilizzino il programma nell'ambito della propria attività lavorativa. La tendenza è quindi quella di limitare il più possibile le facoltà trasferite tramite la cessione del diritto di godimento dei *software*¹⁴, stabilendo ad esempio, di norma, la concessione del diritto d'utilizzo esclusivamente della riproduzione del "codice oggetto", mentre il "sorgente" viene custodito dall'autore e mantenuto segreto¹⁵.

dei programmi per elaboratore, che li avvicina certamente più alle invenzioni che alle opere d'ingegno).

¹³ Carnevali U., *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre*, 1984, pag. 254; Alpa G., Ferri G. B., *Profili della tutela giuridica dei programmi per elaboratore in Italia*, in Russi L., Zeno Zencovich V. (a cura di), *Aa. Vv., I programmi per elaboratore. Tutela degli utenti e delle software houses*, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 24; Franceschelli V., *Computer e Diritto*, Maggioli, Rimini, 1989, pag. 163.

¹⁴ Cerina P., *Contratti internazionali di informatica e legge applicabile: prime considerazioni*, in *Dir. inf.*, 1994, pag. 417. Rimanendo su un piano non strettamente giuridico, vi sono altresì alcuni autori che si esprimono criticamente nei confronti delle limitazioni all'uso dei *software* discendenti dai contratti di licenza, tra cui in particolare *ex multis* Kim N. S., *The Software Licensing Dilemma*, in *Brigham Young University Law Review*, Vol. 2008, October 2008, pag. 1163, la quale afferma che "*the restrictions on the use of products stifle entrepreneurialism and innovation. The prohibition on subsequent transfers hinders economic efficiency by keeping second-generation buyers and sellers apart*".

¹⁵ Tosi E., *Diritto privato dell'informatica e di internet. I beni, i contratti, le responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 163. Ad opinione di Caterino D., *Software e rifiuto di licenza del codice sorgente*, in *AIDA*, 2004, pag. 3892, "*appare icto oculi [...] come esista un interesse parimenti rilevante da parte del titolare del diritto esclusivo allo sfruttamento del software a che il codice sorgente resti il più possibile coperto dalla riservatezza*", al fine di contrastare fenomeni di pirateria informatica e di impedire illecite modificazioni del programma. Per approfondimenti v. *infra* paragrafo 2.1.5, la sent. del Tribunale di Roma del 31 Gennaio 2000.

In termini giuridici, l'obiettivo perseguito in concreto dalle case produttrici è quello di disgiungere categoricamente la fattispecie della cessione del programma dallo schema tradizionale della vendita "al fine di mantenere un controllo sulla circolazione degli esemplari messi in commercio"¹⁶, esigenza tanto forte da aver addirittura portato nell'ordinamento USA, nel 1999, all'adozione di un riconoscimento ufficiale della licenza d'uso con l'*Uniform Computer Information Transaction Act* (anche detto *UCITA*), il cui testo è stato però adottato in soli due stati: Virginia e Maryland¹⁷. In particolare in tale testo, alla sezione 102, sono individuate come transazioni di "mass-market" unicamente quelle che avvengono con consumatori o utilizzatori finali, ossia coloro che usufruiscono del programma a scopi personali e non distributivi o per pubblica esecuzione¹⁸.

In Italia si è adoperata nello stesso senso, nella prima metà degli anni Ottanta, la società *Italware*, la quale richiese presso l'Ufficio Usi e Consuetudini della Camera di Commercio di Milano il riconoscimento della consuetudine che, a suo dire, si sarebbe diffusa nell'ambito delle relazioni contrattuali tra imprese produttrici di *software* e utilizzatori, consistente nella prassi per cui il pagamento di un corrispettivo per un programma non veniva considerato come prezzo di una vendita, bensì come semplice

¹⁶ Musti B., *Op. cit.*, pag. 181; cfr. Meldodi M., *La circolazione del software nei paesi della CEE*, in Aa. Vv., *Atti del convegno Assintel, Problemi contrattuali della circolazione del software: la licenza d'uso*, Milano, 1990, pag. 20; Cartella M., *La licenza d'uso del software in Italia, tra locazione e compravendita*, in Aa. Vv. *Atti del convegno Assintel, Problemi contrattuali della circolazione del software: la licenza d'uso*, Milano, 1990, pag. 27.

¹⁷ Musti B., *Op. cit.*, pag. 177; cfr. Sammarco P., *I nuovi contratti dell'informatica: sistemi e prassi*, in Galgano F. (diretto da) *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia – Volume 41°*, CEDAM, Padova, 2006, pag. 260, nota 16, nonché lo stesso autore in *Software e esaurimento del diritto*, in *Dir. inf.*, 6, 2012, pag. 1033 ss.; costui annota in particolare che il mancato successo del testo sarebbe dovuto al fatto che esso mostra visibilmente maggiore *favor legis* nei confronti dei produttori anziché tutelare la posizione dei consumatori; riferisce altresì che una delle maggiori critiche fatte a questa norma riguarda l'equiparazione fra transazioni aventi ad oggetto prodotti informatici *on line* e quelle che invece avvengono con lo scambio di un *medium* fisico, sì da escludere totalmente la configurazione della vendita come fattispecie negoziale applicabile, con notevoli ripercussioni negative nei confronti degli utilizzatori, ai quali nemmeno è riconosciuta la possibilità di negoziare una differente contrattazione. Sul tema v. anche Boschiero N., *Le licenze F/OSS nel diritto internazionale privato: il problema delle qualificazioni*, in *AIDA*, 2005, pag. 200; D'Arrigo R., *Prospettive della c.d. "licenza a strappo" nel nostro ordinamento*, in *Dir. inf.*, 1996, pag. 453.

¹⁸ Sammarco P., *I nuovi contratti dell'informatica: sistemi e prassi*, in Galgano F. (diretto da) *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia – Volume 41°*, CEDAM, Padova, 2006, pag. 259, nota 13.

acquisto di un diritto d'uso¹⁹. L'ufficio concesse quindi il proprio riconoscimento, inserendo tale prassi nel relativo registro²⁰.

Bisogna specificare che anche se quelli descritti nell'arco della trattazione sono caratteristiche regolarmente presenti in gran parte dei contratti di licenza d'uso c.d. "proprietaria", questi ultimi esistono in una grande varietà di formule e pertanto non bisogna automaticamente ricondurli ad un unitario tipo contrattuale, spettando all'interprete, di volta in volta, definire la natura e la disciplina applicabile alla singola fattispecie²¹.

Sulla base della limitatezza delle facoltà trasferite e della conseguente portata dei controlli conservati dal proprietario del *software*, la dottrina maggioritaria preferisce inquadrare la figura negoziale in esame nello schema della locazione, sia pure con profili atipici. Come già accennato, secondo alcuni la stessa espressione "licenza" sarebbe impropria, non ricorrendo nel contratto il trasferimento definitivo del diritto di commercializzare il bene, meglio qualificandosi quindi il rapporto come locazione atipica, anche se *"il canone è assai più simile al prezzo, perché pagato tutto insieme, e*

¹⁹ Franceschelli V., *Op. cit.*, pag. 166; Musti B., *Op. cit.*, pag. 182; Berlingieri E., *Legge 2.0. Il Web tra legislazione e giurisprudenza*, Apogeo, Milano, 2008, pag. 16.

²⁰ In tale caso l'uso negoziale viene ad assumere la sostanza di un uso interpretativo, con l'effetto di far presumere che sussista l'accordo delle parti circa una certa qualificazione dell'atto negoziale, dovendosi dimostrare in caso contrario la sussistenza di un'effettiva diversa volontà dei contraenti, ex art. 1368 c.c.; cfr. Oppo G., *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Zanichelli, Bologna, 1943, pag. 85. La prova della sussistenza di tale volontà contraria si ritiene possa essere fornita facendo riferimento in particolare all'art 1362 comma 2 c.c. nella parte in cui dispone che per *"determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto"*: qualora il licenziante abbia infatti ingenerato nell'utente un erroneo convincimento circa la natura giuridica del rapporto tra loro intercorrente, ad es. invitandolo all' "acquisto" del prodotto *software* (tramite messaggi promozionali), e consentendogli altresì un utilizzo dello stesso senza limiti di tempo (successivamente al suo pagamento), è palese che la volontà delle parti non può essere ritenuta altra, anche in forza degli artt. 1362 comma 1 e 1366 c.c., che quella di aver instaurato un negozio di compravendita.

²¹ Farina M., *Op. cit.*, pag. 114. In particolare le clausole che più comunemente possono variare da un contratto all'altro sono la concessione di utilizzo del programma a tempo determinato o indeterminato e la presenza del pagamento in un'unica soluzione ovvero come canone periodico, le quali, come si vedrà *infra* nel paragrafo 2.1.4 saranno decisive per far rientrare la figura della licenza d'uso all'interno di determinate fattispecie negoziali tipiche.

*dove non ci sarebbe un termine*²². Il *discrimen* fondamentale tra una licenza d'uso ed un'ordinaria vendita riguarderebbe il fatto che solo in quest'ultimo caso viene ceduta, insieme con il diritto di utilizzo, anche la libera facoltà di pieno e libero sfruttamento del programma, con il rispetto dei soli limiti stabiliti dalla disciplina del diritto d'autore inerente i *software*, di cui alla L. 633/41; invece, con il contratto di licenza, è concesso esclusivamente il mero diritto di godimento, senza possibilità per l'utente di poter adoperare il programma oltre i confini definiti dal dante causa nel relativo accordo. In particolare, qualora il contratto di licenza venisse qualificato come vendita, questo risulterebbe di conseguenza inefficace in tutte le parti in cui privi l'avente causa di quelle facoltà che gli sono invece riconosciute da norme imperative, come il diritto di rivendita, il quale è assicurato dall'operatività del c.d. "principio di esaurimento".

Le questioni principali sono quindi comprendere: a) quando, dato il tenore di specifiche clausole contrattuali, quella in oggetto possa qualificarsi come una concessione in licenza (in senso lato), rientrando nel *genus* della locazione, ovvero come una vera e propria vendita del prodotto *software*²³; b) se le condizioni di trasferimento normalmente applicate dalle case produttrici possono considerarsi o meno legittime alla luce della normativa nazionale ed europea²⁴.

2.1.3 Il problema dell'esaurimento

La clausola delle licenze d'uso che più di tutte ne caratterizza l'essenza e che rappresenta, altresì, il fulcro delle maggiori contestazioni è quella che stabilisce l'impossibilità per il licenziatario di trasferire il programma licenziato. Si noti che, a prima vista, oggetto di tale clausola non è tanto il divieto di duplicare il programma e venderlo in serie, già stabilito per legge ex art 13 e ss. della L. 633/41, ma l'impossibilità di rivendere o semplicemente cedere a terzi la singola copia pagata dall'utente.

²² Bregante L., *La tutela del software*, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 185.

²³ Per approfondimenti sul tema e per le opinioni della dottrina e della giurisprudenza in materia v. *infra* i paragrafi 2.1.4 e 2.1.5.

²⁴ Per il raffronto delle più comuni tipologie di licenza d'uso con la disciplina generale dei contratti e la normativa a tutela dei consumatori, v. *infra* il paragrafo 2.1.6.

La L. 633/41, all'art. 17 comma 2 istituisce il c.d. principio di esaurimento in materia di opere dell'ingegno, per cui: *“il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso”*.

La stessa legge, all'art 64 *bis* lett. c) secondo periodo, ribadisce il medesimo principio in materia di programmi per elaboratore²⁵, per cui *“la prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso”*²⁶.

Si parla di esaurimento *“in quanto dopo il primo atto, legittimo, di messa in commercio del prodotto, il potere del titolare di un diritto di proprietà industriale sullo stesso, quanto alla sua commercializzazione, si ritiene «esaurito»”* per cui non sarà

²⁵ Medesime disposizioni si rinvengono altresì per quanto riguarda l'esaurimento comunitario, nel testo della direttiva 2001/29/CEE, all'art 4 comma 2 (il quale dispone che: *“Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso”*), e della direttiva 2009/24/CE, all'art. 4 comma 2 (il quale a sua volta dispone che: *“La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso”*).

²⁶ Risulta interessante la precisazione effettuata dall'art. 64 *bis* lett. c), ultimo periodo, il quale riconosce in capo all'alienante la facoltà di vietare la successiva locazione della singola copia del programma ceduto. Tale facoltà in realtà è già contemplata all'art 18 della L. 633, il quale dispone che *“l'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi”*, rendendo così possibile agire tramite inibitoria contro chi noleggi qualsiasi opera dell'ingegno senza la necessaria autorizzazione. Delle due l'una: o la citata disposizione non costituisce che una ripetizione pleonastica del suddetto art. 18, ovvero, come si ritiene, questa intende disciplinare la circolazione dei programmi per elaboratore nel senso che nessun ulteriore potere dovrebbe essere riconosciuto al dante causa circa il controllo delle copie che siano state da esso alienate, con conseguente inefficacia dei patti aventi tale contenuto ex art. 1418 comma 1 c.c.; tuttavia, tale ultima opinione non sembra essere supportata sufficienti elementi normativi (né nazionali né comunitari) per cui, in mancanza, dovrà ritenersi preferibile la prima ipotesi.

consentito²⁷ “il controllo degli atti di diffusione successivi [...], come il diritto di proibire l’offerta, l’esportazione, l’importazione [...], l’uso e il possesso qualificato dei prodotti immessi sul mercato”²⁸.

In merito alla *ratio* di tale principio si annoverano diverse teorie in dottrina²⁹, tra cui in particolare: 1) in primo luogo questo rifletterebbe il carattere eccezionale dell’esclusiva, giustificata dalla necessità di remunerare gli autori/inventori, rispetto al principio di libera iniziativa economica; scopo dell’esaurimento sarebbe quindi di delimitare il monopolio conferito dalla legge tramite il diritto d’autore o la tutela brevettuale in una misura considerata sufficiente per rientrare adeguatamente degli investimenti effettuati³⁰; 2) anche se è indiscutibile che il titolare del diritto di distribuzione deve poter trarre il massimo profitto dal commercio del prodotto sul quale vanta l’esclusiva, non si può altresì dubitare che ciò non debba pregiudicare la certezza

²⁷ Fatta eccezione, in riferimento ai *software*, per quanto stabilito all’art 64 *bis* lett. c) sul “diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso”.

²⁸ Segantini S., *L’esaurimento*, in Scuffi M., Franzosi M., *Diritto industriale italiano – Tomo I: Diritto sostanziale*, CEDAM, Padova, 2014, pag. 52 e 69. Il concetto di esaurimento del diritto di distribuzione sarebbe stato mutuato dalla più risalente esperienza statunitense, in base alla c.d. *first sale doctrine*, nata ad opera della giurisprudenza, cui capostipite è stato il caso *Bobbs-Merrill Co v. Straus* del 1908 (nel quale in particolare si statuì che non fosse possibile far discendere dal semplice diritto di vendita la facoltà per il titolare di determinare anche le condizioni dei successivi trasferimenti, come il prezzo delle copie dell’opera) e successivamente trasposta dal legislatore nella sezione 109 del *Copyright Act*; cfr. Rosati E., *Software usato ed esaurimento: un approccio poco soft in Usedsoft*, in *Dir. autore*, 1, 2013, pag. 1. Testo della sentenza al [link: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/210/339/case.html](https://supreme.justia.com/cases/federal/us/210/339/case.html)

²⁹ Cfr. Segantini S., *Op. cit.*, pag. 56 ss.; Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 88; Sarti D., *Op. cit.*, pag. 60 ss. Secondo quest’ultimo autore in particolare l’esaurimento dei diritti di brevetto, d’autore, anche con riferimento al *software*, e dei diritti connessi aventi carattere esclusivo devono essere tutti ricondotti ad un unico fondamento comune; *Op. cit.*, pag. 59.

³⁰ Marchetti P., *Sull’esaurimento del brevetto d’invenzione*, Giuffrè, Milano, 1974, pag. 97 ss.; Giannantonio E., *Manuale di diritto dell’informatica*, CEDAM, Padova, 1997, pag. 200; cfr. Ristuccia R., Zeno Zencovich V., *Op. cit.*, pag. 42, secondo cui il principio di esaurimento consiste “nel limitare la facoltà esclusiva di trarre profitto dall’opera alla prima vendita degli esemplari dell’opera stessa”; Nicholson A., *Old Habits Die Hard?: UsedSoft v Oracle*, in *Scripted*, Volume 10, Issue 3, October 2013, pag. 389 ss., pag. 392.

degli scambi commerciali, la quale verrebbe compromessa ove questi potesse condizionare le cessioni successive alla prima distribuzione³¹.

L'esaurimento nel primo caso sembrerebbe quindi configurarsi come principio avente portata generale, deputato a tutelare interessi propri della collettività, ossia la necessità che non sia riconosciuto in capo ad un singolo un monopolio legale illimitato (in attuazione in particolare dell'art 41 comma 1 Cost.), per cui eventuali accordi posti in sua deroga dovranno ritenersi nulli ex art. 1418 comma 1 c.c.³², sempre che ciò non sia giustificato dal contemperamento con interessi aventi medesima o superiore rilevanza per l'ordinamento; nel secondo invece questo assumerebbe carattere particolare, ed in tal senso si può ritenere abbia lo scopo di tutelare il legittimo affidamento dei terzi acquirenti, inconsapevoli dei vincoli posti contrattualmente alla circolazione dei beni oggetto di privativa, ai quali pertanto dovrà essere riconosciuta efficacia soltanto obbligatoria ed *inter partes*³³.

In realtà, parte della dottrina rileva che oggi fine ultimo del principio d'esaurimento sarebbe quello di evitare che possa costituirsi una compartimentazione del mercato, tale da creare, in particolare in ambito europeo, significativi squilibri alla

³¹ Sarti D., *Op. cit.*, pag. 334; Ricolfi M., *Op. cit.*, pag. 369; Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 171; Guglielmetti G., *L'invenzione di software: brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 212; Bertani M., *Op. cit.*, pag. 238.

³² Ritengono che il principio d'esaurimento non sia derogabile dall'autonomia privata: Sarti D., *Op. cit.*, pag. 335, secondo il quale l'esaurimento è per sua stessa funzione principio cogente, nei limiti in cui l'avente diritto ha consentito l'aumento del *software* disponibile sul mercato; Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 171, per cui in particolare "l'esaurimento è [...] un principio di ordine pubblico non disponibile dai contraenti"; Ristuccia R., Zeno Zencovich V., *Prime notazioni sulla legge a protezione del software*, in *DIInf*, 1994, pag. 249; Plaia A., *Op. cit.*, pag. 536; Ricolfi M., *Op. cit.*, pag. 366; Genovese A., *Software e rifiuto di vendita di esemplari*, in *AIDA*, 2004, pag. 348.

³³ Cfr. Meli V., *Le clausole di appartenenza del software alla software house*, in *AIDA*, 2004, pag. 345, il quale specifica che è possibile derogare al principio dell'esaurimento qualora "vi sia stata una contrattazione diretta tra le parti", dalla quale si esprima quindi "un interesse alla cessione del mero godimento del software, tale da prevalere sull'interesse alla libera circolazione"; da tale assunto discende tuttavia che, ove non sussista tale interesse, l'esaurimento si verificherà sempre, come nel caso dei "contratti di massa su software standardizzato", *Op. loc. cit.* Riconoscono espressamente l'efficacia obbligatoria delle eventuali restrizioni negoziali all'utilizzazione di un programma: Sarti D., *Op. cit.* pag. 334; Ricolfi M., *Op. cit.*, pag. 369.

libera circolazione delle merci³⁴. Da ciò ne conseguirebbe che non sarebbe possibile per i singoli stabilire vincoli di destinazione per i prodotti, ad esempio creando canali di distribuzione o limitando le utilizzazioni finali, tali da consentire *“di destinare al territorio italiano una quantità di prodotti diversa (ed inferiore) da quella (che il titolare ha reso) complessivamente disponibile nella CE”*³⁵.

Non si deve però tralasciare la questione della volontà del licenziante. Nelle norme sopracitate l'efficacia del principio di esaurimento è sottesa infatti alla messa in commercio del bene da parte del titolare dei diritti di privativa, o con il suo consenso, con la conseguenza pertanto che qualora questi non abbia agito con l'intenzione di distribuire l'opera, l'esaurimento non dovrebbe operare. Alcuni autori a proposito dichiarano che *“la cessione o la licenza di esclusive d'autore o d'inventore non determinano infatti di per sé alcun aumento degli esemplari disponibili sul mercato”*³⁶. Sono questi stessi autori a specificare però che *“è dunque probabile che le parti mascherino dietro un'apparente licenza il loro reale intento di aumentare la quantità di*

³⁴ Tale libertà costituisce infatti uno dei pilastri fondamentali del mercato unico europeo (insieme alla libertà di circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, di cui all'art. 26 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), dalla cui rilevanza discende direttamente la primarietà a livello comunitario del principio d'esaurimento; si esprimono in questo senso Ricolfi M., *Il diritto d'autore*, in Abriani N., Cottino G., Ricolfi M., *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da Cottino G., vol. II, Cedam, Padova, 2001, pag. 423 ss.; Nicholson A., *Op. loc. cit.*; Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 89, secondo cui è in forza del principio di esaurimento che *“l'autore non può [...] frazionare i mercati nazionali ed europei imponendo con efficacia erga omnes restrizioni alla circolazione dei prodotti, ai canali di distribuzione o alle loro utilizzazioni finali”*. A supporto di tale opinione si vedano i considerando 1, 3 e 6 della direttiva 2001/29/CE, nei quali è dichiarato espressamente che le finalità di armonizzare le norme nazionali in materia di diritto d'autore sono *“l'instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno”, “l'applicazione delle quattro libertà del mercato interno”,* nonché evitare che *“la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche [possa] generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno”*. Da ciò ne consegue che il principio di esaurimento dovrebbe ritenersi inderogabile non solo per i singoli privati nell'esercizio della propria volontà negoziale, ma altresì per il legislatore nazionale, potendosi qualificare come *“vincolo derivante dall'ordinamento comunitario”* ai sensi dell'art. 117 Cost. comma 1.

³⁵ Sarti D., *Op. cit.*, pag. 89.

³⁶ Sarti D., *Op. cit.*, pag. 95.

*beni disponibili e cerchino così di eludere l'applicazione dell'esaurimento. L'interprete dovrà allora verificare la funzione obiettivamente perseguita dall'accordo [...]*³⁷.

A fronte di tali osservazioni, risulta determinante l'utilizzo della locuzione “*primo atto di vendita*”, di cui agli artt. 17 comma 2 e 64 bis lett. c), la quale sembrerebbe differenziarsi esplicitamente dal più generico concetto di “*prima pubblicazione*”, posto

³⁷ Sarti D., *Op. cit.*, pag. 99. Secondo questo autore in particolare, si è in presenza di una licenza in senso proprio solo qualora questa abbia ad oggetto un *software* che rappresenti un “*fattore di affermazione concorrenziale*” per l'utilizzatore: in tal caso non opera l'esaurimento in quanto il titolare dell'esclusiva non vuole lasciare alla disponibilità del mercato il programma concesso in uso, ma solo “*i risultati della tecnologia informatica derivanti da questa utilizzazione*”, ed è per questo che il suo sfruttamento può essere condizionato da parametri negoziali (fenomeno che viene in particolare paragonato allo sfruttamento industriale dei brevetti); di converso, si è in presenza di una licenza solo di nome nel caso in cui il programma sia destinato ad utenti finali, ossia soggetti per i quali questo non rappresenta un “*fattore di affermazione concorrenziale*” (qui vengono affiancati ai consumatori anche quei professionisti che facciano uso di semplici programmi di scrittura o di gestione della contabilità, in quanto l'intensità di utilizzazione del programma non ne modifica significativamente la destinazione). Secondo tale dottrina quindi il diritto di esclusiva si esercita nella decisione di destinare o meno al mercato (nel caso, trasferendole in capo agli utenti finali) un certo numero di copie del programma: una volta che sia dato il consenso, la privativa avrà realizzato la sua funzione giuridicamente protetta e non avrà quindi ragione di estendersi alle successive utilizzazioni. L'autore conclude che, nel caso di studio, “*il ricorso alla nozione di licenza vuole giustificare restrizioni alla circolazione dei beni protetti: con ciò cerca di superare la portata del principio (inderogabile dall'autonomia privata) dell'esaurimento. Per tali ragioni nessuna volontà delle parti può attribuire qui natura di “licenza” ad un contratto che necessariamente assume carattere di vendita*”; cfr., *Op. cit.*, pag. 441 ss. Per quanto si concordi su tali conclusioni, si ritiene che la questione sulla legittimità delle deroghe poste contrattualmente al principio di esaurimento, possa essere più semplicemente risolta facendo riferimento alle categorie tipiche dei contratti a cui la figura della licenza d'uso può essere ricondotta nella fattispecie concreta: alla locazione, nella quale le limitazioni alla successiva circolazione di programmi trasferiti saranno giustificate dalla permanenza della proprietà in capo al dante causa, o alla vendita, nella quale invece il principio d'esaurimento deve essere considerato inderogabile. A favore della tesi di Sarti, v. Genovese A., *Op. cit.*, pag. 352 ss.; Plaia A., *Un'improbabile ipotesi di “licenza” d'uso di software* (nota a sent. Tribunale di Milano del 9 Ottobre 2000), in AIDA, 2001, pag. 537; Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 173. **Contra**, v. Ricolfi M., *Op. cit.*, pag. 512, secondo cui essa “*appare eccessivamente semplificatrice, perché riferisce l'alternativa fra cessione e licenza alle sole facoltà che abbiano riflessi sul numero di beni protetti destinati al mercato. [...] Se dunque dobbiamo intendere per licenza l'autorizzazione concessa ad un avente causa a compiere atti che, se inautorizzati, rientrerebbero nell'esclusiva, allora non può dirsi che si abbia licenza solo quando l'esemplare in formato digitale sia destinato ad applicazioni imprenditoriali. Alla trasmissione dell'esemplare può infatti corrispondere un'autorizzazione che attiene sia a riproduzioni imprenditoriali, sia a riproduzioni [...] “private”. Nel primo caso il negozio esprime una volontà traslativa (o più precisamente rivolta ad effetti costitutivo-derivativi) del diritto esclusivo in quanto tale, nel secondo caso una volontà abdicativa dell'esercizio di quel medesimo diritto esclusivo, limitatamente all'esemplare venduto*”.

che ai sensi dell'art. 12 della L. 633 essa consiste nella *“prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione”*, rientrando ad esempio in questa definizione anche l'eventuale locazione dell'opera³⁸. Di tenore analogo è la disciplina circa i diritti di proprietà intellettuale di cui al Codice della Proprietà Industriale, il quale all'art. 5 dispone infatti che *“le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso [...]”*. Data la natura prevalentemente applicativa dei programmi per elaboratore rispetto alle altre opere d'ingegno, potrebbe comunque ritenersi possibile interpretare in senso ampio l'espressione *“vendita”* di cui all'art. 64 *bis* lett. c), riconducendola al più generico significato di *“messa in commercio”*³⁹, e ciò anche in base all'opinione della già richiamata dottrina⁴⁰ secondo la quale il principio di esaurimento, sia per le invenzioni che per le opere d'ingegno, discende da un unico fondamento comune, per cui dovrebbe trovare giustificazione nei medesimi presupposti giuridici, specie quando si tratti di utilità, come le invenzioni ed i *software*, le quali presentino forme di sfruttamento del tutto analoghe. Qualora si accogliesse tale lettura, la questione circa la derogabilità da parte dei contraenti dell'istituto dell'esaurimento nei contratti di licenza d'uso, potrebbe facilmente risolversi nell'assoluto diniego di tale facoltà, posto che l'atto di destinare un programma al trasferimento nei confronti del pubblico degli utenti, anche solo mediante contratti di licenza d'uso, può ritenersi a giusta ragione sussumibile nel sunnominato concetto di *“messa in commercio”*. Si esprime in tal senso anche una parte autorevole della dottrina, dichiarando in particolare che *“la fattispecie dell'esaurimento ha dunque un'estensione maggiore rispetto a quella descritta dagli artt. 17, 64-bis, 64-quinquies l.a. i quali ne circoscrivono la portata alla sola «vendita» o più in generale a «qualunque altro atto di trasferimento della proprietà» [...]. Si possono infatti*

³⁸ Ascarelli T., *Op. cit.*, pag. 729, in particolare riferisce che deve considerarsi come prima pubblicazione qualsiasi utilizzazione che consista in una *“rivelazione al pubblico”*, riferendosi a destinatari indeterminati.

³⁹ Cfr. Ristuccia R., Zeno Zencovich V., *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d.lgs. 518/92*, CEDAM, Padova, 1993, pag. 144 ss.; Sarti D., *Op. cit.*, pag. 328 (per cui, come già detto, l'esaurimento opera ogni qual volta il titolare dispone in via definitiva del bene protetto); Plaia A., *Op. cit.*, pag. 533; *contra* Genovese A., *Op. cit.*, pag. 353.

⁴⁰ Sarti D., *Op. cit.*, pag. 60 ss.

*immaginare atti (come l'installazione di un programma nella memoria di un computer) che pur non trasferendo la proprietà sull'esemplare dell'opera determinano l'esaurimento del diritto di distribuzione"*⁴¹.

Per quanto riguarda la normativa codicistica, relativamente alla questione della legittimità per le parti di stabilire dei limiti alla successiva trasmissione del bene trasferito, di considerevole interesse è la disciplina di cui all'art. 1379 c.c. sul *pactum de non alienando*, per cui: *"il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti"*⁴². Tale norma, contemperando il principio dell'autonomia privata con il principio della libertà degli scambi e dei traffici giuridici⁴³, si ritiene persegua lo scopo fondamentale di rendere libera e priva di vincoli la circolazione e l'utilizzazione dei beni⁴⁴, vincoli che vengono quindi considerati dal

⁴¹ Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 88, il quale altresì specifica che *"la fattispecie descritta [...] trova fondamento nella volontà espressa o tacita dell'avente diritto di destinare l'esemplare dell'opera al mercato [...]. Questo consenso va peraltro tenuto distinto dal negozio attraverso cui il titolare attribuisce a terzi diritti reali o personali di utilizzazione sull'esemplare dell'opera: e così va distinto ad esempio dal contratto di vendita, permuta o donazione aventi ad oggetto lo stesso bene"*, e ciò in particolare proprio in quanto il principio di esaurimento non si applica a atti di disposizione del bene in quanto tali, ma solo all'esercizio da parte del titolare del diritto esclusivo alla sua distribuzione in un mercato legislativamente tipizzato (ossia in quello nazionale e in quello comunitario).

⁴² Viene qui espressamente disposto il valore meramente obbligatorio di tali vincoli, i quali quindi non dovrebbero potersi opporre ad eventuali terzi in buona fede che abbiano acquistato il programma dal primo licenziatario. Per approfondimenti v. *infra* la sentenza della Pretura di Monza, del 27 Settembre 1989, paragrafo 2.1.5.

⁴³ In tema, senza pretesa di esaustività, v. Longo M., *Inalienabilità*, in *Noviss. Digesto it.*, VII, Torino, 1938, pag. 922; Messineo F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 1952, pag. 501 ss.; Rubino D., *La compravendita*, in *Trattato di diritto civile e commentario*, diretto da Cicu A. e Messineo F., XXIII, Giuffrè, Milano, 1962, pag. 621 ss.; Funaioli C. A., voce *Divieto di alienazione*, in *Enc. del dir.*, XIII, Giuffrè, Milano, 1964, pag. 401; Lojacono V., voce *Inalienabilità (clausole di)*, in *Enc. del dir.*, XX, Giuffrè, Milano, 1964, pag. 89; Bocchini F., *Limitazioni convenzionali del potere di disposizione*, Jovene, Napoli, 1977, pag. 26 ss.; Fusaro A., *Il divieto contrattuale di alienazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, pag. 78; Galgano F., *Il patto di non alienare*, in *Diritto civile e commerciale*, II, 1999, pag. 479; Mandelli E., *Il divieto di alienazione e la sua attuale portata*, in *Giustizia Civile*, 3, 2002, pag. 117.

⁴⁴ Cfr. Negro F., *I diritti indisponibili nel sistema dell'ordinamento giuridico*, in *Foro it.*, IV, 1956, pag. 210 ss.

legislatore quali “*antisociali ed economicamente dannosi*”⁴⁵ se non giustificati da interessi particolarmente rilevanti per l'ordinamento.

In particolare, la validità della clausola di non alienabilità viene sottoposta a due condizioni: a) la presenza di un termine specifico, alla scadenza del quale il suddetto divieto verrà a decadere; b) la presenza di un interesse qualificante di una delle parti, rispetto al quale verrà quindi a giustificarsi la maggiore o minore lunghezza del termine di durata. Per quanto riguarda gli schemi più diffusi di licenza d'uso⁴⁶, la presenza di un termine di durata è da escludere, in quanto essi prevedono normalmente la perpetua impossibilità per gli utenti di trasferire a terzi i programmi acquisiti. Altrettanto discutibile è l'esistenza in detti negozi di un interesse c.d. apprezzabile: come si è esposto in precedenza infatti, la ragione fondamentale che ha spinto inizialmente le case produttrici a inserire tali tipologie di clausole risiedeva nell'esigenza di prevenire i fenomeni di pirateria informatica, mancando una specifica disciplina di tutela⁴⁷; una volta che questa è però venuta in essere, dette pratiche commerciali hanno continuato ad essere applicate, trasformandosi da mezzo di protezione a semplice uso commerciale. Non si ritiene pertanto che l'interesse sotteso al divieto di successiva alienazione contenuto nelle suddette licenze d'uso possa considerarsi come meritevole di tutela ai fini dell'art. 1379 c.c., consistendo in null'altro che nella volontà delle case produttrici di raggiungere un maggiore numero di vendite⁴⁸.

Alla luce di tale interpretazione dell'art. 1379, dovrebbe quindi considerarsi nulla la clausola che vieti (a maggior ragione senza specificare limiti di tempo) all'avente causa di alienare il *software* oggetto di licenza⁴⁹. Non si ritiene tra l'altro che l'applicabilità

⁴⁵ Borruso R., *La tutela giuridica del software. Diritto d'autore e brevettabilità* (aggiornamento di *Computer e diritto II*), Giuffrè, Milano, 1999, pag. 7.

⁴⁶ V. *infra* il paragrafo 2.2.

⁴⁷ Ricolfi M., *Software e limitazioni delle utilizzazioni del licenziatario*, in AIDA, 2004, pag. 365.

⁴⁸ Cfr. Sarti D., *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, in Riv. dir. ind., 2002, pag. 543 ss.

⁴⁹ Cfr. Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 172, il quale altresì specifica che “*secondo l'interpretazione più accreditata la norma si riferirebbe anche ai patti che, senza escluderla del tutto, limitano in forma sostanziale l'alienazione di un bene*”, rientrando in tale categoria tutti i vincoli che, anche non escludendo la trasferibilità del programma, la condizionino a determinati adempimenti, come la necessaria alienazione della macchina su cui il programma è stato originariamente

dell'articolo 1379 c.c. possa essere esclusa in base alla circostanza per cui il contratto di licenza debba essere assimilato all'istituto della locazione, rimanendo comunque quello in analisi un contratto atipico costituito in forza dell'autonomia negoziale delle parti, a cui pertanto non possono estendersi gli effetti dei contenuti peculiari di contratti nominati senza che ne racchiudano la causa tipica⁵⁰.

È interessante, prima di proseguire, soffermarsi sul raffronto tra la richiamata disciplina comunitaria sui programmi per elaboratore e quella riguardante un altro genere di opera, ossia le banche dati utilizzate *on line*: la direttiva 96/9/CE prevede infatti al considerando 33 che “il problema dell'esaurimento del diritto di distribuzione non sussiste nel caso di banche di dati in linea, che rientrano nel settore delle prestazioni di servizi; [...] ciò si applica anche in caso di copia materiale di una simile banca di dati fatta dall'utente del servizio con il consenso del titolare del diritto; [...] ciascuna prestazione in linea è in effetti un atto che dovrà essere soggetto ad autorizzazione qualora il diritto d'autore lo preveda”. Al considerando 43 è quindi specificato che “in caso di trasmissione in linea, il diritto di vietare il reimpiego non si esaurisce né per quanto riguarda la banca di dati, né per quanto riguarda la copia materiale della stessa banca di dati o di parte della stessa, effettuata con il consenso del titolare del diritto, dal destinatario alla trasmissione”.

salvato (v. *infra* il paragrafo 2.2). Tuttavia, dovendosi ritenere la clausola di non alienabilità (e le altre dal tenore analogo) come caratterizzante i contratti di licenza stessi, non è da escludere che l'intero atto negoziale potrebbe di conseguenza essere considerato nullo in forza dell'art. 1419 comma 1 c.c., qualora il dante causa dimostri che non avrebbe concluso l'accordo “senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. D'altra parte, attestato che la causa fondamentale del contratto di licenza consiste essenzialmente nel trasferimento di un programma a fronte del pagamento di una certa somma (v. *infra* il paragrafo 2.1.4), si può ritenere che questo non possa essere considerato nullo nella sua totalità, non risultando, anche se privato della clausola in oggetto, inidoneo a realizzare le finalità a cui era originariamente preordinato; v. D'Antonio A., *La modificazione legislativa del regolamento negoziale*, CEDAM, Padova, 1974, p. 253; Carresi F., *Il contratto*, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di Cicu A. e Messineo F., Giuffrè, Milano, 1987, p. 589; sent. Cass. 1 marzo 1995, n. 2340, in Giust. civ., 1995, I, p. 2438.

⁵⁰ Sulla circostanza che i contratti di licenza d'uso non presentino la medesima causa tipica dello schema della locazione, v. *infra* paragrafo 2.1.4.

Nel caso di banche dati usufruite *on line*⁵¹ pertanto, il mancato operare del principio di esaurimento è previsto espressamente. La direttiva 96 all'articolo 2 lett. a) dispone tuttavia che: *“la presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria concernente [...] la tutela giuridica dei programmi per elaboratore”*; non possono pertanto estendersi ai *software* i precetti summenzionati di cui ai considerando 33 e 43. Ci si potrebbe chiedere di conseguenza quali siano le ragioni sottese a tale disciplina differenziata e quali ne siano gli effetti. Sia le banche dati che i *software* sono egualmente tutelati come opere dell'ingegno ed entrambi permettono di ottenere un certo risultato utile grazie al lavoro di organizzazione compiuto dall'autore. Bisogna notare però che nella direttiva ed in particolare nei considerando esposti in realtà si fa espressamente riferimento alle banche dati utilizzate *“in linea”*, il cui impiego non comporta né necessita salvataggio di dati permanenti sulla macchina dell'utente, il che qualificerebbe il rapporto come prestazione di servizi⁵² avente ad oggetto una singola riproduzione, a differenza di quanto invece accade con la cessione di *software on line*: in tal caso infatti la comunicazione di dati via etere non cambia il fatto della cessione stessa, che si traduce nel salvataggio non meramente temporaneo dei codici del programma nel calcolatore dell'avente causa.

Nonostante ciò, parte della dottrina nega che alla distribuzione telematica di un'opera possa conseguirne l'esaurimento, e ciò per la circostanza che l'acquirente non potrebbe trasferire ad altri l'esemplare da lui acquistato senza necessariamente effettuarne una copia, compiendo così un'operazione riservata al titolare ex art. 13 e 64 *bis* L. 633/41⁵³. Bisogna però specificare, in relazione ai programmi per elaboratore, che

⁵¹ In tema, senza pretesa di esaustività, v. Guglielmetti G., *La tutela delle banche dati con diritto sui generis nella direttiva 96/9/CE*, in *Contr e impr. Eur.*, 1997, pag. 177; Bertani M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, Milano, 2000; De Sanctis V. M., *Op. cit.*, pag. 566 ss.

⁵² Cfr. Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 89, il quale si riferisce in particolare ad una *“comunicazione al pubblico on line”*; Bertani M., *Op. cit.*, pag. 240, nota 445, il quale elenca due sentenze della Corte di Giustizia Europea, del 18 Marzo 1980 e del 13 Luglio 1989, con le quali è stata negata l'applicazione del principio di esaurimento comunitario rispettivamente per la trasmissione di programmi televisivi e per l'esecuzione pubblica di opere musicali a mezzo di fonogrammi; Ricolfi M., *Comunicazione al pubblico e distribuzione*, in AIDA, 2002, pag. 48.

⁵³ Spolidoro M.S., *Il contenuto del diritto connesso sulle banche di dati*, in AIDA, 1997, pag. 59; Ricolfi M., *Op. cit.*; cfr. Rivaro R., *Op. cit.*, la quale appunto avverte che *“da un lato, il trasferimento elettronico di un prodotto digitale avviene attraverso una sua riproduzione*

il legislatore comunitario dispone all'articolo 5 paragrafo 1 della direttiva 24/2009 che: *“salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto [la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma, la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti], allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori”*⁵⁴. Tale norma andrebbe letta alla luce del considerando 13 della direttiva 24, nella parte in cui dispone che i *“diritti esclusivi dell'autore di impedire la riproduzione non autorizzata della sua opera dovrebbero essere oggetto di un'eccezione di portata limitata nel caso di un programma per elaboratore, al fine di consentire la riproduzione tecnicamente necessaria all'uso di tale programma da parte del legittimo acquirente; ciò significa che il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l'utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l'atto di correzione dei suoi errori”*. Ne dovrebbe conseguire pertanto che *“il legittimo acquirente del software sia provvisto di un nucleo minimo inderogabile di facoltà di sfruttamento dell'opera, atto a consentirgliene l'uso, indipendentemente da una previsione in tal senso del dante causa”*⁵⁵.

(permanente), sicché la distribuzione digitale a rigore non ha ad oggetto l'esemplare inizialmente distribuito bensì una sua copia; e, dall'altro, che l'esaurimento riguarda però soltanto la distribuzione dell'opera e non anche la sua riproduzione: attività, questa, che resta di per sé riservata al titolare dei diritti”.

⁵⁴ Allo stesso modo la disciplina nazionale, ex art 64 ter L. 633/41, dispone che, *“salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività [di riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti], allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori”*.

⁵⁵ Rivaro R., *Op. cit.* Così, in riferimento al considerando 17 della direttiva 250/91, del medesimo tenore del suddetto considerando 13: Lehmann M., *I nuovi diritti europei degli utenti del software*, in Riv. dir. ind, I, 1994, pag. 57 ss.; Guglielmetti G., *L'invenzione di software: brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 211; Bertani M., *Open source ed elaborazione di software proprietario*, in AIDA, 2004, pag. 128; Ricolfi M., *Software e limitazioni delle utilizzazioni del licenziatario*, in AIDA, 2004, pag. 367. V. altresì Sarti D., *Op. cit.*, pag. 333, il quale specifica

La differenza tra banche dati consultate *on line* e programmi trasferiti telematicamente sta quindi in ciò: ove per le prime gli utenti acquisiranno esclusivamente il diritto ad un numero definito di riproduzioni utilizzate "in remoto" (non esaurendosi perciò il diritto del dante causa), per i secondi (ottenendo una copia dell'opera in forma stabile all'interno dei propri calcolatori, seppur trasferita via etere), avranno invece la facoltà di riprodurli illimitatamente, a prescindere da un'espressa autorizzazione in tal senso del dante causa, salvo che non vi siano eventuali deroghe contrattuali, le quali, però, ai sensi del citato considerando 13, dovrebbero essere limitate a casi particolari che giustifichino la compressione del diritto dell'utente ad un pieno utilizzo dell'opera⁵⁶. Si ritiene pertanto che sia proprio nella suddetta facoltà di riprodurre liberamente i programmi acquisiti (anche tramite un contratto di licenza d'uso) che sia ricompresa la possibilità che questi siano cedute a terzi⁵⁷ (trovando quindi in ogni caso applicazione il principio di esaurimento), dato che: a) il trasferimento della singola copia del programma da un utente ad un altro non modifica in alcun modo, di per sé, la destinazione dell'opera stessa; b) anche esistendo vincoli contrattuali alla cessione dell'opera, la natura necessariamente obbligatoria degli stessi qualificherà, anche in applicazione dell'art. 1153 c.c. sull'*acquisto a non domino*⁵⁸, gli utenti successivi

che, in forza dell'art 64 *ter* L. 633/41 l'autore, vendendo il supporto "*mette in circolazione non necessariamente una copia, ma tanti prodotti quanti sono necessari per l'uso del programma conformemente alla sua destinazione*"; concorda con tale opinione Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 171.

⁵⁶ Circa la mancanza di un interesse, qualificabile come meritevole di tutela, del dante causa a che gli utenti siano soggetti a limitazioni nelle proprie facoltà di sfruttamento dell'opera, nelle licenze d'uso di *software*, v. *supra*, in questo stesso paragrafo quanto argomentato circa la disciplina di cui all'art. 1379 c.c.

⁵⁷ Ovviamente, a condizione che l'utente che trasmetta la copia dell'opera caricata nel proprio elaboratore si adoperi per la sua immediata cancellazione una volta che il trasferimento sia completato; v. Nimmer D., *Brains and other paraphernalia of the digital age*, in Riv. dir. ind., III, 1997, pag. 64 ss., il quale in particolare discorre circa la necessità che venga riconosciuto, accanto alle facoltà canoniche concesse dalla legge sul diritto d'autore (riferendosi in particolare al *Copyright Act*) anche un c.d. "diritto alla cancellazione" [*right to erase*], il quale permetterebbe di legittimare determinate operazioni sulle opere protette (come il trasferimento tra diversi *computer*) le quali altrimenti sarebbero qualificabili come infrazioni della privativa gravante sulle stesse; cfr. Gambino A. M., *Le trasmissioni telematiche del bene immateriale*, in AIDA, 1997, pag. 508.

⁵⁸ Il richiamo all'art 1153 c.c. è giustificato perché: i) l'oggetto della questione, ossia i *software*, possono essere considerati beni mobili, seppure immateriali; ii) si adatta anche alla circostanza per cui il primo utente possa essere considerato quale mero fruitore del programma e non

in buona fede a loro volta come "legittimi acquirenti" ai sensi dell'art. 5 della direttiva 24/2009⁵⁹.

Ricapitolando, il principio di esaurimento deve considerarsi inderogabile dall'autonomia privata, in quanto:

- a) Risulta come principio cogente per l'ordinamento ex art. 117 comma 1 Cost., essendo estensione della libertà fondamentale alla circolazione delle merci di cui all'art. 26 comma 2 TFUE e demandato quindi ad assicurare l'omogeneità della distribuzione dei prodotti all'interno del mercato unico europeo;
- b) Anche quando il titolare non abbia espresso la diretta volontà di vendere il prodotto, qualora questo eserciti un'attività qualificabile come sua "messa in commercio" (aumentando la quantità di beni disponibili sul mercato), detto principio dovrà considerarsi applicabile in forza dell'interpretazione estensiva della locuzione "*vendita*", di cui all'art. 64 *bis* lett. c) L. 633,

proprietario; iii) condiziona l'acquisto della proprietà alla sussistenza della buona fede solo al momento della consegna, precedente all'eventuale proposizione di sottoscrizione della licenza nei confronti del secondo utente; iv) può qualificarsi come "*titolo idoneo al trasferimento della proprietà*" il negozio di vendita tra il primo utente e quello successivo.

⁵⁹ Interessante è la riflessione di Rivaro R., *Op. cit.*, per cui "*la previsione contenuta all'art. 5, par. 1, direttiva 2009/24/CE, secondo cui il legittimo acquirente di un software può compiere tutti gli atti di riproduzione necessari per un uso del programma conforme alla sua destinazione a prescindere dall'autorizzazione del titolare dei diritti, sembrerebbe poter essere ben intesa non tanto come una limitazione eccezionale al contenuto della privativa quanto piuttosto come una licenza legale volta, tra l'altro, ad assicurare l'effettiva operatività del principio di esaurimento del diritto di distribuzione sancito all'articolo immediatamente precedente e come tale diretta espressione dello stesso principio generale di libera circolazione delle merci*". A questo punto sorge però un ulteriore dubbio, ossia quale debba essere la qualificazione del rapporto tra utilizzatore e utente qualora abbia ad oggetto un programma il quale necessiti dell'utilizzo continuo di dati o informazioni contenute in rete, soggetti quindi ad un salvataggio solo temporaneo sulla macchina dell'utilizzatore: la conclusione più semplice sarebbe riconoscere in tal caso un contratto misto di vendita e appalto di servizi, il che però non offre una facile soluzione circa l'operabilità o meno dell'esaurimento. Infatti, quando anche si riconosca la possibilità per l'utente di rivendere la copia del programma ceduta, il dante causa potrebbe legittimamente opporre il suo rifiuto ad avere rapporti con terzi per quanto riguarda la prestazione di servizi, impedendo così indirettamente e legittimamente la cessione stessa del programma, con elusione del principio di esaurimento; analogo all'esempio riportato è il c.d. caso *Steam*, v. *infra* il paragrafo 3.3, a cui si rimanda per una più approfondita trattazione su questo specifico tema.

giustificata della natura prevalentemente applicativa dei programmi per elaboratore, che li ravvicina alla disciplina di cui all'art. 5 CPI, e quindi dalla richiamata dottrina, secondo la quale l'esaurimento dei diritti di brevetto e d'autore devono essere ricondotti ad un unico fondamento comune;

- c) L'art. 1379 c.c., sul *pactum de non alienando*, dispone espressamente la nullità dei vincoli di destinazione (aventi comunque al massimo efficacia obbligatoria) stabiliti dalle parti per i beni oggetto di cessione, qualora: 1) non siano giustificati da una specifica ragione meritevole di tutela; 2) non sia stabilita una relativa scadenza dopo la quale questi vengano a decadere (entrambi elementi normalmente assenti nei più comuni contratti di licenza d'uso di *software*);
- d) L'art. 5 paragrafo 1 della direttiva 24, interpretato alla luce del considerando 13 del medesimo atto, riconosce il diritto di riprodurre liberamente il *software*, qualora tale attività sia "conforme alla sua destinazione", da parte del suo "legittimo acquirente", da cui discende pertanto l'impossibilità del dante causa di limitarne l'utilizzo per tutti coloro che possano qualificarsi come tali ex art. 1153 c.c., avendo acquistato in buona fede il programma dall'utente precedente.

Dato quanto esposto, non si ritiene possibile per le parti di un contratto avente ad oggetto il trasferimento di un programma per elaboratore di stabilire patti che condizionino la circolazione della singola copia dell'opera, salvo il potere del titolare di controllarne la successiva locazione, e pertanto le eventuali clausole aventi tale contenuto dovrebbero ritenersi inefficaci in applicazione rispettivamente degli artt. 1418 e 1379 c.c., dell'art. 64 *bis* lett. c) della L. 633/41, dell'art. 5 paragrafo 1 e del considerando 13 della direttiva 2009/24/CE.

2.1.3.1 Il riuso di *software* nella P.A.

L'art 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 82/2005, stabilisce al comma 1 che "*le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre*

*pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni”*⁶⁰.

In ambito amministrativo quindi con riuso si intende la facoltà di utilizzare illimitatamente il medesimo *software* all'interno del circuito pubblico, cedendolo gratuitamente tra diverse P.A. tramite c.d. “*licenze di riuso*”⁶¹. Differenza con la materia privatistica riguardante le licenze d'uso, oltre alla citata norma di legge⁶² (la cui *ratio* è certamente quella di tutelare l'interesse generale al buon andamento e quindi all'economicità ed efficienza della P.A. ex art. 97 della Costituzione) è che qui oggetto di regolazione sono solamente i programmi trasferiti tramite contratti di sviluppo di *software* negoziati *ad hoc* e non invece i programmi “pacchettizzati”, di cui invece non è fatto cenno. In realtà, come si è indicato in precedenza⁶³, la dottrina è già arrivata alla conclusione generale che nei contratti di sviluppo di *software* il programma non viene ceduto in uso ma è soggetto invece ad una cessione definitiva a favore del committente, da cui il non residuare in capo alla casa produttrice di alcun diritto patrimoniale; la disciplina citata, pertanto, avrebbe l'unico pregio di aver formalizzato tali definizioni dottrinarie, almeno in ambito pubblicistico. Nonostante ciò è comunque possibile fare osservazioni rilevanti anche rispetto ai contratti di licenza d'uso: rientrando infatti l'acquisizione di programmi “pacchettizzati” tramite licenza d'uso tra le facoltà concesse alla P.A. ex art 68 comma 1 lett. e), ci si potrebbe chiedere se e come questa categoria di atti debba essere riconciliata con il suddetto istituto del riuso. Difatti se *ratio* di tale istituto, con riferimento ai contratti di sviluppo di *software*, è quella di perseguire il buon andamento della P.A., non si capisce perché non dovrebbero valere i medesimi propositi

⁶⁰ Su tema v. Ruju N. F., *L'acquisizione ed il riuso del software nella pubblica amministrazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, *passim*.

⁶¹ Ruju N. F., *Op. cit.*, pag. 223.

⁶² In particolare il comma 3 dell'art 69 dispone espressamente che le singole amministrazioni devono inserire nei contratti con i produttori “*clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni*”, privando non solo la P.A., ma le stesse *software house* della libertà di disporre altrimenti. Interessanti sono poi le considerazioni che è possibile trarre dal già citato comma 1 dello stesso articolo, in particolare rispetto all'obbligo indiretto per i produttori di fornire alle amministrazioni committenti, oltre che il codice oggetto, anche il codice sorgente, concessione soggetta invece a numerose diatribe in ambito privatistico.

⁶³ V. *supra*, nota 9.

anche rispetto ai *software* standardizzati, ossia che non siano stati programmati *ad hoc* su richiesta dell'amministrazione ma che sono invece distribuiti alle medesime condizioni verso tutti gli eventuali utenti finali. Non sembrerebbero esservi particolari ragioni per non ritenere estendibile ai contratti di licenza d'uso conclusi dalla P.A. le disposizioni dell'art 69 del d.lgs. 82 per cui, anche in assenza di una specifica contrattazione con il produttore, dovrebbe ritenersi possibile concedere il riuso di un dato programma a favore delle amministrazioni diverse dalla licenziataria⁶⁴.

A conclusione di questo breve *excursus*, ci si potrebbe chiedere perché una disciplina avente ad oggetto il riuso dei programmi per elaboratore sia stata adottata unicamente in ambito pubblicistico, e non invece anche in quello privato, ed in particolare le ragioni che giustificano la conseguente diversa regolazione di interessi che permette alle amministrazioni di cedere gratuitamente un programma, sebbene solo all'interno del circuito pubblico, mentre ciò è lasciato alla libera disponibilità delle parti in ambito civilistico, con la conseguenza di essere generalmente vietato dagli accordi stipulati dalle *software house*, ricordando in realtà che la P.A., nell'acquisizione di tali programmi, dovrebbe in teoria qualificarsi essa stessa come privato⁶⁵. Viene fatto notare tuttavia che *"la dottrina maggioritaria non ritiene possibile utilizzare i risultati a cui è pervenuto il diritto amministrativo per individuare il tipo legale in cui deve essere inquadrato il singolo contratto ad oggetto informatico stipulato tra privati. Si osserva infatti, che gli schemi contrattuali elaborati dal diritto amministrativo sono caratterizzati, chi più chi meno, dall'aspetto impositivo dell'attività della P.A. a garanzia dell'interesse pubblico rappresentato da essa nei confronti dei fornitori privati, con la conseguenza che essi posseggono delle fondamentali caratteristiche di disomogeneità rispetto ai modelli privatistici"*⁶⁶. Pertanto la disciplina pubblicistica del riuso di *software*, sebbene rappresenti un confortante primo passo verso una maggiore chiarezza in

⁶⁴ Cfr. Musso A., *Acquisizione di software nella pubblica amministrazione: recenti evoluzioni della normativa*, in Città Rivista, 2005, pag. 92, per cui in particolare è *"tendenzialmente irrilevante la circostanza che già all'origine il software fosse stato elaborato ad hoc"*.

⁶⁵ Cfr. Chimienti L., *Lineamenti del nuovo diritto d'autore* (edizione VI), Giuffrè, Milano, 2004, pag. 27, per cui *"l'utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione di software di commercio dalla stessa acquistato soggiace alle medesime regole che vigono per gli altri utilizzatori"*.

⁶⁶ Di Giandomenico G., *Op. cit.*, pag. 125 ss.

materia, non rappresenta di per sé un valido aiuto per individuare una specifica regolazione degli interessi in ambito civilistico.

2.1.4 La collocazione delle licenze d'uso in schemi negoziali tipici: gli indirizzi della dottrina

Essendo la licenza d'uso un negozio atipico, è necessario indagare su quale sia l'esatta volontà delle parti al fine di ricondurre il loro accordo all'interno di un particolare tipo contrattuale. Prendendo in considerazione i numerosi modelli in circolazione adottati dai maggiori operatori del settore (come *Microsoft, Oracle, Valve*, ecc.) vi sono precisi elementi, come la cessione della copia del *software* per un tempo indeterminato e il pagamento di un prezzo corrispondente al valore di mercato del prodotto, che rendono evidente la riconducibilità della licenza alla figura tipica della vendita.

Secondo alcuni autori in effetti la licenza d'uso c.d. "proprietaria" di *software* "costituisce in realtà una "pseudo-licenza", espressione del tentativo delle imprese produttrici di aggirare il principio dell'esaurimento, ed è volta a camuffare la natura giuridica dell'operazione che [...] si risolve in una vendita"⁶⁷. Nonostante ciò, la dottrina prevalente⁶⁸ ritiene sia più adeguato individuare nella licenza d'uso c.d. "proprietaria"

⁶⁷ Musti B., *Op. cit.*, pag. 190.

⁶⁸ Sbisà G., *Profili generali dei contratti di utilizzazione dei computers*, in Alpa G. (a cura di), *Aa. Vv., I contratti di utilizzazione del computer*, Giuffrè, Milano, 1984, pag. 32; Rossello C., *Op. cit.*, pag. 90 ss.; Bonazzi E., Triberti C., *Op. cit.*, pag. 59, i quali affermano trattasi di "forma innominata creata nella prassi quotidiana, alla quale potranno essere estese le norme della locazione ove compatibili", nonché gli stessi autori in *Guida ai contratti dell'informatica*, Ipsoa, 1990, pag. 69 ss.; Marella M. R., *Vendita di hardware con software e risoluzione del contratto per inadempimento* (nota a sent. del 15 Febbraio 1985 della Corte d'Appello di Torino), in *Foro It.*, I, 1985, pag. 718 ss.; Pavone La Rosa A., *Lineamenti dei contratti di fornitura dei "computers" e dei servizi informatici*, in *Giur. comm.*, I, 1986, pag. 339 ss.; Leone V. M., *Op. cit.*, pag. 354; Galgano F., *La cultura giuridica italiana di fronte ai problemi informatici*, in Alpa G., Zeno Zencovich V., *I contratti d'informatica*, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 379 ss., il quale precisa in *Diritto civile e commerciale*, 2° ed., CEDAM, 1993, pag. 200 che "l'utilizzatore non acquista la proprietà del programma (altrimenti potrebbe rivenderlo, come si può rivendere un disco di musica o un libro); lo riceve solo in locazione o licenza d'uso, ha la facoltà di godimento ma non quella di disposizione"; Finocchiaro G., *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, Padova, 1993, pag. 94 ss.; Tosi E., *I contratti di informatica*, Pirola, Milano, 1993, pag. 157 ss., il quale specifica tuttavia in *Diritto privato dell'informatica e di internet. I beni, i contratti, le responsabilità*, Giuffrè, 2006, pag. 164, che "non si deve dimenticare che la licenza d'uso di SW è contratto atipico e non può essere identificata tout court con il tipo legale della locazione"; Montalbano

di *software* una locazione atipica, con caratteristiche proprie ma tendenzialmente riconducibile alla relativa disciplina, ed è pertanto solo una parte minoritaria⁶⁹ a ritenere che bisognerebbe invece ricondurre detta fattispecie al contratto di compravendita.

L'articolo 1470 c.c. fissa una definizione ampia di compravendita contemplando, accanto al trasferimento della proprietà della cosa, anche il "*trasferimento di un altro diritto*", che potrebbe pacificamente consistere nella cessione delle facoltà di utilizzo pieno ed illimitato dei programmi per elaboratore⁷⁰, al pari di quanto accade con la

M., *Il regime delle garanzie e delle responsabilità nella licenza d'uso di software applicativo*, in Giustizia Civile, IV, 2003, pag. 122; Ricci A., *I contratti di licenza d'uso di software in particolare: la licenza a strappo, licenza freeware, shareware e open source*, in Finocchiaro G., Delfini F. (a cura di) *Diritto dell'informatica*, UTET, Torino, 2014, pag. 632 nota 2.

⁶⁹ Bin M., *L'equilibrio sinallagmatico nei contratti informatici*, in Alpa G., Zeno Zencovich V., *I contratti d'informatica*, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 64 ss., il quale in particolare ritiene che "*per quei contratti che, pur denominati licenze d'uso, in realtà prevedono il pagamento del corrispettivo in unica soluzione [...] ci si trova di fronte ad una vera e propria vendita; quindi clausole che svuotassero completamente la possibilità di godimento del bene da parte di colui che è impropriamente definito licenziatario, ma in realtà è l'acquirente del bene stesso, nella sostanza farebbero venire meno la causa del contratto e sarebbero, dunque, illecite*"; Franceschelli V., *Op. cit.*, pag. 163; Ristuccia R., Zeno Zencovich V., *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d.lgs. 518/92*, CEDAM, Padova, 1993, pag. 43, ove appunto è affermato che "*La locazione consiste [...] nel mettere a disposizione il programma per l'utilizzazione per un tempo limitato. Una licenza a tempo indeterminato costituisce dunque una vendita ed esaurisce il diritto d'autore*"; Bianca C. M., *La vendita e la permuta*, in Vassalli F., *Trattato di diritto civile italiano*, vol. VII, UTET, Torino, 1993, pag. 59 e 937; Lehmann M., *Op. cit.*, pag. 50; Musti B., *Il contratto di "licenza d'uso" del software*, in *Contr. e impr.*, 1998, pag. 1289 e ss., ove in particolare viene affermato che può parlarsi di licenza solo qualora sia prevista la cessione di uno o più diritti di sfruttamento economico sul programma, trattandosi invece di vendita qualora l'operazione riguardi unicamente la cessione di una sua singola riproduzione, nonché la stessa autrice in *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 179 ss. È altresì concorde nell'inquadrare i contratti di licenza d'uso nell'istituto della vendita Sarti D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 340, ma solo qualora questi non possano qualificarsi come licenze in senso proprio, ossia non rappresentino un fattore di affermazione concorrenziale per il licenziatario, a prescindere dall'apposizione o meno di un termine di durata del contratto; cfr. Meli V., *Op. cit.*, pag. 345 ss., per cui "*se [le clausole di ritenzione della proprietà] sono inserite all'interno di un regolamento contrattuale costruito sulla base di una contrattazione individuale, esse potranno anche essere efficaci ed opponibili anche agli eventuali terzi ai quali l'utilizzatore cedesse il software [...]. Al contrario, se esse sono inserite nel testo di licenze standardizzate, non potranno che essere considerate inefficaci*" e ciò anche in quanto "*non si vede quale interesse, se non proprio quello dell'elusione della regola di esaurimento, possa sussistere al mantenimento di una "proprietà" sugli esemplari di software*".

⁷⁰ Così Bianca C. M., *Op. cit.*, pag. 205, il quale specifica che il contratto di vendita può avere ad oggetto, oltre alla proprietà, anche diritti "*di godimento, crediti, diritti di utilizzazione, diritti potestativi, nonché posizioni giuridiche complesse*". Vengono così superate le critiche di quella

distribuzione di qualsiasi altro bene di consumo⁷¹ (fermi restando i limiti stabiliti dalla specifica disciplina inerente i *software* e più in generale le opere dell'ingegno, come ad esempio l'impossibilità per l'utente finale di duplicare e mettere in commercio il bene, facoltà che spetterà comunque in via esclusiva al titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, salvo patto contrario⁷²).

Per quanto riguarda invece l'istituto della locazione, ex art 1571 c.c. questa "è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo". In particolare, ai sensi dell'art. 1574 n°3 c.c., quando le parti non hanno determinato la durata della locazione di cose mobili, questa s'intende convenuta "per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo". Come già affermato, nella maggior parte dei contratti di licenza d'uso non è però specificato alcun termine finale⁷³; trovandoci poi in presenza di un corrispettivo versato in un'unica soluzione (quale prezzo del bene trasferito), risulterà allora arduo individuare un'unità di tempo ad esso corrispondente, dovendosi pertanto ipotizzare una durata illimitata del contratto, caratteristica quest'ultima però propria del contratto di vendita e non invece della locazione⁷⁴. Unico elemento in comune tra la licenza d'uso e la locazione appare quindi essere esclusivamente l'aver

parte della dottrina che ritiene non possano assimilarsi le licenze d'uso ai contratti di vendita in quanto i *software*, essendo beni immateriali, non sono di per sé assoggettabili ai diritti di proprietà (così Di Giandomenico G., *Op. cit.*, pag. 114).

⁷¹ I *software* sono qui definiti come "beni di consumo" non nel senso di "beni consumabili", da contrapporsi ai "beni durevoli", ma nel senso che sono capaci di produrre un'utilità diretta per il consumatore finale (come le altre creazioni d'ingegno, quali i film o le opere musicali, trasferiti tramite *medium* fisici). Esplicativa risulta la definizione di cui al d.lgs. 206/2005 art. 128 comma 2 lett. a), per cui costituisce bene di consumo: "qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica".

⁷² Come si vedrà più avanti, nel caso *Usedsoft* (v. *infra* Capitolo 3), neanche tale principio è però pacifico nella pratica: la Corte di Giustizia europea ha infatti ritenuto in detta fattispecie che l'incorrere del principio di esaurimento rende comunque possibile la rivendita del programma, ed in particolare delle relative chiavi di attivazione, non solo tra privati ma anche tramite sistemi di distribuzione di tipo imprenditoriale.

⁷³ V. *infra* il paragrafo 2.2.

⁷⁴ Cfr. Rossello C., *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software*, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 66, il quale rileva che mentre la licenza può essere potenzialmente perpetua, la locazione invece non può avere durata superiore ai trenta anni, ex art. 1573 c.c.

entrambe ad oggetto il solo diritto di godimento sul programma, rimanendo estranee alla prima tutte le altre caratteristiche del suddetto contratto tipico, *ex multis* l'obbligo per il conduttore di restituire la cosa alla scadenza del termine pattuito. Invero, secondo autorevole dottrina "*malamente [...] si fa capo in queste ipotesi ad un'analogia con la locazione o l'affitto*"⁷⁵: il diritto del licenziatario infatti non potrebbe considerarsi come diritto personale di godimento nei confronti del titolare in quanto ciò, oltre a contrastare con la facoltà di utilizzazione del titolare stesso (che ordinariamente perdura, trattandosi quelle di "*mass-market*" di licenze non esclusive), non si concilia neanche con i particolari limiti di utilizzazione che sono imposti al licenziante⁷⁶ (come il numero massimo di terminali sui quali può essere installato o con cui può essere utilizzato in rete il programma) i quali farebbero assumere al godimento del bene una connotazione del tutto peculiare, non paragonabile quindi con quella oggetto dei contratti di locazione⁷⁷.

In particolare viene sostenuto che: "*l'impostazione che conclude per la locazione è frutto, in realtà, di una sovrapposizione, a monte, di situazioni negoziali assolutamente differenti. [...] la nascita dello schema della licenza d'uso avviene nell'ambito di contrattazioni intercorrenti tra produttore/concedente e utilizzatore nelle quali tale schema è frutto di una negoziazione individuale: in questo contesto la licenza ha ad oggetto il godimento del software per un lasso di tempo circoscritto e dietro pagamento di un canone periodico, cosicché l'accostamento (in via diretta o analogica) alla locazione*

⁷⁵ Ascarelli T., *Op. cit.*, pag. 387.

⁷⁶ Ascarelli T., *Op. cit.*, pag. 387 ss. Secondo tale autore in realtà il più grande limite che non permetterebbe di ascrivere la licenza nella categoria della locazione è che ha ad oggetto beni immateriali, i quali non sono suscettibili di consegna né di poter essere individuati in un certo spazio; non si può concordare con tale opinione, almeno per quanto riguarda i *software*, i quali, anche se immateriali, possono essere individuati nella presenza o meno in una certa macchina, la quale pertanto potrà o meno esercitare determinate funzioni. Altro punto che viene però affrontato, e sul quale invece si concorda, è quello della portata che all'istituto della licenza (in senso proprio) vuole ricondursi, ossia quella di sfruttamento economico dell'opera e, di conseguenza, di poter agire direttamente contro i contraffattori, finalità che invece non può assolutamente essere riconosciuta alla fattispecie della locazione.

⁷⁷ Di Giandomenico G., *Op. cit.*, pag. 224. Tale autore riferisce altresì circa l'opinione per cui, per quanto riguarda le restrittive condizioni d'utilizzo imposte agli utenti tramite gli accordi di licenza d'uso, attesa l'intrinseca obsolescenza dei *software*, la clausola che le impone potrebbe essere considerata nulla ai sensi dell'art 833 c.c., sul divieto di atti di emulazione, in quanto non rispondente ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; *Op. cit.*, pag. 229 ss.

*appare del tutto scontato. Successivamente, però, lo schema della licenza viene esteso anche alle contrattazioni standardizzate che hanno ad oggetto le cessioni (definitive) effettuate dal distributore a favore degli utilizzatori finali: divenendo il software un bene di consumo di massa, infatti, non è più possibile una trattativa privata*⁷⁸. Gli elementi principali da cui si evincerebbe la riconducibilità di un contratto di licenza d'uso alla fattispecie della vendita sono quindi: a) l'indeterminatezza della durata del contratto⁷⁹, la quale conferirebbe all'acquirente un diritto sul bene che prescinde da un corrispettivo obbligo di far godere assunto dal dante causa; b) la valenza del corrispettivo quale prezzo e non invece quale canone che remuneri la prestazione continuativa di messa a disposizione del bene da parte del licenziante⁸⁰.

⁷⁸ Musti B., *Op. cit.*, pag. 179 ss.

⁷⁹ In realtà, questa indeterminatezza potrebbe essere implicitamente contraddetta dalla durata limitata del diritto d'autore: passati i canonici 70 anni infatti, la stessa licenza perderebbe senso di esistere, in quanto lo sfruttamento del programma dovrebbe considerarsi libero da qualsiasi privativa; cfr. Sarti D., *Op. cit.*, pag. 342 ss. D'altronde tale ricostruzione, anche in forza dell'art 1362 comma 1 c.c., non dovrebbe essere ricondotta automaticamente alla volontà delle parti per cui, in assenza di una specifica statuizione, potremmo ritenere che questi vogliono effettivamente riferirsi ad tempo indefinito della concessione.

⁸⁰ Cfr. Bianca C. M., *Op. cit.*, pag. 59. La medesima opinione viene altresì sostenuta da gran parte delle corti USA, in applicazione della c.d. *first sale doctrine*; cfr. Sammarco P., *Op. cit.*, pag. 262. Rosati E., *Op. cit.*, d'altra parte nomina un importante caso, *Vernor c Autodesk* del 2010, nel quale la giurisprudenza statunitense ha invece ritenuto inapplicabile tale dottrina "*dal momento che nessuna proprietà verrebbe trasferita al momento della conclusione di un contratto di licenza d'uso*". È interessante notare come nel caso *Vernor c Autodesk* (cfr. il testo della decisione della corte, [link: https://www.eff.org/files/filenode/vernor_v_autodes/vernor_9th_cir_opinion.pdf](https://www.eff.org/files/filenode/vernor_v_autodes/vernor_9th_cir_opinion.pdf)), la *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit* ha dichiarato espressamente erroneo richiamare in tali fattispecie il caso *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, in quanto questo "*non affronta e non può affrontare la questione se il diritto di usare un software sia distinto dall'aver la proprietà di copie di software*" [*Bobbs-Merrill stands only for the proposition that a copyright owner's exclusive distribution right does not allow it to control sales of copies of its work after the first sale. Decided in 1908, Bobbs-Merrill did not and could not address the question of whether the right to use software is distinct from the ownership of copies of software*]. La decisione di non riconoscere la natura di vendita alla licenza d'uso oggetto di contestazione viene in particolare giustificata secondo tre parametri: 1) il fatto che il proprietario del programma specifichi che all'utente sia concessa una semplice licenza; 2) che questo limiti in maniera significativa la capacità dell'utente a trasferire il programma; 3) che imponga rilevanti restrizioni all'uso [*We hold today that a software user is a licensee rather than an owner of a copy where the copyright owner (1) specifies that the user is granted a license; (2) significantly restricts the user's ability to transfer the software; and (3) imposes notable use restrictions*]. Distinguendo tra le ordinarie licenze costituite su diritti d'autore e licenze aventi ad oggetto *software*, la corte pertanto rende possibile svincolare queste ultime dalla *first sale doctrine*:

D'altra parte, la semplice presenza di un prezzo corrisposto in un'unica soluzione e di una durata indeterminata del contratto potrebbero essere ritenuti insufficienti, di per sé, per affermare la sussumibilità della licenza nel contratto di vendita⁸¹, dovendosi anche tenere conto che l'imposizione del principio di esaurimento a tali rapporti avrebbe come effetto di andare oltre la volontà delle parti, espressa chiaramente da clausole puntualmente inserite in sua limitazione⁸², in violazione dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. Inoltre, la stessa L. 633, all'art. 64-*quater* comma 1 lett. a), qualificando il "licenziatario" come colui che "abbia il diritto di usare una copia del programma", sembrerebbe riconoscere implicitamente il contenuto di tale fattispecie come analogo a quello della locazione, circoscrivendolo essenzialmente al trasferimento del solo diritto di godimento del bene.

Si osservi tuttavia che ai sensi dell'art. 1362 c.c.⁸³ "nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso

"EULAs are not licenses in the traditional sense but rather function by permanently transferring a good while purporting to retain title to [it]" (cfr. Lopresto C., *Gamestopped: Vernor V. Autodesk And The Future Of Resale* in Cornell Journal of Law and Public Policy, Volume 21, pag. 243, il quale tra l'altro critica fortemente il testo della sentenza, in quanto, in base alla sua lettura, basterebbe alle case produttrici di nominare i negozi di trasferimento di *software* come licenze d'uso per eludere il principio di esaurimento, senza però che ciò trovi giustificazione né nella natura dei programmi né nelle disposizioni di diritto positivo; cfr. nello stesso senso Hayes E., *Vernor V. Autodesk: Power to the... Producers?*, in IP Theory, Vol. 2, 2012, pag. 16 ss.; sul tema v. anche Halpern M., Kapgan Y., e Yu K., *Vernor v. Autodesk: Software and the First Sale Doctrine under Copyright Law*, in Intellectual Property & Technology Law Journal, Vol. 23, n° 3, 2011, pag. 1 ss.).

⁸¹ Cfr. Tosi E., *Op. loc. cit.*, secondo il quale la circostanza che la licenza sia stipulata normalmente a tempo indeterminato, mentre la locazione è un contratto necessariamente di durata, non deve essere sopravvalutata "perché la locazione resta, comunque, referente normativo principale per la disciplina della licenza d'uso".

⁸² Di Giandomenico G., *Op. cit.*, pag. 227.

⁸³ Cfr. Musti B., *Op. cit.* pag. 183. Sul tema dell'interpretazione dei contratti, senza pretesa di esaustività v.: Oppo G., *Op. cit.*; Tedeschi V., *Accordo privato e interpretazione contrattuale*, in Riv. dir. comm., II, 1946, pag. 165 ss.; Stolfi G., *Teoria del negozio giuridico*, CEDAM, Padova, 1947; Messineo F., *Dottrina generale del contratto (artt. 1321.1469 Cod. civ.)*, Giuffrè, Milano, 1948; Casella M., *Il contratto e l'interpretazione*, Giuffrè, Milano, 1961; Alpa G., *Unità del negozio e principi di ermeneutica contrattuale*, in Giur. It., I, 1973, pag. 1507 ss.; Costanza M., *profili dell'interpretazione del contratto secondo buona fede*, Giuffrè, Milano, 1989; Irti N., *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, pag. 1139; Alpa G., Fonsi G., Resta G., *L'interpretazione del contratto: orientamenti e tecniche della giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2001; Manenti R., *Il principio di interpretazione del contratto secondo buona fede*, in Contratti, 2001, pag. 1086; Sassi A., *Qualificazione del contratto e canoni ermeneutici*, in

letterale delle parole” e che *“per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”*⁸⁴. Pertanto, è possibile avanzare un’ulteriore considerazione: a prescindere dal mero dato letterale dell’accordo (e quindi sia dal *nomen* dell’accordo che dalla qualifica delle parti come licenziante e licenziatario), qualora l’operazione commerciale sia stata prospettata all’utente quale vendita (ad esempio esibendogli messaggi promozionali che invitino all’ *“acquisto”* del prodotto *software*), ed ove il rapporto negoziale assuma nei fatti, con l’esecuzione del contratto, la forma di una vendita⁸⁵, allora risulterà lecito chiedersi se il relativo accordo non dovrebbe essere così qualificato dall’interprete in applicazione del richiamato art. 1362 c.c., in combinata lettura sia con l’art. 1366 c.c., sull’interpretazione di buona fede⁸⁶, sia anche con l’art. 1370 c.c., per cui

Rass. giuridica umbra, 2001, pag. 129; Corea N., *Interpretazione ed integrazione del contratto: come opera la buona fede*, in *Obbligazioni e contratti*, 2, 2007, pag. 120; Teti G., *L’interpretazione del contratto*, in Fava P. *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 1685 ss.; Gentili A., *Senso e consenso. Storia teoria e tecnica dell’interpretazione dei contratti. Volume II – Tecnica*, Giappichelli, Torino, 2015.

⁸⁴ Cfr. Irti N., *Op. cit.*, il quale specifica che *“Il comportamento delle parti designa tutto il loro agire: che non è soltanto il dire o lo scrivere parole, ma pure il condursi materialmente e il fare nelle cose”*.

⁸⁵ Qui si fa sempre riferimento alle già esposte caratteristiche più comuni dei contratti di licenza per *software* pacchettizzati, ossia: a) la durata indeterminata del contratto, che farebbe intendere all’utente di avere un dominio temporalmente illimitato sulla copia dell’opera; b) il versamento di un pagamento in un’unica soluzione, che farebbe intendere all’utente di aver acquistato un bene di consumo del tutto analogo ad altri (come libri, CD musicali, ecc.) e quindi sottoposto alla medesima disciplina giuridica.

⁸⁶ Secondo parte della dottrina, l’altrui affidamento sarebbe tutelato in particolare dall’art. 1366 c.c., quale *“parametro interpretativo fondato su standards di ragionevolezza e normalità dell’atto di autonomia negoziale”* (Sangermano F., *L’interpretazione del contratto. Profili dottrinari e giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 170), per cui dal generico dovere di correttezza deriverebbe l’obbligo per le parti di non fermarsi alla stretta lettera dell’accordo, ma di attivarsi in via continuativa per perseguire l’interesse della controparte (cfr. in questo senso Bianca C. M., *Diritto civile*, volume 3, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 477; Gazzoni F., *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, pag. 751). La tutela di detto affidamento, anche detto *“incolpevole”*, secondo autorevoli autori potrebbe in realtà rinvenirsi anche all’art 1362 comma 1, nella parte in cui dispone che, per interpretare il contratto, bisogna indagare sulla comune intenzione delle parti: non potendosi l’interprete *“calare nell’interno dell’animo umano”*, questo dovrà necessariamente riferirsi al significato dell’accordo che appare all’esterno, ossia che, data lettura del testo, può *“essere inteso da una persona di normale diligenza”*; Alpa G., *Corso di diritto contrattuale*, CEDAM, Padova, 2006, pag. 89 ss.

*“le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”*⁸⁷.

A tali argomenti si potrebbe in realtà contestare che l'applicazione degli art 1362 comma 2 ss. c.c. sono giustificati solo ove il contratto non abbia un significato chiaro e palese già dalla mera composizione delle sue parole (c.d. principio *“in claris non fit interpretatio”*)⁸⁸. Tuttavia, gran parte della dottrina è ormai concorde nel ritenere che per interpretare un accordo negoziale, ed in particolare per giungere alla sua qualificazione, è necessario applicare tutti i criteri ermeneutici e non solo il criterio letterale⁸⁹, con particolare attenzione altresì alla necessità dell'impiego del parametro del comportamento complessivo delle parti⁹⁰. Peraltro, come già osservato in

⁸⁷ *L'interpretatio contra proferentem* assume altresì una valenza del tutto peculiare quando si sia di fronte a contratti stipulati tra professionisti e consumatori, essendo prescritto all'art. 34 del codice del consumo l'onere nei confronti dei professionisti di predisporre clausole chiare e non ambigue, applicandosi altrimenti il *favor* nei confronti della controparte. Per quanto riguarda la disciplina delle licenze d'uso alla luce della normativa a tutela dei consumatori v. *infra* paragrafo 2.1.6.

⁸⁸ È opinione prevalente in giurisprudenza che tale principio sia in effetti il cardine fondamentale dell'interpretazione negoziale; cfr. *ex multis*, Pirozzi R., *Interpretazione letterale del contratto e criteri ermeneutici sussidiari*, in *Giur. it.* 1992, I, pag. 1542 ss., il quale annota la sentenza della Cass. del 25 Giugno 1991, con la quale viene affermato espressamente che *“nella ricostruzione della volontà contrattuale il giudice [...] deve indagare la comune intenzione dei contraenti desumendola dal senso letterale della convenzione e da ogni atto integrativo della scrittura privata [...]”; pertanto, l'applicabilità dei criteri ermeneutici sussidiari dipende dall'esito di suddetta indagine*”. Per altre pronunce del medesimo tenore, cfr. Costanzo P., *Il principio in claris non fit interpretatio nel sistema delle norme relative alla interpretazione del contratto*, in *Giust. civ.*, 3, 1997, pag. 151.

⁸⁹ In questo senso cfr. *ex multis* Tedeschi V., *Op. cit.*, pag. 169 ss.; Casella M., *Op. cit.*, pag. 201; Moscati E., *Il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto in relazione al criterio di ermeneutica contenuto nel capoverso dell'art. 1362 c.c.*, in *Giur. it.*, I, 1967, pag. 631; Santoro Passarelli F., *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli 1989, pag. 231 ss.; Bianca C. M., *Op. cit.*, pag. 429; Uda G. M., *Il comportamento delle parti come canone di interpretazione contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, pag. 605 ss.

⁹⁰ D'altronde Irti N., *Op. cit.*, evidenzia che *“Il materiale pragmatico (cioè, il complesso dei comportamenti) non appartiene al contratto, inteso come fatto conforme alla fattispecie. Esso, appunto poiché si svolge prima e dopo la “conclusione del contratto”, non è il contratto, ma serve per sciogliere la polisemia delle parole e così per definire il significato del contratto. Il contesto situazionale - è la denominazione da noi usata - serve all'intelligenza del testo linguistico, che è, e rimane, l'unico ed esclusivo oggetto dell'interpretare*”. Si noti che tali osservazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato nel testo: l'applicazione dell'interpretazione ex art. 1362 comma 2 c.c. è infatti proposta al fine di giungere ad una qualificazione dell'atto già intrinseca nel testo contrattuale (dovuta sia al tenore di determinate clausole fondamentali, sia

precedenza⁹¹, il principio di esaurimento deve ritenersi in ogni caso inderogabile dall'autonomia privata, e ciò anche qualora sia stato dalle parti specificatamente apposto un termine finale di durata, in quanto tale caratteristica può altresì essere presente in un normale contratto di vendita⁹².

A questo punto bisognerebbe però considerare l'art 1367 c.c. sul principio di conservazione, per cui *“nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”*, rimanendo di conseguenza incerta quale debba essere la sorte delle clausole che stabiliscono espressamente il divieto di trasferire a terzi il programma ceduto in uso. Potrebbe essere una soluzione in tal caso, ritenere che queste clausole siano intese come aventi semplicemente lo scopo di rendere esplicita l'esclusione della facoltà del licenziatario di poter rivendere il programma provvedendo alla sua duplicazione, ossia di distinguere formalmente la licenza d'uso destinata agli utilizzatori finali dai contratti di licenza in senso proprio, come quelli di distribuzione, riguardanti invece lo sfruttamento economico dell'opera.

2.1.5 (Segue): gli orientamenti della giurisprudenza nazionale

Per quanto riguarda gli orientamenti delle corti nazionali, la Pretura di Monza, con una prima sentenza del 27 Settembre 1989, ha inizialmente dichiarato che *“chi acquista un programma per elaboratore da un distributore licenziatario non può a sua volta rivendere il programma in quanto solo al titolare del diritto d'autore spetta il diritto di mettere in commercio l'opera”*⁹³.

Il giudice perviene a tale soluzione qualificando l'atto di rivendita da parte del licenziante non come un mero riuso legittimo del programma ceduto, ma come un vero

della sua concreta funzione economica), e che viene pertanto unicamente avvalorata e confermata dai comportamenti tenuti dalle parti nelle fasi antecedenti e successive alla stipulazione del testo negoziale.

⁹¹ V. *supra* paragrafo 2.1.3.

⁹² Sarti D., *Esaurimento ed Utilizzazione del software*, in Aa. Vv., *La legge sul software. Commentario sistematico*, coordinato da Ubertazzi L. C., Giuffrè, 1994, pag. 342.

⁹³ In Riv. Dir. Ind., II, 1991, pag. 225 (con nota di Bozzola G.).

e proprio atto di commercializzazione, facoltà di per sé spettante unicamente al titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera protetta ex art. 17 L. 633/41. Seguendo tale schema logico, l'atto di successiva alienazione, poiché non specificamente autorizzato dal titolare, viene così ad assumere i caratteri della contraffazione e di conseguenza al divieto di rivendita viene attribuita efficacia reale, in quanto direttamente discendente dal diritto di esclusiva costituito sull'opera d'ingegno, opponibile anche ai terzi acquirenti, i quali non potranno neanche eccepire il loro eventuale legittimo affidamento⁹⁴. In particolare, secondo il giudice, l'atto di rivendita sarebbe stato sì legittimo, ma solo qualora questo fosse stato effettuato nei confronti di un utente finale e non invece in quelli di un'impresa, come nel caso di specie.

Non si può ritenere tuttavia di aderire a tale orientamento, in quanto la L. 633/41 non faceva all'epoca né fa tuttora alcuna distinzione tra utenti e professionisti nell'individuare l'efficacia del principio di esaurimento, che semplicemente discende dalla prima vendita di una copia dell'opera. Si ritiene peraltro che il giudice attribuisca erroneamente efficacia reale a statuizioni negoziali le quali assumono invece necessariamente valore obbligatorio, come già sostenuto *supra*, per cui il trasferimento del programma non poteva essere contestato come contraffazione al terzo acquirente della licenziante⁹⁵.

⁹⁴ La stessa Pretura ha dichiarato puntualmente che *“l'utilizzatore a scopo commerciale di un'opera dell'ingegno è tenuto a fornire la prova scritta del negozio autorizzativo ed è tenuto quindi anche ad accertarsi, per iscritto, della titolarità dei diritti di sfruttamento del suo dante causa. In mancanza non può assolutamente invocare la buona fede in merito all'erroneo convincimento che il proprio dante causa fosse autorizzato a distribuire l'opera [...] infatti, a differenza degli altri beni, la circolazione delle opere d'ingegno è vietata dalla legge salvo che non sia espressamente consentita dal titolare. Ogni atto di sfruttamento economico a scopo di lucro messo in atto da chicchessia (che non sia l'autore) deve essere fondato su un negozio autorizzativo. Tale negozio non può essere presunto ed, anzi, deve essere provato per iscritto”*.

⁹⁵ Si potrebbe azzardare un esempio che espliciti tale ultimo commento: qualora oggetto del contratto fossero stati dei manuali e non un programma per elaboratore, nessun giudice avrebbe mai ipotizzato di qualificare la loro alienazione come atto di “distribuzione dell'opera”; l'approccio peculiare che viene riservato ai *software* sembrerebbe discendere dalla loro immaterialità e dalla facilità con cui questi possono essere copiati, ma tali elementi non sono sufficienti, di per sé, a giustificare una disciplina tanto differenziata. Anche i manuali contengono un'opera immateriale e lo stesso diritto d'autore tutela non il libro come bene fisico, ma ciò che contiene; anche i manuali sono poi sottoposti al medesimo pericolo di copiatura: si pensi

Risulta interessante l'indirizzo assunto dal Tribunale di Bari con la sentenza del 1 Giugno 1994. Questo ha affermato in particolare che *“con riferimento ai programmi per computers [...], lo schema della vendita [...] appare inapplicabile. Invero, in tema di contratti relativi al «software» (i programmi), vi è una netta distinzione tra i contratti di cessione dei diritti attinenti lo sfruttamento economico del programma stesso; la prima tipologia contrattuale è generalmente e comunemente denominata «licenza d'uso» ed ha ad oggetto il trasferimento dei diritti d'uso, in maniera non esclusiva, atteso che il cedente opera la cessione a favore di una pluralità di soggetti, senza che venga trasferita la proprietà del programma; il secondo tipo contrattuale, [...] è una vera e propria vendita del programma che, però, non consente l'uso ripetuto del bene da parte di più soggetti. Dagli atti di causa emerge con chiarezza che il contratto controverso è da ritenere inquadrabile nella prima categoria, atteso che la convenuta non ha ceduto in via esclusiva i propri diritti relativi al programma all'attrice, poiché è stata solo trasferita la facoltà d'uso e di utilizzazione per un certo periodo di tempo”*⁹⁶.

In tale fattispecie si concorda con la conclusione proposta dal Tribunale, in quanto la licenza d'uso viene associata alle caratteristiche tipiche di un contratto di locazione proprio per la circostanza che questa era stata concessa solo per un periodo limitato di tempo⁹⁷, senza contare che, come anche emerge dagli atti di causa, per il suo utilizzo era stato pattuito il versamento di un corrispettivo periodico *“espressamente qualificato come canone di licenza”*.

Particolare è poi l'orientamento delineato dal Tribunale di Palermo con la pronuncia del 29 Maggio 1997, nella quale è stato affermato in particolare che la licenza d'uso costituirebbe un *“negoziio giuridico che conserva la causa tipica”*, la quale concernerebbe l'acquisto della *“sola utilizzazione del programma”*, ovvero *“la sola*

semplicemente alla difficoltà con cui sono fatti rispettare ad oggi i limiti alla quantità di materiale letterario legittimamente fotocopiabile di cui all'art 68 commi 3 e 5 L. 633/41.

⁹⁶ In Dir. inf., 1995, pag. 927 ss. (con nota di Tosi E.).

⁹⁷ Così anche il Tribunale di Milano, con la successiva sentenza dell'8 Luglio 1999 (in DInf., 2000, pag. 336, con nota di Rossello).

facoltà d'uso", per cui *"la proprietà [...] id est la proprietà di cederne i diritti ai terzi"*⁹⁸ rimane in capo all'autore.

Non sono chiare le motivazioni che abbiano mosso il giudice di prime cure ad optare per una simile determinazione, in particolare in quanto nessuna disposizione, né odierna né risalente ai tempi della sentenza, sembrerebbe dare adito alla qualificazione delle licenze d'uso quali contratti tipici. In vero è possibile che nell'ambito della argomentazione il giudice abbia inteso riferirsi non alla tipicità legale, ma alla *"tipicità sociale"*⁹⁹ della fattispecie. La corte di Cassazione, con la sentenza del 16 Ottobre 1995, n. 10805, ha definito in particolare il contratto socialmente tipico come un *"tipo negoziale diffuso nella pratica degli affari"*¹⁰⁰: ci si riferisce quindi in ogni caso ad un contratto atipico, seppur avente determinate caratteristiche comuni nella pratica, per la cui regolazione deve comunque farsi riferimento alla volontà delle parti nel caso concreto in applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c.

Parzialmente diversa è la questione risolta dal Tribunale di Roma con la sentenza del 31 Gennaio 2000, nella quale è stato disposto, premettendo che il *"codice oggetto"* è opera dell'intelletto diversa e protetta separatamente da quello *"sorgente"*, che *"non può essere accolta la domanda di risoluzione (per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta) di un contratto di licenza di programma esecutivo, per mancata fornitura del codice sorgente da parte licenziante, quando la licenza non si estende anche al codice sorgente"*¹⁰¹.

Non si concorda con quanto statuito in tale pronuncia, e ciò in quanto l'art. 64 *ter*, comma 1, L. 633/41, così come previsto già dal d.lgs. 518/92, dispone espressamente che *"non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti [la*

⁹⁸ In Dir. inf., 1998, pag. 968 (con nota di Montalbano).

⁹⁹ Montalbano M., *Ente pubblico e titolarità del software ideato dal dipendente* (nota alla sentenza del Tribunale di Palermo del 29 Maggio 1997), in Dir. inf., 1998, pag. 977, nota 17; cfr. anche Rossello C., *Op. cit.*, pag. 9, secondo cui, circa i contratti di licenza d'uso, si può parlare di *"omogeneità pressoché assoluta dei moduli o formulari, alla quale ben si addice la definizione di «atipicità standardizzata»"*.

¹⁰⁰ In Giustizia Civile, VI, 1996, pag. 1739 (nota di Schermi).

¹⁰¹ In AIDA, 2000, Repertorio, I, pag. 1041.

riproduzione, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore], *allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori*". In più, a norma dell'art 64 *quater*, non può essere limitata la facoltà del licenziatario di agire al fine di *"ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente"*, purché ciò non *"arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma"*. In base a tale disciplina il licenziante che non fornisca, insieme al "codice oggetto", anche quello "sorgente", dovrebbe quindi qualificarsi come inadempiente, essendo sempre necessario, al fine di poter utilizzare il programma in tutti i modi espressamente consentiti dalla legge, che congiuntamente al "codice oggetto" venga altresì fornito il rispettivo "sorgente", potendosi altrimenti agire ex art. 1453 c.c. D'altronde, se si fosse qualificato il negozio come vendita, la mancanza della cessione del "codice sorgente" insieme al "codice oggetto" avrebbe potuto giustificare altresì la risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del prezzo, per violazione della garanzia di cui all'art. 1490 c.c., nella parte in cui dispone che *"il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore"*. Come rilevato nel capitolo precedente infatti, è il solo "codice sorgente" ad essere comprensibile all'uomo e pertanto ne è indispensabile la conoscibilità onde permettere determinate azioni su quello "oggetto" necessarie al fine di garantirne l'utilizzabilità, come la manutenzione o l'adattamento del *software* a problemi che seppur rinvenuti posteriormente alla conclusione del contratto traslativo, possano essere comunque ricondotti al novero delle utilità da questo contemplate.

Peculiare è la successiva sentenza del giudice di pace di Schio, pronunciata il 4 giugno 2001, inerente in particolare un'azione di risoluzione contrattuale per inadempimento fatta da un'impresa licenziataria per il malfunzionamento di un programma concesso in uso dal convenuto. Il giudice, ritenendo che *"i due istituti, tradizionalmente presi come riferimento dalla dottrina per la disciplina della licenza*

d'uso di software, la locazione e la vendita, non appaiono [...] soddisfacenti per disciplinare il caso di specie”¹⁰², ha delineato un differente indirizzo, secondo il quale “il pagamento di una somma di danaro, impropriamente qualificata come “corrispettivo”, deve considerarsi evento negoziale del tutto eventuale e di certo non caratterizzante la fattispecie, essendo possibile ed assai frequente nella pratica il rilascio di licenza di utilizzo a titolo gratuito: che la licenza d'uso segua ad un esborso da parte dell'utilizzatore o meno, non cambia la natura dell'atto di concessione compiuto dal titolare del diritto d'autore [...]. In realtà è proprio lo schema contrattuale in se stesso che male si conforma alla fattispecie oggetto del presente giudizio: il puro e semplice atto di concessione in uso di un programma per elaboratore, sia pure a titolo oneroso e non gratuito, non determina di per sé solo il sorgere di un rapporto contrattuale tra il titolare del diritto di proprietà intellettuale (licenziante) ed utilizzatore (licenziatario)”.

In conclusione “quando la licenza è fatta a titolo oneroso, la somma corrisposta deve intendersi non quale corrispettivo della facoltà concessa ma quale remunerazione dell'attività creativa dell'autore. In assenza di espressa pattuizione e di disciplina legale in tal senso, il licenziatario non potrà quindi vantare particolari garanzie di funzionamento o di qualità del programma, purché questo sia funzionale rispetto agli obiettivi pratici prefissati dallo sviluppatore, che suscitano l'interesse del licenziatario ad utilizzarlo”. Il giudice di pace non ha quindi accolto la domanda attorea “non essendo emerso alcun inadempimento da parte del convenuto e, prima ancora, non avendo natura contrattuale il rapporto dedotto dalle parti in lite, dovendosi invece qualificare come atto unilaterale di concessione, a titolo oneroso, della facoltà di utilizzo di software”.

In tale fattispecie il giudice tuttavia non motiva la scelta per la tesi dell'atto unilaterale, né in realtà offre alcuno spunto significativo al fine di giustificare l'impossibilità di attrarre la licenza d'uso entro i confini della vendita; l'impressione che emerge dalla lettura della decisione è che si sia voluto evitare di affrontare il tema delle

¹⁰² Testo della sentenza presente in Farina M., *Op. cit.*, pag. 124 e ss. e in Musti B., *Op. cit.*, pag. 203 ss. In tale caso il giudice sembra quindi aver aderito all'opinione esposta da parte della dottrina, di cui *supra* alla nota 11.

garanzie per vizi *software*, concludendo per l'esclusione di qualsiasi responsabilità del fornitore, in quanto "*l'utilizzatore non acquista un prodotto, ma, più semplicemente, ottiene la facoltà di utilizzare [il software] "così com'è", senza nessuna garanzia, salvo espressi patti in tal senso*"¹⁰³.

La ricostruzione proposta non sembra quindi condivisibile, in particolare perché non si ritiene che qualificare il rapporto di licenza come mera autorizzazione all'uso sia effettivamente giustificato dall'esame degli interessi in gioco, propendendo per un eccessivo *favor* nei confronti della parte concedente, con evidente inosservanza del più basilare principio di correttezza, e mancando tra l'altro, nella fattispecie come ricostruita dal giudice, un interesse delle parti tale da giustificare la tutela dell'ordinamento ex art. 1322 comma 2 c.c., indicandosi la corresponsione come remunerativa di un'attività intellettuale già compiuta (il che quindi ne esclude la sussumibilità nella disciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 c.c. ss.) e non invece come compenso dell'opera che ne sia il risultato. In termini legislativi, sarebbe stata in tal caso prospettabile l'applicazione degli artt. 1362 c.c., in base al cui disposto è necessario individuare quale fosse stata la comune intenzione delle parti nel caso specifico, anche alla luce del loro comportamento precedente e successivo alla conclusione dell'accordo, ossia di istaurare, mediante la sottoscrizione della licenza, un rapporto obbligatorio avente ad oggetto l'utilizzo del programma ed il suo pagamento, ed in particolare dell'art. 1371 c.c., per cui, in caso di persistente oscurità sul senso dell'atto negoziale, ed in tal caso sulla sua qualificazione, questo dovrebbe essere inteso "*nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti*": alla percezione del compenso per il licenziante e di poter godere di un'utilità (e quindi di un programma privo di vizi) per il licenziatario.

Non mancano casi in cui la giurisprudenza di merito italiana abbia invece affermato l'illiceità dei limiti apposti al trasferimento di un *software*, riconoscendo espressamente natura di vendita ai contratti di licenza: il Tribunale di Milano, con la sentenza del 3 Giugno 2002, ha espressamente statuito che, al di là del *nomen iuris*

¹⁰³ Cfr. Musti B., *Op. cit.* pag. 202 ss.

dell'accordo, *“la cessione di un esemplare di software a tempo indeterminato e [a fronte del pagamento di] un compenso unitario (e non di un canone periodico) non corrisponde ai requisiti della locazione del software previsti dal considerando 15 della direttiva 250/91/Cee, e deve invece essere qualificata come una vendita che comporta l'esaurimento comunitario ex art 64 bis lettera c) l.a. [in forza del quale] la facoltà esclusiva del titolare dei diritti di sfruttamento economico del software di trarre profitto dall'opera dell'ingegno risulta circoscritta alla prima vendita degli esemplari della medesima, cosicché chi ne abbia acquistato un esemplare può disporne, anche cedendolo a terzi”*¹⁰⁴. Con riguardo al richiamo effettuato dalla pronuncia alla disciplina comunitaria, si può far egualmente riferimento al considerando 12 della direttiva 24/2009 attualmente in vigore, per cui *“per «locazione» s'intende il mettere a disposizione per l'utilizzazione, per un periodo limitato e per fini di lucro, un programma per elaboratore o una copia dello stesso”*¹⁰⁵.

In conclusione, risulta interessante l'analisi di un più recente caso deciso dalla Cassazione con sentenza n°16041 del 10 Maggio 2011, inerente una richiesta di risoluzione per inadempimento proposta da una *software house* nei confronti di una società con la quale aveva stipulato un contratto di licenza di un proprio *software*¹⁰⁶. Nell'accordo in particolare si era stabilito che l'accettante non potesse, senza autorizzazione della titolare, trasferire ad alcuno i diritti che gli erano stati concessi in uso. Era accaduto invece che una società terza, acquirente del ramo di azienda della convenuta, si era ritenuta legittimata ad utilizzare il *software* in questione nonostante il suddetto divieto di alienabilità contenuto nell'accordo di licenza. Trattasi in realtà di una fattispecie diversa dai casi già analizzati, in quanto l'accordo viene sottoposto ad una

¹⁰⁴ In AIDA, 2002, Repertorio, I, pag. 838.

¹⁰⁵ Allo stesso modo, il Tribunale di Torino, con la sentenza del 26 Novembre del 2005 (Testo in Musti B., *Op. cit.*, pag. 206 ss.), riguardante un caso di fornitura in licenza d'uso di un pacchetto *software standard* con annessa prestazione di servizi di assistenza, indica chiaramente che detta fattispecie è configurabile *“come negozio misto di appalto e fornitura, caratterizzato cioè non soltanto dalla vendita di un programma specifico e dal suo periodico aggiornamento, ma anche dalla assistenza all'utente nella prodromica fase di utilizzo”*.

¹⁰⁶ Testo della sentenza reperibile all'interno del sito *internet* del ministero della giustizia ([link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20110722/snciv@s10@a2011@n16041@tS.clean.pdf](http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20110722/snciv@s10@a2011@n16041@tS.clean.pdf)).

negoziazione specifica con l'utente, il quale ha quindi espressamente accettato le condizioni di non cedibilità del programma. Nonostante ciò, tale pronuncia risulta interessante per le motivazioni proposte dai giudici di legittimità che, così come formulate, potrebbero agevolmente estendersi anche ai casi di *"mass-market license"*.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società licenziataria, impugnante la sentenza d'appello pronunciata a favore della *software house*, per due ordini di ragioni: in primo luogo essa fa riferimento all'art. 64 *bis* lett. c) della L. 633/41, nella parte in cui stabilisce che rientra tra i diritti esclusivi inerenti i programmi per elaboratore quello di effettuare o autorizzare *"qualsiasi forma di distribuzione al pubblico"*, ritenendo che con tale statuizione la legge *"stabilisce il pieno ed illimitato dominio del titolare della protezione anche nel determinarne l'uso da parte di terzi. Ed anche di limitarne la concreta gestione nel mercato"*. A sostegno di tale opinione viene fatto altresì riferimento all'art. 64 *ter*, il quale *"mentre stabilisce che "salvo patto contrario", non sono soggette ad autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate alle lettere a) e b) del predetto art 64 bis [...] non menziona invece la predetta lettera c). Dunque quanto alle forme della distribuzione al pubblico, esse sono lasciate alla esclusiva volontà del titolare che nella eventuale licenza di uso può determinarsi a tutelare sue particolari esigenze, ovvero a garantire usi specifici, ovvero a negare quelli che ritiene di non dovere autorizzare"*.

In secondo luogo, viene stabilito che nel caso di specie l'art. 2558 comma 1 c.c. (inerente la successione nei contratti in caso di alienazione dell'azienda¹⁰⁷) debba essere interpretato in senso difforme agli orientamenti già affermati nella giurisprudenza della Corte, e che ciò si giustifichi proprio in virtù della particolarità della disciplina del diritto d'autore, per cui, con detta alienazione non si deve ritenere possibile trasferire anche il contratto di licenza d'uso di *software* che contenga un'espressa clausola di incedibilità.

¹⁰⁷ Tale norma stabilisce in particolare ai primi due commi che: *"1. Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. 2. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante"*.

La Corte statuisce espressamente che *“l'art 2558 del codice civile laddove al primo comma chiarisce che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa "se non è pattuito diversamente", consente di prendere in considerazione proprio quelle situazioni nelle quali, esplicitamente, le parti hanno voluto stabilire la incedibilità ulteriore di un diritto già ceduto. La pattuizione in questione, in definitiva, limita la circolazione del diritto di sfruttamento affidandola ad atti ai quali il titolare deve partecipare. E nega che la cessione, ulteriore, del diritto possa avvenire diversamente che attraverso un negozio ad essa direttamente rivolto, ovvero attraverso uno strumento più ampio il cui oggetto precipuo sono tutti i contratti relativi all'esercizio di una impresa mediante una specifica azienda”*. I giudici affermano altresì di non ritenere in tale fattispecie prospettabile l'applicazione del comma 2 *“giacché tale rimedio sarebbe un minus sottoposto alla verifica del presupposto della giusta causa, mentre l'esclusività del diritto di autore, per rimanere tale, deve trovare tutela nella efficacia di una volontà espressa del suo titolare verso ogni possibile forma di sfruttamento”*.

Si nota in primo luogo l'assoluta assenza di riferimenti al principio di esaurimento, che pur si ritiene centrale nella problematica affrontata nel caso di specie. Difatti è proprio in funzione di tale principio che si sono precedentemente giustificati specifici limiti al potere di disposizione del titolare del programma per elaboratore, che quindi non dovrebbe ritenersi assoluto ed illimitato. I giudici di legittimità, riportando il disposto dell'art 64 *ter* della L. 633 sembrano poi travisarne la *ratio*: la norma infatti si limita a riconoscere in capo agli utenti la facoltà di compiere determinate operazioni a prescindere da un'espressa autorizzazione del proprio dante causa *“allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori”*. È quindi implicito che l'esclusione della lettera c) dell'articolo precedente è giustificata proprio dall'estraneità dei diritti di distribuzione con l'oggetto di tale norma, che si limita a garantire la piena utilizzabilità dei programmi distribuiti nel mercato. Inoltre, la locuzione *“qualsiasi forma”* di cui all'art 64 *bis* lettera c) avrebbe uno scopo di garanzia, ossia di escludere che soggetti diversi dal titolare possano esercitare il diritto esclusivo

di distribuzione, non invece di riconoscere in capo ad esso un potere illimitato di disposizione delle singole copie già alienate. Si ritiene pertanto più corretto fare riferimento alla *ratio* sottostante la disciplina generale sulle opere d'ingegno, che come si è precedentemente esposto¹⁰⁸ riconoscerebbe agli autori semplicemente la facoltà di stabilire la quantità di copie della propria opera da immettere nel mercato, potendo questi impedire gli atti di duplicazione illecita, ma non quelli, legittimi, di trasferimento del medesimo esemplare.

Per quanto riguarda poi l'applicazione nel caso di specie dell'art. 2558 c.c., non si concorda con quanto statuito dalla Cassazione poiché con "*pattuizioni difformi*", cui si riferisce il comma 1, dovrebbero intendersi semplicemente gli accordi stipulati tra le parti della cessione dell'azienda, anche in forza dell'orientamento generalmente applicato dalla Corte (come tra l'altro affermato nel testo della sentenza, nella quale si fa riferimento *ex multis* alla sent. Cass. n°7651 del 2007). Inoltre, non appare giustificata l'interpretazione prospettata rispetto alla *ratio* della norma, la quale appunto tenderebbe a garantire una continuità nell'attività dell'azienda ceduta¹⁰⁹, ed è proprio per tale circostanza che si spiegherebbe l'introduzione di speciali deroghe alla disciplina generale della cessione dei contratti, nonché la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 2558 c.c., la quale permette alle controparti della società cedente, entro tre mesi, di recedere dai relativi rapporti qualora sussista una giusta causa, la quale tra l'altro non si rinviene nel caso di specie, dato che l'iniziale pretesa della *software house* altro non era che la cessionaria acquistasse *ex novo* la licenza di *software*, instaurando un rapporto del tutto identico a quello già intercorrente con la società cedente.

¹⁰⁸ V. *supra* nota 37.

¹⁰⁹ Cfr. *ex multis* Campobasso G., *Manuale di diritto commerciale*, UTET, Torino, 2011, pag. 68.

2.1.6 L'incompatibilità delle clausole tipiche delle licenze d'uso con la disciplina generale dei contratti e con quella posta a tutela dei consumatori

2.1.6.1 Raffronto con la disciplina generale dei contratti

Per quanto riguarda l'utilizzo di contratti standardizzati¹¹⁰ nella commercializzazione di *mass-market software*, va rammentato quanto disposto al comma 2 dell'art 1341 c.c., per cui: *"in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte [...] ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente [...] restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi"*. Perché siano efficaci, le clausole aventi tale contenuto (dalle quali discendono poi le problematiche circa le limitazioni al principio di esaurimento) dovranno essere quindi appositamente accettate dagli utenti¹¹¹.

Al comma 1 del medesimo articolo è sancito altresì che: *"le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza"*. Dovranno di conseguenza considerarsi come improduttivi di effetti nei confronti degli utenti tutti i sistemi di licenza che prevedano l'intera approvazione del contratto prima ancora della conoscenza del suo contenuto: caso noto è quello della c.d. *"shrink-wrap license"* (anche detta *"licenza a strappo"*), la quale farebbe discendere l'accettazione del contratto di licenza, spesso predisposto in

¹¹⁰ Sul tema, senza pretesa di esaustività, v.: De Nova G., *Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto*, in Riv. dir. civ., II, 1976, pag. 480; Ferri G.B., *Nullità parziale e clausole vessatorie*, in Riv. dir. comm., I, 1977, pag. 11 ss.; Bessone M., *Contratti per adesione e natura ideologica del principio di libertà contrattuale*, in Saggi di diritto civile, 1979, pag. 127 ss.; Bianca C. M., *Le condizioni generali di contratto – volume 2*, Giuffrè, Milano, 1979; Bessone M., *L'equivoco delle teorie normative e i problemi di regime delle condizioni generali di contratto*, in Giur. merito, 1983, pag. 541; Alpa G., *Il giudice e la contrattazione di massa*, in Riv. dir. ind., I, 1987, pag. 173; Alpa G., *Condizioni generali di contratto*, in Nuova giur. civ. comm., II, 1988, pag. 27; Cesaro E., *Le condizioni generali di contratto nella giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1989; Bianca C. M., *Condizioni generali di contratti: prospettive di riforma*, in Alpa G., Bessone M. (a cura di), *I contratti in generale*, III, UTET, Torino, 1991, pag. 4 ss.; Aloisio R. G., *«Condizioni generali» di contratto, diritto comunitario e leggi speciali (art. 1341 e 1342 c.c.)*, in Giust. civ., 5, 1995, pag. 239; Di Marzio F., *Illiceità delle clausole abusive*, in Giust. civ., 1999, pag. 479; Trabucchi A., *Op. cit.*, pag. 187 ss.

¹¹¹ Cfr. Bianca C. M., *Diritto civile*, volume 3, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 367; Minussi D., *Riproduzione di un documento informatico e clausole vessatorie*, in *Diritto dell'Internet*, 5, 2006, pag. 445 ss.

stampati inseriti all'interno della confezione e intitolati come "condizioni d'uso" o simili, dalla mera rottura dei sigilli apposti sul supporto materiale acquistato dall'utente, e quindi prima ancora che questi abbia avuto la possibilità di prenderne completa visione¹¹².

In particolare l'azione dello strappo non dovrebbe potersi considerare quale implicita accettazione del contratto di licenza tra il produttore del programma e l'utente: in caso contrario questa andrebbe ad aggiungersi all'originaria vendita del supporto materiale conclusa tra il rivenditore e l'acquirente, il quale sarebbe messo di fronte ad un'arbitraria ed unilaterale imposizione da parte *software house*, da cui non potrebbe liberarsi se non recedendo dal contratto di vendita stesso, che però avrebbe nel frattempo già avuto completa esecuzione (essendo avvenuto sia il pagamento che il trasferimento della *res*), con pregiudizio quindi per un soggetto, il rivenditore del supporto fisico, terzo rispetto al rapporto di cessione dei diritti d'uso del programma¹¹³.

In tal caso dovrebbe quindi ritenersi prevalente la fattispecie della vendita¹¹⁴, dovendosi "*considerare le condizioni d'uso dettate nella licenza come un semplice richiamo alle disposizioni della l. aut. che stabiliscono limitazioni e divieti nell'utilizzazione dell'opera; si tratta in sostanza di indicazioni che hanno finalità dissuasiva rispetto a condotte illecite (di duplicazione o distribuzione del prodotto), del tutto analoghe a quelle riportate (dalle case editrici) nel retro di copertina dei libri e (dalle imprese discografiche) nelle prime immagini delle video-cassette*"¹¹⁵. Peraltro, ai sensi

¹¹² Sul tema cfr. De Sanctis V. M., Fabiani M., *I contatti di diritto d'autore*, in Cicu A., Messineo F. (a cura di) *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. XXXI, tomo I, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 373; Musti B., *Op. cit.*, pag. 174 e 192; Finocchiaro G., *Op. cit.*, pag. 99, il quale in particolare riferisce che tali tipologia di contratti si è inizialmente sviluppata negli USA in risposta all'esigenza di una rapida ed efficace distribuzione del *mass-market software*.

¹¹³ Musti B., *Op. cit.*, pag. 193 ss. In particolare in tal caso non si avrebbe solo violazione del principio di legittimo affidamento, ma anche violazione dell'art. 1321 c.c. nella parte in cui dispone che il contratto può avere effetti esclusivamente tra le sue parti. **Contra** cfr. Troisi B., *Diritto Civile. Lezioni*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, pag. 90; Farina M., *Op. cit.*, pag. 156 e ss.

¹¹⁴ Come anche già sostenuto *supra*, alla nota 4.

¹¹⁵ Tosi E., *Op. cit.*, pag. 170. Sono altresì concordi a riconoscere l'inefficacia di tali licenze, qualora non permettano di prendere preliminare visione del loro contenuto, D'Arrigo R., *Op. cit.*, pag. 453; Franceschelli V., *Op. cit.*, pag. 164; Ricolfi M., *Op. cit.*, pag. 371 ss., il quale però

del suddetto comma 2 dell'art. 1341 c.c., dovrebbero ritenersi comunque inefficaci tutte le clausole che richiedano specifica adesione per iscritto, non potendo l'azione concludente dello strappo essere intesa come equipollente all'apposizione di una sottoscrizione a clausole vessatorie¹¹⁶.

Largamente utilizzata nel commercio di programmi per elaboratore è anche la c.d. "*click-wrap license*" la quale farebbe discendere l'accettazione delle condizioni d'uso stabilite dal concedente, visualizzate sullo schermo del *computer* su cui si sia avviata l'installazione del *software*, attraverso il "*click*" del *mouse* su un'icona o bottone riportanti l'espressione "accetto" o simili¹¹⁷. Le criticità connesse a tale categoria di licenza non si discostano da quelle relative alla precedente, quando abbia ad oggetto programmi trasferiti tramite *medium* fisici, in quanto la conclusione del contratto con cui si concedono i diritti d'uso sul *software* verrebbe comunque ad esistenza in un momento successivo all'acquisto del relativo involucro (ossia al momento dell'installazione del prodotto nell'elaboratore); detto ragionamento non si estende invece nel caso di programmi acquistati *online* (nei quali l'accettazione della licenza precede l'acquisto del *software*).

Specificata del trasferimento *on line* di prodotti informatici è invece la c.d. "*browse-wrap license*", in cui le clausole sono indicate nel sito *web* del dante causa: in tal caso l'utente viene invitato a consultarle prima di procedere alla conclusione dell'operazione

avverte che il non riconoscere valenza contrattuale a tali meccanismi "*non necessariamente porta a guadagni netti in termini di efficienza e di equità*"; Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 171; Tribunale di Bolzano, sent. del 13 Dicembre 2003, in AIDA, 2005, pag. 481 (nota di Sanseverino), con la quale in particolare viene affermato che "*dice giustamente il Codice Civile che le condizioni generali di contratto sono opponibili all'altro contraente se egli le conosceva al momento della stipulazione del contratto; come può conoscerle l'acquirente se il venditore non gliel'ha fatte leggere e sottoscrivere prima di consegnare l'oggetto e di incassare il corrispettivo? Quindi [...] le frasi "chi apre questa busta accetta le condizioni" "chi vuole usare il programma clicchi qui e accetti le condizioni" sono inesistenti per l'utente del programma*"; Tribunale di Bolzano, sent. del 31 Marzo 2005, in AIDA, 2005, pag. 649 (nota di Sanseverino), nella quale viene riaffermato esattamente quanto dichiarato con la precedente sentenza del 13/12/2003.

¹¹⁶ Sammarco P., *Op. cit.*, pag. 267; Bianca C. M., *Op. cit.*, pag. 360; Musti B., *Op. loc. cit.*; Farina M., *Op. cit.*, pag. 130; De Nova G., *Op. cit.*; Cassano G, *Condizioni generali di contratto e tutela del consumatore nell'era di internet*, in *Diritto dell'Internet*, 2007, vol. III, pag. 13 ss.

¹¹⁷ Musti B., *Op. cit.*, pag. 175. Detti elementi del contratto informatico sono anche definiti come "tasti negoziali": così per la prima volta, Franceschelli V., *Op. cit.*, pag. 165.

negoziale, tramite l'indicazione del *link* correlato alla pagina *web* che le contiene. La loro accettazione viene quindi fatta discendere indirettamente, come comportamento concludente, dall'acquisto e conseguente *download* del *software*¹¹⁸. Sebbene sia data la possibilità agli utenti di visualizzare il contratto, si dovranno comunque ritenere inefficaci nei loro confronti tutte quelle clausole, le quali *ex lege* richiedano una specifica approvazione¹¹⁹ (anche solo per mezzo del mero *click* su un bottone virtuale).

2.1.6.2 Raffronto con il codice del consumo

Di non minore importanza in tale ambito è la disciplina posta a tutela dei consumatori¹²⁰ dal relativo codice, emanato con il d.lgs. 206/2005, il quale agli artt. 33 e ss. prevede una peculiare regolamentazione circa le c.d. clausole vessatorie. L'art. 33 stabilisce in particolare al comma 1 che *"nel contratto concluso tra il consumatore ed il*

¹¹⁸ Musti B., *Op. cit.*, pag. 176; Sammarco P. *Op. cit.*, pag. 277.

¹¹⁹ Così il Giudice di Pace di Partanna, con decisione del 1/2/2002, in *Contr.*, 2002, pag. 869 (con commento di Cassano G. e Cimino I. P.), secondo il quale *"la conclusione di un contratto di vendita tramite internet non comporta accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle condizioni generali pubblicate sul web, poiché il d.P.R. n. 513 del 1997, pur riconoscendo efficacia di scrittura privata al documento informatico, non comporta alcuna deroga alla disciplina delle clausole vessatorie di cui all'art 1341 comma 2, cod. civ."*.

¹²⁰ Sul tema, senza pretesa di esaustività, v.: Alpa G., *Per il recepimento della direttiva comunitaria sui contratti dei consumatori*, in *I contratti*, 1994, pag. 113; Alpa G., *Brevi appunti sui problemi attuali in tema di tutela del consumatore*, in *Dir. consumi*, 1997, pag. 53; Lo Iudice F., *Forme di tutela sostanziale e preventiva del consumatore*, in *Giust. civ.*, 1997, pag. 351; Stella Richter G., *Il tramonto di un mito: la legge uguale per tutti (dal diritto comune dei contratti al contratto dei consumatori)*, in *Giust. Civ.*, 1997, II, p. 199 ss.; Astone F., *Sull'utilizzo delle clausole abusive*, in *Vita not.*, 1997, pag. 125; Trovatore G., *La definizione atipica delle "clausole abusive" tra controllo giudiziale e trattativa individuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, pag. 959; Roppo V., *La nuova disciplina delle clausole vessatorie: spunti critici*, in *Europa e dir. priv.*, 1998, pag. 65; Roppo V., *La definizione di clausola "vessatoria" nei contratti dei consumatori*, in *Contratti*, 2000, pag. 83; Esposito M., *La tutela dei consumatori tra codice civile e Costituzione*, in *Giur. merito*, 2000, pag. 181; Roppo V., *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in *Riv. dir., priv.*, 2001, pag. 769 ss.; Violante U., *Clausole vessatorie e approvazione specifica a "tutto campo": chi troppo vuole...*, in *Corriere giuridico*, 2000, pag. 1042; Sgroi C., *Clausole d'uso, clausole vessatorie e clausole abusive*, in *Giust. civ.*, 2001, pag. 115; Alpa G., *Introduzione al diritto dei consumatori*, Laterza, Roma-Bari, 2006; Stanzione P., Musio A., *La tutela del consumatore*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone M., vol. XXX, Giappichelli, Torino, 2009; Trabucchi A., *Op. cit.*, pag. 940 ss.; Albanese A., *Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti*, in *Europa e Diritto Privato*, 3, 2013, pag. 669; Astone M., *Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo*, in *Europa e Diritto Privato*, 1, 2014, pag. 1 ss.

professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado¹²¹ la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”¹²². Per quanto riguarda detto “significativo squilibrio”, esso “è determinato da un comportamento abusivo, ovvero da un comportamento contrario a buona fede che, nel contesto della complessiva operazione, diventa non solo criterio valutativo del comportamento abusivo, proveniente dalla parte contrattuale che ha il potere di dettare le condizioni inique, ma verosimilmente anche strumento di controllo dello stesso”¹²³.

Nei contratti di licenza d'uso, detto comportamento abusivo potrebbe rinvenirsi non solo nei particolari sistemi di conclusione del contratto (come i modelli *shrink-wrap* o *browse-wrap*), che non permettono generalmente all'utente di essere edotto delle particolari caratteristiche dell'accordo utilizzando la sola ordinaria diligenza, ma anche nei comportamenti fuorvianti tenuti dalle *software house* prima e dopo la conclusione dello stesso, i quali normalmente ingenerano nel consumatore l'incolpevole convinzione di trovarsi in un rapporto di compravendita, dissuadendolo così dal ritrattare le condizioni di cessione del bene. Al riguardo, il Considerando n. 16 della Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recita che *“la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti, del carattere abusivo di clausole [...] deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta nella fattispecie del requisito di buona fede; [...] nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza*

¹²¹ La locuzione “malgrado” va qui intesa non col significato letterale “nonostante” o “sebbene” ma, riflettendo un probabile errore della trasposizione in lingua italiana della direttiva europea 93/13/CEE, di cui costituisce attuazione, con il significato più lato di “mancando”: la stessa direttiva dispone infatti letteralmente, all'art. 3 comma 1, che *“a contractual term which has not been individually negotiated shall be regarded as unfair if, contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties' rights and obligations arising under the contract, to the detriment of the consumer”*; cfr. Astone M., *Op. cit.*; Roppo V., *La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori*, in Aa. Vv. *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Giuffrè, Milano, 1995, 702 ss.

¹²² È concorde nel qualificare come vessatorie le clausole dei contratti di licenza d'uso che vietino la rivendita del programma alienato o ne limitino altre facoltà di utilizzo: Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 172.

¹²³ Astone M., *Op. loc. cit.*

delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; [...] il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi". In tal senso la buona fede è fonte di un dovere di non trarre "vantaggio iniquo dalla dipendenza, dalle difficoltà economiche o altra debolezza dell'altra parte", secondo quanto espressamente prevede l'art. 4:109 dei Principi di diritto europeo dei contratti¹²⁴.

Alla luce di tali disposizioni appare chiaro che le pratiche negoziali delle *software house* risultano tutt'altro che legittime dato che queste, con i contratti di licenza d'uso, curano unicamente le proprie esigenze commerciali, limitando determinate facoltà degli utenti, come il diritto di rivendita, sebbene siano espressamente riconosciute da norme imperative, e traendo quindi vantaggio sia dalla presenza di profonde asimmetrie informative, sia dall'impossibilità per la generalità dei consumatori di impiegare materialmente i programmi in modi diversi da quelli specificatamente designati all'interno della loro struttura informatica.

Sempre l'articolo 33 del codice del consumo dispone poi al comma 2 lettera t) che si presumono vessatorie fino a prova contraria (quindi con inversione dell'onere della prova) le clausole che sanciscono a carico del consumatore "restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi". Trattandosi di clausole che non scaturiscono da una contrattazione individuale¹²⁵, ai sensi dell'art. 34 comma 4 del medesimo codice, riferendoci appunto al fenomeno delle "mass-market license" (risultando in ogni caso incompatibili con la trattativa individuale le modalità tecniche di offerta commerciale attraverso *internet*)¹²⁶, queste si potranno quindi ritenere colpite da nullità parziale a vantaggio del consumatore ex art. 36 comma 1. A tal proposito è stato giustamente

¹²⁴ Albanese A., *Op. cit.*

¹²⁵ Spettando eventualmente al professionista dimostrare che esse, malgrado dal medesimo unilateralmente predisposte, siano state oggetto di specifica trattativa con il consumatore; cfr. Lo Iudice F., *Op. cit.*, nota 13.

¹²⁶ Tosi E., *La conclusione dei contratti "online"*, in Tosi E. (a cura di), *I problemi giuridici di Internet. Dall'e-commerce all'e-business*, tomo I, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 164.

osservato che *“il ricorso alla licenza d’uso shrink-wrap e click-wrap sarà non vincolante dal punto di vista giuridico relativamente alle clausole che in un caso dovrebbero essere approvate specificatamente con firma digitale o con altre tipologie di firma elettronica avanzata e nell’altro sarebbero -indipendentemente dai requisiti di forma- prive di efficacia nei confronti del consumatore in quanto, normalmente, non oggetto di trattativa individuale da parte del consumatore e, quindi, abusive iuris tantum o abusive iuris et de iure”*¹²⁷.

In definitiva, perché possa intendersi la licenza d’uso come contratto atipico riconducibile allo schema negoziale della locazione e non invece una alienazione, sottostante alla disciplina codicistica della vendita, sarebbe necessario quanto meno soddisfare i seguenti requisiti¹²⁸:

- 1) La possibilità per l’accettante di conoscere il contenuto dell’accordo prima della sua accettazione;
- 2) L’effettiva sottoscrizione della licenza (anche mediante il *click* sul tasto di conferma digitale);
- 3) La specifica approvazione per iscritto nei contratti effettuati tra professionisti (quindi con firma elettronica quando stipulati in forma digitale) delle clausole che dispongono condizioni particolarmente onerose ex art 1341 comma 2 c.c.;
- 4) La negoziazione individuale delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori (come già affermato, operazione in realtà di per sé incompatibile con il sistema di *“mass-market”* con cui generalmente vengono applicate le licenze d’uso destinate a regolare i rapporti con gli utenti).

Le conclusioni proposte sono tuttavia puramente teoriche in quanto, alla data odierna, non si è rinvenuto materiale giurisprudenziale edito inerente lo specifico tema in analisi.

¹²⁷ Tosi E., *Il contratto virtuale. Procedimenti formativi e forme negoziali tra tipicità e atipicità*, Giuffrè, Milano, 2005, pag. 336. Ritiene che tale modello contrattuale non possa ritenersi legittimo nell’ordinamento nazionale altresì Finocchiaro G., *Op. cit.*, pag. 101.

¹²⁸ Cfr. Tosi E., *Diritto privato dell’informatica e di internet. I beni, i contratti, le responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 172.

2.1.7 Conclusioni

A fronte di quanto osservato, si potrebbe ritenere inadeguata la formula contrattuale della licenza d'uso c.d. "proprietaria" per *software* "pacchettizzati" così come oggi è delineata, per transazioni nelle quali sia pagato dagli utenti finali un prezzo commisurato al valore di mercato del programma al fine di acquistare per un tempo indeterminato solo un limitato diritto di godimento, escludendo l'acquisto di una serie di facoltà, come quella di poter cedere la copia acquistata, invece comprese in qualsiasi altro trasferimento (nei confronti degli utilizzatori) di opere soggette al diritto d'autore. Potrebbe pertanto ritenersi più corretto, finché vengono adoperati accordi con tali caratteristiche, qualificarli come vere e proprie vendite, con l'acquisizione per gli utenti di tutti i relativi diritti, tra cui quelli di successiva rivendita, e garanzie, tra cui ad es. quella per vizi ex art 1490 c.c. Del resto, tenuto conto della sostanziale definitività dell'effetto traslativo e del corrispettivo versato, il quale non assume la forma di canone periodico preposto a remunerare la prestazione di messa a disposizione del bene, non può esservi altro interesse per le case produttrici nell'utilizzare le licenze d'uso se non proprio quello dell'elusione del principio dell'esaurimento e della conservazione del titolo di proprietà, e quindi del mantenimento di un potere di controllo indebitamente prolungato sulle singole copie del programma, con un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto anche alla distribuzione dei medesimi *software*, quando siano caricati su di un supporto fisico.

Secondo l'opinione di alcuni autori¹²⁹, la necessaria qualificazione come vendita della licenza d'uso avrebbe come effetto di rendere nullo il contratto per mancanza di causa lì ove le clausole restrittive delle facoltà di godimento e/o di disposizione del *software* acquistato svuotino in concreto il contenuto del diritto di godimento conseguito dall'acquirente/licenziatario. In tal modo non si avrebbe una violazione dell'autonomia contrattuale, con un'interpretazione sostanzialmente modificativa del testo contrattuale, ma tutto il negozio verrebbe considerato nullo ex art 1418 comma 2

¹²⁹ Bin M., *Op. loc. cit.*; così anche Bianca C. M., *La vendita e la permuta*, in Vassalli F., *Trattato di diritto civile italiano*, vol. VII, UTET, Torino, 1993, pag. 938; Lehmann M., *Op. loc. cit.*; Sarti D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, 1996, pag. 324.

c.c. per mancanza di un requisito essenziale, la causa, e ciò in quanto lo svilimento delle facoltà dell'acquirente avrebbe come effetto di privare il negozio della sua essenziale funzione economico-sociale. Non si ritiene però di concordare con tale posizione, sia con riferimento al già citato principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., sia per il rispetto del principio della "certezza dei traffici", di cui anche si è parlato, che costituisce una delle *ratio* fondamentali del principio di esaurimento e che non può che considerarsi contraddetto da una soluzione così estrema (dovendosi pertanto interpretare, ad esempio, le clausole che prevedano specifiche limitazioni alla libera trasferibilità della copia del programma come intese specificare il divieto per il licenziatario di rivendere il *software* provvedendo alla sua duplicazione).

Qualificando il contratto di licenza come vendita non si avrebbe pertanto solamente l'effetto di tutelare la posizione degli utenti finali, recependosi tutta la disciplina di riferimento, ma si consentirebbe a questi di agire ex art. 1453 c.c. qualora il produttore del programma non si adoperi al fine di garantire l'utilizzo pieno del programma (ad esempio impedendo con limiti di natura informatica la cessione dello stesso). D'altro canto, data l'inopportunità di soluzioni che portino alla soppressione dell'intero rapporto negoziale o al *favor* per un solo contraente, ci si augura che a livello legislativo, sia nazionale che europeo, si ponga in essere una chiara disciplina di regolazione della materia, sì da fugare i maggiori dubbi interpretativi e garantire così l'equo contemperamento degli interessi delle parti.

2.2 La concreta distribuzione di *software on line*: analisi di alcuni esempi di licenza d'uso

Sono qui esposti e commentati alcuni contratti di licenza d'uso nei passaggi che si ritengono più significativi¹³⁰.

2.2.1 Contratto di sottoscrizione a "S****"

Si riportano gli estratti principali del contratto di licenza *standard*, sottoscritto in data 19/05/2014 con il sistema "*click-wrap*", proposto dalla società V**** per l'utilizzo del *software* denominato "S****", una piattaforma informatica mediante la quale gli abbonati possono accedere a servizi attinenti l'utilizzo di *software* videoludico.

"CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE A S****

[*Omissis*]

2. LICENZE

A. Licenza software generale

S**** e la Sottoscrizione (o le Sottoscrizioni) richiedono il download e l'installazione automatici del software nel computer dell'Abbonato. Con il presente documento V**** garantisce, e l'Utente accetta, una licenza limitata, a termine e non esclusiva, oltre al diritto di utilizzare il Software per scopi personali, non commerciali (salvo il caso in cui l'utilizzo commerciale sia espressamente consentito nel presente documento o nelle Condizioni di sottoscrizione applicabili) in conformità al presente Contratto, incluse le Condizioni di sottoscrizione. Il Software viene concesso in licenza e non viene venduto. La licenza non conferisce all'Abbonato alcuna titolarità né proprietà in relazione al Software. Per poter utilizzare il Software, l'Abbonato deve disporre di un Account S**** ed eseguire il client S**** oltre a disporre di una connessione Internet."

¹³⁰ Si è consapevoli che, in tema d'interpretazione dei contratti, l'art 1363 c.c. impone che le singole clausole, perché possa esser loro attribuito un certo significato, debbano essere interpretate "*le une per mezzo delle altre*", alla luce dell'intero atto negoziale; nonostante ciò, anche per motivi di spazio, si è deciso di esporre qui unicamente alcuni stralci dei testi di riferimento, assicurando comunque che le considerazioni riportate sono effettuate alla luce della lettura degli stessi per intero.

Si può immediatamente notare come il contenuto di tale prima parte della licenza ripercorra esattamente quanto osservato all'inizio di questo capitolo, ossia l'assoluta esclusione che al trasferimento dei *software* possa conseguire un acquisto da parte del sottoscrittore. Si osservi che è qui stabilito che la licenza è limitata e a termine, ma che non è specificata alcuna scadenza di durata del contratto, il che lo rende, sostanzialmente, a tempo illimitato. Sussistono altresì dei dubbi sulla bontà di tale disposizione: la previsione di un termine di durata specifico renderebbe infatti superfluo puntualizzare, nell'ambito del contratto, sia che l'avente causa non acquista la proprietà del bene trasferito, sia l'impossibilità per questi di trasferire detto bene a terzi. Delle due l'una: o il contratto rientra nel *genus* della locazione, con l'applicabilità della conseguente disciplina, in particolare sulla prestazione di un canone periodico, ovvero il trasferimento è effettuato a tempo indeterminato, per cui dovrà intendersi quale contratto di vendita, dovendosi interpretare dette clausole come finalizzate unicamente ad escludere che l'utente possa commercializzare in proprio il programma trasferito.

“[*Omissis*]

Per motivi che includono, a titolo esemplificativo, la sicurezza e la stabilità del sistema, nonché l'interoperabilità multigiocatore, S**** potrebbe avere la necessità di eseguire operazioni automatiche di aggiornamento, caricamento preliminare, creazione di nuove versioni o altri miglioramenti del Software e, di conseguenza, i requisiti del sistema per l'utilizzo del Software potrebbero cambiare nel corso del tempo. L'utente acconsente a tali aggiornamenti automatici. Inoltre, l'Abbonato riconosce che il presente Contratto, incluse le Condizioni di sottoscrizione applicabili, non gli conferiscono alcun diritto ad aggiornamenti futuri, nuove versioni o altri miglioramenti del Software associati a una determinata Sottoscrizione, sebbene V**** possa, a sua esclusiva discrezione, decidere di fornire tali aggiornamenti.”

Finalità di tale disposizione sembra essere quella di evitare che il contratto di licenza possa qualificarsi come cessione con obbligazioni di prestazioni: difatti gli aggiornamenti, caricamenti, ecc. effettuati da “S****” non si qualificano quali adempimenti compiuti per completare il bene o agevolarne l'uso, ma come espressioni

del potere del licenziatario di apportare *ad nutum* delle modifiche al prodotto ceduto in licenza al fine di “*garantire la sicurezza e la stabilità del sistema*”. Tale scelta può essere intesa nel senso che il dante causa voglia escludere il riconoscimento in capo ai licenziatari del diritto a pretendere che il prodotto sia oggetto di revisioni e aggiornamenti continui, anche al fine di escludere qualsiasi interpretazione a sé sfavorevole, ad es. facendo prevalere le prestazioni di fare su quella di dare e quindi dando adito alla qualificazione del contratto come appalto di servizi, che come si è detto è la figura di riferimento per i contratti di sviluppo di *software*, per i quali è prevista la sostanziale titolarità da parte degli aventi causa della proprietà del programma.

“[*Omissis*]

F. Proprietà del software

La titolarità e tutti i diritti di proprietà e diritti d'autore relativi al Software e a qualsiasi copia dello stesso appartengono a V**** US e/o ai licenzianti delle sue affiliate. Tutti i diritti sono riservati, a eccezione di quanto espressamente dichiarato nel presente documento. Il Software è protetto dalle leggi sul copyright, dai trattati e dalle convenzioni internazionali sul copyright e da altre leggi. Il Software contiene elementi concessi in licenza e V**** e i licenzianti delle proprie affiliate possono tutelare i rispettivi diritti nell'eventualità di violazioni del presente Contratto.”

Si osservi anche qui come non solo si specifichi che i diritti relativi al *software* oggetto di licenza rimangano totalmente in capo a V****, ma che ciò valga altresì per ogni singola copia dello stesso distribuita. D'altronde, tale specificazione non sembra ostare all'interpretazione precedentemente proposta, per cui con disposizioni di tal fatta si fa riferimento unicamente ai diritti di distribuzione dei programmi, con la conseguenza che la titolarità del diritto d'utilizzo comunque permetterà agli utenti di rivenderli a terzi, in quanto soggetti privati e quindi a fini non commerciali.

“G. Restrizioni sull'uso del Software

[*Omissis*]

L'Abbonato ha il diritto di avvalersi del Software per uso personale, ma non è autorizzato a: (i) vendere, concedere in garanzia o trasferire riproduzioni del Software a terzi in alcun modo, né concedere in locazione, in leasing o in licenza il Software ad altre persone senza la previa autorizzazione scritta di V****, tranne laddove espressamente previsto dal presente Contratto (ivi incluse le Condizioni di sottoscrizione o Norme d'uso).”

Sono quindi elencate espressamente le limitazioni all'utilizzo del *software* le quali implicano, o vorrebbero implicare, l'esclusione del principio di esaurimento. A differenza delle altre disposizioni, che possono essere soggette ad una differente interpretazione, queste devono invece essere ritenute, a causa della loro specificità, inefficaci e ciò in base: a) all'art 1379 c.c., nella parte in cui non è previsto uno specifico limite di tempo entro il quale rimanga circoscritto tale divieto di alienazione e non corrispondendo il divieto di alienazione suddetto *“ad un apprezzabile interesse delle parti, tale non essendo quello dell'autore di praticare differenti politiche di prezzi nei mercati”*¹³¹; b) all'art 1341 comma 2, ove tali clausole, in quanto predisposte in condizioni generali di contratto, non siano state *“specificamente approvate per iscritto”*, e quindi, come in tal caso, non gli sia stata data apposita e separata accettazione¹³²; c) quando l'accettante sia un consumatore, alla combinata disposizione degli artt. 33 comma 2 lettera t), 34 comma 4 e 36 comma 1 del d.lgs. 206/2005, non essendo stata la suddetta clausola oggetto di una contrattazione individuale.

“[*Omissis*]

D. Scambio e vendita di Sottoscrizioni fra gli Abbonati

S**** può mettere a disposizione una o più funzionalità o uno o più siti che consentono agli Abbonati di scambiare, vendere o acquistare determinate Sottoscrizioni, come ad esempio i diritti di licenza per gli articoli virtuali, a o gli Abbonati ("Sistema di scambio delle Sottoscrizioni"). Un esempio di Sistema di scambio delle Sottoscrizioni è il mercato della Comunità S****. Utilizzando o

¹³¹ Ubertazzi L. C., *Op. cit.*, pag. 172.

¹³² Ubertazzi L. C., *Op. loc. cit.*

partecipando ai Sistemi di scambio delle Sottoscrizioni, l'Abbonato autorizza V****, per proprio conto oppure in qualità di rappresentante o di licenziatario di qualsivoglia autore o editore terzo delle Sottoscrizioni applicabili dell'Account dell'Abbonato, a trasferire tali Sottoscrizioni dall'Account dell'Abbonato al fine di dare effetto agli scambi o alla vendita.

V**** può applicare un costo per gli scambi o le vendite che avvengono all'interno di un Sistema di scambio delle Sottoscrizioni. Gli eventuali costi saranno comunicati all'Abbonato in relazione allo scambio o alla vendita.

[*Omissis*]

L'Abbonato riconosce e conviene che V**** possa decidere di cessare il funzionamento del Sistema di scambio delle Sottoscrizioni, modificare i costi applicati o modificare le condizioni e le funzionalità del Sistema di scambio delle Sottoscrizioni in futuro. V**** non si assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Abbonato in relazione all'eventuale impossibilità di scambiare, vendere o acquistare le Sottoscrizioni nel Sistema di scambio delle Sottoscrizioni per motivi che includono la cessazione o le modifiche delle condizioni, delle funzionalità o dei requisiti di ammissibilità del Sistema di scambio delle Sottoscrizioni.

L'Abbonato riconosce e conviene altresì che le Sottoscrizioni scambiate, vendute o acquistate in qualsiasi Sistema di scambio delle Sottoscrizioni sono diritti di licenza, di non godere di alcuna titolarità su tali Sottoscrizioni e che V**** non riconosce i trasferimenti di Sottoscrizioni (ivi inclusi i trasferimenti effettuati in virtù della legge) effettuati al di fuori di S****.”

In conclusione, si dubita della completa legittimità di tale punto D. Infatti, il licenziante nel concedere un sistema di vendita e scambio di prodotti e sottoscrizioni all'interno della propria piattaforma sembrerebbe, a prima vista, contraddire le disposizioni ove invece si stabilisce l'impossibilità per gli utenti di provvedere a tali operazioni; il permettere di effettuare tali cessioni significa infatti riconoscere un certo diritto di disposizione sulle copie dei programmi ottenuti, ammettendo quindi il licenziante stesso di non poter impedire in toto che ci si possa disfare del materiale

accumulato. In ogni caso, il sottoporre tale facoltà alla propria autorizzazione concessa *ad nutum* sembra costituire “*un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*”, il che qualificherebbe la clausola in commento come vessatoria, e pertanto inefficace in tale parte a norma degli artt. 33 e ss. del codice del consumo. In più si ritiene inefficace l'esonero da responsabilità circa il corretto funzionamento del sistema di scambio, la cui mancanza deve considerarsi invece quale inadempimento, non permettendo agli utenti di procedere all'operazione di alienazione che, come si è tentato di dimostrare, rientra necessariamente nel novero delle facoltà d'utilizzo della copia del programma, ed il cui esperimento si ritiene debba essere garantito dalle *software house* stesse, per le difficoltà tecniche legate all'utilizzo dei *computer*. Risulta altresì dubbia la legittimità della licenziante di poter aggiungere un costo alle transazioni che avvengano all'interno della propria piattaforma, ma si conviene tuttavia che possa essere richiesto il versamento di un corrispettivo per l'utilizzo del servizio reso, sempre che non ecceda i comuni parametri di ragionevolezza.

2.2.2 Contratto di sottoscrizione a “M***** O*****”

Si riportano gli estratti principali del contratto di licenza standard, accettato in data 25/04/2012 con il sistema “*click-wrap*”, proposto dalla società M***** per la concessione in uso del pacchetto “M***** O***** *Starter 2010*”, noto *software* applicativo comprendente diversi programmi di scrittura, presentazioni di diapositive, ecc., che nel caso di specie era già salvato sull'elaboratore acquistato dall'utente.

“CONDIZIONI DI LICENZA SOFTWARE M*****

SOFTWARE PER APPLICAZIONI DESKTOP M***** O***** 2010

[*Omissis*]

UTILIZZANDO IL SOFTWARE, IL LICENZIATARIO ACCETTA LE PRESENTI CONDIZIONI. QUALORA IL LICENZIATARIO NON LE ACCETTI, NON DOVRÀ UTILIZZARE IL SOFTWARE E DOVRÀ CONTATTARE IL PRODUTTORE O L'INSTALLATORE PER CONOSCERE LE MODALITÀ DI RESTITUZIONE.”

Tale premessa sembrerebbe voler far discendere da un mero comportamento concludente (ossia l'utilizzo del programma) l'accettazione del contratto ma, come già si è sostenuto precedentemente, una tale statuizione non può rendere in ogni caso efficaci nei confronti dell'accettante tutte le clausole per cui sia prevista *ex lege* una specifica accettazione ovvero una specifica negoziazione.

“[*Omissis*]

2. INSTALLAZIONE E DIRITTI DI UTILIZZO.

a. Una Copia per Dispositivo. La licenza software viene ceduta in modo definitivo al dispositivo con il quale viene distribuito il software. Tale dispositivo è il "dispositivo con licenza".

b. Dispositivo con Licenza. Il licenziatario potrà utilizzare una copia del software alla volta sul dispositivo con licenza.

c. Separazione di Componenti. I componenti del software vengono concessi in licenza come singolo prodotto. Il licenziatario non potrà separare i componenti e installarli su dispositivi diversi.

d. Versioni Alternative. Il software può includere più di una versione, ad esempio a 32 bit e a 64 bit. Il licenziatario potrà utilizzare solo una versione alla volta. Qualora il produttore o l'installatore offra più di una versione in lingua, il licenziatario potrà utilizzare solo una versione in lingua alla volta.”

Tale punto 2, in tutte le sue parti, può considerarsi legittimo, in quanto non ha lo scopo di limitare le facoltà di utilizzo dell'utente ma di delimitare l'oggetto del contratto ad un'unica copia del programma, la quale pertanto non potrà essere salvata ed utilizzata su più di una macchina per volta.

“[*Omissis*]

6. AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA. Il software non viene venduto, ma è concesso in licenza. Il presente contratto attribuisce al licenziatario solo alcuni diritti di utilizzo delle funzionalità incluse nella versione del software

ottenuta in licenza. Il produttore o l'installatore e M***** si riservano tutti gli altri diritti. Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile il licenziatario può utilizzare il software esclusivamente nei modi espressamente concessi nel presente contratto. Il licenziatario non può

- aggirare le limitazioni tecniche presenti nel software;
- decodificare, decompilare o disassemblare il software, fatta eccezione e solo nella misura in cui tali attività siano espressamente consentite dalla legge applicabile, nonostante questa limitazione;
- utilizzare i componenti del software per eseguire applicazioni che non siano in funzione nel software;
- eseguire un numero di copie del software maggiore di quello specificato nel presente contratto o consentito dalla legge applicabile, nonostante questa limitazione;
- pubblicare il software per consentirne la duplicazione da parte di altri;
- utilizzare il software in contrasto con la legge
- concedere il software in noleggio, leasing o prestito oppure
- utilizzare il software per fornire hosting di servizi commerciali.”

Nella disposizione in commento viene quindi a qualificarsi l'atto negoziale come licenza, distinguendola con nettezza dal contratto di vendita. Appare interessante notare come in questo caso la *software house* abbia aggiunto una previsione specifica, facendo riferimento ai limiti imposti dalla legislazione vigente prima di enumerare i limiti alla facoltà d'uso concessa al licenziatario: recependo la disciplina esposta in questo studio, infatti, tutto il paragrafo 6 parrebbe superfluo nella parte in cui prescrive divieti i quali contraddicono norme imperative, come la possibilità di decompilare il programma garantita all'art. 6 della direttiva 24/2009, per le finalità ivi specificate, ovvero i quali non siano stati singolarmente accettati, risultando pertanto inefficaci nei confronti degli utenti in quanto clausole vessatorie.

“[*Omissis*]

10. TRASFERIMENTO A TERZE PARTI. Il licenziatario potrà trasferire il software direttamente a terzi solo con il dispositivo con licenza e il presente contratto. Prima del trasferimento, tale parte deve accettare l'applicazione del presente contratto al trasferimento e all'utilizzo del software. Il licenziatario non potrà più trattenere alcuna copia.”

Tale clausola, invece di limitare in toto il diritto di rivendita del *software* dell'utente, vincola lo stesso all'utilizzo della macchina sul quale è stato installato. Esattamente come nell'accordo di cui al precedente paragrafo però, si ritiene che tale clausola sia inefficace in base al principio di esaurimento in forza del quale, una volta che il programma è stato trasferito in capo a terzi, a tempo indeterminato e dietro il pagamento di una somma corrisposta in un'unica soluzione, ossia sia stato venduto, il titolare dei relativi diritti intellettuali non potrà più controllarne la circolazione nel mercato, potendo unicamente pretendere che la copia ceduta non sia stata abusivamente duplicata. Risulta altresì peculiare la previsione per cui, qualora si volesse alienare l'intero calcolatore, il successivo acquirente dovrebbe accettare la licenza in commento prima del trasferimento: tale previsione, anche se fosse dotata di efficacia, avrebbe comunque effetti meramente obbligatori, e pertanto non sarebbe opponibile al terzo acquirente, il quale, una volta comprata la macchina, sarebbe comunque a tutti gli effetti proprietario anche delle copie dei programmi in essa contenuti¹³³.

2.2.2.1 Garanzia per vizi e responsabilità nelle licenze d'uso di *software*

“[*Omissis*]

¹³³ Potrebbe risultare incerto quale sia il rapporto tra il terzo acquirente e la *software house* qualora questi decida di non accettare alcun accordo (caso raro che può riscontrarsi ad esempio quando venga venduta la macchina intera già contenente il programma installato): non esistendo tra essi alcun accordo, non si può ritenere il produttore direttamente responsabile per eventuali danni subiti a causa di malfunzionamenti, per cui l'acquirente per ottenere un risarcimento dovrà agire, entro i termini di legge, contro il proprio avente causa ex art 1490 c.c., il quale potrà quindi, se non a conoscenza dei vizi del *software* (ed ancora nei termini di legge), nelle modalità di cui *infra*, chiamare a sua volta in causa la casa produttrice.

16. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI DANNI. AD ECCEZIONE DI UN EVENTUALE RIMBORSO CHE IL PRODUTTORE O L'INSTALLATORE POTREBBE FORNIRE, IL LICENZIATARIO NON POTRÀ RICHIEDERE IL RISARCIMENTO PER EVENTUALI ALTRI DANNI, INCLUSI I DANNI CONSEGUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI O INCIDENTALI O RELATIVI ALLA PERDITA DI PROFITTI.

Questa limitazione si applica a

- qualsiasi questione relativa al software, ai servizi, al contenuto (incluso il codice) sui siti Internet o nei programmi di terze parti; e inoltre
- reclami relativi a inadempimento contrattuale, inadempimenti della garanzia o delle condizioni, responsabilità oggettiva, negligenza o altro illecito civile, nella misura massima consentita dalla legge applicabile.

Tale limitazione si applica anche nel caso in cui

- la riparazione, la sostituzione o il rimborso del software non risarcisca completamente il licenziatario di eventuali perdite; oppure
- il produttore, l'installatore o M***** erano informati o avrebbero dovuto essere informati della possibilità del verificarsi di tali danni.”

Con questa tipologia di clausole, frequenti nella pratica, il licenziante tende ad escludere qualsiasi responsabilità per eventuali difetti¹³⁴ del programma¹³⁵, il quale

¹³⁴ In tema di vizi del *software* v. Montalbano M., *Il regime delle garanzie e delle responsabilità nella licenza d'uso di software applicativo*, in *Giustizia Civile*, IV, 2003, pag. 122, il quale specifica che “*per vizio del programma comunemente si intende, in termini generali, la difformità fra i dati che il programma è effettivamente in grado di elaborare ed i dati che sono da considerare validi alla stregua del progetto iniziale, difformità, dipendente da errori verificatisi in una delle diverse fasi in cui si articola la progettazione del software*”.

¹³⁵ La questione della garanzia per vizi sembrerebbe di difficile soluzione in relazione ai *software* i quali, come si è visto, anche se normalmente acquistati per i risultati utili che permettono di ottenere, vengono associati dalla legge alle opere letterarie (cfr. De Sanctis V. M., *La protezione delle opere d'ingegno*, vol. 2, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 619). A tal proposito alcuni autori hanno però ritenuto efficace la disciplina legislativa sui vizi redibitori, ed in particolare Sbisà, *Op. cit.*, pag. 32 ss., afferma che “*in ogni caso, l'accordo riguarda la disponibilità di un oggetto (disco o nastro) che deve consentir di utilizzare il calcolatore per certi scopi, ottenendo specifici risultati. Le qualità promesse del bene consistono appunto nell'idoneità ad ottenere il risultato. [...] il*

generalmente viene trasferito *“così com'è”*, senza garanzie circa il raggiungimento di determinati risultati o di soddisfacimento delle esigenze del fruitore¹³⁶.

Per quanto riguarda la validità di tali limitazioni, si ritiene che queste debbano in primo luogo considerarsi totalmente illegittime¹³⁷ in base al disposto dell'art. 1229 comma 1 c.c., quando tale responsabilità derivi da dolo o colpa grave del licenziante. D'altro canto, sia che si assimili il contratto di licenza alla vendita che alla locazione, il malfunzionamento del programma non dovuto al fatto del licenziatario risulterà comunque responsabilità del licenziante rispettivamente ex artt. 1490 ss. e 1575, 1578, 1579 e 1581 c.c. In virtù di tali discipline, si ritiene pertanto che *“l'eventuale presenza di difetti nel programma [...] integra un vero e proprio inadempimento contrattuale, tale da giustificare, prescindendo dalla ricorrenza o meno del requisito di colpevolezza, l'utilizzo dei rimedi di cui all'art. 1453 c.c. (azione di esatto adempimento o di risoluzione), oltre al risarcimento dei c.d. “danni informatici”, ossia danni causati da errori del software o, in generale, dal malfunzionamento di un sistema informatico”*¹³⁸.

L'inefficacia di tali clausole può discendere altresì, nel caso di specie, dall'art. 1341 comma 2 c.c., nella parte in cui dispone che, in caso di condizioni generali di contratto, queste per poter essere validamente opposte all'avente causa devono essere specificatamente accettate¹³⁹, e inoltre dagli artt. 33 ss. del d.lgs. 206/2005, ed in

contenuto creativo del programma non può portare ad escludere la responsabilità per vizi, o per danni causati dalla sua utilizzazione. [...] la disciplina dei vizi redibitori [...] a maggior ragione mi sembra che si imponga con riferimento ai difetti tecnici, di progettazione o realizzazione del programma, che non consentono di ottenere l'utilità promessa”. Ovviamente la questione non è ascrivibile ai soli programmi incorporati su supporti materiali, riguardando in generale il *software* inteso quale bene di consumo (cfr. Bianca C. M., *Op. cit.*, pag. 937).

¹³⁶ Musti B., *Op. cit.*, pag. 214 e 366 ss.

¹³⁷ Rossello C., *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software*, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 74; cfr. Bianca C. M., *Op. cit.*, pag. 787 ss.

¹³⁸ Montalbano M., *Op. cit.*, pag. 126. Cfr. la sentenza del Tribunale di Milano del 8 Luglio 1999 (in *Dir. inf.*, 2000, pag. 336, con nota di Rossello C.), con la quale si è statuito espressamente che tale tipologia di clausole non permette in ogni caso di escludere totalmente l'obbligo della licenziante di garantire la corretta funzionalità del programma, potendosi in mancanza agire tramite risoluzione per inadempimento (nel caso di specie la licenziante aveva dato avviso di una “discontinuazione” del programma, ossia del suo ritiro dal mercato con conseguente cessazione di aggiornamenti e assistenza verso le società utenti, con anticipo di due anni rispetto alla scadenza pattuita nel contratto di licenza). Cfr. altresì Musti B., *Op. cit.*, pag. 367.

¹³⁹ Nel caso di specie non è stata richiesta alcuna separata accettazione per tale clausola.

particolare ex art. 36 comma 2, lett. b), essendo la controparte un consumatore. L'art 114 del medesimo codice dispone altresì che il produttore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dai difetti del suo prodotto *“e ciò anche a prescindere dallo stato psicologico della colpa”*¹⁴⁰, in combinata disposizione con gli artt. 123 e 124 del medesimo codice, in base ai quali è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità per la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato (come ad esempio il sistema informatico nel quale il *software* viziato avrebbe dovuto operare ed i relativi dati e informazioni su di esso caricati¹⁴¹).

2.2.3 Contratto di sottoscrizione a *“IT****”*

Si riportano gli estratti principali del contratto di licenza standard, sottoscritto in data 9/05/2015 con il sistema *“click-wrap”*, proposto dalla società *A**** Inc.* per l'utilizzo del *software* denominato *“IT****”*, una piattaforma informatica mediante la quale i sottoscrittori possono acquistare ed organizzare materiale video e musicale.

*“Accordo di licenza software per IT**** per W******

Si prega di leggere attentamente questo contratto di licenza software (*“Licenza”*) prima di utilizzare il software *A*****. Utilizzando il software *A*****, accettate i termini e le condizioni della presente licenza. Qualora non siate d'accordo con dette condizioni e detti termini, non utilizzate il software. Qualora non siate d'accordo con dette condizioni e detti termini, restituite il software *A***** dove lo avete

¹⁴⁰ Sammarco P., *Op. cit.*, pag. 283.

¹⁴¹ Trai primi a riconoscere la risarcibilità per i c.d. *“danni informatici”*: Alpa G. *Il diritto dei computers*, in Alpa G. (a cura di), Aa. Vv., *I contratti di utilizzazione del computer*, Giuffrè, Milano, 1984, pag. 16; Sbisà G., *Op. cit.*, pag. 31; Lanzillo R., *I contratti di fornitura di elaboratori elettronici*, in Alpa G. (a cura di), Aa. Vv., *I contratti di utilizzazione del computer*, Giuffrè, Milano, 1984, pag. 44; Finocchiaro G., *considerazioni sul risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in materia informatica*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, pag. 1109, nonché la stessa autrice in *Danno informatico*, in Contr. e impr., 1992, pag. 325 ss. Si distinguono in questo caso due categorie di danni risarcibili, quelli diretti, cagionati al sistema informatico o alla macchina in cui il programma è stato installato, e quelli indiretti, ossia causati da perdita di *chance*, intesa come mancato guadagno potenziale dovuto al malfunzionamento del *software*; cfr. Di Giandomenico G., *Op. cit.*, pag. 325 ss.

acquistato per ottenere un rimborso. Se accedete al software A**** elettronicamente, fate clic su "Rifiuto". Se il software A**** è incluso nell'acquisto dell'hardware, dovete restituire l'intero pacchetto hardware/software per poter ottenere un rimborso.”

In questo contratto di licenza viene fatta una premessa al testo che, per le motivazioni già esposte in precedenza (altresì avvalorate dall'esemplificazione circa l'incorporazione del programma, in forza della quale dovrebbe conseguire, all'atto di restituzione del programma, l'obbligo di resa del relativo *medium*) deve ritenersi come un mero avviso privo di effetti diretti nei confronti della controparte.

“[*Omissis*]

1. Generale. Il software A**** e qualsiasi software di terze parti, la documentazione e tutti i font relativi alla presente Licenza sia su disco sia su memoria di sola lettura ovvero su altri supporti o in altra forma (collettivamente il "Software A****") Vi vengono concessi in licenza, e non venduti, da A**** Inc. ("A****") per essere usati esclusivamente entro i limiti della presente Licenza, e A**** si riserva tutti i diritti non espressamente accordati. I diritti concessi secondo i termini di questa Licenza includono qualsiasi aggiornamento software che sostituisca e/o integri il prodotto originale del Software A****, a meno che tale aggiornamento non includa una licenza specifica.

[*Omissis*]

2. Usi consentiti della licenza e restrizioni. A. Conformemente ai Termini e condizioni della presente Licenza, Vi viene concessa una licenza limitata, non esclusiva per installare ed utilizzare il Software A****. Nella misura in cui il Software A**** può essere utilizzato per la riproduzione di materiale, tale utilizzo è limitato alla riproduzione di materiale non protetto da diritto d'autore, materiale per il quale siete titolari del diritto d'autore, o materiale per la riproduzione del quale avete ottenuto autorizzazione o siete autorizzati dalla legge. La presente Licenza non consente di rendere il Software A**** disponibile su una rete dove potrebbe essere utilizzato da più computer contemporaneamente. Vi è consentito effettuare una copia del Software A**** in forma rilevabile dalla macchina e per

soli scopi di backup, a condizione che tale copia di backup riporti tutte le informazioni relative ai diritti d'autore o altri diritti patrimoniali contenute nell'originale.”

Tralasciando quanto già affermato per i casi precedenti, risulta interessante la specificazione che viene qui fatta, per cui non sarebbe possibile utilizzare il programma su di una rete informatica grazie alla quale sia possibile sfruttarlo da postazioni diverse dal calcolatore sul quale è installato. Si ritiene in tal caso che tale divieto vada oltre i poteri dispositivi spettanti al licenziante al fine di tutelare la sua opera: difatti questo può unicamente pretendere che la medesima copia non sia illecitamente duplicata, aumentando il numero delle stesse in circolazione, ma non può invece limitare i metodi di sfruttamento di un'unica copia che, come nel caso in esempio, non ne compromettano la destinazione, salvo il rispetto dell'art 15 comma 2 della L. 633/41, per cui *“non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero purché non effettuata a scopo di lucro”*.

“[*Omissis*]

3. Trasferimento. Non Vi è consentito dare in locazione, in leasing, in prestito o in sublicenza o distribuire il Software A****. Tuttavia, Vi è consentito trasferire in maniera permanente ed in un'unica soluzione la totalità dei diritti relativi al Software A**** ad un'altra parte, a condizione che: (a) il trasferimento riguardi la totalità del Software A****, inclusi tutti i componenti, i supporti originali, se esistenti, il materiale stampato e la presente Licenza; (b) non venga conservata nessuna copia totale o parziale del Software A****, incluse quelle su computer o altro dispositivo atto alla memorizzazione di dati; e (c) la parte ricevente il Software A**** legga e accetti i termini e le condizioni della presente Licenza.”

Quest'ultimo comma è differente dagli altri fino ad ora commentati: difatti qui il licenziatario ha espressamente riconosciuto la facoltà del licenziante di trasferire il programma, salva la sua cancellazione dalla macchina su cui fosse stato salvato, dando così ulteriore adito all'opinione secondo cui tali contratti debbano considerarsi come

vendite. Risulta tuttavia dubbia l'efficacia di due restrizioni: in primo luogo non si ritiene che possa essere limitato il potere dell'avente causa di alienare o meno, insieme al programma, anche gli eventuali supporti su cui fosse installato, in quanto il contratto di licenza, come specificato nell'atto contrattuale al punto numero 1, riguarda solo il materiale *software*, e non anche la componente fisica nel quale eventualmente è stato caricato, su cui pertanto la signoria dell'acquirente sarà totale; in secondo luogo, come già affermato precedentemente in questo stesso capitolo, alla disposizione di cui alla lettera c) potranno essere unicamente attribuiti effetti obbligatori, per cui la loro inosservanza non potrà essere opposta al terzo acquirente in buona fede, il quale pertanto, come già detto, risulterà a tutti gli effetti proprietario della copia del programma trasferita¹⁴².

¹⁴² V. *supra*, la nota 133.

Capitolo 3- Il riuso del *software* nella recente giurisprudenza europea

3.1 Il caso *Half-Life 2*: un primo tentativo della Federazione delle Organizzazioni dei Consumatori Tedeschi contro *Valve Software*

3.1.1 Premessa: breve *excursus* sul sistema di diritto d'autore e il principio di esaurimento nell'ordinamento tedesco

Come in Italia, anche in Germania i programmi per elaboratore sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore nazionale¹ (di seguito UrhG) in attuazione della relativa disciplina europea. Essi sono enumerati al § 2 *Abs.* 1 di detta legge quali opere aventi carattere letterario ed al § 69 è disposto che sono tutelati i programmi in qualsiasi forma, incluso il materiale preparatorio per la loro progettazione; sono invece escluse le idee e i principi, compresi quelli che stanno alla base delle interfacce. Particolarità che si riscontra è che al § 69 *Abs.* 14 viene nuovamente precisato che ai programmi è estesa la tutela riconosciuta per le opere linguistiche², purché siano originali, ossia il risultato della creazione intellettuale dell'autore.

Per quanto riguarda la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'opera³, questa è regolata dal § 31 *Abs.* 1, il quale prevede che l'autore può cedere il diritto di utilizzare l'opera in una, alcune o tutte le forme possibili, che il diritto concesso può essere semplice o esclusivo, nonché limitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto. Risulta interessante il § 34, il quale dispone che il diritto di utilizzazione può essere ceduto solo con il consenso dell'autore, ma che egli non debba rifiutarlo arbitrariamente ed in violazione del principio di correttezza, divenendo il primo ed il secondo acquirente, in caso di cessione senza autorizzazione espressa, responsabili in solido nei confronti dell'autore per le obbligazioni risultanti dal primo contratto. Nell'ordinamento tedesco la tutela dei diritti esclusivi dell'autore è particolarmente rigorosa⁴, tanto che, secondo l'indirizzo maggioritario

¹ *Gesetz ueber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.*

² Tale specificazione rispecchierebbe quella che era l'opinione dominante sia nella dottrina che nella giurisprudenza tedesca anche prima della riforma del 1985 (che inserì i programmi per elaboratore tra le opere protette dall'UrhG), per cui i *software* possono essere assimilati unicamente alle opere d'ingegno, in quanto "*rappresentazioni di tipo scientifico o tecnico*" (così Fadani E., *Software e diritto d'autore nell'ordinamento Tedesco: dall'Urheberrechtsgesetz del 1965 al recepimento della direttiva 91\250\CEE*, in DInf, 1994, pag. 1038 ss.).

³ [*Nutzungsrecht*]

⁴ Fadani E., *Op. cit.*, pag. 1050. In particolare al § 53 *Abs.* 4 UrhG è riconosciuto all'autore la facoltà di limitare la riproduzione del proprio *software* anche se oggetto di uso privato.

della giurisprudenza di merito⁵, anche il semplice trasferimento da parte dell'utente nel proprio elaboratore del programma concesso in uso, senza una previa autorizzazione, costituirebbe violazione del § 16 sul diritto di riproduzione, ritenendosi che in questa ipotesi "il programma viene in qualche modo immagazzinato" in un supporto diverso da quello originario, con aumento delle copie dell'opera effettivamente in circolazione⁶.

Per quanto riguarda il principio di esaurimento, questo è codificato al successivo § 17 Abs. 2 nonché, per quanto riguarda il trasferimento dei *software*, al § 69c Abs. 3, secondo i quali l'ulteriore distribuzione dell'opera, con eccezione del noleggio, è libera nel caso in cui l'originale oppure sue copie siano state cedute, con il consenso dell'avente diritto alla distribuzione, nel territorio dell'Unione Europea o di un altro stato firmatario dell'Accordo sullo spazio economico europeo. In particolare tale cessione⁷ consiste nel "trasferimento dell'effettivo potere sull'opera, con il quale il cedente rinuncia ad esercitare il controllo sulla futura attività di distribuzione del bene"⁸, la quale viene riconosciuta generalmente nei contratti di vendita e non invece in quelli di locazione.

I problemi maggiori circa l'applicazione del principio di esaurimento si pongono in riferimento al fenomeno conosciuto in Germania come "*Lizenzierung*". Si registrano in materia due posizioni contrapposte⁹: a) l'opinione della dottrina tedesca maggioritaria, secondo la quale deve essere tutelata l'esatta volontà delle parti e pertanto, qualora queste abbiano deciso di non cedere "l'effettivo potere sull'opera", allora non vi sarà esaurimento del diritto di distribuzione; b) l'orientamento prevalente della giurisprudenza tedesca, per cui qualora il trasferimento del programma sia nei fatti permanente, allora il divieto di successiva trasmissione stabilito nell'atto contrattuale deve ritenersi illecito per contrasto col § 17 Abs. 2, dovendosi qualificare il rapporto come di vendita¹⁰.

⁵ Fadani E., *Op. cit.*, pag. 1051.

⁶ Fadani E., *Op. loc. cit.* Lo stesso autore riferisce circa l'opinione minoritaria della giurisprudenza, per cui in tale fattispecie non si dovrebbe confondere l'atto di mera riproduzione con quello di duplicazione, il quale non può ritenersi sussistere quando un programma venga semplicemente trasferito dal *CD* all'interno del disco rigido del *computer*, operazione d'altronde necessaria perché il *software* possa essere utilizzato dagli utenti (e quindi legittima alla luce dell'art 5 della direttiva 2009/24/CE).

⁷ [*Veraeusserung*]

⁸ Fadani E., *Op. cit.*, pag. 1052.

⁹ Fadani E., *Op. loc. cit.*

¹⁰ Rivaro R., *L'applicazione del principio di esaurimento alla distribuzione digitale di contenuti protetti*, in *Giur. comm.*, fasc. 6, 2014, pag. 1149 ss., riferisce d'altra parte che vi è invece accordo, tra la giurisprudenza e la dottrina tedesca dominanti, nel ritenere che il diritto di distribuzione di un programma per elaboratore non si esaurirebbe qualora l'utente lo abbia acquistato via *internet*, qualificandosi la trasmissione elettronica di

Alcuni autori tuttavia precisano che *“nella prospettiva tedesca le restrizioni all’attività del licenziatario derivano [da] un frazionamento (Aufspaltung) del Nutzungsrecht attribuitogli. Questo frazionamento tuttavia può assumere efficacia reale se e soltanto se risulta compatibile con principi di sicurezza dei traffici; diversamente ha efficacia meramente obbligatoria inopponibile ai terzi”*¹¹.

Le sentenze che seguono, le quali vengono esposte al fine di dare un contributo comparativo al tema della relazione tra il principio di esaurimento e le licenze d’uso di *software*, dovranno essere quindi lette anche alla luce della disciplina brevemente esposta, valorizzandone i tratti di peculiarità al fine di poter comparare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza tedesca con l’attuale normativa nazionale.

contenuti digitali in termini di *“messa a disposizione del pubblico”*, utilizzazione espressamente sottratta all’esaurimento dal § 15, Abs. 2 UhrG e dall’art. 3, par. 3 della direttiva 2001/29/CE, *“riconoscendo così al download del software la natura di semplice atto di riproduzione autorizzato dalla licenza”*. La stessa autrice riporta però un’interessante decisione del tribunale di Amburgo, del 29 giugno 2006, con la quale è stato *“affermato l’esaurimento del diritto di distribuzione Verbreitungsrecht in caso di trasmissione online di un programma per elaboratore, ma sulla base di un’applicazione analogica, e non diretta, del § 69c, Nr. 3, UrhG”*. In particolare, se da una parte il giudice era concorde con l’opinione maggioritaria, per cui l’esaurimento era riconducibile solo in caso di trasmissione di beni tangibili, questo però *“osservava che l’attività di trasmissione telematica non era neppure riconducibile alla facoltà di messa a disposizione del pubblico di cui al § 19a e 69c, Nr. 4, UrhG, finendo così per restare priva di una disciplina propria. Tale lacuna avrebbe potuto tuttavia essere colmata attraverso l’applicazione analogica delle norme sulla distribuzione “fisica”, visto che le due forme di distribuzione — “fisica” e “virtuale” — sembravano sottintendere un identico assetto di interessi”*.

¹¹ Sarti D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 117 ss. Nominando il concetto di *“sicurezza dei traffici”* l’autore fa riferimento ad una delle teorie circa la *ratio* del principio di esaurimento (v. *supra* Capitolo 2 paragrafo 2.1.3); questi in particolare riporta che, secondo l’orientamento tedesco, comporterebbe una violazione di detta sicurezza il disporre una limitazione territoriale della facoltà di rivendere il bene all’interno dello Stato, in quanto incompatibile con le esigenze di tutela dell’affidamento degli acquirenti, e non invece il delimitare tale facoltà entro determinate reti commerciali: l’autore fa l’esempio delle librerie e dei *“club di lettori”* per cui, qualora la licenza per la commercializzazione di un testo sia rilasciata esclusivamente per la vendita nelle librerie, allora il dante causa potrà rilevare legittimamente il mancato esaurimento del diritto di distribuzione per le copie che vengano illecitamente vendute nei *“club di lettori”*, potendo in tal caso opporre il divieto di vendita sia al licenziante che ai successivi acquirenti. Si parla in tal caso di *“esaurimento parziale”*, il quale secondo l’autore non è configurabile nell’ordinamento italiano, né in quello europeo, i quali invece hanno disposto il principio di esaurimento in termini generali, riferendolo al diritto di messa in commercio nel suo complesso. Per quanto riguarda il fenomeno delle licenze d’uso ci si potrebbe quindi chiedere, in relazione al suddetto orientamento tedesco, se le restrizioni poste alla rivendita dei *software* minino o meno la suddetta *“sicurezza dei traffici”*: alla luce delle opinioni esposte nel Capitolo precedente (e tenendo altresì conto in particolare del fatto che trattasi di licenze solo in senso lato, rilasciate ad utilizzatori finali) si ritiene che la risposta possa essere affermativa, stabilendo questi vincoli non solo inerenti a particolari reti distributive, ma potendo altresì provocare una compartimentazione territoriale del mercato.

3.1.2 Il caso *Half-Life 2*

Il primo caso è stato deciso in data 11 febbraio 2010 dalla Corte Federale di Giustizia tedesca¹², a cui era stato proposto un giudizio di revisione riguardante la precedente sentenza del 16 Ottobre 2008 della Corte di Appello di Amburgo, avente come attrice la Federazione delle Organizzazioni dei Consumatori Tedeschi¹³ (di seguito VZBV) e come resistente la società *Valve*. La VZBV in primo grado aveva proposto un'azione inibitoria nei confronti della *Valve*, chiedendo che fosse condannata ad omettere, in riferimento ai contratti di licenza per l'acquisto di videogiochi (ed in particolare il gioco *Half-Life 2*), l'inserimento di clausole che impedissero la cessione dell'*account* utente, ossia il profilo personale compilato dall'acquirente sulla piattaforma *web* della casa produttrice al momento dell'installazione del *software* nel proprio elaboratore. La richiesta era giustificata dal fatto che detti giochi non potevano essere efficacemente ceduti senza il trasferimento del relativo *account*, e che ciò pertanto implicasse di fatto l'impossibilità di alienare il *DVD-ROM* su cui i programmi videoludici erano caricati e distribuiti, con conseguente violazione del principio di esaurimento stabilito nel § 17 par. 2 e nel § 69c Abs. 3 UrhG, nonché in applicazione del § 307 Abs. 2 n°2 BGB¹⁴.

La questione fondamentale concerneva quindi il fatto che la creazione dell'*account* veniva posta come condizione necessaria per l'utilizzo della copia del *software* concessa in uso: a questa

¹² Testo originale della sentenza reperibile al *link*: <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=52877&pos=4&anz=634>.

¹³ [Verbraucherzentrale Bundesverband]

¹⁴ Il § 307 dispone in particolare ai primi due commi che *“(1) Le disposizioni in termini di clausole generali sono inefficaci se, mancando il requisito della buona fede, causano uno svantaggio irragionevole per l'utente. Uno svantaggio irragionevole può anche derivare dal fatto che la disposizione non è chiara o comprensibile. (2) Uno svantaggio irragionevole, in caso di dubbio, si deve ritenere esistente se una norma: 1) non è compatibile con i principi fondamentali della disposizione di legge da cui si discosta; 2) limiti i diritti essenziali o doveri inerenti alla natura del contratto a tal punto che il raggiungimento dello scopo del contratto è compromesso”*. Pertanto, in accordo con la disciplina di cui al § 242 BGB (per cui il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione così come richiede la buona fede, tenuto conto degli usi del traffico giuridico) *“si verifica uno svantaggio inadeguato se il predisponente, nel determinare il contenuto del contratto, persegue soltanto i propri interessi senza considerare in modo adeguato quelli della controparte. Lo svantaggio inadeguato presuppone, quindi, un'analisi ed un bilanciamento degli interessi delle parti contrattuali. Dal principio di buona fede emerge, inoltre, il grado di inadeguatezza dello svantaggio, che deve essere non irrilevante. [...] Il controllo fondato sul [§ 307 BGB] e sul § 242 BGB è diretto a ristabilire la libertà contrattuale di fronte ad un abuso della libertà di determinazione dell'altro contraente, che si verifica nella fase di formazione del contratto ed in violazione dei rispettivi obblighi di comportamento”* (Giorgianni M., *Principi generali sui contratti e tutela dei consumatori in Italia e Germania*, in *Saggi di diritto commerciale*, a cura di Gambino A., Libonati B., Giuffrè, Milano, 2009, pag. 93 ss.).

veniva assegnato automaticamente, al momento dell'installazione nel calcolatore, un particolare codice di attivazione, il quale era successivamente collegato indissolubilmente a detto profilo personale. La VZBV riteneva quindi che l'impossibilità di alienare l'*account* implicasse indirettamente l'incapacità di cedere utilmente il *DVD-ROM* nel quale era originariamente contenuto il videogioco, in quanto a tale trasferimento fisico non sarebbe potuta conseguire la facoltà per i terzi acquirenti di utilizzare il bene immateriale contenuto nel *medium*, non consentendo la convenuta l'utilizzo dei programmi (in particolare impedendo il necessario accesso ai propri *server*) a chi non fosse dotato di un codice di attivazione personale.

Recependo la decisione del giudice di primo grado, la corte d'Appello d'Amburgo ha dichiarato l'impossibilità per la ricorrente di richiedere un'azione inibitoria, in quanto la particolare clausola impugnata non entrerebbe in conflitto col principio di esaurimento di cui ai citati § 17 par. 2, e § 69c Abs. 3 UrhG. La corte motiva tale decisione sostenendo che il principio d'esaurimento sia applicabile unicamente alle opere trasferite in modo tangibile, mentre nel caso di specie sul *DVD-ROM* acquistato dagli utenti erano caricati solo alcuni elementi necessari all'utilizzo del gioco, il quale per essere adoperato necessitava però di specifici dati aggiuntivi, che venivano trasferiti *on line* dai *server* della convenuta successivamente all'atto di registrazione del prodotto. Non avendo quindi la casa produttrice messo in circolazione il programma completo, l'esaurimento non poteva intendersi avvenuto per esso, inteso come opera in senso compiuto, ma solo per il supporto materiale, anche se di per sé inservibile. In più, la corte ha ritenuto non sussistente alcuno svantaggio ai danni degli utenti ai sensi del § 307 Abs. 2 n°2 BGB, in quanto fine dell'accordo delle parti sarebbe unicamente quello di consentire il semplice utilizzo del gioco, il quale non sarebbe direttamente o indirettamente pregiudicato dalla clausola impugnata.

La Corte Federale di Giustizia, adita dalla VZBV per sottoporre a riesame la sentenza d'appello, ha quindi a sua volta rigettato il ricorso. Secondo la Suprema Corte, sebbene il videogioco non possa essere utilizzato da terzi senza il trasferimento dell'*account* del primo cliente, la disposizione che ne vieti la cessione non comporta di per sé violazione del principio di esaurimento, in base al quale deve essere riconosciuta la libera circolazione unicamente al supporto fisico su cui il programma è stato caricato. Dal punto di vista dell'UrhG, ed in particolare in virtù del principio di esaurimento, non sussisterebbe alcun obbligo a concedere, con l'acquisto del programma informatico, anche la possibilità di utilizzarlo a soggetti che non siano colui che abbia connesso lo specifico codice di attivazione al proprio profilo personale. Ad opinione dei giudici nel caso di specie

non sarebbe altresì prospettabile né la violazione del § 307 Abs. 1, seconda parte, del BGB, in quanto la clausola specifica in modo chiaro e comprensibile che l'*account*, una volta aperto, può essere utilizzato solo dal primo utente registrato, né violazione del § 307 Abs. 2 n°2, in quanto scopo delle condizioni contrattuali è di consentire all'accettante di prendere parte al gioco offerto sul *server* del licenziante e non invece di consentire ad altri la partecipazione al gioco stesso. Viene dichiarato, in conclusione, che il fine del rapporto non può ritenersi condizionato dal solo fatto che l'acquisto del programma informatico su *DVD-ROM* abbia preceduto la creazione dell'*account* utente, avendo questo ad oggetto un *software* i cui elementi sostanziali sono comunque trasferiti via *internet*.

Il principio di diritto che se ne può desumere è pertanto il seguente: la disciplina sull'esaurimento non viene violata nel caso in cui l'avente diritto programmi il *software* da lui creato e distribuito tramite supporti materiali in modo che possa essere utilizzato solo dopo l'avvenuta assegnazione *on line* di un certo codice identificativo e ponga come condizione contrattuale il divieto di trasmettere a terzi l'*account* personale cui tale codice viene collegato.

Per quanto si ritenga di poter aderire a tale principio, non si concorda invece con le conclusioni proposte dalla Corte Federale: si noti che l'intera decisione viene basata sulla richiesta formulata dalla VZBV di inibire alla convenuta di inserire, nei propri contratti di licenza, la clausola che vieta agli utenti di trasferire ad altri il proprio profilo personale, cui sono associati tutti i codici di attivazione dei *videogame* da quella distribuiti. Come però delineato dai giudici tedeschi, tale clausola non costituisce né violazione del principio di esaurimento né impedisce, di per sé, di utilizzare il programma acquistato secondo quello che si deve ritenere sia lo scopo del contratto di licenza. La questione fondamentale infatti non è tanto la facoltà di cedere a terzi l'*account* il quale, contenendo dati personali del singolo utente, a buona ragione deve ritenersi inalienabile: ciò che invece deve potersi trasferire sono le singole chiavi di attivazione dei giochi, le quali sono collegate al suddetto profilo al momento della prima utilizzazione e che permettono di apparire ai sistemi di riconoscimento predisposti dal licenziante quale legittimo acquirente.

Le argomentazioni svolte dalla Corte Federale potrebbero in realtà estendersi anche a questa differente proposta, in quanto non si modifica concretamente la natura dell'istanza: che si tratti dell'intero profilo personale o della singola chiave di attivazione, rimane il fatto che secondo la Suprema Corte rientra tra le facoltà del dante causa di limitare *erga omnes* la libertà di sfruttamento dell'opera di cui è titolare, dovendo egli esclusivamente garantire l'utilizzabilità del programma nei confronti del singolo acquirente. Come si è però affermato nel capitolo precedente, è proprio in tale

finalità che si cela l'obbligo per il licenziante di permettere agli utenti di cedere a terzi la propria copia del programma: il combinato disposto dell'art. 5 della direttiva 24/2009 e del considerando 13 infatti, disponendo l'impossibilità per il titolare di limitare lo sfruttamento del programma che si svolga in modo conforme alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, permette di ritenere che questi non abbia la facoltà di impedire che il programma venga impiegato da un soggetto che possa identificarsi come tale¹⁵, con la conseguenza che il rifiuto di consentire l'associazione al proprio *account* personale del relativo codice di attivazione (il quale ovviamente non potrà più essere utilizzato dall'utente anteriore) e impedendogli quindi indirettamente l'utilizzo del programma funzionante, potrebbe qualificarsi come inadempimento contrattuale.

Un orientamento simile a quello ora proposto si rinviene nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-128/11, divenuta famosa con il nome di caso *Usedsoft*, decisa con sentenza del 3 Luglio 2012 e riguardante la cessione di *software* usati *on line* ed in particolare il trasferimento delle corrispondenti chiavi di attivazione.

¹⁵ Titolo la cui configurabilità viene in realtà riconosciuta dagli stessi giudici tedeschi, lì ove affermano che l'esaurimento si deve intendere operante almeno per quanto riguarda il trasferimento *medium* fisico incorporante il *software* (o parte di esso).

3.2 Il caso *UsedSoft*: l'incompatibilità con l'ordinamento comunitario dei limiti imposti dalle EULA al principio di esaurimento

3.2.1 Le premesse in fatto e diritto

La causa C-128/11¹⁶ riguarda la controversia tra la società *UsedSoft GmbH* (di seguito: *UsedSoft*) e la società *Oracle International Corporation* (di seguito: *Oracle*) in merito alla legittimità dell'operazione di acquisto dagli utenti e successiva rivendita, da parte della prima, di licenze di programmi per elaboratore di proprietà dalla seconda¹⁷. La *Oracle* proponeva in prima istanza dinanzi al Tribunale di Monaco un'azione inibitoria volta ad ingiungere alla *UsedSoft* la cessazione di tali pratiche commerciali, effettuate in contrasto con la disposizione negoziale che vietava il trasferimento dei *software* concessi in uso. La *UsedSoft* in particolare acquistava, presso i clienti della *Oracle*, le licenze con annesso le chiavi di attivazione dei programmi, per poi rivenderle presso la propria piattaforma *web*; nel mese di ottobre del 2005 la *UsedSoft* ha poi proposto delle "promozioni speciali *Oracle*", nell'ambito delle quali offriva a prezzi particolarmente vantaggiosi la vendita delle licenze di seconda mano per i programmi della società attrice. I clienti della *UsedSoft* non ancora in possesso del programma della *Oracle*, dopo aver acquisito la relativa licenza usata, potevano quindi scaricare una copia direttamente dai *server* dell'attrice, presso i quali erano riconosciuti come utenti registrati grazie alle chiavi d'attivazione fornite dalla convenuta. I giudici sia di primo che di secondo grado hanno riconosciuto le ragioni della *Oracle*, e la questione è successivamente pervenuta alla Corte di Giustizia UE tramite rinvio pregiudiziale, richiesto dalla Corte Federale di Giustizia tedesca a seguito del ricorso effettuato dalla *UsedSoft*.

La questione di diritto principale sottesa al rinvio pregiudiziale consiste nel dubbio circa la corretta applicazione dell'art. 4 comma 2 della direttiva 2009/24/CEE sul principio di esaurimento in caso di programmi per elaboratore trasferiti tramite *download* da un sito *web*. In particolare il giudice *a quo* chiedeva:

¹⁶ Testo della sentenza reperibile al *link*: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30ddd17f1f100a5d41dd8400f2354125e20d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa3n0?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=143534>.

¹⁷ Sul tema v. *ex multis* Nicholson A., *Old Habits Die Hard?: UsedSoft v Oracle*, in *Scripted*, Volume 10, Issue 3, October 2013, pag. 389 ss.; per i primi commenti alla pronuncia da parte della dottrina nazionale, v. Rosati E., *Software usato ed esaurimento: un approccio poco soft in Usedsoft*, in *Dir. autore*, fasc. 1, 2013, pag. 1 ss.; Melis F., *Diritto d'autore in internet: vera rivoluzione o partita ancora aperta?*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2013, pag. 607 ss.

“1) Se colui il quale possa invocare un esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore sia un "legittimo acquirente" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore si esaurisca, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, qualora l'acquirente abbia realizzato la copia su un supporto informatico per mezzo di "download" (scaricamento) del programma da Internet con l'autorizzazione del titolare del diritto.

3) In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, se anche colui il quale abbia acquisito una licenza di software "usata" possa invocare, ai fini della possibilità di realizzare una copia del programma, in qualità di "legittimo acquirente" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 2, primo periodo, della direttiva 2009/24, un esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore realizzata, con l'autorizzazione del titolare del diritto, dal primo acquirente su un supporto informatico per mezzo di "download" (scaricamento) del programma da Internet, qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma ovvero non la utilizzi più”.

3.2.2 La sentenza della Corte di Giustizia Europea

La Corte di Giustizia, in contrasto con quanto ritenuto nelle precedenti pronunce ed in generale con l'orientamento della giurisprudenza tedesca, si è espressa a favore dell'operatività del principio di esaurimento in caso di licenze d'uso di *software* trasferiti *on line*, purché sussistano due condizioni: 1) l'utente abbia versato un prezzo che sia idoneo¹⁸ a far ottenere al licenziante una remunerazione *“corrispondente al valore economico della copia della propria opera”*; 2) la concessione della licenza sia effettuata senza espressi limiti di durata.

I giudici europei hanno affermato espressamente che:

“1) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d'autore che abbia autorizzato, foss'anche a titolo

¹⁸ Non è specificato da quali parametri debba pervenire tale idoneità. In mancanza di statuizioni specifiche, la soluzione più probabile è che si debba fare riferimento alla valutazione equitativa dell'organo giudicante.

gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.

2) Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d'autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest'ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest'ultima disposizione".

Per giungere a tale conclusione, viene indicato preliminarmente che *"al fine di stabilire se, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il diritto di distribuzione del titolare del diritto d'autore sia esaurito, occorre verificare, in primo luogo, se il rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare ed il cliente, nell'ambito del quale ha luogo il download di una copia del programma di cui trattasi, possa essere qualificato come «prima vendita della copia di un programma per elaboratore», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24"*. La questione iniziale da risolvere è quindi individuare una nozione di vendita propria dell'ordinamento comunitario, che miri *"ad eliminare le differenze esistenti tra le normative degli Stati membri pregiudizievoli per il funzionamento del mercato interno per quanto attiene al software informatico"*.

Secondo la Corte *"in base ad una definizione comunemente riconosciuta, la «vendita» è un accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di proprietà su un bene materiale o immateriale ad esso appartenente"*. Ne discende pertanto che le operazioni commerciali della Oracle di mettere a disposizione dei clienti un servizio di *download* dei propri software, il cui impiego sia condizionato all'accettazione di un contratto di licenza che preveda il pagamento di un prezzo, diretto a remunerare il concedente del valore di mercato del

bene, ed il conseguente conferimento di un diritto d'uso non esclusivo per un tempo indeterminato *“implicano il trasferimento del diritto di proprietà della copia del programma di cui trattasi”*, il quale quindi *“costituisce una «prima vendita della copia di un programma», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24”*¹⁹. A parere dei giudici europei, un'interpretazione così ampia della figura giuridica della vendita, tale da andare anche oltre l'espressa volontà delle parti di nominare il proprio accordo in maniera differente, è giustificata proprio dalla necessità di conservare *“l'effetto utile”* del principio di esaurimento di cui all'articolo 4 comma 2 della direttiva 24 ed evitare quindi che lo si possa svuotare di *“qualsiasi contenuto”* qualificandolo, con intenti elusivi, come contratto di licenza.

Ulteriore questione affrontata, in merito all'applicazione del citato articolo 4 comma 2 nel caso di specie, concerne in particolare una delle argomentazioni più comuni nella giurisprudenza tedesca, per cui il principio di esaurimento *“riguardi unicamente beni tangibili e non copie immateriali di software scaricate via Internet”*. Secondo la giurisprudenza tedesca, riportata dalla difesa della *Oracle*, tale interpretazione sarebbe sorretta principalmente dai considerando 28 e 29 della direttiva 2001/29 sul diritto d'autore. In particolare il considerando 28 dispone che: *“la protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. [...] Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito [...]”*; il considerando 29 dispone invece che: *“la questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line». Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. [...] Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio «on-line» è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono”*²⁰.

¹⁹ La Corte rigetta quindi l'argomento della *Oracle*, per cui il trasferimento del programma dovrebbe considerarsi distintamente dalla conclusione della licenza, in quanto tali operazioni sono legate da un vincolo negoziale ineccepibile e pertanto devono considerarsi come facenti parte di un'unitaria operazione di vendita.

²⁰ Tale considerando in realtà fa espresso riferimento ai servizi prestati *on line*, fenomeno nettamente differente dal trasferimento via etere di opere dell'ingegno, nel quale è innegabile la prevalenza dell'attività

La Corte però rileva in primo luogo che la direttiva 2009/24, riguardante la tutela giuridica dei *software*, costituisce una *lex specialis* rispetto alla direttiva 2001/29 e che d'altronde la proposta interpretazione non sarebbe giustificata dal tenore letterale del citato art. 4 comma 2 della direttiva 24, non risultando *“che l'esaurimento del diritto di distribuzione delle copie di programmi per elaboratore, contemplato da tale disposizione, si limiti alle copie di programmi contenuti su un supporto informatico tangibile, quale un CD-ROM o un DVD. Al contrario, si deve ritenere che tale disposizione, riferendosi indistintamente alla «vendita della copia di un programma», non operi alcuna distinzione a seconda della forma tangibile o intangibile della copia medesima”*.

Secondo i giudici europei il tenore omnicomprendente dell'art. 4 comma 2 sarebbe giustificato sia dall'art. 1 comma 2 della stessa direttiva 24, per cui *“la tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore”*, sia dal considerando 7, il quale precisa che *“ai sensi della presente direttiva, il termine «programma per elaboratore» indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware”*, da cui emergerebbe la volontà del legislatore UE di assimilare, ai fini della tutela, le opere tangibili e intangibili. Pertanto *“anche nell'ipotesi in cui l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, interpretato alla luce dei considerando ventottesimo e ventinovesimo [...] affermasse, per le opere oggetto di tale direttiva, che l'esaurimento del diritto di distribuzione riguarda unicamente oggetti tangibili, tale circostanza, tenuto conto della differente volontà espressa dal legislatore dell'Unione nel preciso contesto della direttiva 2009/24, non sarebbe tale da incidere sull'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2, di quest'ultima direttiva”*. Ne consegue pertanto che *“l'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 alla luce del principio della parità di trattamento conferma che l'esaurimento del diritto di distribuzione previsto da tale disposizione diviene efficace a seguito della prima vendita della copia di un programma per elaboratore nell'Unione da parte del titolare del diritto d'autore o con il suo consenso, indipendentemente dalla questione se la vendita riguardi una copia tangibile o intangibile del programma stesso”*.

Quindi in conclusione, *“l'acquirente di licenze usate relative a programmi per elaboratore del genere di quelle vendute dalla UsedSoft [può] essere considerato, per effetto dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, quale «legittimo*

di dare su quella di fare. Secondo la corte d'altronde non condiziona la natura del contratto la semplice prestazione di servizi di assistenza da parte della *Oracle*, in quanto meramente eventuale rispetto all'utilizzo del programma.

acquirente» ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1 [...]”, pur specificando che “l’acquirente iniziale che proceda alla rivendita di una copia tangibile o intangibile di un software per il quale il diritto di distribuzione appartenente al titolare del diritto d’autore sia esaurito, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, deve rendere inutilizzabile la propria copia al momento della sua rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo di riproduzione di un software spettante all’autore del medesimo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24”²¹.

Risulta altresì interessante esaminare l’opinione espressa dalla Corte di Giustizia in un *obiter dictum* della sentenza, per cui *“l’obiettivo del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione delle opere protette dal diritto d’autore è quello di limitare, al fine di evitare la compartimentazione dei mercati, le restrizioni alla distribuzione delle opere stesse a quanto necessario per proteggere l’oggetto specifico della proprietà intellettuale di cui trattasi [...]*. Limitare, in fattispecie come quella oggetto della controversia principale, l’applicazione del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione, previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, alle sole copie di programmi per elaboratore vendute su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto d’autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di pretendere, in occasione di ogni rivendita, una nuova remunerazione, laddove la prima vendita della copia de qua avrebbe già consentito al titolare stesso di ottenere una remunerazione adeguata. Una siffatta restrizione alla rivendita delle copie di programmi per elaboratore scaricati via Internet andrebbe al di là di quanto è necessario per tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale di cui trattasi”. Dal tenore di tale asserzione, nonché in forza del precedente richiamo al principio della parità di trattamento, la Corte sembrerebbe quindi voler estendere la portata del proprio ragionamento anche oltre la singola fattispecie, elaborando una *ratio* che dovrebbe porsi come criterio fondamentale per l’interpretazione non solo della direttiva 2009/24, ma anche della direttiva 2001/29 sul diritto d’autore in generale, anche perché, a livello sia pratico che giuridico, non si vede quale possa essere la differenza sostanziale tra il trasferimento via etere di programmi per elaboratore e quello di altre opere d’ingegno, come tracce audio o *e-book*, per cui ai primi dovrebbe essere riconosciuta l’operatività del principio di esaurimento mentre per i secondi no.

²¹ Viene d’altra parte giustamente riconosciuto che *“il titolare del diritto d’autore, quale la Oracle, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che consenta la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal suo sito Internet, può legittimamente assicurarsi, per mezzo di tutti gli strumenti tecnici a sua disposizione, che la copia di cui il venditore ancora dispone sia resa inutilizzabile”*.

Si accoglie pertanto con favore tale pronuncia, la quale senza dubbio sta avendo ed avrà sempre più un'incidenza fondamentale sul mercato dei *software*, formando un precedente a favore del riconoscimento di un vero e proprio diritto di rivendita degli utenti, indipendentemente dal fatto che essi abbiano acquistato una copia fisica o digitale di un programma per elaboratore²².

²² In questo senso v. Berry K., *EU – UsedSoft v Oracle: ECJ approves sale of “used software”*, in Linklaters (link: <http://www.linklaters.com/Insights/Publication1403Newsletter/TMT-News-November-2012/Pages/EU-Used-Soft-Oracle-ECJ-approves-sale-used-software.aspx>). Per una differente opinione v. Ewald K., *The legal status of second hand game sales in the European Union - A game changer for the games industry?*, in Osborne Clark (link: <http://www.osborneclarke.com/connected-insights/publications/the-legal-status-of-second-hand-game-sales-in-the-european-union-a-game-changer-for-the-games-industry/>), per cui alla luce della sentenza *UsedSoft* “*EU copyright law does not entitle the creator (or its licensees) to legally prohibit second-hand sales but it also does not create an obligation to enable or facilitate such sales either. Therefore, where technical constraints prevent second-hand sales altogether, like in the closed environments of iOS apps, there is a good argument that the CJEU decision does not change the game*”; sul tema v. anche Nicholson A., *Op. cit.*, pag. 400 ss.

3.3 Il caso *Steam*, il secondo tentativo della VZBV contro *Valve Software*: differenze e analogie con il caso *UsedSoft*

Successivamente al caso *UsedSoft*, la VZBV, ritenendo che tale sentenza potesse radicalmente modificare l'opinione della giurisprudenza tedesca in merito alla possibilità per gli acquirenti di *videogame* di rivendere gli stessi dopo il loro utilizzo, ha nuovamente adito in prima istanza il Tribunale Regionale di Berlino con azione inibitoria, eccependo per la seconda volta che le clausole del contratto di licenza utilizzato dalla società *Valve* relative al divieto di trasferire a terzi l'*account* utente, ma anche quelle concernenti l'inalienabilità sia dei diritti di utilizzo del *software*, in qualsiasi modo sia stato acquistato, che del relativo abbonamento alla piattaforma *Steam*, fossero in conflitto con l'UrHG (in particolare con il § 17 Abs. 2 ed il § 69c Abs. 3), nonché in violazione del § 307 Abs. 1 e 2 n°2 BGB, così come interpretati alla luce della Direttiva 2009/24/CE a seguito della causa C-128/11.

La società convenuta ha tuttavia replicato, nei propri atti di difesa, che la fattispecie in oggetto si diversificava notevolmente dal modello alla base della decisione Corte di Giustizia Europea: il *software* necessario per l'utilizzazione dei giochi, ottenuto dall'utente tramite *download* o con l'acquisto di un *medium* fisico, non viene infatti mai completamente installato sul *computer* degli utenti, essendo invece necessario effettuare ad ogni utilizzo l'accesso ai *server* della convenuta al fine di scaricare ulteriori dati, indispensabili per il suo funzionamento. Secondo la *Valve* doveva pertanto considerarsi illegittima la richiesta della VZVB, in quanto non sarebbe possibile fondare sul principio di esaurimento alcuna richiesta di prestazione di servizi da parte di soggetti che non abbiano stipulato un'un'apposita licenza, né esso può comportare da solo l'obbligo di trasferire presso terzi i rapporti giuridici stabiliti con l'utente. A ciò viene aggiunta la circostanza per cui i videogiochi sarebbero opere *sui generis* tutelate a norma della direttiva sul diritto d'autore 2001/29/CE e non semplici *software* applicativi²³, oggetto esclusivo della causa C-128/11.

²³ Facendosi qui riferimento alla causa C 355/12 (c.d. caso *PC Box*) della Corte di Giustizia europea; per il dispositivo di tale pronuncia v. *supra* Capitolo 1, nota 134. Cfr. In questo senso Hilgert F., *German Court Rules Valve May Prohibit Steam Account Transfers*, in *Gamasutra* (link: http://www.gamasutra.com/blogs/FelixHilgert/20140131/209483/German_Court_Rules_Valve_May_Prohibit_Steam_Account_Transfer_s.php). Questo autore in particolare ritiene che *"in fact, in UsedSoft, the CJEU mentions a possible discrepancy between the provisions on exhaustion in the general copyright directive and the computer software directive that may very well mean that exhaustion for intangible copies cannot apply to anything but computer software"*.

Il Tribunale regionale di Berlino, con pronuncia del 21 Gennaio 2014²⁴, ha nuovamente rigettato il ricorso della VZBV. Per la parte non coperta dal giudicato della sentenza 11 Febbraio 2010 della Corte Federale di Giustizia, il Tribunale ha accolto le argomentazioni della convenuta, per cui non viene ritenuto potersi estendere al caso di specie le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia Europea nella sentenza *UsedSoft* e ciò in quanto il programma acquistato dagli utenti non può essere utilizzato autonomamente “in locale” (cioè sui loro calcolatori) senza che la licenziataria fornisca costantemente ulteriori servizi, i quali sono oggetto specifico del contratto di licenza. A differenza della *Oracle*, la società *Valve* deve infatti sostenere costi di esercizio continui per garantire il funzionamento dei giochi, configurandosi nei suoi confronti un obbligo di prestazione di servizi costante verso gli utenti, il quale va oltre il semplice servizio assistenza, che nel caso *UsedSoft* è stato invece considerato come prestazione ulteriore ed eventuale rispetto al rapporto principale di vendita del programma.

Considerate tali circostanze, l'estensione del principio di esaurimento a forme di distribuzione del tipo in oggetto viene dichiarata dal Tribunale inopportuna, dovendosi in caso contrario riconoscere l'obbligo per la convenuta di fornire servizi senza poter scegliere i propri *partner* contrattuali. La stessa Corte di Giustizia Europea ha invero chiaramente specificato che i contratti di servizio, come i contratti di assistenza, non sono soggetti agli effetti giuridici del principio di esaurimento, ed in tal senso si è ritenuto dovesse essere interpretato il considerando 29 della direttiva 29/2001²⁵.

Per quanto concerne la violazione del § 307 Abs. 1 BGB sostenuta dalla VZBV, il giudice di prime cure ha affermato che il consumatore che acquisti un gioco con funzionalità *online* è ben consapevole delle implicazioni suddette, non risultando pertinente valutare se la licenziante, prima dell'acquisto, faccia o meno riferimento in modo sufficientemente chiaro alle conseguenze legali che comporta la sottoscrizione di un contratto di licenza che includa la prestazione di determinati servizi indispensabili all'utilizzo del programma. Non risulterebbe neppure violato il § 307 Abs. 2 n° 2, non essendo mutata la fattispecie rispetto a quanto precedentemente statuito dalla Corte Federale Tedesca con la sentenza dell'11 Febbraio 2010.

²⁴ Testo della sentenza reperibile al *link*: <http://spielerecht.de/wp-content/uploads/LG-Berlin-15-O-56-13-20140121-vzbv-vs.-Valve.pdf>.

²⁵ V. *supra*, nota 20.

In conclusione, il Tribunale nulla statuisce sulla relazione tra le direttive 29/2001 e 24/2009, anche se non si esime dal dichiarare, in un *obiter dictum*, che essendo il videogioco un'opera complessa differente dai semplici programmi per elaboratore, questa dovrebbe rientrare nella disciplina di cui alla direttiva 29/2001, dalla cui interpretazione letterale si ricava che il principio di esaurimento può considerarsi applicabile solo per la distribuzione di opere trasferite mediante supporti tangibili. A favore di tale opinione vengono richiamati i considerando 28 e 29 della direttiva 29/2001, l'art. 4 comma 2 della medesima direttiva, nonché la dichiarazione generale degli Stati firmatari all'art. 6 comma 2 del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore²⁶, di cui tra l'altro la Corte di Giustizia ha sancito, con sentenza del 9 febbraio 2012 (c.d. caso *Luksan*, causa C-277/10)²⁷ che la direttiva 29 ne costituisce attuazione. Secondo il giudice tedesco queste norme, riferendosi esclusivamente alla diffusione di un bene tangibile, avrebbero l'effetto di garantire la non operatività dell'esaurimento in caso di trasferimento di opere dell'ingegno caratterizzate dall'immaterialità, le quali pertanto possono essere soggette al completo dominio da parte degli autori anche successivamente alla loro alienazione.

Non si concorda con tale opinione: in realtà l'art. 4 comma 2 della direttiva 29/2001, sancendo che *"il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso"*, non sembrerebbe in alcun modo riferirsi esclusivamente alle copie fisiche di dette opere. Altresì, si è già argomentato precedentemente come il considerando 29 in realtà interessi unicamente i servizi prestati *on line* e che pertanto non può rientrare nel discorso dell'operatività o meno dell'esaurimento comunitario per la distribuzione opere dell'ingegno. Per quanto riguarda invece il considerando 28, avendo questi valore meramente interpretativo²⁸, esso dovrà ritenersi superato dall'interpretazione compiuta nella sentenza *UsedSoft* dalla Corte di Giustizia dell'articolo 4 comma 2 della direttiva 24/2009 (dichiarato come onnicomprensivo sia della distribuzione delle opere tangibili che intangibili), in quanto del tutto analogo alla lettera dell'articolo 4 comma 2 della

²⁶ Adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.

²⁷ Testo della pronuncia reperibile al *link*: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=119322&doclang=IT>.

²⁸ La Corte di Giustizia, nella decisione della causa C-162/97 ha in particolare affermato che *"il preambolo di un atto comunitario non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere per derogare alle disposizioni stesse dell'atto di cui trattasi"* (testo reperibile al *link*: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dc1d02eaa6e4954cf4b77b9a286315c2ae.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMch50?docid=44220&pageIndex=0&doclang=IT&mode=&dir=&occ=first&part=1&cid=113690>).

direttiva 29/2001²⁹. Difatti, anche se la Corte, nell'attribuire tale significato all'articolo della direttiva 24, ha fatto salva l'esatta interpretazione dell'articolo 4 della direttiva 29, ha comunque specificato che non vi è sostanziale differenza tra la trasmissione di un programma tramite *CD-ROM* o mediante *download via internet*, per cui non si ritiene sussistano validi motivi per non estendere tale argomentazione anche alla vendita di altre opere dell'ingegno.

Non rileva quindi in questa sede il fatto che i videogiochi siano considerati quali opere d'ingegno distinte e separate dai programmi per elaboratore, in quanto si deve fare riferimento non tanto alla natura giuridica del bene trasferito, ma agli effetti materiali del trasferimento stesso, che sono identici sia per i programmi per elaboratore sia per tutte le altre opere d'ingegno, per cui, in applicazione del principio di parità di trattamento, ad una sostanziale eguaglianza materiale dovrebbe conseguire una eguale disciplina giuridica.

Per quanto concerne invece l'art. 6 comma 2 del trattato OMPI, questo dispone che *"nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l'esaurimento del diritto di cui al paragrafo 1 dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'opera originale o di una copia della stessa con il consenso dell'autore"*³⁰. Risulta evidente che tale norma lasci liberi gli Stati contraenti di decidere secondo quali requisiti l'esaurimento del diritto di distribuzione debba realizzarsi, non specificando nulla in proposito (ed essendo pertanto superfluo il richiamo a tale norma in assenza di una peculiare disciplina approvata dal legislatore nazionale).

In conclusione, il principio di diritto che si desume dal dispositivo della sentenza in analisi è il seguente: non può essere riconosciuta l'operatività del principio di esaurimento nel caso di distribuzione di opere d'ingegno le quali necessitano, per essere usufruite, di una costante prestazione di servizi da parte del titolare, il quale non può essere obbligato a svolgere tale attività nei confronti di soggetti scelti unilateralmente dai propri aventi causa.

²⁹ Cfr. Rivaro R., *Op. cit.*, la quale è favorevole a tale impostazione, in particolare in quanto *"esigenze di coerenza e unicità dell'ordinamento comunitario suggeriscono di attribuire alla nozione di vendita richiamata dalla direttiva 2001/29/CE la stessa portata assegnatale nella direttiva 2009/24/CE"*.

³⁰ Il comma 1 dispone che *"gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà"*.

Si osserva in primo luogo che, come si è già argomentato nel precedente capitolo³¹, non dovrebbe presumersi, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale di Berlino, che gli utenti, utilizzando l'ordinaria diligenza, possano essere effettivamente a conoscenza di quali siano le conseguenze sul piano giuridico della sottoscrizione di una licenza d'uso, e pertanto questa dovrebbe qualificarsi come un ordinario contratto di vendita, in ragione dei comportamenti ambigui tenuti dalla licenziante prima e dopo la sottoscrizione dell'accordo (ad esempio proponendo la transazione tramite messaggi che invitino all' "acquisto" del gioco o consentendo una disponibilità illimitata del programma, ecc.)³².

D'altro canto, per quanto non si possa negare che il principio di esaurimento non operi quando oggetto del rapporto contrattuale sia una prestazione di servizi (v. quanto detto circa la concessione in uso delle banche dati consultabili *on line*³³), nel caso di specie la licenza d'uso potrebbe configurarsi come contratto misto di appalto di servizi e vendita; accogliendo tale qualificazione sarebbe di conseguenza possibile affermare che, in base al principio dell'assorbimento³⁴, in tale negozio debba considerarsi prevalente la figura giuridica della vendita, con applicazione della relativa disciplina.

³¹ V. *supra*, il Capitolo 2, paragrafo 2.1.4.

³² In tal senso può essere richiamato l'obbligo per il proponente di agire secondo buona fede, ossia di non trarre vantaggio iniquo dalla dipendenza, dalle difficoltà economiche o altra debolezza dell'altra parte, di cui all'art. 4:109 dei Principi di diritto europeo dei contratti, nonché, per quanto riguarda le legislazioni nazionali italiana e tedesca, rispettivamente gli artt. 1362 comma 2 e 1366 c.c. e i §§ 133 (per cui, nell'interpretazione di un negozio giuridico è necessario accertarsi su quale fosse la reale intenzione piuttosto che aderire al significato letterale della dichiarazione; come per la già richiamata dottrina italiana, anche quella tedesca ritiene di "*ravvisare la volontà effettiva secondo il criterio del senso della dichiarazione che il destinatario poteva e doveva comprendere*" anche in riferimento al contesto negoziale, secondo il principio della tutela dell'incolpevole affidamento; cfr. Gentili A., *Senso e consenso. Storia teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti. Volume II – Tecnica*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 357 - 360) e 157 BGB (sulla necessità di interpretare il contratto secondo buona fede, tenendo in considerazione gli usi del traffico; in particolare, secondo la dottrina tedesca, qualora non vi fosse stato un accordo specifico tra le parti nell'attribuire un peculiare significato al negozio "*il rischio del fraintendimento di una volontà recettizia, o di un contratto, grava ai sensi del § 157 BGB sul dichiarante*", anche se non è pacifico se tale principio possa valere "*anche in tutti i casi in cui il destinatario non abbia effettivamente avuto conoscenza del modo in cui il dichiarante intendesse la dichiarazione, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla sua effettiva possibilità di conoscerlo secondo parametri di "colpa" o "diligenza" che dir si voglia*"; cfr. Gentili A., *Op. cit.*, pag. 361, nota 135).

³³ Per cui non vi sarebbe alcuna distribuzione, ma unicamente una comunicazione al pubblico.

³⁴ L'applicazione del principio dell'assorbimento (secondo il quale "*trova applicazione diretta la regolamentazione prevista per il c.d. "tipo contrattuale prevalente", ossia per il contratto nel quale si rinviene la prestazione caratterizzante*") è preferita dalla giurisprudenza maggioritaria italiana a quello della combinazione (per cui invece "*ciascun contratto viene disciplinato dalle regole del tipo cui esso appartiene*"), "*quando le norme regolatrici del contratto prevalente siano incompatibili con quelle eventualmente applicabili agli altri elementi*"; così Musti B., *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 308.

Difatti, seppure l'utilizzo dei videogiochi sia dipendente dal trasferimento di un certo quantitativo di dati dai *server* della licenziante, questa risulta essere una scelta specifica applicata dalla *software house*, la quale avrebbe potuto anche decidere di lasciare la facoltà agli utenti di utilizzare le proprie macchine come *host* in caso di partite con più giocatori *on line*; inoltre non sarebbe altro che una sua pratica di garanzia contro gli atti di contraffazione quella di non inserire tutto il materiale all'interno dei calcolatori degli utilizzatori, così da permettere l'utilizzo dei videogiochi solo a coloro che possano ad ogni accesso provare, tramite l'utilizzo delle apposite chiavi di attivazione, di essere legittimi acquirenti. Di conseguenza, essendo la prestazione di servizi indispensabile non per la natura intrinseca del bene, ma unicamente per volontà della *software house*, tale attività dovrebbe considerarsi non oggetto principale ma sussidiario del rapporto negoziale, del tutto dipendente dalla reale funzione economica del contratto, ossia del trasferimento del programma a fronte di un compenso. Peraltro, essendone la relativa disciplina, ossia quella dell'appalto di servizi, inconciliabile con quella della vendita, in particolare per quanto riguarda la libera facoltà dell'utente di trasferire a terzi il bene concesso in uso, si deve pertanto ritenere possa applicarsi unicamente quella relativa a quest'ultima.

Alcuni autori, tuttavia, evidenziano l'esistenza di determinati rischi connessi alla scelta del criterio dell'assorbimento: questo infatti *“compporta una forte discrezionalità legata al giudizio sulla prevalenza e risulta di difficile applicazione quando [...] sono compresenti interessi parimenti importanti, fusi in un'unica causa. Il rischio, dunque, è quello di non raggiungere una soluzione*

Cfr. per alcune pronunce in tal senso Sammarco P., *Appalto di software e trasferimento dei diritti*, in Giust. civ., fasc. 3, 1998, pag. 97, nota 4. In particolare la Cassazione, con la sentenza del 5 Aprile 1984 n° 2217, in Foro Padano, 1984 pag. 1, ha espressamente dichiarato che *“un contratto misto è quello risultante dalla sintesi di elementi propri di più contratti nominati, la cui disciplina va determinata in base al criterio della prevalenza, cosicché il contratto resta soggetto alle regole della figura di cui le componenti risultano nella singola fattispecie prevalenti”*; cfr. altresì la pronuncia del 2 Dicembre 1997 n° 12199 della Cassazione, nella quale si è statuito che *“il negozio misto nel quale siano presenti gli elementi della compravendita e dell'appalto, deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi debbono considerarsi prevalenti, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabile con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto”*. Sul tema, senza pretesa di esaustività, v. Ascarelli T., *Contratto misto, negozio indiretto e negotium mixtum cum donatione*, in Riv. dir. comm., 1930, pag. 462; De Gennaro G., *I contratti misti*, Padova, CEDAM, 1933, *passim*; Giacobbe G., *Sulla disciplina giuridica dei negozi complessi*, in Giust. civ., fasc. 1, 1956, pag. 2116 ss.; Mirabelli G., *Dei contratti in generale*, in Commentario al Codice civile, Libro IV, Tomo II, UTET, Torino, 1980, pag. 3334; Sicchiero G., *Il contratto con causa mista*, CEDAM, Padova, vol. 1, 1995, *passim*; Bianca C. M., *Diritto civile*, volume 3, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 478 ss.; Contino E., *Contratti misti, contratti collegati e meritevolezza degli interessi*, in Giust. civ., 2001, pag. 1897.

*adeguata per l'utente/acquirente del sistema. Si pensi, ad esempio, al prevalere dello schema della vendita [...] rispetto a quello dell'appalto, [la quale] (considerata contratto principale) priverebbe l'utilizzatore delle garanzie e dei rimedi previsti per l'appalto (ossia del contratto che risulta secondario)"*³⁵. Non solo, ma risulta in ogni caso difficile giustificare in maniera soddisfacente, in base al solo principio di esaurimento, un diritto potestativo degli utenti che possa unilateralmente obbligare la licenziante a svolgere un certo servizio nei confronti di terze parti, seppure queste possano qualificarsi come "acquirenti legittimi" del programma, in quanto tale qualifica riguarderebbe la licenza d'uso solo per la parte inerente al trasferimento del programma, non anche per quella riguardante il diritto ad accedere ai *server* di proprietà della licenziante.

Per ora pertanto non si può che riconoscere l'irreprensibilità della soluzione prospettata dal Tribunale di Berlino, almeno per quanto riguarda il caso di programmi che richiedano necessariamente una trasmissione costante di dati da parte della licenziante per poter funzionare. Alla data odierna la VZBV ha impugnato la sentenza presso la corte d'Appello e si è in attesa quindi della relativa pronuncia la quale, ci si augura, prenderà maggiormente in considerazione la *ratio* della decisione dalla Corte di Giustizia Europea nel caso *UsedSoft*, riconoscendo così la sostanziale uguaglianza delle operazioni di trasferimento che abbiano ad oggetto videogiochi e *software*, e risolva i suddetti dubbi circa l'effettiva prevalenza, nei contratti di licenza del tipo utilizzato della società *Valve*, dell'istituto della vendita ovvero dell'appalto di servizi.

³⁵ Musti B., *Op. cit.*, pag. 312, secondo cui sarebbe pertanto preferibile l'applicazione della figura del collegamento negoziale, la quale "*lascia impregiudicata l'applicazione delle singole discipline ai diversi contratti e non presenta il rischio derivante dall'applicazione del giudizio di prevalenza*".

Indice Bibliografico

Monografie

Afferni V. *Brevettabilità del software* in Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa G., Giuffrè, Milano, 1984, pag. 1.

Alpa G. (a cura di), Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, Giuffrè, Milano, 1984.

Alpa G. (a cura di), Aa. Vv., *I contratti di utilizzazione del computer*, Giuffrè, Milano, 1984.

Alpa G. (a cura di) Aa. Vv., *I programmi per elaboratore. Tutela degli utenti e delle software house*, Giuffrè, Milano, 1988.

Alpa G., *Corso di diritto contrattuale*, CEDAM, Padova, 2006.

Alpa G., *Introduzione al diritto dei consumatori*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

Alpa G., Ferri G. B., *Profili della tutela giuridica dei programmi per elaboratore in Italia*, in Russi L., Zeno Zencovich V. (a cura di), Aa. Vv., *I programmi per elaboratore. Tutela degli utenti e delle software houses*, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 21.

Alpa G., Fonsi G., Resta G., *L'interpretazione del contratto: orientamenti e tecniche della giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2001.

Alpa G., Zeno Zencovich V. (a cura di) Aa. Vv., *I contratti dell'informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1987.

Arezzo E., *Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore: profili e critica di una dicotomia normativa*, Giuffrè, Milano, 2012.

Ascarelli T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960.

Auteri P. *Diritto di autore*, in Aa. Vv., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012, pag. 539.

Bellani V., Chimienti L., *Il diritto di autore nella prassi contrattuale. Dottrina, giurisprudenza e formulario*, Giuffrè, Milano, 2010.

Berlingieri E., *Legge 2.0. Il Web tra legislazione e giurisprudenza*, Apogeo, Milano, 2008.

- Bertani M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, Milano, 2000.
- Bertani M., *Guida alle licenze di software libero e open source*, Nyberg, Milano, 2004.
- Bertani M. (a cura di) Aa. Vv. *Open source*, Giuffrè, Milano, 2005.
- Bertani M., *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011.
- Bianca C. M., *Le condizioni generali di contratto – volume 2*, Giuffrè, Milano, 1979.
- Bianca C. M., *Condizioni generali di contratti: prospettive di riforma*, in Alpa G., Bessone M. (a cura di), *I contratti generale*, III, UTET, Torino, 1991, pag. 4 ss.
- Bianca C. M., *La vendita e la permuta*, in Vassalli F., *Trattato di diritto civile italiano*, vol. VII, UTET, Torino, 1993.
- Bianca C. M., *Diritto civile*, volume 3, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2000.
- Bocchini F., *Limitazioni convenzionali del potere di disposizione*, Jovene, Napoli, 1977.
- Bonazzi E., Triberti C., *Guida ai contratti d'informatica. Contratti di software: licenza d'uso di software, compravendita di software, sviluppo di software*, vol. II, Unicopli, Milano, 1985.
- Bonazzi E., Triberti C., *Guida ai contratti dell'informatica*, Ipsoa, Milano, 1990.
- Borruso R., *La tutela giuridica del software. Diritto d'autore e brevettabilità (aggiornamento di Computer e diritto II)*, Giuffrè, Milano, 1999.
- Borruso R., Ciacci G., *Diritto civile e informatica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004.
- Bregante L., *La tutela del software*, Giappichelli, Torino, 2003.
- Campobasso G., *Manuale di diritto commerciale*, V edizione, UTET, Torino, 2011.
- Carresi F., *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di Cicu A. e Messineo F., Giuffrè, Milano, 1987.
- Cartella M., *La licenza d'uso del software in Italia, tra locazione e compravendita*, in Aa. Vv., *Atti del convegno Assintel, Problemi contrattuali della circolazione del software: la licenza d'uso*, Milano, 1990, pag. 27.

Casella M., *Il contratto e l'interpretazione*, Giuffrè, Milano, 1961.

Cassano G., (a cura di) *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'internet*, Ipsoa, Milano, 2002.

Cavani G., *Oggetto della tutela*, in Ubertazzi L. C. (a cura di), *La legge sul software – commentario sistematico*, Giuffrè, Milano, 1994, pag. 1 ss.

Cesaro E., *Le condizioni generali di contratto nella giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1989.

Cecchini A., *Contratto e terzi*, in AA.VV., *Il contratto in generale*, Volume XIII - Tomo V del *Trattato di Diritto Privato*, diretto da Bessone M., Giappichelli, Torino, 2002.

Chimienti L., *La tutela del software nel diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2000.

Chimienti L. *Lineamenti del nuovo diritto d'autore* (edizione VI), Giuffrè, Milano, 2004.

Ciampi C., *Il problema della proteggibilità del software nell'ordinamento giuridico italiano e straniero*, in Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa G., Giuffrè, Milano, 1984, pag. 113.

Costanza M., *Profili dell'interpretazione del contratto secondo buona fede*, Giuffrè, Milano, 1989

D'Antonio A., *La modificazione legislativa del regolamento negoziale*, CEDAM, Padova, 1974.

Davis J., *Intellectual Property Law Core Text*, Oxford University Press, 2012.

De Gennaro G., *I contratti misti*, Padova, CEDAM, 1933.

Derclaye E., *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, University of Nottingham, Edward Elgar Pub, 2009.

De Sanctis V. M., Fabiani M., *I contatti di diritto d'autore*, in Cicu A., Messineo F. (a cura di) *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. XXXI, tomo I, Giuffrè, Milano, 2000.

De Sanctis V. M., *La protezione delle opere d'ingegno*, vol. 2, Giuffrè, Milano, 2003.

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

Di Cocco C., *L'opera multimediale. Qualificazione giuridica e regime di tutela*, Giappichelli, Torino, 2005.

- Di Giandomenico G., *Natura giuridica e profili negoziali del software*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000.
- Farina M., *I contratti del software*, Giappichelli, Torino, 2011.
- Finocchiaro G., *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, Padova, 1993.
- Frassi P. A. E., *Creazioni utili e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1997.
- Franceschelli V., *Computer e Diritto*, Maggioli, Rimini, 1989.
- Fumagalli G., *La tutela del software nell'Unione Europea. Brevetto e diritto d'autore*, Nyberg Edizioni, Milano, 2005.
- Gattei C., *Il brevetto di software: guida teorico pratica*, La Tribuna, Piacenza, 2003.
- Galgano F., *Diritto civile e commerciale*, 2° ed., CEDAM, Padova, 1993.
- Gazzoni F., *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998.
- Gentili A., *Senso e consenso. Storia teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti. Volume II – Tecnica*, Giappichelli, Torino, 2015.
- Ghidini G., *I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore*, in Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa G., Giuffrè, Milano, 1984, pag. 25.
- Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale: innovazione, concorrenza, benessere dei consumatori, accesso alle informazioni*, Giuffrè, Milano, 2008.
- Giampiccolo G., *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Giuffrè, Milano, 1954.
- Giannantonio E., *Manuale di diritto dell'informatica*, CEDAM, Padova, 1997.
- Giorgianni M., *Principi generali sui contratti e tutela dei consumatori in Italia e Germania*, in *Saggi di diritto commerciale*, a cura di Gambino A., Libonati B., Giuffrè, Milano, 2009.
- Guglielmetti G., *L'invenzione di software: brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1997.
- Lanzillo R., *I contratti di fornitura di elaboratori elettronici*, in Alpa G. (a cura di), Aa. Vv., *I contratti di utilizzazione del computer*, Giuffrè, Milano, 1984, pag. 44.

Leone V. M., *La concessione di software tra licenza e locazione*, in Aa. Vv., *I contratti dell'informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, a cura di Alpa G. e Zeno Zencovich V., Giuffrè, Milano, 1987, pag. 349.

Losano M. G., *Il diritto privato dell'informatica*, vol. I, Einaudi, Torino, 1986.

Marchetti P., *Sull'esaurimento del brevetto d'invenzione*, Giuffrè, Milano, 1974.

Marzano P., *Diritto d'autore e digital technologies: il digital copyright nei trattati OMPI, nel DMCA e nella normativa comunitaria*, Giuffrè, Milano, 2005.

Meldodi M., *La circolazione del software nei paesi della CEE*, in Aa. Vv., *Atti del convegno Assintel, Problemi contrattuali della circolazione del software: la licenza d'uso*, Milano, 1990, pag. 19.

Messineo F., *Dottrina generale del contratto (artt. 1321.1469 Cod. civ.)*, Giuffrè, Milano, 1948.

Messineo F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 1952.

Mirabelli G., *Dei contratti in generale*, in Commentario al Codice civile, Libro IV, Tomo II, UTET, Torino, 1980.

Musso A., *Il software tra brevetto e diritto d'autore. Regime «proprietario» o open source?*, Bononia University Press, 2005.

Musti B., *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, Milano, 2008.

Oppo G., *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Zanichelli, Bologna, 1943.

Pascuzzi G., *Il Diritto dell'era digitale*, il Mulino, Bologna, 2010.

Pattaro E. (a cura di), *Manuale di diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie - Edizione aggiornata -*, CLUEB, Bologna, 2002.

Ricci A., *I contratti di licenza d'uso di software in particolare: la licenza a strappo, licenza freeware, shareware e open source*, in Finocchiaro G., Delfini F. (a cura di) *Diritto dell'informatica*, UTET, Torino, 2014.

Ricolfi M., *Il diritto d'autore*, in Abriani N., Cottino G., Ricolfi M., *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da Cottino G., vol. II, Cedam, Padova, 2001.

Ristuccia R., Zeno Zencovich V., *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d.lgs. 518/92*, CEDAM, Padova, 1993.

Roppo V., *La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori*, in Aa. Vv. *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Giuffrè, Milano, 1995.

Rossato A., *Diritto e architettura nello spazio digitale. Il ruolo del software libero*, CEDAM, Padova, 2006.

Rossello C., *I contratti dell'informatica. Spunti di riflessione e comparazione con l'esperienza statunitense e francese*, in Alpa G. (a cura di), Aa. Vv., *I contratti di utilizzazione del computer*, Giuffrè, Milano, 1984, pag. 105.

Rossello C., *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software*, Giuffrè, Milano, 1997.

Rubino D., *La compravendita*, in *Trattato di diritto civile e commentario*, diretto da Cicu A. e Messineo F., XXIII, Giuffrè, Milano, 1962.

Ruju N. F., *L'acquisizione ed il riuso del software nella pubblica amministrazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009.

Russo S., Scavizzi R., *Manuale di diritto comunitario dell'informatica*, Giuffrè, Milano, 2010.

Sammarco P., *I nuovi contratti dell'informatica: sistemi e prassi*, in Galgano F. (diretto da) *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia – Volume 41°*, CEDAM, Padova, 2006.

Sangermano F., *L'interpretazione del contratto. Profili dottrinali e giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2007.

Santoro Passarelli F., *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1966 e 1989.

Sarti D., *Esaurimento ed Utilizzazione del software*, in Aa. Vv., *La legge sul software. Commentario sistematico*, coordinato da Ubertazzi L. C., Giuffrè, 1994, pag. 342.

Sarti D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1996.

Sbisà G., *Profili generali dei contratti di utilizzazione dei computers*, in Alpa G. (a cura di), Aa. Vv., *I contratti di utilizzazione del computer*, Giuffrè, Milano, 1984, pag. 32.

- Segantini S., *L'esaurimento*, in Scuffi M., Franzosi M., *Diritto industriale italiano – Tomo I: Diritto sostanziale*, CEDAM, Padova, 2014.
- Sena G., *Software: Problemi di definizione di protezione giuridica*, in Riv. Dir. ind., 1983, p. 479.
- Sicchiero G., *Il contratto con causa mista*, CEDAM, Padova, vol. 1, 1995.
- Sirotti Gaudenzi A., *I programmi per elaboratore*, in Sirotti Gaudenzi A. (a cura di) *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza - Volume III: I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale*, UTET Giuridica, Torino, 2010.
- Spolidoro M. S., *Indirizzi legislativi in tema di tutela del software*, in Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa G., Giuffrè, Milano, 1984, pag. 111.
- Stanzione P., Musio A., *La tutela del consumatore*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone M., vol. XXX, Giappichelli, Torino, 2009.
- Stolfi G., *Teoria del negozio giuridico*, CEDAM, Padova, 1947.
- Tedeschi N., *Atti del convegno del 30/05/1985 "Software e diritto d'autore"*, Roma, F. Angeli Libri, 1986.
- Teti G., *L'interpretazione del contratto*, in Fava P. *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 1685 ss.
- Tosi E., *I contratti di informatica*, Pirola, Milano, 1993.
- Tosi E., *La conclusione dei contratti "online"*, in Tosi E. (a cura di), *I problemi giuridici di Internet. Dall'e-commerce all'e-business - Tomo I*, Giuffrè, Milano, 2003.
- Tosi E., *Il contratto virtuale. Procedimenti formativi e forme negoziali tra tipicità e atipicità*, Giuffrè, Milano, 2005.
- Tosi E., *Diritto privato dell'informatica e di internet. I beni, i contratti, le responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2006.
- Trabucchi A., *Istituzioni di diritto civile*, XLIV edizione, CEDAM, Padova, 2009.
- Troisi B., *Diritto Civile. Lezioni*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003.

Ubertazzi L. C., *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni* in Aa. Vv., *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa G., Giuffrè, Milano, 1984, pag. 52.

Ubertazzi L. C. (a cura di), *La legge sul software*, Giuffrè, Milano, 1994.

Ubertazzi L. C., *Diritto d'autore*, estratto da Ubertazzi L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2007.

Zeno Zencovich V., *Le leggi sulla tutela dei programmi per elaboratore in Italia e nel mondo*, CEDAM, Padova, 1990.

Saggi

Albanese A., *Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti*, in *Europa e Diritto Privato*, 3, 2013, pag. 669.

Aloisio R. G., «*Condizioni generali*» di contratto, diritto comunitario e leggi speciali (art. 1341 e 1342 c.c.), in *Giust. civ.*, 5, 1995, pag. 239.

Alpa G., *Unità del negozio e principi di ermeneutica contrattuale*, in *Giur. It.*, I, 1973, pag. 1507.

Alpa G., *Il giudice e la contrattazione di massa*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1987, pag. 173.

Alpa G., *Condizioni generali di contratto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 1988, pag. 27.

Alpa G., *Per il recepimento della direttiva comunitaria sui contratti dei consumatori*, in *I contratti*, 1994, pag. 113.

Alpa G., *Brevi appunti sui problemi attuali in tema di tutela del consumatore*, in *Dir. consumi*, 1997, pag. 53.

Arezzo E., *Videogiochi e console tra diritto d'autore e misure tecnologiche di protezione*, in *Riv. dir. ind.* 2008, 6, II, pag. 449.

Arezzo E., *Nuove prospettive europee in materia di brevettabilità delle invenzioni di software*, in *Giurisprudenza Commentata*, 5, 2009, pag. 1017.

Arezzo E., *Nuovi scenari in materia di brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico: dal tramonto della proposta di direttiva europea alla recente opinione della commissione allargata dei ricorsi dell'UEB nel caso G0003/08*, in Riv. dir. ind., 3, 2011, pag. 106.

Arista R., *Una tutela giuridica "ad hoc" per il "software": le disposizioni tipo dell'OMPI*, in Dir. ind., 3-4, 1997, pag. 355.

Ascarelli T., *Contratto misto, negozio indiretto e negotium mixtum cum donatione*, in Riv. dir. comm., 1930, pag. 462.

Astone F., *Sull'utilizzo delle clausole abusive*, in Vita not., 1997, pag. 125.

Astone M., *Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo*, in Europa e Diritto Privato, 1, 2014, pag. 1.

Auteri P., *Riflessioni sul contratto di licenza di brevetto per invenzioni*, in Riv. dir. ind., 1961, II, pag. 2360.

Barbieri M., *Tutela giuridica del software: diritto d'autore o brevetto?*, in Altalex (link: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=6477>).

Bellasio M., *Tutela del software: se e quando*, in Bugnion.it (link: http://www.bugnion.it/software_det.php?id=348).

Berry K., *EU – UsedSoft v Oracle: ECJ approves sale of "used software"*, in Linklaters (link: <http://www.linklaters.com/Insights/Publication1403Newsletter/TMT-News-November-2012/Pages/EU-Used-Soft-Oracle-ECJ-approves-sale-used-software.aspx>).

Bertani M., *Open source ed elaborazione di software proprietario*, in AIDA, 2004, pag. 105.

Bessone M., *Contratti per adesione e natura ideologica del principio di libertà contrattuale*, in Saggi di diritto civile, 1979, pag. 127.

Bessone M., *L'equivoco delle teorie normative e i problemi di regime delle condizioni generali di contratto*, in Giur. merito, 1983, pag. 541.

Bianchi A., *Programmi applicativi per elaboratori elettronici ed aspetti della disciplina del segreto*, in Dir. Autore, 1988, pag. 1.

- Borruso R., *L'algoritmo per computer e la sua brevettabilità*, in *Dir. inf.*, 1987, pag. 75.
- Boschiero N., *Le licenze F/OSS nel diritto internazionale privato: il problema delle qualificazioni*, in *AIDA*, 2005, pag. 171.
- Bozzola G., *Nuovi spunti in materia di software: l'esaurimento del diritto dell'autore alla luce della Direttiva Comunitaria sulla tutela dei programmi per elaboratori*, in *Riv. dir. ind.*, 1991, pag. 230.
- Brock F., *Sul software in relazione al diritto d'autore con particolare riguardo al programma oggetto*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1990, pag. 421.
- Carnevali U., *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre*, 1984, pag. 254.
- Cassano G., *Condizioni generali di contratto e tutela del consumatore nell'era di internet*, in *Diritto dell'Internet*, 2007, vol. III, pag. 13.
- Castiglia G., *Promesse unilaterali atipiche*, in *Riv. dir. comm.*, 1983, pag. 327.
- Caterino D., *Software e rifiuto di licenza del codice sorgente*, in *AIDA*, 2004, pag. 388.
- Cerina P., *Contratti internazionali di informatica e legge applicabile: prime considerazioni*, in *Dir. inf.*, 1994, pag. 405.
- Chimienti L., *I Videogiochi sono opera dell'ingegno tutelata dalla legge sul diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1, 2000, pag. 29.
- Chimienti L., *Il software*, in *Dirittodautore.it* (link: <http://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/loggetto-del-diritto-dautore/la-tutela-giuridica-del-software/>).
- Contino E., *Contratti misti, contratti collegati e meritevolezza degli interessi*, in *Giust. civ.*, 2001, pag. 1897.
- Corea N., *Interpretazione ed integrazione del contratto: come opera la buona fede*, in *Obbligazioni e contratti*, 2, 2007, pag. 120.
- Costanzo P., *Il principio in claris non fit interpretatio nel sistema delle norme relative alla interpretazione del contratto*, in *Giust. civ.*, 3, 1997, pag. 151.

D'Arrigo R., *Prospettive nella c.d. "licenza a strappo" nel nostro ordinamento*, in *Dir. inf.*, 1996, pag. 453.

Della Chiesa M., *Le misure tecnologiche di protezione nella disciplina del diritto d'autore: problemi e prospettive di riforma*, in *Dir. inf.*, 2006, pag. 568.

Del Ninno A., *Corte di Giustizia UE: tutela giuridica delle misure tecnologiche applicate ai videogiochi*, in *alessandrodelninno.it* (link <http://www.alessandrodelninno.it/notizie-singola.php?id=104&L=it>).

De Nova G., *Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto*, in *Riv. dir. civ.* 1976, II, 480.

De Sanctis L., *Brevi note in materia di videogiochi*, in *Dir. Autore*, 1984, pag. 436.

De Sanctis L., *Ancora sui programmi per computer: che fine ha fatto Benedetto Croce?*, in *Dir. Autore*, 1988, pag. 323.

Di Marzio F., *Illiceità delle clausole abusive*, in *Giust. civ.*, 1999, pag. 479.

Di Paola S., *Licenza di software, cessione a terzi, ed esclusività dei diritti d'autore*, in *Foro it.*, I, 2012, pag. 513.

Dragotti G., *Software, brevetti e copyright: le recenti esperienze statunitensi*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1994, pag. 539.

Esposito M., *La tutela dei consumatori tra codice civile e Costituzione*, in *Giur. merito*, 2000, pag. 181.

Ewald K., Maiorino T., *Apps and Games: Complying with new consumer protection laws in Germany*, in *Linkedin* (link: <https://www.linkedin.com/today/post/article/20140721120809-1327886-apps-and-digital-games-complying-with-the-new-consumer-protection-laws-in-germany>).

Ewald K., *The legal status of second hand game sales in the European Union - A game changer for the games industry?*, in *Osborne Clarke* (link: <http://www.osborneclarke.com/connected-insights/publications/the-legal-status-of-second-hand-game-sales-in-the-european-union-a-game-changer-for-the-games-industry/>).

Ewald K., *German Court rules: Key selling violates copyright!*, in Gamasutra (link: http://www.gamasutra.com/blogs/KonstantinEwald/20141003/227027/German_Court_Key_Selling_infringes_Copyright.php).

Fadani E., *Software e diritto d'autore nell'ordinamento Tedesco: dall'Urheberrechtsgesetz del 1965 al recepimento della direttiva 91\250\CEE*, in *Dir. inf.*, 1994, pag. 1037.

Ferri G.B., *Nullità parziale e clausole vessatorie*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1977, pag. 11.

Figone A., *In tema di imitazione servile dei videogiochi*, in *Dir. inf.*, 1985, pag. 730.

Finocchiaro G., *Considerazioni sul risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in materia informatica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, pag. 1109.

Finocchiaro G., *Danno informatico*, in *Contr. e impr.*, 1992, pag. 325.

Floridia G., *La protezione giuridica del software*, in *Corriere Giuridico*, 1986, pag. 209.

Floridia G., *La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali*, in *Dir. inf.* 1989, pag. 71.

Floridia G., *La brevettabilità del software in Italia e in Europa*, in *Il Diritto Industriale*, 5, 2004, pag. 421.

Franceschelli R., *Appunti sul contratto di utilizzazione del software di un calcolatore elettronico*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1976, pag. 87.

Franceschelli V., *Giurisprudenza in tema di software: 4 decisioni su computer e diritto*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1985, pag. 66.

Franceschelli V., *Computer, diritto e protezione giuridica del software*, in *Rivista di Diritto Civile*, II, 1986, pag. 371.

Franceschelli V., *La direttiva CEE sulla tutela del software. Trionfo e snaturamento del diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1991, pag. 169.

Franceschelli V., *Tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, pag. 261.

Franzosi M., *Sulla protezione del software*, in *Foro Padano*, II, 1983, pag. 234.

- Frignani A., *Il Tribunale di Torino protegge i videogiochi come opere di ingegno appartenenti alla cinematografia*, in *Dir. Autore*, 1984, pag. 57.
- Funaioli C. A., voce *Divieto di alienazione*, in *Enc. del dir.*, XIII, Milano, Giuffrè, 1964, pag. 401.
- Fusaro A., *Il divieto contrattuale di alienazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, pag. 78.
- Galgano F., *Il patto di non alienare*, in *Diritto civile e commerciale*, II, 1999, pag. 479.
- Galtieri, *Note sulla proteggibilità dei programmi*, in *Dir. Autore*, 1971, pag. 425.
- Gambino A. M., *Le trasmissioni telematiche del bene immateriale*, in *AIDA*, 1997, pag. 478.
- Genovese A., *Software e rifiuto di vendita di esemplari*, in *AIDA*, 2004, pag. 347.
- Ghidini G., *I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore*, in *Giurisprudenza Commentata*, II, 1984, pag. 251.
- Ghidini G., Falce V., *Open Source, General Public Licence e incentivo all'innovazione*, in *AIDA*, 2004, pag. 3.
- Ghidini G., Arezzo E., De Rasis C., Errico P., *Il software fra brevetto e diritto d'autore. Primi appunti sulla Proposta di Direttiva comunitaria sulle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*, *Riv. dir. ind.*, I, 2005, pag. 46.
- Giacobbe G., *Sulla disciplina giuridica dei negozi complessi*, in *Giust. civ.*, 1, 1956, pag. 2116.
- Giannantonio E., *La tutela giuridica delle tipografie dei prodotti a semiconduttori*, in *Dir. inf.*, 1989, pag. 92.
- Gobio Casali P., *La fornitura di software tra contrattualistica e diritto d'autore*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2008, pag. 3.
- Guglielmetti G., *Le topografie dei semiconduttori*, in *AIDA*, I, 1992, pag. 192.
- Guglielmetti G., *Brevettabilità delle invenzioni concernenti software nella giurisprudenza della Commissione al ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti*, in *Riv. dir. ind.* 1994, II, pag. 358.
- Guglielmetti G., *La tutela delle banche dati con diritto sui generis nella direttiva 96/9/CE*, in *Contr e impr. Eur.*, 1997, pag. 177.

- Guglielmetti G., *Le opere multimediali*, in AIDA, 1998, pag. 109.
- Guglielmetti G., *La proposta di direttiva sulla brevettazione delle invenzioni in materia di software*, in Rivista di Diritto Civile, 2002, pag. 438.
- Guglielmetti G., *Open source e interoperabilità con software proprietario*, in AIDA, 2004, pag. 144.
- Halpern M., Kagan Y., e Yu K., *Vernor v. Autodesk: Software and the First Sale Doctrine under Copyright Law*, in Intellectual Property & Technology Law Journal, Vol. 23, n° 3, 2011, pag. 1.
- Hayes E., *Vernor V. Autodesk: Power to the... Producers?*, in IP Theory, Vol. 2, 2012, pag. 16.
- Hilgert F., *German Court Rules Valve May Prohibit Steam Account Transfers*, in Gamasutra (link: http://www.gamasutra.com/blogs/FelixHilgert/20140131/209483/German_Court_Rules_Valve_May_Prohibit_Steam_Account_Transfers.php).
- Irti N., *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, pag. 1139.
- Karjala D. S., *Recent United States and International Development in Software Protection (Part I)*, in European Intellectual Property Review, Vol. 16, 1994, pag. 13.
- Kim N. S., *The Software Licensing Dilemma*, in Brigham Young University Law Review, Vol. 2008, October 2008, pag. 1103.
- Lehmann M., *I nuovi diritti europei degli utenti del software*, in Riv. dir. ind., I, 1994, pag. 50.
- Lo Iudice F., *Forme di tutela sostanziale e preventiva del consumatore*, in Giust. civ., 1997, pag. 351.
- Lojacono V., voce *Inalienabilità (clausole di)*, in Enc. del dir., XX, Giuffrè, Milano, 1964, pag. 89.
- Longo M., *Inalienabilità*, in Noviss. Digesto it., VII, 1938, pag. 922.
- Lopresto C., *Gamestopped: Vernor V. Autodesk And The Future Of Resale* in Cornell Journal of Law and Public Policy, Volume 21, pag. 227.

Luzzato E., *Una norma di legge francese da non imitare (a proposito della brevettabilità o meno dei programmi o serie di istruzioni per lo svolgimento delle operazioni dei calcolatori elettronici)*, in Riv. dir. ind., I, 1968, pag. 297.

Mandelli E., *Il divieto di alienazione e la sua attuale portata*, in Giustizia Civile, 3, 2002, pag. 117.

Manenti R., *Il principio di interpretazione del contratto secondo buona fede*, in Contratti, 2001, pag. 1086.

Mangini V., *Un diritto per computers: in margine ad un recente sviluppo giurisprudenziale*, in Giurisprudenza Italiana, 1986, I, pag. 214.

Marella M. R., *Vendita di hardware con software e risoluzione del contratto per inadempimento (nota a sent. del 15 Febbraio 1985 della Corte d'Appello di Torino)*, in Foro It., I, 1985, pag. 718.

Meli V., *Le clausole di appartenenza del software alla software house*, in AIDA, 2004, pag. 338.

Melis F., *Diritto d'autore in internet: vera rivoluzione o partita ancora aperta?*, in Giornale di diritto amministrativo, 2013, pag. 607.

Minussi D., *Riproduzione di un documento informatico e clausole vessatorie*, in Diritto dell'Internet, 5, 2006, pag. 445.

Montalbano M., *Ente pubblico e titolarità del software ideato dal dipendente (nota alla sentenza del tribunale di Palermo del 29 Maggio 1997)*, in Dir. inf., 1998, pag. 971.

Montalbano M., *Il regime delle garanzie e delle responsabilità nella licenza d'uso di software applicativo*, in Giustizia Civile, IV, 2003, pag. 121.

Moon K., *The Nature of Computer Programs: Tangible? Goods? Personal Property? Intellectual Property?* in European Intellectual Property Review, 2009, VIII, pag. 396.

Moscato E., *Il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto in relazione al criterio di ermeneutica contenuto nel capoverso dell'art. 1362 c.c.*, in Giur. it., I, 1967, pag. 627.

Musso A., *Acquisizione di software nella pubblica amministrazione: recenti evoluzioni della normativa*, in Città Rivista, 2005, pag. 87.

- Musti B., *Il contratto di "licenza d'uso" del software*, in *Contratto e Impresa*, 1998, pag. 1289.
- Negro F., *I diritti indisponibili nel sistema dell'ordinamento giuridico*, in *Foro it.*, IV, 1956, pag. 210.
- Nicholson A., *Old Habits Die Hard?: UsedSoft v Oracle*, in *Scripted*, Volume 10, Issue 3, October 2013, pag. 389.
- Nimmer D., *Brains and other paraphernalia of the digital age*, in *Riv. dir. ind.*, III, 1997, pag. 55.
- Notaro M., *la tutela giuridica del videogame*, in *il Diritto industriale*, 5, 2003, pag. 484.
- Noto La Diega G., *Le idee e il muro del suono. I programmi per elaboratore nella più recente giurisprudenza europea*, in *Europa e dir. priv.*, 2, 2013, pag. 543.
- Oppo G., *Per una definizione della industrialità dell'invenzione*, in *Rivista di diritto civile*, I, 1973, pag. 1.
- Pardolesi R., *"software", "property rights" e diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie*, in *Foro It.*, II, 1987, pag. 289.
- Pardolesi R., Granieri M., *Il software*, in *AIDA*, 2007, pag. 288.
- Pastore S., *Il cammino della tutela giuridica del software, opera dell'ingegno di carattere scientifico* (Nota Cass., 24 Novembre 1986), in *Dir. Autore*, 1987, pag. 163.
- Pavone La Rosa A., *Lineamenti dei contratti di fornitura dei "computers" e dei servizi informatici*, in *Giurisprudenza Commentata*, I, 1986, pag. 339.
- Piana C., *Illegittimità delle limitazioni alla circolazione del software*, in *Interlex* (link: http://www.interlex.it/copyright/c_piana8.htm).
- Piana C., *Le metamorfosi del computer contro il principio di esaurimento*, in *Interlex* (link: http://www.interlex.it/copyright/c_piana9.htm).
- Plaia A., *Un'improbabile ipotesi di "licenza" d'uso di software* (nota a sent. Tribunale di Milano del 9 Ottobre 2000), in *AIDA*, 2001, pag. 533.
- Purewal J., *What Vernor v Autodesk means for games*, in *Gamerlaw* (link: <http://www.gamerlaw.co.uk/2010/what-vernor-v-autodesk-means-for-games/>).

- Purewal J., *Are second hand software sales legal?*, in Gamerlaw (link: <http://www.gamerlaw.co.uk/2012/are-second-hand-software-sales-legal/>).
- Purewal J., *Digital resale rights in the EU: the state of play*, in Gamerlaw (link: <http://www.gamerlaw.co.uk/2014/eu-digital-resale-rights-state-of-play/>).
- Ranieli M., *Cronache in tema di brevettabilità delle invenzioni software related, con particolare riguardo al ruolo dell'EPO e alla più recente giurisprudenza del regno unito*, in Riv. dir. ind., 4-5, 2009, pag. 233.
- Reccia D. *Videogiochi in cerca di diritti d'autore*, in LEXGIOCHI (link: <http://www.lexandgaming.eu/it/?doctrine=videogiochi-in-cerca-di-diritti-dautore>).
- Regoli F. P., *I videogiochi ed i videoclip nella recente disciplina legislativa*, in Dir. Autore, 1, 2007, pag. 80.
- Ricolfi M., *Comunicazione al pubblico e distribuzione*, in AIDA, 2002, p. 48.
- Ricolfi M., *Software e limitazioni delle utilizzazioni del licenziatario*, in AIDA, 2004, pag. 358.
- Rinaldi R., *La tutela del software nel d.lgs. 518/92*, in Dir. inf., 1994, pag. 259.
- Ristuccia R., *Discordanti indirizzi giurisprudenziali in materia di software e di videogiochi*, in Dir. inf., 1986, pag. 188.
- Ristuccia R., Zeno Zencovich V., *Prime notazioni sulla legge a protezione del software*, in Dir. Inf., 1994, pag. 233.
- Ristuccia R., *Richiami a dottrina e giurisprudenza* (nota a sent. Tribunale di Roma del 20 Dicembre 1993), in Dir. inf., 1994, pag. 368.
- Rivaro R., *L'applicazione del principio di esaurimento alla distribuzione digitale di contenuti protetti*, in Giurisprudenza Commerciale, 6, 2014, pag. 1149.
- Roditti E., *La protezione giuridica del software negli Stati Uniti*, in Dir. Autore, 1985, pag. 171.
- Roppo V., *La nuova disciplina delle clausole vessatorie: spunti critici*, in Europa e dir. priv., 1998, pag. 65.

Roppo V., *La definizione di clausola "vessatoria" nei contratti dei consumatori*, in *Contratti*, 2000, pag. 83.

Roppo V., *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria i potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in *Riv. dir., priv.*, 2001, pag. 769.

Rosati E., *Software usato ed esaurimento: un approccio poco soft in Usedsoft*, in *Dir. Autore*, 1, 2013, pag. 1.

Rossello C., *La tutela giuridica del software nei primi orientamenti della giurisprudenza italiana*, in *Dir. inf.*, 1, 1985, pag. 103.

Rossello C., *La tutela giuridica del software in U.S.A., Francia e Regno Unito: tre esperienze a confronto*, in *Dir. inf.*, 1987, pag. 113.

Sammarco P., *Appalto di software e trasferimento dei diritti*, in *Giustizia Civile*, 3, 1998, pag. 97.

Sammarco P., *Software e esaurimento del diritto*, in *Dir. inf.*, 6, 2012, pag. 1033.

Sammarco P., *Hardware e software pre-installato: profili di collegamento negoziale*, in *Dir. inf.*, 2, 2015, pag. 355 ss.

Sanseverino G., *I videogiochi per la "Playstation sony" sono programmi per elaboratore?*, in *Riv. dir. ind.*, I, 2002, pag. 60.

Santini G., *La tutela giuridica della programmazione elettronica*, in *Giurisprudenza Italiana*, IV, 1968, pag. 225.

Sarti D., *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, pag. 543.

Sassi A., *Qualificazione del contratto e canoni ermeneutici*, in *Rass. giuridica umbra*, 2001, pag. 129.

Sena G., *Software: problemi di definizione e di protezione giuridica*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1983, pag. 479.

Sgroi C., *Clausole d'uso, clausole vessatorie e clausole abusive*, in *Giust. civ.*, 2001, pag. 115.

Sirotti Gaudenzi A., *Il diritto d'autore e internet. Il Software in Rete*, in *Diritto e Diritti* (link: <http://www.notiziariogiuridico.it/software1.html>).

Spedicato G., *La disciplina giuridica del prestito digitale di opere dell'ingegno*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 3, 2013, pag. 1055.

Spolidoro M.S., *Il contenuto del diritto connesso sulle banche di dati*, in *AIDA*, 1997, pag. 45.

Spolidoro M. S., *Open source e violazione delle sue regole*, in *AIDA*, 2004, pag. 92.

Stella Richter G., *Il tramonto di un mito: la legge uguale per tutti (dal diritto comune dei contratti al contratto dei consumatori)*, in *Giust. Civ.*, 1997, II, p. 199.

Strippoli C., *La tutela giuridica del software: l'ordinamento giuridico italiano e statunitense a confronto*, in *Giustizia Civile*, 7-8, 2004, pag. 389.

Tedeschi V., *Accordo privato e interpretazione contrattuale*, in *Riv. dir. comm.*, II, 1946, pag. 165.

Tosi E., *licenza d'uso e vendita di copia di software alla luce del decreto legislativo 518/92*, in *Archivio Civile*, 1994, pag., 985.

Trovatore G., *La definizione atipica delle "clausole abusive" tra controllo giudiziale e trattativa individuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, pag. 959.

Ubertazzi L. C., *La protezione del software nei rapporti italo-tedeschi*, in *Dir. Autore*, 1991, pag. 347.

Ubertazzi L. C., *La legge sul software. Commentario sistematico*, in *Quaderni di AIDA*, 1994, pag. 23.

Violante U., *Clausole vessatorie e approvazione specifica a "tutto campo": chi troppo vuole...*, in *Corriere giuridico*, 2000, pag. 1042.

Zeno Zencovich V., *L'apprendista stregone: il legislatore comunitario e la proposta di direttiva sui programmi per elaboratore*, in *Dir. inf.*, 1990, pag. 77.

Zeno Zencovich V., *La direttiva comunitaria sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, in *Dir. inf.*, 1992, pag. 25.

Zarriello P., *La tutela del software dopo il caso SAS Institute*, in *Altalex* (link: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=61568>).

Indice Cronologico delle Pronunce

SUPREMA CORTE USA

U.S. Supreme Court, 1/06/1908, 176, pag. 60;

U.S. Supreme Court, 20/11/1972, 71-485, pag. 30;

U.S. Supreme Court, 3/03/1981, 79-1112, pag. 31;

CORTE D'APPELLO USA

United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 23/07/1998, 149 F.3d 1368: pag. 31;

United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 14/04/1999, 98-1338: pag. 31;

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 09/10/2010, 09-35969: pag. 79;

CORTE FEDERALE DI GIUSTIZIA TEDESCA

Bundesgerichtshof, 11/02/2010, 178/08: pag. 121;

TRIBUNALE REGIONALE TEDESCO

Landgericht Hamburg, 29/06/2006, 315 O 343/06: pag. 120;

Landgericht Berlin, 21/01/2014, 15 O 56/13: pag. 134;

COMMISSIONI DI RICORSO DELL'EPO

Boards of Appeal of the EPO, 15/07/1986, T 0208/84: pag. 25;

Boards of Appeal of the EPO, 31/05/1994, T 0769/92: pag. 25;

Boards of Appeal of the EPO, 1/07/1998, T 1173/97: pag. 26;

Boards of Appeal of the EPO, 21/04/2004, T 258/03: pag. 26;

Boards of Appeal of the EPO, 23/02/2006, T 424/03: pag. 27;

CORTE DI GIUSTIZIA UE

Corte di Giust. UE, 19/11/1998, C-162/97: pag. 137;

Corte di Giust. UE, 9/02/2012, C-277/10: pag. 136;

Corte di Giust. UE, 2/05/2012, C-406/10: pag. 37;

Corte di Giust. UE, 3/07/2012, C-128/11: pag. 126;

Corte di Giust. UE, 23/01/2014, C-355/12: pag. 47;

CORTE DI CASSAZIONE

Cass., 05/04/1984, n° 2217: pag. 139;

Cass., 24/11/1986: pag. 8;

Indice Bibliografico

- Cass., 06/02/1987, n°1956: pag. 37;
Cass., 16/10/1995, n°10805: pag. 86;
Cass., 04/07/1997: pag. 44;
Cass., 02/12/1997, n°12199: pag. 139;
Cass., 26/03/1999: pag. 44;
Cass., 06/05/1999: pag. 44;
Cass., 29/09/1999: pag. 44;
Cass., 25/05/2007, n°33768: pag. 45;
Cass., 10/05/2011, n°16041: pag. 90;
Cass., 11/09/2014, n°19161: pag. 51;
- TRIBUNALE
- Trib. Torino 15/07/1983: pag. 7, pag. 42;
Trib. Torino 17/10/1983: pag. 44;
Trib. Milano 20/06/1988: pag. 9, pag. 44;
Trib. Bari 01/06/1994: pag. 85;
Trib. Monza 18/01/1995: pag. 44;
Trib. Palermo 29/05/1997: pag. 85;
Trib. Genova 26/10/1998: pag. 44;
- Trib. Milano 08/07/1999: pag. 85, 114;
Trib. Roma 31/01/2000: pag. 5, pag. 86;
Trib. Milano 03/06/2002: pag. 89;
Trib. Bolzano 13/12/2003: pag. 96;
Trib. Bolzano 31/03/2005: pag. 96;
Trib. Torino 26/11/2005: pag. 90;
Trib. Bolzano 20/12/2005: pag. 44;
- PRETURA
- Pret. Torino, 25/05/1982: pag. 7, pag. 41;
Pret. Milano, 1/06/1982: pag. 42;
Pret. Padova, 15/12/1983: pag. 44;
Pret. Pisa, 11/04/1984: pag. 8;
Pret. Milano, 18/10/1985: pag. 44;
Pret. Monza, 05/12/1987: pag. 44;
Pret. Monza, 27/09/1989: pag. 83;
Pret. Monza, 21/03/1991: pag. 11;
- GIUDICE DI PACE
- G. Pace Schio, 4/06/2001: pag. 87;
G. Pace Partanna, 1/2/2002: pag. 97.