

Guido Noto La Diega
**LE IDEE E IL MURO DEL SUONO. I PROGRAMMI PER ELABORATORE NELLA PIÙ RECENTE
GIURISPRUDENZA EUROPEA ***

«Epicurus» inquis «dixit: quid tibi cum alieno?» Quod verum est meum est;
perseverabo Epicurum tibi ingerere, ut isti qui in verba iurant nec quid
dicatur aestimant, sed a quo, sciant quae optima sunt esse communia.
Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium*, I.XII.11

SOMMARIO. 1. I programmi per elaboratore e le tensioni fra principi giuridici, natura delle cose e nuove tecnologie. 2. Questioni pregiudiziali di igiene semantica. 3. Il caso *SAS Institute Inc. c. World Programming Ltd.* 4. Il divieto di monopolizzare le idee e i limiti alla tutela del diritto d'autore. 5. Diritti inalienabili del licenziatario di un programma per elaboratore e limiti all'autonomia privata. La disposizione imperativa di cui all'art. 5, § 3, dir. 09/24. 6. Osservazioni conclusive.

1. Il presente saggio prende le mosse da una recente sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia in materia di programmi per elaboratore (1), la quale costituisce l'occasione ideale per riflettere sui confini dell'appropriabile nella società dell'informazione, per osservare determinate tendenze della giurisprudenza europea (2) e per vagliare la persistenza di taluni principi della tradizione autoriale.

*Il presente studio non sarebbe stato possibile senza gli *open archives* e senza il prezioso contributo dei Proff. Céline Castets-Renard (Università de Toulouse I Capitole) e Christian Le Stanc (Università Montpellier I); del Dr. Axel Anderl (*Leiter dell'IT/IP- und Medienrechtsdepartment*, Dorda Brugger Jordis Rechtsanwälte GmbH); di Thomas Heymann, (Rechtsanwalt, Studio Heymann&Partner di Francoforte); di Giuseppe Di Bella (Studente del Dottorato in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università degli Studi di Palermo) e del Dr. Ruggero Noto La Diega (Heinrich Schliemann Gymnasium di Berlino). Ad essi un sentito ringraziamento, mia la responsabilità esclusiva di ogni menda.

1Si tratta di Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10, *Sas Institute Inc. c. World Programming Ltd* (non ancora edita sulla Raccolta ufficiale). Essa è stata per lo più ignorata nella letteratura italiana – eccezion fatta per A. Geraci, *Copia di un software e violazione del diritto d'autore: la Corte di giustizia sul caso SAS c. WP*, Dir. ind., 2012, V, 457 s. e il mio G. Noto La Diega, *I programmi per elaboratore e l'esclusione di funzionalità, linguaggio di programmazione e formato dei file di dati dalla tutela autoriale* (in corso di pubblicazione su Riv. dir. ec. trasp. amb.) – mentre è stata oggetto delle riflessioni di numerosi giuristi europei, come J. Marly, *Der Schutzgegenstand des urheberrechtlichen Softwareschutzes. Zugleich Besprechung zu EuGH, Urt. v. 2.5.2012 – C-406/10 – SAS Institute*, GRUR, 2012, VIII, 773 s.; A. Anderl, *EuGH zur Schutzfähigkeit der Funktionalität, Programmiersprache und Dateiformate von Computerprogrammen*, Ecolex, 2012, 627 s.; G. Spindler, *Grenzen des Softwareschutzes*, Computer und Recht, 2012, 417 s.; T. Heymann, *EuGH: Kein Urheberrechtsschutz für Programmiersprache und Funktionalitäten eines Computerprogramms*, ivi, 2012, 431 s.; M. Trézéguet, *Absence de protection des fonctionnalités et du langage de programmation d'un logiciel*, Revue Lamy Droit de l'Immatériel, 2012, LXXVIII, 21 s.; L. Costes, *Protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur : les précisions de la CJUE*, ivi, 2012, LXXXII, 20 s.; Castets-Renard, *Limitations du droit d'auteur cit.*, 6 s.; L. Idot, *Protection juridique des programmes d'ordinateur*, Europe, 2012, VII, 284 s. e C. Le Stanc, *Le numérique et le droit des biens*, A, *Logiciels: objet de la protection*, Recueil Dalloz, 2012, XXXV, 2343 s. La decisione resa su codesto caso è stata anche l'occasione per la più ampia riflessione, di taglio comparatistico, di P. Samuelson, *The Past, Present and Future of Software Copyright Interoperability Rules in the European Union and United States*, EIPR, 2012, IV, 229 s. La sentenza è stata pubblicata, ma priva di commento, anche in Dir. aut., II, 2012, 261 s.

2Oltre alla sentenza occasione della nostra riflessione, la Corte di Giustizia si è espressa ripetutamente *in subiecta materia*. Gli arresti più rilevanti sembrano essere Corte eur. giust. grande sez., 3-7-2012, C-128/11, *UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp.*, (non ancora edita sulla Raccolta ufficiale, ma consultabile su Guida dir., XXXIII-XXXIV, 2012, 107 s. con nota di A. Sirotti Gaudenzi, *Protezione software: legittima la rivendita delle licenze di programmi online «usate»*. *La prima vendita della copia dà luogo all'esaurimento del diritto di distribuzione*); Corte eur. giust. sez. III, 22-12-2010, C-393/09, *Bezečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, Racc., 2010, I-13971 (cfr. M. Bassini, *Diritto d'autore e tutelabilità dell'interfaccia grafica utente del software: alcuni importanti rilievi della Corte di giustizia*, Dir. pubbl. comp. eur., 2011, II, 508 s.) e Corte eur. giust. sez. IV, 16-7-2009, C-5/08, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, Racc., 2009, I-6569 (su cui v. ad es. G. Schulze, *Schleichende Harmonisierung des urheberrechtlichen Werkbegriffs?*, GRUR, 2009, 1019 s). Per più completi riferimenti bibliografici mi sia consentito il rinvio a Noto La Diega, *I programmi per elaboratore e l'esclusione cit.*, nt. 10-11. Hanno toccato altresì la materia in esame, ma spesso solo *incidenter tantum*, Corte eur. giust. sez. IV, 15-10-2009, C-275/08, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, Racc., 2009, I-168 (su cui v., ad es., R. Grasböck, *Intransparente Vergabeverfahrensschritte, Vertragsverletzung und Präklusionsaspekte*, ZVB, 2010, 338 s.); Trib. eur. giust. sez. V, 9-9-2010, T-63/06, *Evropaiki Dynamiki-Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE c. Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)*, Racc., 2010, II-177 s.; Trib. eur. giust. sez. II, 11-5-2010, T-121/08, *PC-Ware Information Technologies BV c. Commissione europea*, Racc., 2010, II-1541; Corte eur. giust. sez. I, 16-11-2006, C-306/04, *Compaq Computer International Corporation c. Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem*, Racc., 2006, I-10991; Corte eur. giust. sez. II, 20-2-1997, C-114/94, *Intelligente Systemen, Database toepassing, Elektronische diensten BV (IDE) c. Commissione delle Comunità europee*, Racc., 1997, I-803 s. (cfr. M.J. Urrea Salazar, *Atribución de jurisdicción al TJCE en virtud de una cláusula compromisoria: cuestiones de derecho aplicable en los contratos efectuados por la Comunidad con particulares*, Noticias de la Unión Europea 1998 n° 163/164, 25 s.); Corte eur. giust. sez. VI, 11-8-1995, C-432/93, *Société d'informatique service réalisation organisation (SISRO) c. Ampersand Software BV*, Racc.,

Le pronunce europee in materia di programmi per elaboratore rappresentano, ritengo, la specola per tornare a verificare se il diritto d'autore rappresenti «l'agnello sacrificale dell'impetuoso sviluppo della rete e delle sue infinite applicazioni» (3).

La disciplina giuridica dei programmi per elaboratore costituisce la «più dirompente espressione dello “sconfinamento” del diritto d'autore contemporaneo» (4). L'opzione legislativa a favore di una tutela autoriale e non brevettuale (5) – scelta iperprotezionistica (6) e in contrasto con le caratteristiche del bene protetto – può essere letta alla luce della *Eigentumspolitik* del legislatore europeo, «*wonach wertvolle Immaterialgüter möglichst umfassend exklusiv zuzuordnen sind*» (7) e risente fortemente della sua origine storica, che vale la pena brevemente ricordare (8).

In un primo momento, si negò qualsiasi forma di tutela ai programmi per elaboratore e ciò si spiega alla luce delle pressioni delle multinazionali dell'*hardware*, le quali erano convinte che lo sviluppo di un mercato dei *software* avrebbe costituito un ostacolo per la crescita del mercato dei computer. In altri termini, si temeva che i consumatori avrebbero potuto non acquistare un elaboratore in considerazione dell'incompatibilità di questo con determinati programmi. Non appena dette multinazionali, prendendo atto dell'esistenza di una crescente domanda di *software*, entrarono nel nuovo mercato con poderosi investimenti, allora pretesero che fosse introdotta una disciplina anche per il nuovo bene immateriale, la quale consentisse un'appropriazione dello stesso quanto più possibile rapida e profonda.

Ciò che ne seguì – anche grazie all'appoggio del Governo statunitense, per il tramite della CONTU (9) – è noto a tutti. In particolare, dopo l'esclusione della brevettabilità sancita dall'art. 52, Convenzione sul

1995, I-2269 s.; Corte eur. giust. sez. I, 18-4-1991, C-79/89, *Brown Boveri & Cie AG c. Hauptzollamt Mannheim*, Racc., 1991, I-1853 s.

3L. Nivarra-V. Ricciuto, *Internet e il diritto dei privati. Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche* (Torino 2002), xi, xi.

4G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale. Innovazione – Concorrenza – Benessere dei consumatori – Accesso alle informazioni*² (Milano 2008), 193, che riferisce l'affermazione anche alle banche dati.

5Cfr., da ultimo, E. Arezzo, *Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore. Profili e critica di una dicotomia normativa* (Milano 2012), passim e R. Onslow, *Software Patents: A New Approach*, EIPR, 2012, X, 710 s., ma per altri esempi della sconfinata letteratura che pone in luce i limiti della scelta legislativa v. G. De Santis, *La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d'autore* (Milano 2000), passim; A.M. Gambino, *L'innovazione informatica tra brevettazione e diritto d'autore*, Dir. ind., 2010, II, 147 s.; L. Schiuma, *Il software tra brevetto e diritto d'autore*, Riv. dir. civ., 2007, VI, 683 s.; G. Florida, *La brevettabilità del software in Italia e in Europa*, Dir. ind., 2004, V, 421 s.; G. Guglielmetti, *L'invenzione di software. Brevetto e diritto d'autore*² (Milano 1997), passim e, fra i primi, P.S. Menell, *An Analysis of the Scope of Copyright Protection for Application Programs*, 41 Stan. L. Rev. 1045 (1988), anche disponibile su <http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/966>.

6Cfr. L. Nivarra, *La proprietà Europea tra controriforma e «rivoluzione passiva»*, in questa *Rivista*, 2011, III, 624, ove si osserva: «il caso della proprietà intellettuale è davvero paradigmatico: per un verso, la sua solenne assimilazione alla proprietà *tout court*, unitamente alla sua enorme dilatazione ed iperprotezione, denotano la sua ascesa al rango di forma di ricchezza prevalente e, al contempo, ne consacrano il ruolo di potente modalità di accumulazione del capitale ai danni di beni comuni quali la conoscenza e l'informazione». V. anche Id., *Il diritto d'autore*, Manuale di diritto privato europeo, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, III (Milano 2007), 497-498, ove si specifica che l'allungamento dei tentacoli è tanto orizzontale (si allunga l'elenco delle opere protette), quanto verticale (ampliamento del ventaglio delle facoltà connesse al diritto d'autore e maggiore ampiezza di quelle preesistenti), secondo «logiche non del tutto sovrapponibili»; P. Auteri, *Iperprotezione dei diritti di proprietà intellettuale*, AIDA 2007, 2008, 155 s. e R. Petruso, *Fatto illecito degli intermediari tecnici della rete e diritto d'autore: un'indagine di diritto comparato*, in questa *Rivista*, 2012, IV, 1176, nt. 3, ove si forniscono ulteriori ragguagli bibliografici e si individua in *file sharing*, *peer to peer* e *streaming* il «ventre molle» della protezione dei diritti d'autore nella rete telematica.

7A. Peukert, *Güterzuordnung und Freiheitsschutz*, Geistiges Eigentum. Herausforderung Durchsetzung, a cura di R.M. Hilty, T. Jaeger e V. Kitz (Berlin-Heidelberg 2008), 47. Come si ricorda in *Proprio*, Lessico Universale Italiano, diretto da U. Bosco, XVII (Roma 1977), 735, il termine *proprietatis*, deriva da *proprius*, risultante a sua volta dalla crasi di *pro privo*; anche da ciò, se non prendo un abbaglio, si trae conferma della circostanza per cui la proprietà ha in sé, da sempre e ineliminabilmente, il gene dell'esclusione. Cfr. già G.P. Brissot de Warville, *Recherches philosophiques sur la propriété et sur le vol considéré dans la nature*, (Chartres 1780), passim, cui si deve l'espressione notissima «*la propriété c'est le vol*», dai più attribuita a Proudhon (lo denuncia già G. Todde, *Studi sulla pretesa proprietà letteraria e rivista del libro di P.J. Proudhon sui maggiori scritti letterari* (Cagliari 1863), 8).

8Per una ricostruzione dell'origine del divieto di brevettabilità dei programmi per elaboratore, v. G. Florida, *Le creazioni protette*, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza⁴, a cura di P. Auteri et al. (Torino 2012), 201 s. e Ghidini, *Profili evolutivi* cit., 196 s.

9Si tratta della *National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works*, istituita dal Congresso con un Bill entrato in vigore il 31-12-1974 (S. 3976, 93rd Cong., 2d Sess. (1974), L. No. 93-573). La CONTU introduce il proprio *Final Report* del 31-7-1978, col dire che: «*The new copyright law should be amended: (1) to make it explicit that computer programs, to the extent that they embody an author's original creation, are proper subject matter of copyright; (2) to apply to all computer uses of copyrighted programs by the deletion of the present section 117; and (3) to ensure that rightful possessors of copies of computer programs may use or adapt these copies for their use*» (CONTU, *Final Report*, Washington, 1979, 1). Poi, premesso che i programmi per elaboratore sono «*a form of writing*» (ivi, 10) compie la sua chiara e ampiamente argomentata scelta di

brevetto europeo (10) (che ritroviamo oggi all'art. 45 c.p.i.) (11), trascorsi tre anni, la novella al *Copyright Act* del 1980 (12) introdusse per la prima volta l'esplicita equiparazione dei programmi per elaboratore alle opere dell'ingegno, con previsione che presto transitò tralaticciamente nella dir. 14-5-1991 n. 250 – oggi abrogata e sostituita dalla dir. 23-4-2009 n. 24 (13) – per approdare, infine, dopo taluni interventi «interstiziali» (14) della giurisprudenza, all'art. 1, co. 2, l. 22-4-1941 n. 633 (nel prosieguo l. aut.) (15) per il tramite del d.lgs. 29-12-1992 n. 518. Si tratta, peraltro, di una tutela ad amplissimo raggio anche da un punto di vista geografico, posto che non ci si è limitati ad applicare genericamente la disciplina autoriale, ma si sono espressamente equiparati i programmi alle opere dell'ingegno protette dalla Convenzione di Berna (16); ciò a cui si aggiungono le analoghe consacrazioni di cui agli artt. 10, § 1 TRIPs (17) e 4, tr. WIPO,

campo, che tante ripercussioni avrà sulla disciplina internazionalizzazione, europea e italiana dei programmi per elaboratore: «*The purpose of copyright is to grant authors a limited property right in the form of expression of their ideas [...] Patents are designed to give inventors a short-term, powerful monopoly in devices, processes, compositions of matter, and designs which embody their ideas [...] The acquisition of a patent, however, is time consuming and expensive [...] It is still unclear whether a patent may ever be obtained for a computer program. On three occasions the Supreme Court has considered cases involving program patents. In each it has found the programs before it to be ineligible for such protection [...] In most countries where the patent question has been answered, it has been held that programs are ineligible for patent protection*» (ivi, 17-18). Le indicazioni della CONTU furono integralmente fatte proprie dal legislatore statunitense, con una sola eccezione: come visto, il *Final Report* raccomandava che i «*rightful possessors*» di copie del programma fossero autorizzati a fare copie dello stesso a determinate condizioni; il Congresso sostituì «*owner*» a «*rightful possessor*». Il *Final Report* è oggi liberamente consultabile all'indirizzo <http://digital-law-online.info/CONTU/>. Cfr. C. Rossello, *La tutela giuridica del software in U.S.A., Francia e Regno Unito: tre esperienze a confronto*, Dir. informaz. e informatica, 1987, 113 s.; P. Samuelson, *CONTU Revisited: The Case against Copyright Protection for Computer Programs in Machine-Readable Form*, 4 Duke Law Journal 1984, 663 s.; R.R. Englund, *Idea, Process, or Protected Expression?: Determining the Scope of Copyright Protection of the Structure of Computer Programs*, 88 Michigan Law Review 1990, 866 s. e A.R. Miller, *Copyright Protection for Computer Programs, Databases, and Computer-Generated Works: Is Anything New Since CONTU?*, 106 Harvard Law Review 1993, 977 s.

10Cfr. M. Ammendola-L. Bosotti, *Sub Art. 52 CBE*, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza⁴, a cura di G. Marchetti e L.C. Ubetazzi (Padova 2007), 1213 s. La Convenzione sul brevetto europeo è più nota come Convenzione di Monaco, perché ivi firmata il 5 ottobre 1973 (essa è stata ratificata con l. n. 260/1978). Per alcune osservazioni sulla Convenzione di Monaco aggiornate alle problematiche attuali v. il pregevole contributo di L. Briceño Moraia, *Recenti sviluppi in tema di brevetto dell'Unione Europea*, Riv. dir. ind., 2011, I, 21 s., ma cfr. pure A. Vanzetti-V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*⁵ (Milano 2005), 456; R. e M. Singer, *Il brevetto europeo*, trad. it. a cura di F. Benussi, (Torino 1993), passim; M. Ammendola, *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, (Milano 1981), passim e H.-P. Kunz Hallstein, *La Convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti d'invenzione europei*, Riv. dir. civ., V, 1977, 569 s.

11V., *ex multis*, D. Sarti, *Introduzione agli artt. 45-81 (Codice della proprietà industriale)*, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza cit., 380-381 s. e M. Scuffi-M. Franzosi-A. Fittante, *Sub Art. 45*, Il codice della proprietà industriale, Padova, 2005, 250 s.

12Il riferimento è al *Computer Software Copyright Act of 1980*, Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015, 3028 (1980). Come acutamente nota C. Castets-Renard, *Limitations du droit d'auteur européen portant sur les logiciels*, Revue Lamy Droit de l'Immatériel, 2012, LXXXIII, 8, nella tutela europea dei programmi per elaboratore si è seguito più il modello del *copyright* che quello del *droit d'auteur*, ed infatti «*si le logiciel se retrouve au "Pays des Merveilles", il le doit à la conception des pays de copyright, en particulier des Etats-Unis, que ne consacrent pas une protection «ouverte» des oeuvres, contrairement à l'approche du droit français qui privilégie la technique législative des notions-cadres et la liste exemplative d'oeuvres. Le copyright impose, à l'inverse, de rattacher impérativement l'objet à protéger à une catégorie connue. Le logiciel, procédant d'une écriture, a ainsi été classé parmi les écrits*». Per la metafora carrolliana l'A. rinvia a M. Vivant, *Le logiciel au pays de merveilles*, JCP, 1985, I, 3208 s., che parla di *merveilles* riferendosi a vari aspetti della *loi n° 85-660 du 3 juillet 1985*, come – oltre a quanto ricordato da Céline Castets-Renard – l'«*avoir vu un gouvernement socialiste, sans doute converti à la real politik, défendre un texte qui, dans sa forme finale, devait déclarer que "le logiciel créé par un ou plusieurs employés... appartient à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs" (art. 45), aussi fondée que soit l'idée selon laquelle le logiciel doit être conçu comme un élément du patrimoine de l'entreprise*» (ivi, 3218). Cfr. anche R. Pardolesi, «*Software*», «*property rights*» e *diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie*, Foro it., 1987, 3, II, 289 s., che, con riferimento a Cass. sez. III, 24-11-1986 – con cui per la prima volta la S.C. prende posizione sull'inquadramento dogmatico dei programmi per elaboratore (a favore dell'assimilazione alle opere dell'ingegno) – conclude col dire che «con la sua pronunzia, la corte di legittimità porta il *software* nel paese delle meraviglie. Ma – piaccia o no – il mondo vero, quello che conta, resta di là dallo specchio». Il corrispondente statunitense dell'evocata pronunzia è *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.*, 714 F.2d 1240, 219 U.S.P.Q. (BNA) 113 (3d Cir. 1983). L'arresto del 1986 è stato edito in tutte le principali riviste, come, ad es., Dir. aut., 1987, 162 (con nota di S. Pastore, *Il cammino della tutela giuridica del software, opera dell'ingegno di carattere creativo*) e Dir. informaz. e informatica, 1987, 693 e 1058 (con note di F. Minerva, *La illiceità penale della riproduzione di programmi altrui: l'orientamento della Cassazione e le prospettive sanzionatorie* e R. Rinaldi, *La tutela penale del software fra interpretazione estensiva e integrazione analogica*).

13L'art. 10, dir. 09/24 ha abrogato la dir. 91/250, unitamente all'art. 11, § 1, dir. 29-10-1993, n. 98, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, che l'aveva a suo tempo parzialmente modificata. Nel presente scritto farò riferimento alle disposizioni vigenti, limitando il richiamo alla dir. 91/250 alle volte in cui

quest'ultimo recentemente entrato in vigore anche nell'UE (18).

La netta opzione positiva, però, non è riuscita a placare le critiche della dottrina incentrate sulla discrasia fra la natura del bene tutelato e la disciplina autoriale. La fondatezza di tale osservazione mi sembra trovi conferma anche nella più recente giurisprudenza della nostra Cassazione, da cui traspare come la natura delle cose tenda sempre a riemergere, quantunque si tenti di occultarla sotto il manto di inquadramenti dogmatici impropri. Mi sembra possa essere letto in tal senso l'arresto della S.C. in cui si statuisce che «sono tutelati dal diritto d'autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti» (19). In altri termini, l'evocata riemersione della natura è tangibile là dove si richiama la necessità che i programmi costituiscano soluzioni in grado di

citerò testualmente taluni passaggi di Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10, cit., che affronta un caso in cui l'abrogata direttiva era *ratione temporis* applicabile (la nuova disciplina entrata in vigore il 25-5-2009). La dir. 09/24 si limita a porre in essere un'azione codificatoria, non apportando alcuna modificazione sostanziale al vecchio articolato, ciò che consente di considerare attuali le riflessioni sviluppatesi attorno all'abrogata disciplina e alla relativa proposta. La relazione di accompagnamento alla proposta che ha preceduto la dir. 09/24 è cristallina sul punto: «La nuova direttiva sostituisce le direttive che essa incorpora, *preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione* e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione» (COM (2008) 23 definitivo, 2008/0019 (COD), § 4).

14La felice espressione è di Pardolesi, «Software», «property rights» cit., 300. Prima dell'inquadramento dogmatico autoriale operato in Cass. sez. III, 24-11-1986 cit., si era registrato un contrasto nella giurisprudenza italiana di merito fra quanti escludevano una tutela *sub l. aut.* (Trib. Monza, 12-12-1984, Impresa, 1986, 143 s.; Pret. Roma, g.i.p., 7-5-1992, Dir. informaz. e informatica, 1992, 945 s.) e quanti, invece, la ammettevano (Pret. Bari, 11-2-1991, Foro it., 1991, I, II, 2258 s. con nota di F. Caso; Trib. Torino, 17-10-1983, Dir. aut., 1984, 57 s. con nota di A. Frignani, *Il tribunale di Torino protegge i videogiochi come opera dell'ingegno appartenente alla cinematografia*, che ricorre all'espedito dell'assimilazione all'opera cinematografica; Trib. Genova, 31-10-1986, Riv. dir. ind., 1987, II, 93 s.; Pret. Genova, 3-5-1985, Riv. dir. ind., 1985, II, 362 s.; Pret. Pisa, 11-4-1984, Giur. it., 1984, I, 2, 720 s., con nota di V. Mangini, *Un diritto per computers: in margine ad un recente sviluppo giurisprudenziale*). Dopo il ricordato arresto del 1986, la giurisprudenza ha continuato a inquadrare i programmi per elaboratore fra le opere dell'ingegno, come dimostra, ad es., Cass., 6-2-1987, n. 1323, Dir. aut., 1987, 2, ove si legge che «I programmi per elaboratori elettronici, software di base ed applicativo e le relative istruzioni manualistiche contengono i requisiti sopraindicati [sc. siano espressione particolare di lavoro intellettuale applicato; abbiano individualità e idoneità all'altrui godimento; si caratterizzino, pur in modesta misura, per originalità e creatività]. Il nuovo nell'espressione formale di un contenuto ideativo è il discrimine di proteggiabilità anche per il *software*. La classificazione normativa delle opere dell'ingegno protette non ha carattere tassativo. I programmi per elaboratori elettronici, *software*, sono opere dell'ingegno di carattere scientifico».

15Cfr., *ex plurimis*, P. Galli, Sub Art. 1 (Legge 22 aprile 1941, n. 633), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza cit., 1487 s. e Id., Sub Art. 64bis, ivi, 1636 s.

16Si tratta, come noto, della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9-9-1886 (Atto di Parigi del 24-7-1971), ad esito della *Conférence internationale pour la protection des droits d'auteur* tenutasi a Berna, 8/19-9-1884, nella versione risultante dalla modifica del 28-9-1979. Sulla Convenzione, per gli aspetti che più qui interessano, v. W.R. Cornish, *Computer Program Copyright and the Berne Convention*, A Handbook of European Software Law, a cura di M.B. Lehmann e C. Tapper, I (Oxford 1993), 183 s.; A.M. Dixon-M.F. Hansen, *The Berne Convention Enters the Digital Age*, EIPR, 1996, XI, 604. Più in generale, cfr. P. Greco-P. Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Tratt. Vassalli, XI, 3 (Torino 1974), 19 s.; S. Ricketson, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986* (London 1987), passim e, quantunque risalente, A. Giannini, *La Convenzione di Berna sulla proprietà letteraria* (Roma, 1933), passim.

17La richiamata disposizione recita: «Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention» (v. A. Amendola, Sub Art. 10 TRIPs, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza cit., 18 s.). *L'Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio – costituisce l'allegato 1 C dell'Accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC/WTO), approvato con la dec. 94/800/CE del Consiglio, del 22-12-1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), nel contesto del GATT, *General Agreement on Tariffs and Trade*. Sui limiti della tutela autoriale in seno al TRIPs, v., da ultimo, E.B. Rodrigues jr., *The General Exception Clauses of the TRIPs Agreement. Promoting Sustainable Development* (Cambridge 2012). Cfr. anche il bilancio tracciato da D. Harris, *TRIPs After Fifteen Years: Success or Failure, as Measured by Compulsory Licensing*, in *J. Intell. Prop. L.*, 2010-2011, 367 e gli approfonditi contributi di C.M. Correa, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPs Agreement*, Oxford Commentaries on the GATT/WTO Agreements, a cura di R. Howse, Oxford Commentaries on International Law, diretto da P. Alston e V. Lowe (Oxford-New York 2007), passim; G. Morgese, *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà attinenti al commercio (TRIPs)*, (Bari 2009), passim.

18Il tenore letterale della disposizione richiamata è il seguente: «Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression». Il Trattato dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) sul diritto d'autore è stato adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 – all'esito della *Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions* ivi tenutasi dal 2 al 20 dicembre 1996 – ed è entrato in vigore, per quanto riguarda l'Unione europea, il 14 marzo 2010 (dec. 16-3-2000, n. 278). Cfr. M. Scialdone, *I profili internazionali del diritto d'autore*, Scenari e

migliorare lo stato della tecnica, principio proprio della tradizione brevettuale, ma il cui richiamo in sede autoriale è, se non altro, inusitato.

È osservazione comune che i principi consolidati siano da ripensare in radice qualora li si voglia applicare alle moderne tecnologie della società dell'informazione, specialmente ove sia coinvolta Internet (20), rete paragonata da taluno all'*àpeiron* (21). La suggestiva metafora può essere anche letta come indice di un approccio particolarmente diffuso fra i giuristi (22), ispirato all'idea di una subalternità del diritto al fatto (*sub specie* evoluzione tecnologica) (23), necessaria conseguenza della considerazione del mondo cibernetico quale *àpeiron*, che quindi, come quest'ultimo, «non si lascia afferrare e non tollera legge alcuna all'infuori di quella che esso stesso pone» (24).

I diritti sui beni immateriali nell'era digitale non sono un «buco nel centro di un circolo di norme» (25); i principi giuridici continuano, se non sempre a plasmare di sé, quantomeno a governare i processi.

2. A guisa di premessa, è opportuno porre in essere un'operazione di igiene semantica (26), resa necessaria, *in primis*, dal ricorso promiscuo – nella più parte della letteratura, della giurisprudenza e talvolta

prospettive del diritto d'autore, a cura di A.M. Gambino e V. Falce, Atti del Convegno, Roma, 27-5-2008 (Roma 2009), 131 s. e P. Marzano, *Diritto d'autore e digital technologies: il digital copyright nei trattati OMPI, nel DMCA e nella normativa comunitaria* (Milano 2005), passim.

19Cass. sez. III, 1-3-2012, n. 8011, inedita.

20Cfr. Nivarra-Ricciuto, *Internet e il diritto dei privati* cit., xi, ove si avverte circa i rischi che i diritti della persona corrono nelle reti telematiche e si segnala la tendenza a «una tutela forte degli interessi forti e [a] un atteggiamento assai meno deciso allorché si tratti di intervenire a sostegno di interessi, se non deboli, comunque non immediatamente riconducibili ad una robusta logica economica».

21L'immagine è di M. Migliazza, *Ipotesi di disciplina di un titolo unitario europeo di proprietà intellettuale nell'Apeiron di internet*, Dir. aut., 2011, IV, 454 s. Sovente si parla di *àpeiron* – dal greco ἄπειρον, senza limiti – esclusivamente per far riferimento a un universo informale e in perenne trasformazione; in tal senso esso ben si attaglia ad Internet. La metafora sarebbe, invece, del tutto impropria ove, parlando di *àpeiron* in senso tecnico (*à la* Anassimandro), si volesse intendere che Internet è oggi il principio primo del tutto, «l'onnicomprendente (*periechon*), [che] non può essere compreso da altro (*periechómenon*)» (K.T. Jaspers, *I grandi filosofi*, trad. it. F. Costa (Milano 1957), 715). Il richiamo sarebbe azzardato perché, come si cercherà di dimostrare nel presente saggio, esistono i presupposti – e la più recente giurisprudenza europea lo conferma – per continuare a sostenere la superiorità dei principi giuridici, almeno di alcuni di essi, rispetto a codesta realtà fattuale in perenne mutamento. E ciò anche a tacere sulla circostanza che l'*àpeiron* denota anche l'infinito come dimensione eterna e immobile, opposta al tempo, cioè tutto il contrario dell'universo cibernetico. Cfr. G. Delle Donne, *Il tempo, questo sconosciuto* (Roma 2006), 70 s.

22Oltre agli autori che saranno richiamati più oltre – con riferimento alla lettura restrittiva del principio della dicotomia idea-espressione – mi sembra paradigmatico di quest'orientamento M.B. Sapherstein, *Intelligent Agents and Copyright: Internet Technology Outpaces the Law...Again*, B.C. Intell. Prop. & Tech. F., 1997, 102801.

23Un atteggiamento meno apocalittico sembra preferibile, come mi sembra emerga anche da alcune pagine scritte nella maturità da un Maestro della Scuola palermitana del diritto romano, che si concludono col rilevare prudentemente che «Le norme giuridiche [...] sono certamente legate, nella loro genesi e nel loro evolvere, anche, e, se si vuole: specialmente, a situazioni socio-economiche. Però il rapporto di connessione non è mai univoco e semplicisticamente interpretabile; una comprensione piena è molto difficile» (B. Albanese, *Note sulla storia della capacità di agire*, Scritti sul minore in memoria di Francesca Laura Morvillo (Milano 2001), 1-8, ora in Id., *Scritti giuridici*, a cura di G. Falcone, IV (Torino 2006), 842).

24U. Garimberti, *Il tramonto dell'occidente nella lettura di Heidegger e Jaspers* (Milano 2005), 148.

25La metafora di Karl Binding è ricordata da L. Mengoni, *Proprietà e libertà*, Riv. crit. dir. priv., 1988, 427, ora in Scritti, *Metodo e teoria giuridica*, a cura di C. Castronovo, A. Albanese e A. Nicolussi, I (Milano 2011), 74, che la considera l'applicazione alla proprietà del principio hobbesiano *libertas silentium legis*.

26La locuzione si ritrova anche in A. Bruschi, *La competenza metodologica. Logiche e strategie della ricerca sociale* (Roma 1996), 130, a proposito delle tecniche definitorie atte a ridurre la vaghezza descrittiva del *definiendum*.

anche nel linguaggio del legislatore – alle espressioni 'software' e 'programma per elaboratore' (27). Ciò non per amor di puntiglio, bensì per meglio individuare l'oggetto di tutela della disciplina in esame, la quale riguarda, giova ricordarlo, i «programmi per elaboratore» (28).

Di detta confusione definitoria reca traccia anche la relazione di accompagnamento alla prop. dir. 5-1-1989 (nel prosieguo, anche prop. dir. 91/250) – «Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore» (29) – là dove si legge che per programma per elaboratore «si intende una serie di istruzioni il cui scopo è far eseguire ad una macchina per l'elaborazione delle informazioni, un elaboratore elettronico, le proprie funzioni. Il programma, unitamente al materiale di progettazione preparatorio e ausiliario che hanno reso possibile la creazione del programma, può essere denominato altresì *software*» (§ 1.1). Si noti come tale abbozzo definitorio non abbia riscontro, poi, nel testo della direttiva, che si limita a prescrivere, al settimo *considerando*, che il termine «programma per elaboratore» indica «programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'*hardware* [nonché] i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva». Detta disposizione va letta in combinato disposto col decimo *considerando*, ai sensi del quale «i programmi per elaboratore svolgono la funzione di comunicare e operare con altri componenti di un sistema informatico e con gli utenti».

Il termine *software* fu coniato durante la seconda guerra mondiale (30) in contrapposizione ad '*hardware*' – letteralmente ferraglia, parte tangibile di un sistema di elaborazione – e denota, in via di prima approssimazione, l'insieme delle parti logiche, non materiali, che permettono il funzionamento di un sistema di elaborazione. All'interno del *software* è possibile distinguere, principalmente, i comandi e i programmi. I comandi sono le istruzioni che vengono impartite al sistema di elaborazione direttamente dall'utilizzatore o che vengono eseguite in automatico al verificarsi di determinate condizioni; i programmi sono insiemi complessi di comandi che indirizzano il funzionamento di un sistema di elaborazione (31).

27In giurisprudenza, a titolo esemplificativo, v. la recente Cass. sez. lav., 17-9-2012, n. 15534, inedita; ma anche Cass. sez. I, 12-1-2007, n. 581, Corr. Giur., 2007, VII, 972 s., con nota di O. Fittipaldi, *La tutela giuridica delle «opere letterarie» nella società contemporanea: dal «romanzo» al «software»* e Trib. Torino sez. IP, ord., 17-1-2006, Dir. internet, 2006, IV, 363, con nota di C. Gattei, *Contraffazione di software e presupposti dell'accesso alla tutela cautelare*. Quanto al legislatore, v., ad es., *Relazione illustrativa della Proposta di legge recante «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi per elaboratore»*, Camera dei Deputati, prop. di l. n. 3907 del 9 luglio 1986, che si apre con la dichiarazione per cui «La presente proposta di legge tra origine dall'esigenza di tutelare con strumenti adeguati i programmi di elaboratore, cioè i prodotti *software* dell'industria informatica». In dottrina, i termini sono usati in modo promiscuo, ad es., da Geraci, *Copia di un software* cit., 457 e F. Brock, *Sul software in relazione al diritto di autore con particolare riguardo al programma oggetto*, Riv. dir. ind., 1990, IV, 427, che, peraltro, dà alla distinzione un'altra coloritura semantica: «il programma è costituito dalle istruzioni, espresse simbolicamente attraverso l'utilizzo di codici, che vengono utilizzate dall'elaboratore elettronico per fornire all'utente determinate prestazioni (*corpus mysticum*). Col termine *software* si dovrebbe invece individuare esclusivamente il supporto materiale su cui il programma viene memorizzato (*corpus mechanicum*)». Non è escluso che la confusione definitoria possa trovare una spiegazione anche nell'imperante pananglismo, che importa una preferenza indifferenziata per termini inglesi anche quando un ricorso ad essi non si renda necessario o, addirittura, sarebbe preferibile, perché più preciso, adottare un termine italiano (cfr. L. Bellocchio, *Anglosfera. La crisi dell'Occidente e il ritorno del pananglismo*, Il Ponte, 2006, II, 49 s.).

28Come noto, la direttiva tutela anche taluni altri aspetti del *software*, ma solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente richieste per i programmi per elaboratore. Si pensi ai lavori preparatori, che, per essere tutelati, devono essere «di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva» (settimo *considerando*, dir. 09/24). Non è peregrino ipotizzare che la statuizione della Corte di Lussemburgo, nell'*affaire SAS*, con riferimento ai manuali d'uso, sia viziata anche da detta confusione definitoria.

29COM (88) 816 definitivo. La proposta è stata pressoché integralmente nella dir. 91/250. L'estesa relazione di accompagnamento a detta proposta costituisce un importante strumento per interpretare tanto la dir. 91/250, quanto la dir. 09/24, la quale costituisce, come detto, la riproduzione fedele della prima.

30Di recente, F.R. Shapiro, *Origin of the term software: Evidence from the JSTOR electronic journal archive*, IEEE Annals of the History of Computing, 2000, II, 69 s. ha accertato che il termine fu usato per la prima volta in sede scientifica in un saggio di didattica della matematica del 1958, i.e. J.W. Tukey, *The teaching of concrete mathematics*, The American Mathematical Monthly, 1958, I, 2. Ad esser precisi, il termine rimonta alla metà dell'Ottocento, ma, com'è agevole intuire, a quei tempi non denotava prodigi della tecnologia ben di là da venire, bensì un tipo di immondizia soggetto a rapida decomposizione.

31Così F. Fracas, *Informatica I* (Milano 2010), 18. Come ricordano G.M. Schneider-J.L. Gersting, *Informatica*, ed. it. a cura di A. Gentile e R. Pirrone (Milano 2007), 207, la *species* principale è costituita dal *software* di sistema, che si contrappone ai *software tout court* o applicativi. Esso è una raccolta di programmi che gestiscono le risorse di un computer e ne facilitano l'accesso. Mentre il *software* applicativo è costituito da sequenze di istruzioni, cioè programmi, che risolvono un problema, il *software* di sistema, invece di risolvere problemi dell'utente, come la ricerca di nomi in un elenco del telefono, si occupa di facilitare l'accesso e l'uso del computer e delle sue molte risorse.

Ciò che è importante aver sempre chiaro è che il programma per elaboratore sta al *software* come la *species* al *genus*, potendo quest'ultimo essere definito come «l'insieme di programmi che istruiscono la macchina su come operare per calcolare la soluzione di un problema» (32), comprensivo, entro i limiti che si vedranno più oltre, anche dei materiali preparatori.

Nonostante le origini dell'informatica e, più in particolare, del *software* rimontino alla metà del secolo scorso (33), non sembra si sia giunti a una totale concordia quanto alle definizioni delle nozioni-cardine. A tale opacità definitoria ha certamente contribuito il legislatore europeo, che ha espressamente motivato la rinuncia a tale sforzo con la necessità – connessa alla rapida obsolescenza cui è soggetto tanto *l'hardware* quanto il *software*, che assumono rapidamente connotati in origine imprevedibili (34) – di «evitare che la direttiva diventi presto antiquata» (§ 1.1., prop. dir. 91/250). Detta scelta non è, quindi, immotivata ed è stata da taluno financo elogiata, ma sembra di poter aderire al giudizio della dottrina tedesca per cui «*es vor dem Hintergrund jahrzehntenlanger Rechtsstreitigkeiten rückblickend als krasse Fehleinschätzung bezeichnet werden muss, dass der Gesetzgeber für diesen verhängnisvollen Definitionenverzicht von Teilen des Schrifttums auch noch ausdrücklich gelobt wurde*» (35).

La rinuncia a una definizione aveva caratterizzato già i legislatori nazionali *ante* direttiva (36) e ha continuato ad essere fatta propria dai legislatori dell'attuazione, compreso l'italiano che, in seno al d.lgs. 518/1992, sul punto tace (37).

Nonostante siano passati ormai quasi trentacinque anni dalla loro presentazione, per comprendere la nozione in esame continua ad essere utile riferirsi alle *Model Provisions on the Protection of Computer Software* elaborate dall'*International Bureau* dell'OMPI nel 1977 (nel prosieguo, anche *WIPO Model Provisions*) (38).

Le *WIPO Model Provisions* sono andate incontro a una storia bizzarra. Esse, nonostante non siano

32F. de Paoli-D. Mandrioli, *Fondamenti di informatica*, (Milano 1995), 9. In termini anche la definizione data da *Il McGraw-Hill Zanichelli: dizionario enciclopedico scientifico e tecnico*³, Bologna, 2004, ad vocem, là dove si legge che *software* è «*The totality of programs usable on a particular kind of computer, together with the documentation associated with a computer or program, such as manuals, diagrams, and operating instructions*».

33Risalgono agli anni Trenta del Novecento, invece, i lavori di Kurt Gödel e Alan M. Turing, che posero le basi teoriche dell'odierna informatica; i primi computer elettronici apparvero negli anni 1940-1946 (in primo luogo l'Atanasoff-Berry Computer, noto come ABC), la prima macchina commerciale, l'UNIVAC I, fu consegnata all'US Census Bureau il 31-3-1951, data che segna l'inizio dell'industria dei computer. Quanto, invece, al primo linguaggio di alto livello, basato sul linguaggio naturale, esso fu il FORTRAN (acronimo di *formula translator*), che si fa risalire al 1957 e segna la nascita dell'industria del *software*. La diffusione e l'importanza assunta dai computer nella vita quotidiana non abbisognano asseverazione, di talché stupiscono quelle letture che – anche nella più recente giurisprudenza – riducono la macchina a «uno strumento che si limita a rendere più veloce rispetto alla mano dell'uomo la scritturazione dei calcoli» (Trib. Genova sez. II, 15-6-2012, inedita, in asserita continuità con Cass. sez. II, 10-1-1996, n. 163, Mass. giur. it., 1996, 14, ove però si ammette che l'elaborazione elettronica può consistere anche «nel conseguire il risultato di un calcolo così complesso che sarebbe impensabile affidarlo alla sola umana»).

34La medesima esigenza è sottesa, fra l'altro, alla necessità di nuove e sempre aggiornate edizioni dei testi di informatica giuridica, come attestano R. Borruso-R.M. Di Giorgi-L. Mattioli-M. Ragona, *L'informatica del diritto*² (Milano 2007), v, ove si motiva la indefettibile necessità di una nuova edizione con la notazione che «una materia come l'informatica giuridica, così strettamente connessa all'innovazione tecnologica, tende a diventare rapidamente obsoleta».

35Marly, *Der Schutzgegenstand* cit., 774. La critica sembra essere diretta principalmente a G. Schrickler-U. Loewenheim, Sub § 69a, Urheberrecht. Kommentar², a cura di G. Schrickler et al. (München 1999), 2.

36Cfr. B. Musti, *I contratti a oggetto informatico* (Milano 2008), 139. Il legislatore statunitense ha, al contrario, introdotto una disposizione definitoria per cui il *computer program* è «*a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result*» (17 U.S.C., ch. 1, § 101).

37Fra i commenti al d.lgs. 518/1992 resta insuperato L.C. Ubertazzi (a cura di), *La legge sul software. Commentario sistematico*, Quaderni di AIDA n. 1 (Milano 1994).

38Cfr. R. Arista, *Una protezione giuridica ad hoc per il software: le «disposizioni tipo» dell'OMPI*, Dir. ind., 1997, IV, 355 s. La prima traduzione italiana sembra essere quella presente in G. Alpa (a cura di), *La tutela giuridica del software* (Milano 1984), 153 s. Il testo ufficiale, in inglese, è stato pubblicato in *Industrial Property*, 1977, 259 s. e *Copyright*, 1978, 6 s.; esso è consultabile anche in K. Zweigert-J. Köpholler, *Sources of International Uniform Law*, III-A, *Copyright, Competition and Industrial Property*, a cura di G. Kolle-H.P. Kunz-Hallstein (Alphen aan den Rijn-Germantown 1979), 72, la cui versione *e-book* è liberamente consultabile *online*. Il testo francese è stato pubblicato in *Propriété industrielle*, 1977, 271 e in *Droit d'auteur*, 1978, 7 s.; quello tedesco in *GRUR Int.*, 1978, 286 s.. Marly, *Der Schutzgegenstand* cit., 774, annotando Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10 cit., rileva che «*in allen aktuellen Auflagen der deutschen Kommentare zum UrhG einschließlich des sonstigen Schrifttums sowie in der Rechtsprechung auch heute [...] auf die von der WIPO veröffentlichten Mustervorschriften [...] zurückgegriffen wird*»

mai divenute diritto positivo, hanno avuto grande risonanza in letteratura (39) e in giurisprudenza (40), ove è stata accolta senza indugi la definizione di programma per elaboratore (*computer program*) come «*set of instructions capable, when incorporated in a machine-readable medium, of causing a machine having information-processing capabilities to indicate, perform or achieve a particular function, task or result*» (Sect. 1, (i)). Il punto (iv) precisa che deve intendersi per *computer software*, invece, «*any or several of the items referred to in (i) to (iii)*», cioè, oltre al programma per elaboratore, la «*program description*» (41) e il «*supporting material*» (42).

La dottrina accolse con favore la definizione, giacché dava conto di «due elementi fondamentali per l'individuazione della natura del *software* (43): il rapporto che lega quest'ultimo alla macchina [...] e la sua strumentalità rispetto al conseguimento di un risultato» (44).

Ribadito il rapporto di *genus a species* che intercorre fra *software* e programma per elaboratore, sembra quindi che – e lo confermano i contributi di settore (45) – le ricordate definizioni della WIPO possano ancora oggi essere adottate, seppur gravi sull'interprete l'onere di verificare sempre con rigore se la tecnica abbia reso obsoleto lo sforzo tassonomico (46).

3. Il recente arresto, occasione per le presenti riflessioni, concerne l'oggetto e l'ampiezza della tutela autoriale nel campo dei programmi per elaboratore. Esso riveste un notevole interesse pratico, là dove la Corte di Giustizia si pronuncia contro la possibilità che possano rientrare nel campo di applicazione della dir. 09/24 taluni componenti fondamentali nella struttura di ogni programma, in particolare le funzionalità, il linguaggio di programmazione e il formato dei *file* di dati. Si segnala, poi, l'opera chiarificatrice posta in essere dalla Corte circa i diritti del licenziatario di una copia del programma e i limiti imposti all'autonomia privata in sede di licenza. A causa dell'interpretazione restrittiva dell'oggetto della tutela – e, in pari tempo, estensiva delle norme che istituiscono «eccezioni» ai diritti esclusivi – è agevole prevedere che «*L'arrêt...mécontentera sans doute les éditeurs de logiciels*» (47). La rilevanza pratica della decisione dipende anche dal fatto che investe un settore che, se già negli anni Ottanta del secolo scorso rivestiva «un ruolo significativo in quasi tutti gli aspetti della vita sociale ed economica della Comunità» (48), acquista, oggi anche a livello globale, «*weitreichende Praxisrelevanz und ökonomische Brisanz*» (49), come dimostra,

39V., a titolo meramente esemplificativo, G. De Santis, *La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d'autore* (Milano 2000), passim, per il quale la definizioneOMPI è stata universalmente accolta e F. Fosson, *Software libero e art. 21 della Costituzione italiana*, Annuario DRASD 2011, a cura di R. Balduzzi (Milano 2011), 336, nt. 4.

40Cosi, ad es., Trib. Bologna sez. IP, ord., 17-1-2006 cit.

41Deve intendersi per '*program description*' «*a complete procedural presentation in verbal, schematic or other form, in sufficient detail to determine a set of instructions constituting a corresponding computer program*» (Sect. 1, (ii), *Model Provisions WIPO*).

42Il materiale di supporto è definito come «*any material, other than a computer program or a computer description, created for aiding the understanding or application of a computer program, for example problem description and user instructions*» (Sect. 1, (iii), *Model Provisions WIPO*).

43Cfr. K. Moon, *The Nature of Computer Programs: Tangible? Goods? Personal Property? Intellectual Property?*, EIPR, 2009, VIII, 396 s.

44Musti, *I contratti* cit., 139, che rinvia a C. Ciampi, *Il problema della proteggibilità del software nell'ordinamento giuridico italiano e straniero*, La tutela giuridica del software cit., 143 e M. Fabiani, *Autore (diritto di)*, I, *Profili generali*, Enc. giur., IV (Roma 1988), 30 s.

45Cosi, ad es., *Il McGraw-Hill Zanichelli: dizionario enciclopedico scientifico e tecnico*, cit., passim e tutta la letteratura edita in materia di tecnologie dell'informazione citata nel presente studio.

46In termini Marly, *Der Schutzgegenstand* cit., 774, ove si limita l'affermazione ai concetti di funzionalità, linguaggio di programmazione e formato dei *file* di dati, poiché «*nicht wesentlich verändert haben*».

47Castets-Renard, *Limitations du droit d'auteur* cit., 6.

48COM (88) 816 definitivo, § 1.2. Si tratta della Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore» presentata dalla Commissione il 5 gennaio 1989. La riportata affermazione di principio diviene più contenuta là dove si passi ad osservare, non più il testo della proposta, bensì quello della direttiva, che, al terzo *considerando*, se, da una parte, definisce la tecnologia dei programmi per elaboratore come di fondamentale importanza, dall'altra limita tale rilievo – almeno stando a un'interpretazione letterale – allo sviluppo industriale dell'Unione (in termini anche la dir. 09/24, al terzo *considerando*).

49Marly, *Der Schutzgegenstand* cit., 774. Dal canto suo, Ghidini, *Profili evolutivi*, cit., 194, come primo fra i motivi per cui l'analisi della tutela dei programmi per elaboratore è di fondamentale importanza, adduce il «rilievo economico della materia». Lo testimoniano anche i numerosi casi in cui i giudici italiani hanno avuto modo di statuire in materia, come dimostra la recente Cass. sez. III, 1-3-2012, n. 8011 cit., riguardante l'abusiva duplicazione del programma per elaboratore «*Winprogress*», ideato e realizzato dalla società Tullio Giusi s.p.a. e del programma di gestione del laser connesso al precedente, utilizzato nell'ambito dell'attività della concorrente «*Laserberg. s.r.l.*». V. anche Cass. sez. III, 20-10-2011, n. 18905, inedita; Cass. pen. Sez.

ad esempio, il recente caso *Oracle v. Google* (50).

Il giudice di Lussemburgo, inoltre, affronta temi nobili del diritto di autore, quali, a mo' d'esempio, la dicotomia idea-espressione e le eccezioni ai diritti esclusivi di sfruttamento imposte dalla collisione con interessi generali, consentendo qualche considerazione di ordine più generale sulle tecniche e i limiti dell'appropriazione dei «*commons of the mind*» (51) nell'era digitale.

La decisione resa sul caso SAS si inserisce senza soluzione di continuità (52) nel solco già tracciato dalla Corte di Lussemburgo nei recenti arresti *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening* (53) e *Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury* (54) e, più in generale, bene incarna lo spirito di un tempo in cui i beni comuni stanno ritrovando dignità e centralità (55).

V, 21-6-2011, n. 38325, Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, I-II, 571 s.; Corte cost., 26-3-2010, n. 122, Foro it., 2010, 1, X, 2650 s. e Trib. Pescara, 12-3-2010, PQM, 2010, I, 104 s. La diffusione oramai pervasiva dei programmi per elaboratore è attestata, indirettamente, anche dalla recentissima Cass. sez. VI, ord., 28-12-2012, n. 24117, inedita, che nega la soggezione ad IRAP per il caso in cui ricorrano la «mera locazione di uno studio, l'utilizzazione di *software*, la formazione di un archivio», ciò sul presupposto che «non è soggetto ad Irap il professionista che si avvalga degli strumenti necessari per l'esercizio della sua attività ed ha posto in luce che questi strumenti vanno valutati nel quadro della realtà «scientifica e/o tecnologica». E non è certo possibile, continua la S.C. «immaginare un avvocato, che eserciti la professione secondo i canoni della correttezza e della efficienza, e non disponga di quattro mura per ricevere i clienti, o non sia collegato ad una qualche banca dati».

50US District Court for the Northern District of California, 31-5-2012, C 10/03561 WHA, *Oracle America Inc. c. Google Inc.*, 2012 WL 1964523. Una controversia riguardante la *Oracle International Corporation* ha dato origine, il 3 luglio 2012, alla più recente sentenza della Corte di Giustizia in materia di programmi per elaboratore, in cui si è precisato – interpretando l'art. 4, §§2 e 5, dir. 09/24 – 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 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 (Corte eur. giust. grande sez., 3-7-2012, C-128/11 cit., §72). L'altro importante principio di diritto formulato in detta sede è 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» (ivi, § 88). V. anche il commento critico di C. Le Stanc, *Le numérique et les contrats. Commercialisation de «logiciels d'occasion»: précisions*, Recueil Dalloz, 2012, XXXV, 2345 s.

51Cfr. J. Boyle, *The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind* (New Haven-London 2008), 42 e passim, che parte da una riflessione su un brevetto concesso per un tipo di panino – il «*Sealed Crustless Sandwich*», caratterizzato dallo restare morbido e «fresco» a lungo, US Patent n. 6.004.596 – per giungere ad un'ampia disamina della espansione della c.d. proprietà intellettuale nell'attuale fase storica.

52In tal senso anche Le Stanc, *Le numérique et le droit des biens* cit., 2343, ove si precisa che «*À la lecture des textes et de la jurisprudence nationale et communautaire, on savait déjà que la protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur était réservée à l'expression des programmes et non aux idées et principes à la base de quelque élément que ce soit desdits programmes*». Il passaggio ingenera l'impressione che l'A. non colga a pieno l'importanza della decisione, là dove scrive che «*la Cour de justice fournit quelques détails supplémentaires*» (ivi, 2344), espressione che può essere accolta solo nella limitata misura in cui vuol indicare la continuità con le precedenti sentenze. Sottolinea taluni aspetti di continuità anche Castets-Renard, *Limitations du droit d'auteur* cit., 6, là dove pone in luce che la Corte, nella sentenza resa sul caso SAS, «*renforce [...] sa jurisprudence relative à l'originalité du droit d'auteur européen, en s'appuyant une nouvelle fois sur la directive 2001/29/CE*».

53Corte eur. giust.. sez. IV, 16-7-2009, C-5/08 cit.

54Corte eur. giust.. sez. III, 22-12-2010, C-393/09 cit.

55La categoria di bene comune – messa a punto dalla Commissione per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici (istituita con d.m. 21-6-2007 e presieduta da Stefano Rodotà) – ha trovato, sinora, due importanti applicazioni giurisprudenziali. Si tratta di Corte cost., 20-7-2012, n. 199, Urbanistica e appalti, 2012, XI, 1139 s. con nota di G. Cocimano, *L'illegittimità costituzionale dei limiti all'in house nei servizi pubblici locali* e Cass. sez. un., 14-2-2011, n. 3665, Giur. it., 2011, XII, 2505 s. con nota di C.M. Cascione, *Le Sezioni unite oltre il codice civile. Per un ripensamento della categoria dei beni pubblici*, là dove ci si riferisce a «beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività» e si conclude con lo statuire che «là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale [...] detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del *dominium romanistico e della proprietà codicistica*, "comune" vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini». La letteratura sull'argomento non può essere qui certo compendiata, mi limiterò, quindi, a richiamare alcuni dei contributi più significativi: L. Nivarra, *Alcune*

Detto *Zeitgeist* si esprime anche nella tendenza – di cui è epifania elettiva lo sviluppo dell'ormai trentennale (56) movimento *open source*, che non riguarda più solo il *software* (57), ma anche l'*hardware* e i brevetti (58) – a riconoscere che, nella *Rangordnung* della costituzione materiale europea, determinati interessi generali (59) sono poziori rispetto ai diritti esclusivi sui beni immateriali di natura intellettuale, ai quali sempre meno si attaglia il paradigma proprietario, che scolora da naturale inquadramento tassonomico ad etichetta dal sapore marcatamente posticcio (60). Nelle conclusioni si constaterà, fra l'altro, come la tendenza che si procede qui ad illustrare trovi conferma nella più recente delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di programmi per elaboratore, resa sul caso *UsedSoft c. Oracle* (61).

Tornando alla sentenza in esame, essa rappresenta l'esito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ex art. 267 tr. FUE dalla England and Wales High Court of Justice (62) nell'ambito di una

riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, a cura di M.R. Marella (Verona 2012), 69 s.; Id., *Democrazia liquefatta. Il caso del referendum «sull'acqua»*, Riv. crit. dir. priv., 2011, IV, 609 s.; C. Hess-E. Ostrom (a cura di), *Understanding Knowledge as a Commons. From Theory to Practice* (Cambridge 2007), passim; Boyle, *The Public Domain* cit., passim; J. Cahir, *The Withering Away of Property: The Rise of the Internet Information Commons*, Oxford Journal of Legal Studies, 2004, IV, 619 s.; U. Mattei, *Beni comuni: un manifesto* (Roma 2011), passim; A. Lucarelli (a cura di), *Beni comuni. Dalla teoria all'azione politica* (Napoli 2011), passim e A. Iuliani, *Prime riflessioni in tema di beni comuni*, in questa Rivista, 2012, II, 617 s.

56Il *dies a quo* di codesta tendenza oramai pervasiva può essere individuato nel 1984. Fu allora che Richard M. Stallman, un programmatore del MIT, scrisse un sistema operativo pienamente compatibile con Unix – sistema operativo proprietario multi-utente, *multitasking* e portabile su un gran numero di architetture di elaboratori, creato negli anni Sessanta del secolo scorso dalla AT&T – ma costituito da *software* libero. Si tratta del noto progetto GNU, *Gnu's not Unix*, da cui la diffusissima licenza GNU *General Public License* o *GnuGPL*, definita, nel *Preamble* della medesima, come «*a free, copyleft license for software and other kinds of works*». V., *amplius*, Borruso-Di Giorgi-Mattioli-Ragona, *L'informatica del diritto* cit., 46-47 e cfr. R.M. Stallman, *Free software, free society* (Boston 2002), passim. È degna di nota la predisposizione, in senso all'UE, della «*European Union Public Licence*» (EURL), pubblicata dalla Commissione nel gennaio del 2007 (ma la versione vigente, EURL v1.1., è del 2009). Essa include un'appendice di licenze compatibili, in grado di assicurare l'interoperabilità; questa lista è ormai obsoleta: anche per aggiornarla è stata approntata la nuova EURL v1.2 (aggiungendo, ad es., *GnuGPLv3* e *AGPLv3*), che, però, mentre scrivo è ancora allo stato di *draft*. Ciò testimonia, fra l'altro, la crescente velocità con cui si sviluppa il fenomeno *open source* anche in Europa. Cfr. F. Bravo, *La Licenza pubblica dell'UE per il rilascio di software «open source»*, Contr., 2008, XI, 1063 s.

57Per dirla con la recente Corte cost., 26-3-2010, n. 122 cit., «Nel linguaggio informatico il concetto di *open source* e *software* libero individua un modello volontario di licenza e sub-licenza per lo sfruttamento del diritto d'autore su un programma per elaboratore, che si fonda sulla diretta accessibilità al sottostante codice sorgente e sulla libera modificabilità del software concesso in uso secondo tale modello. La licenza di tipo *open source*, quindi, esprime la rinuncia volontaria del titolare del *copyright* ad utilizzare le facoltà escludenti tipiche di esso, così favorendo l'interesse degli altri operatori/utenti, sia a fruire della conoscenza del codice sorgente, sia ad utilizzare i prodotti sviluppati sulla base del primo». Come si ricava anche dalla lettura della *GnuGPL* – consultabile all'indirizzo <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> – un programma per elaboratore *open* deve essere connotato da quattro libertà: di eseguire il programma per qualsiasi scopo, di studiare il programma e modificarlo accedendo al codice sorgente, copiarlo, apportare miglioramenti ad esso e distribuirlo. La letteratura sull'*open source software* è oramai sterminata, basti qua ricordare i pregevoli contributi di M. Bertani (a cura di), *Open Source*, Quaderni di AIDA n. 13 (Milano 2005); G. Sanseverino, *Le licenze free e open source* (Napoli 2007), passim; T. Jaeger-A. Metzger, *Open Source Software: Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software*² (München 2006), passim; P. Suber, *Creating an Intellectual Commons through Open Access*, *Understanding Knowledge as a Commons* cit., 171 s. e C.M. Schweik, *Free/Open-Source Software as a Framework for Establishing Commons in Science*, ivi, 277 s.; G. Guglielmetti, *Open source e interoperabilità con software proprietario*, AIDA 2004, 2005, 144 s. e S. Aliprandi-C. Piana, *Il Free and Open Source software nell'ordinamento italiano: principali problematiche giuridiche*, Inf. e dir., 2012, I, 79, per cui «*Il Free and Open Source Software - FOSS* è uno dei fenomeni più interessanti del mondo delle tecnologie e che più di altri ha cambiato il modo di intendere l'innovazione e di gestire il lavoro di progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche. Come tutti i fenomeni innovativi, che si distinguono per la loro effettiva novità e continua evoluzione, crea spesso alcuni problemi di inquadramento da parte della scienza giuridica, la quale – per definizione – ha un fisiologico ritardo rispetto all'evoluzione tecnologica nonché rispetto ai modelli di business e alle prassi sociali».

58Fra i giuristi, gli unici che mi sembra abbiano riflettuto sulla novità sono J. Schultz-J.M. Urban, *Protecting Open Innovation: The Defensive Patent License as a New Approach to Patent Threats, Transaction Costs, and Tactical Disarmament*, Harvard Journal of Law & Technology, 2012, XXVI, 1, disponibile anche su SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2040945>; M. Maggiolino-M. Lilla Montagnani, *From Open Source Software to Open Patenting – What's New in the Realm of Openness?*, IIC, 2011, VII, 804 s. e M.R. Calo, *Open Robotics*, in *Maryland Law Review*, III, 2011, 1 s. Per la letteratura extragiuridica v., invece, P. Troxler, *Commons-based Peer-Production of Physical Goods. Is there Room for a Hybrid Innovation Ecology?*, Rotterdam, 2010; G. Coley, *Take Advantage of Open-Source Hardware*, EDN, 2009, 20 s.; P.P. Grames-T. Redlich-J.P. Wulfberg, *Open Source Hardware. Wie interaktive Wertschöpfung traditionelle Produktionssysteme revolutioniert*, ZWF, 2011, V, 314; C.A. McDaniel, *Inventing Around and Impacts on Modes of Entry in Japan: a Cross-Country Analysis of U.S. Affiliate Sales and Licensing*, United States International Trade Commission Working Paper No.99-11-A, 1999, disponibile all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=198753>. Si assiste oggi a un proliferare di iniziative *open patent-oriented*, si pensi, ad es., ai progetti *Patent Commons*, *Open Invention Network*, *OpenPatents.org* e la *CAMBIA Bios Initiative*, sul portale della quale si legge che

controversia che opponeva le società SAS Institute Inc. e World Programming Ltd. (nel prosieguo, rispettivamente, SAS Institute e WP) (63). Nel caso di specie, SAS Institute aveva esperito un'azione di contraffazione avverso WP per lamentata violazione del suo diritto d'autore sui programmi per elaboratore e sui manuali d'uso relativi al suo sistema informatico.

SAS Institute è una società che sviluppa *software* analitici ed ha creato il c.d. sistema SAS, un insieme integrato di programmi informatici che consente agli utenti di porre in essere molteplici operazioni di elaborazione e analisi dei dati, in particolare analisi statistiche. La componente centrale del sistema, detta «base SAS» permette agli utenti di scrivere – in un linguaggio noto appunto come «linguaggio SAS» – ed eseguire *scripts* più adatti per il trattamento dei loro dati (64). Onde sfruttare la domanda potenziale di *software* alternativi in grado di eseguire applicazioni scritte in detto linguaggio, WP ha creato il *World Programming System* (nel prosieguo, WPS), in grado di emulare molte delle funzionalità dei moduli SAS, garantendo che i medesimi *input* generino i medesimi *output* (65), di modo che gli utenti del sistema SAS

«Open innovation is becoming a strikingly successful model in Open Source Software and is currently being applied to a wide range of industries from publishing to space research. BIOS will explore, apply and extend this democratisation of innovation to problems of biology affecting the disenfranchised of the world, in fields ranging from human nutrition, food security and agriculture, to environmental management and improvement, conservation and use of biodiversity, human and veterinary medicine and public health». Degna di nota, pure, la *Defensive Patent License* (DPL), un brevetto modellato sulla GNU GPL e alla licenza *Creative Commons*; esso è stato messo a punto da Schultz-Urban, *Protecting Open Innovation* cit., 1 s.

59La stessa Commissione, che tiene in materia di proprietà intellettuale un atteggiamento di norma attento più agli aspetti economici, che non agli interessi generali contrapposti, ha avuto recentemente modo di chiarire che il regime europeo di proprietà intellettuale, per essere adatto alla *new economy*, è necessario che «ricompensi gli sforzi creativi e inventivi, generi incentivi per innovazioni basate nell'UE e promuova la diversità culturale» (COM(2011) 287 definitivo, § 1, enfasi aggiunta). Si tratta della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale. Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa».

60Per ciò che concerne il punto specifico dei diritti sui programmi per elaboratori, nessuno ne ha affermato la natura proprietaria con la stessa convinzione di J. Marly, *Die Qualifizierung der Computerprogrammen als Sache nach § 90 BGB*, BB, 1991, VII, 432 s.; *contra* la dottrina più attenta, per tutti v. M. Kort, *Software – eine Sache? Zivil- und handelsrechtliche Überlegungen anlässlich des Urteils des BGH vom 14.7.1993*, DB, 1994, II, 1505 s. e G. Ring, Sub § 90, Allgemeiner Teil. EGBGB, a cura di T. Heidel et al., BGB, diretto da B. Dauner-Lieb, T. Heidel e G. Ring, I (Baden-Baden 2010), 331, il quale efficacemente nota che «Der Datenträger selbst (als Transportmittel des Programms) oder der Arbeitsspeicher eines Computers unterfällt dem Sachbegriff (ebenso der Datenträger mit Programm oder sonstigen Daten), wohingegen das Programm als „Auslöser elektrischer Impulse“ das Geisteswerk (Immaterialgut) als Nicht-Sache darstellt. Auch der Urheberrechtsschutz (§§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 69a ff. UrhG) spricht gegen den Sachcharakter von Software». In L. Michalski, Sub §§ 90-103, Erman Bürgerliches Gesetzbuch¹³, I, §§ 1-758, AGG, UKlaG, a cura di H.P. Westermann, B. Grunewald e G. Maier-Reimer (Köln 2011), 206, si legge che «Umstritten ist allerdings die Qualifizierung von Computerprogrammen. Nach neuerer und in der Literatur wohl herrschende Ansicht ist die Sacheigenschaft von Software zu bejahen».

61Corte eur. giust. grande sez., 3-7-2012, C-128/11, cit., passim.

62England and Wales High Court of Justice, Chancery Division, 28-7-2010 (HC09C03293), [2010] EWHC 1829 (Ch), [2011] RPC 1, [2010] ECDR 15 e consultabile *online* sul portale del *British and Irish Legal Information Institute*. L'ordinanza di rimessione è stata invece adottata il 2-8-2010 ed è edita in in GRUR Int., 2011, 170 s. e consultabile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu>.

63Di là dal caso risolto da Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10 cit., bisogna segnalare che SAS Institute ha vocato in giudizio WP anche innanzi la US District Court for the Eastern District of North Carolina, Western Division, ma la vicenda si è conclusa il 22-6-2011 con la statuizione del *Chief Justice* per cui «the parties have raised for the court's consideration a variety of interesting and complex questions of law. But after considering the able arguments of counsel for both sides, the court is unable to conclude that it clearly erred in dismissing this action on for forum non conveniens. As such [...] plaintiff's motion to alter or amend judgement pursuant to Rule 59(e)(DE #53) is denied». L'ordinanza è consultabile *online* sul portale <http://law.justia.com/>. SAS Institute fu al centro di un altro importante caso statunitense, *SAS Inst., Inc. v. S&H Computer Sys., Inc.*, 605 F. Supp. 816, 225 U.S.P.Q. (BNA) 916 (M.D. Tenn. 1985); in quel caso il punto nodale era l'interoperabilità, posto che la S&H aveva creato l'INDAS, un programma per elaboratore molto simile al SAS, ma in grado di funzionare non solo sui computer IBM, bensì anche su computer *Digital Equipment Corporation*. Allora, a vincere la causa fu SAS Institute, ma ciò perché «The Court has found as a matter of fact that the expression, and not merely the ideas, of SAS was duplicated» (§ 829). Cfr. S.A. Dunn, *Defining the Scope of Copyright Protection for Computer Software*, 38 Stan. L. Rev. 497 (1986), 512.

64Lo *script* è una «executable list of commands written in a programming language» (definizione tratta da *Il McGraw-Hill Zanichelli: dizionario enciclopedico scientifico e tecnico* cit., ad vocem). Esso è stato definito come un tipo particolare di programma – la cui classe più nota è costituita dagli *Shell scripts* – le cui caratteristiche principali sono la complessità relativamente bassa; l'utilizzo di un linguaggio interpretato; l'integrazione in un processo di configurazione automatica del sistema, in una pagina *web*, o comunque per svolgere mansioni accessorie e molto specifiche; la linearità (uno *script* può anche accettare *input* dall'utente, ma solitamente *input* diversi non modificano sostanzialmente la struttura del diagramma a blocchi che descrive il comportamento dello *script*); la mancanza di una propria interfaccia grafica; il richiamo di altri programmi per svolgere operazioni più sofisticate.

65Come chiarito da Borruso-Di Giorgi-Mattioli-Ragona, *L'informatica del diritto* cit., 36-37, con il termine *input* (letteralmente «messa dentro») si intende l'immissione dei dati nel computer da parte dell'utente attraverso gli strumenti di *input*.

possano utilizzare nel WPS gli stessi *scripts* già sviluppati per essere impiegati nel primo.

A ben guardare, la decisione appare così «*drastisch, weil sie Urheberrecht selbst dann versagt, wenn der vollständige Funktionsumfang eines Programms identisch reproduziert wird*» (66). E, in effetti, numerosi elementi del nuovo programma sono pressoché identici al vecchio, ma – ciò che sembra essere dirimente – non è stato dimostrato in sede di merito che WP, per porre in essere la condotta oggetto di doglianza, abbia avuto accesso al codice sorgente dei moduli SAS, che essa abbia copiato una parte qualsiasi del testo di tale codice oppure abbia copiato una qualsiasi parte della concezione strutturale di detto codice (67).

Sebbene si riconosca, di massima, tutela ad entrambi (68), non è ozioso ricordare la differenza che intercorre fra il codice oggetto e quello sorgente. Come osservato in dottrina e come risulta dalle Conclusioni dell'Avvocato Generale nel caso SAS, codice sorgente è quello scritto in linguaggio di programmazione ad alto livello di astrazione (FORTRAN, C++, Pascal, ecc.) comprensibile all'uomo, ma non alla macchina; per essere letto da quest'ultima il codice deve essere tradotto dal compilatore in linguaggio-macchina codificando le istruzioni in forma binaria, ciò che prende il nome di codice oggetto ed è quello che, mediante impulsi elettrici o magnetici incorporati su nastro o disco, fornisce istruzioni all'elaboratore. In questa ultima forma il programma comunica con il computer ed è, di massima, difficile derivare da esso le istruzioni impartite dal programmatore (69).

Invece, il termine *output* (letteralmente «messa fuori») designa la procedura inversa, cioè la evidenziazione delle procedure di elaborazione percepito all'esterno grazie agli strumenti di *output*. I principali dispositivi di *input* sono la tastiera, il *mouse*, lo *scanner* e gli apparecchi di registrazione (*webcam*, microfoni, ecc.); monitor, stampante e casse audio sono, invece, dispositivi di *output*.

66Heymann, *EuGH: Kein Urheberrechtsschutz* cit., 435, che, però, come si vedrà *infra*, tende a sminuire grandemente la portata dell'arresto. In ogni caso, la drasticità della decisione non va estremizzata: infatti l'art. 4, § 1, lett. a), dir. 09/24, come noto, riserva al titolare del diritto di effettuare o autorizzare atti di riproduzione anche parziale, ciò che si avrebbe nel caso in cui ci si appropriasse surrettiziamente di un codice sorgente altrui, usandolo per creare un programma simile, se non identico. Nel caso di specie, però, WP non ha avuto accesso al codice sorgente del programma di SAS Institute e non ha effettuato una decompilazione del codice oggetto dello stesso. È grazie all'osservazione, allo studio e alla sperimentazione del comportamento del sistema SAS che WP ne ha riprodotto la funzionalità, utilizzando il medesimo linguaggio di programmazione e il medesimo formato di *file* di dati: questa autonoma attività di studio e ricerca, espressione di interessi anche generali tutelati dall'ordinamento europeo, chiarisce la Corte, non può non rendere pienamente lecita la creazione di un programma simile se non identico.

67Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10 cit., § 25. Ancora più esplicita è EWHC, Chancery Division, 28-7-2010, cit., § 69, là dove si rileva che «*There is no dispute that none of the developers of WPS have ever had access to the source code of any of the SAS System. In particular, there is no suggestion that any of them have ever decompiled any SAS object code or even attempted to do so*». Questa circostanza fa supporre che non possa considerarsi superata quella giurisprudenza per cui è vietato «lo sfruttamento dei codici del prodotto originale per l'elaborazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma» (Cass. sez. III, 8-3-2002, n. 15968, Riv. pen., 2003, 448 s.).

68Cosi', ad es., Trib. Bologna sez. IP, ord., 17-1-2006, cit., 363 s., ove si legge che relativamente al *software*, non ne risultano protetti né lo scopo, inteso come il fine che si propone (nel suo complesso e nei suoi c.d. moduli), né gli algoritmi matematici che implementano le funzioni che il programma deve compiere, né la c.d. *flowchart*, che descrive ad un livello di dettaglio le modalità con cui le diverse parti interagiscono tra loro; per contro, trovano sicuramente protezione sia il codice sorgente, ovvero sia l'insieme dei passaggi e comandi predisposti dall'autore in una forma espressa costituita da un linguaggio comprensibile all'uomo, sia il c.d. codice oggetto, ovvero la traduzione del codice sorgente nel linguaggio macchina (il quale, pure non essendo espressione comprensibile all'uomo, rientra nella tutela di cui al richiamato art. 2 n. 8, l. aut. in virtù del riferimento testuale «in qualsiasi forma espressi»).

69Cosi' A. Antoniazza, *Programmare ai tempi del diritto. La tutela giuridica dei programmi per elaboratore in Europa e negli Stati Uniti d'America* (Trento 2009), 49. Nelle Conclusioni del cas SAS, l'Avvocato Generale rileva che «All'origine di un programma per elaboratore vi è il codice sorgente, scritto dal programmatore. Tale codice, costituito di parole, è intelligibile per la mente umana. Esso, tuttavia, non è eseguibile dalla macchina. Per divenirlo, dev'essere passato al compilatore per venire tradotto in linguaggio macchina in forma binaria, di norma espresso con le cifre 0 e 1. Quest'ultimo è ciò che viene denominato "codice oggetto"» (Conclusioni, nt. 10). Fornisce una definizione più ampia dei termini in questione l'art. 1, co. 1, GnuGPL, a mente del quale «*The 'source code' for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. 'Object code' means any non-source form of a work*». Sull'importanza del codice sorgente è particolarmente efficace P. Sammarco, *I nuovi contratti dell'informatica. Sistema e prassi*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da F. Galgano, XLI (Padova 2006), 304-305: «Attraverso la conoscenza del codice sorgente è agevole apprendere la intera architettura del programma, la logica posta alla base della sua realizzazione ed è altresì possibile operare qualunque intervento modificativo o strutturale su di esso ampliandone ad esempio le funzionalità, o conseguendone una interoperatività od un'integrazione con altri programmi [...] è l'unico elemento che consente ogni tipo di intervento sulla struttura del programma per elaboratore e costituisce il nucleo essenziale del software il suo cuore vitale ed il centro originario di tutte le sue potenzialità future». V. anche D. Caterino, *Software e rifiuto di licenza del codice sorgente*, AIDA 2004, 2005, 391, per cui «conoscere il codice sorgente significa, per un utente evoluto, poter accedere alla struttura logica del programma e modificarla, integrandola con funzioni e soluzioni personalizzate, o correggendo eventuali errori di programmazione».

Come ricordato di recente anche dalla nostra Corte costituzionale (70), attraverso la conoscenza del codice sorgente si può apprendere la struttura del programma, la logica posta alla base della sua realizzazione, ed è possibile effettuare qualsiasi intervento modificativo, anche al fine di conseguire una interoperabilità o integrazione con altri programmi. Per tali ragioni, nei tradizionali modelli contrattuali di concessione in uso di un programma per elaboratore – non, quindi, nel caso di licenza *open source* (71) – non è consentito all'utente di ottenere la disponibilità del codice sorgente. Ciò posto, anche nella recente giurisprudenza di merito italiana si è statuito che l'utilizzo del codice sorgente «è lecito se volto a conseguire l'interoperabilità con altri programmi, sempre che tali attività siano eseguite dal licenziatario, da chi abbia diritto ad utilizzare una copia del programma, o, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine» (72).

Tornando al caso SAS, occorre precisare che la Corte non intende negare qualsivoglia tutela al codice sorgente, ma si preoccupa di valorizzare la circostanza per cui lo sviluppo del WPS si è avuto non mediante un procedimento di *reverse engineering*, con decompilazione (73) e conseguente indebita duplicazione e appropriazione del codice sorgente, bensì con la prolungata osservazione e lo studio dei meccanismi di funzionamento del sistema SAS (74).

Delle nove questioni sollevate dalla High Court – opportunamente ridotte a tre dalla Corte di Giustizia – quella sulla quale concentrerò la mia attenzione attiene alla realizzazione di un programma per elaboratore quasi identico (75) – quanto a funzionalità, linguaggio di programmazione e formato dei *file* di dati – ad altro già esistente senza avere avuto accesso al codice sorgente del primo. Gli addebiti mossi da SAS Institute a WP sono, però, più articolati e possono essere ricondotti alla pubblicazione di manuali di istruzione del WPS in violazione dei diritti d'autore a tutela degli omologhi SAS e all'utilizzo di detti manuali per la creazione del WPS medesimo; alla copia, per tal via, dei programmi per elaboratore che comprendono i moduli SAS in violazione dei diritti d'autore su tali moduli; infine, all'utilizzo della «*Learning edition*» del

70Corte cost., 26-3-2010, n. 122, cit.

71Rileva Corte cost., 26-3-2010, n. 122 cit. che, «accanto al modello di licenza tradizionale, che prevede il pagamento di un corrispettivo a fronte della concessione del diritto d'uso, si sono imposti, nel mondo dell'informatica, schemi negoziali alternativi, i quali consentono all'utilizzatore del programma di avere una disponibilità completa sul codice sorgente e d'impiegare il *software* anche senza corrispettivo. Si tratta di formule contrattuali che concedono il diritto di utilizzare il programma in ogni settore di attività. In sostanza [...] un programma *open source* è un *software* che il creatore ha deciso di mettere a disposizione degli altri utenti, autorizzandoli a studiare il codice sorgente, a modificarlo e a ridistribuirlo liberamente, sia pure con le limitazioni che le parti possono pattuire nell'ambito dell'autonomia negoziale». Come osserva Trib. Milano, 11-11-2010, Corr. merito, 2011, VII, 721 s., un importante esempio di programma *open source* è Emule, il quale è più spesso ricordato come esempio di *file sharing* in modalità *peer-to-peer* (P2P); ivi si può leggere un'approfondita trattazione del funzionamento del ricordato programma.

72Trib. Torino sez. IP, 16-1-2009, Giur. it., 2010, I, 130 s..

73La decompilazione – cui la dir. 09/24 dedica l'intero art. 6 – può essere definita come quel processo di *reverse engineering* strumentale alla ricostruzione dell'algoritmo e del codice sorgente partendo da un file eseguibile. Come precisa G. Fumagalli, *La tutela del software nell'Unione Europea. Brevetto e diritto d'autore*² (Milano 2005), 57, nt. 232, decompilazione e *reverse engineering* non possono essere considerati *stricto sensu* sinonimi, posto che la decompilazione è il processo per cui partendo dal codice in formato oggetto, si cerca di ricostruire il codice in formato sorgente, attraverso specifici *tools* informatici. La pratica del *reverse engineering*, invece, oltre alla decompilazione, prevede lo studio del *software* e la sua ricostruzione nelle parti più innovative, durante la sua esecuzione, attraverso l'uso di emulatori *hardware*, simulatori *software* di piattaforma, *debuggers* e consimili strumenti. Cfr. anche N. Lucchi, *I Contenuti Digitali: Tecnologie, Diritti e Libertà*, (Milano 2010), 104 s.; E. Berlingieri, *Legge 2.0: il web tra legislazione e giurisprudenza* (Milano 2008), 32 s.; C. Monteleone, *I singoli contratti informatici*, Diritto e informatica, a cura di M. Della Torre (Milano 2007), 240; Per il diritto interno – art. 64 *quater*, l. aut. - v., ad es., Trib. Roma sez. IP, ord., 24-9-2008, AIDA 2010, 2011, 747, con nota di P. Galli.

74Nel caso oggetto del giudizio della Corte britannica, in precedenza due organi giurisdizionali, nell'ambito di altre controversie, hanno statuito che la circostanza che un concorrente del titolare del diritto d'autore studi la maniera in cui funziona il programma e scriva poi il proprio programma per emulare detta funzionalità non costituisce una violazione dei diritti d'autore sul codice sorgente di un programma informatico (Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10 cit., § 26). Come ricorda Heymann, *EuGH: Kein Urheberrechtsschutz* cit., 431, «*Unstreitig hatte der Hersteller des Clones die erforderlichen Informationen über die Struktur des Ausgangsprogramms, einschließlich Interfaces und Datenformate nicht im Wege der Dekompilierung im Sinne von § 69 e UrhG erlangt, sondern ausschließlich durch das Beobachten des Ausgangsprogramms sowie dem Studium der gelieferten Dokumentation*».

75Giusta una giurisprudenza di merito italiana, anche prima della decisione sul caso SAS era ben possibile sviluppare programmi con identiche funzionalità: spiega, infatti, Trib. Bologna sez. IP, ord., 17-5-2006, inedita, che la «"originalità" del programma per elaboratore - secondo l'accezione prevista dalla norma suddetta - è ravvisabile solo qualora "la sua forma espressiva (linguaggio di programmazione, interfaccia per l'utente, processori) risulti... frutto di uno sforzo creativo, e non meramente ripetitivo, dell'ingegno dell'autore, ancorché il contenuto del programma (rappresentato dagli algoritmi) sia identico ad altri precedenti, e quindi sia identica ad altre la sua funzionalità». Ivi si rinvia a App. Milano, 20-4-2001, AIDA 2002, 2003, 666 s.; App. Torino 27-3-1992, ivi, 1992, II, 98 s.; Trib. Roma 20-12-1993, Dir. informaz. e informatica, 1994, 365 s.; Pret. Torino 10-2-1993, ivi, 1993, 742 s.; Pret. Roma 27-11-1992, Impr., 1993, 504 s.; Pret. Pisa 11-4-1984 cit.

sistema SAS in violazione dei termini della corrispondente licenza e dei relativi contratti, nonché dei diritti d'autore su tale versione (76).

4. Il punto cruciale investe l'interpretazione dell'art. 1, § 2, dir. 09/24 e, in particolare, se esso debba essere inteso nel senso che la funzionalità di un programma per elaboratore, nonché il linguaggio di programmazione e il formato dei *file* di dati utilizzati nell'ambito di detto programma per sfruttare determinate sue funzioni, costituiscono una forma di espressione del medesimo e possono, a tale titolo, essere protetti dal diritto d'autore «speciale» ai sensi della predetta direttiva (77).

Per inquadrare correttamente il problema – che ha le fattezze di una vera *Kernfrage* (78) – occorre, anzitutto, richiamare i principi in punto di idea ed espressione nel diritto d'autore, nei quali prende forma la necessità di contemperare i diritti di sfruttamento esclusivo in capo all'autore con i diritti della collettività ad un diffuso ed elevato progresso culturale, sociale e scientifico, ciò che sarebbe affatto ostacolato dalla possibilità di costituire monopoli sulle idee.

È principio autoriale consolidato – e sul punto vi è uniformità nella dottrina e giurisprudenza dominanti (79) – che il diritto d'autore non tutela le idee, ma solo la compiuta espressione di queste in una forma (distinguendosi poi, ad opera di alcuni autori, in forma interna e forma esterna dell'opera (80)). Peraltro, non ogni manifestazione esteriore di un'idea può essere considerata a rigore una «espressione». Come ha statuito la Cassazione in un recente arresto, ad es., «la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione» (81).

76Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10, § 27.

77Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10, § 29.

78Per Anderl, *EuGH zur Schutzfähigkeit cit.*, 628, «In der Kernfrage hält der EugH dazu klar fest, dass die Ideen und Funktionalität eine Computerprogramms urheberrechtlich nicht geschützt sind. Der urheberrechtliche Schutz ist vielmehr «nur» auf die konkrete Umsetzung im Programm beschränkt».

79Per la dottrina maggioritaria v., ad es., M. Bertani, *Diritti d'autore e connessi*, La proprietà intellettuale, a cura di L.C. Ubertazzi (Torino 2011), 274 s. e M. Borghi, *Owning Form, Sharing Content: Natural-Right Copyright and Digital Environment*, New Directions in Copyright Law, a cura di F. Macmillan, V (Cheltenham-Northampton 2007), 197, ove si considera il principio come vera *cornerstone* del diritto d'autore e lo si definisce osservando che «*copyright is not a property in ideas but only a (temporary) protection of their expression*». Appare invero piuttosto isolata la posizione di M. Are, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, 87, che, in virtù della polisemia del termine 'idea', ne inferisce che esso «mostra un'ambiguità ed un'imprecisione di significato che ne rendono sconsigliabile l'uso»; ora, sebbene non mi sembra ci siano le premesse per rinunciare al principio in esame, occorre prendere atto che, in effetti, non si registra un ricorso uniforme al termine *de quo*, come dimostra G.G. Auletta-V. Mangini, *Marchio – Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno (Artt. 2569-2583)*², Comm. Scialoja-Branca, Libro V, (Bologna-Roma 1977) 147, là dove 'idee' è usato come sinonimo di 'beni immateriali'. Per la dottrina italiana più risalente cfr. C. Cristofaro, *Trattato del diritto d'autore e d'inventore. Sistema della riserva industriale* (Torino 1931), 99, ove si legge che «Al fondo di tutto il mondo dello spirito, a base di tutto ciò che è giuridicamente valutabile fino nelle ultime e più concrete o più solenni manifestazioni della volontà umana è l'idea». Per la letteratura tedesca v. Anderl, *EuGH zur Schutzfähigkeit cit.*, 629, là dove, a proposito della non tutelabilità delle funzionalità di un programma per elaboratore, ricorda che «*Dies entspricht dem generellen Gedanken des Urheberrechts, dass nicht Ideen, sondern nur die konkrete Umsetzung derselben geschützt sind*» e Heymann, *EuGH: Kein Urheberrechtsschutz cit.*, 436, in cui si legge che «*Nach herkömmlicher deutscher Urheberrechtsdogmatik wurden „Inhalte« zwar zunächst per se als gemeinfrei eingeordnet. Davon haben sich aber Rechtsprechung und Lehre schon seit langem gelöst*». In giurisprudenza v., da ultimo, Trib. Bologna sez. IP, 24-10-2010, inedita, ma anche Cass. sez. I, 27-10-2005, n. 20925, Dir. ind., 2006, III, 290 s. con nota di G. Bonelli, *Contraffazione e rielaborazione non autorizzata*; App. Milano, 25-6-2002, inedita e Trib. Roma 27-1-2000, AIDA 2000, 2001, 714 s., ove si è negata tutela ad una mera idea di programma televisivo.

80La forma interna è costituita, come noto, dal modo personale e particolare dell'autore di sviluppare le idee; la forma esterna è, invece, l'elemento dell'opera immediatamente percepibile all'esterno. Per detta distinzione v. l'insuperata riflessione di T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*³ (Milano 1960), 699 e passim. Come ricordano A. Jannuzzi-A. Schermi, *Il diritto di autore. Rassegna di giurisprudenza* (Milano 1971), 37, la dottrina che adotta le mentovate denominazioni osserva che entrambe costituiscono momenti dell'espressione formale, corrispondendo la forma interna alla costruzione organica dell'espressione, la forma esterna alla conformazione di questa in funzione della sua percettibilità esterna (Are, *L'oggetto del diritto cit.*, 152, preferisce parlare di forma immediatamente percepibile per mezzo dei sensi). Per la distinzione in giurisprudenza v., ad es., Trib. Milano, 11-6-2001, Dir. aut., 2002, II, 323 s. con nota di M. de Angelis, *Nuovi spunti per il riconoscimento del plagio*, là dove si statuisce che «il diritto di autore non tutel[a] solo la “forma esterna”, ma anche la “forma interna” cioè la struttura e la concezione dell'opera».

81Cass. sez. I, 28-11-2011, n. 25173, Foro it., 2012, I, I, 74 s. v. anche Trib. Bologna sez. IP, 23-1-2009, inedita, per cui «deve distinguersi tra l'idea in sé, non proteggibile e da chiunque utilizzabile, e l'opera – avente la specifica destinazione di rappresentare formalmente il contenuto dell'idea stessa – la quale è invece oggetto di tutela». Sulla esclusione dalla tutela delle idee che non siano articolate secondo una modalità espressiva determinata Trib. Roma, ord., 12-4-2002, AIDA 2003, 2004, 913 s.

Il principio vale anche per quel diritto «speciale» d'autore che tutela i programmi per elaboratore (82), avendo in detto campo ricevuto consacrazione positiva in più di un testo internazionale, europeo e interno, nonché nella giurisprudenza pressoché corale (83). Del resto, non è un caso che esso abbia piena cittadinanza tanto nei sistemi di *Civil Law*, quanto in quelli di *Common Law* (84).

È da dire che anche sulla nozione di espressione si registra uniformità nella giurisprudenza europea. Già nel caso Infopaq (85), interpretando l'art. 1, § 2 dir. 09/24 – ai sensi del quale vengono tutelati i programmi per elaboratore «in qualsiasi forma» (86) – premesso che la sua portata va precisata con riferimento al tenore letterale e al contesto delle disposizioni della dir. 09/24, nonché alla luce sia degli obiettivi di tale direttiva nel suo complesso, sia del diritto internazionale, se ne inferisce che la formula in esame andrà interpretata restrittivamente e ad essere tutelate saranno solo «le forme di espressione e i lavori preparatori di progettazione atti a concludersi, rispettivamente, con la riproduzione o la realizzazione

Cfr. Cass. sez. I, 1-6-1999, n. 5301, Giust. civ., 1999, I, 3319. s. e Cass. sez. I, 12-1-2007, n. 581 cit., quest'ultima citata da Geraci, *Copia di un software* cit., 458, per dire che le statuizioni della Corte di Giustizia su idea, espressione ed originalità sono in linea con la giurisprudenza interna. A fronte, però, del periodare perspicuo della Corte europea quanto al principio della inappropriabilità delle idee, la S.C., nell'arresto testé citato, adottano formulazioni non altrettanto limpide: «*il carattere di creatività di un programma per elaboratore coincide con quello di originalità rispetto ad opere precedenti e sussiste anche qualora il programma sia composto da idee e nozioni semplici*, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia della programmazione informatica, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti» (enfasi aggiunta). Ho ritenuto di non approfondire in questa sede il tema dell'originalità dei programmi per elaboratore – sul quale si concentra, con riferimento a Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10 cit., Castets-Renard, *Limitations du droit d'auteur* cit., 6 e passim, cui rinvio – ma, come è noto, la dottrina maggioritaria si esprime sul punto in termini di livellamento verso il basso del gradiente di originalità (così, ad es., M. Ricolfi, *Diritto d'autore*, Diritto industriale, a cura di N. Abriani-G. Cottino-M. Ricolfi, II, Tratt. Cottino, Padova, 2001, 366).

82Per la precisione, come ricorda R. Romano, *Imprinting proprietario nella tutela della creazione intellettuale e concorrenza tra prodotti innovativi*, Riv. dir. civ., 2008, VI, 665, commentando l'art. 9, § 2, TRIPs – il quale prevede esplicitamente che «*copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation, or mathematical concepts as such*» - «Questa disposizione, originariamente destinata al *software* [fu] poi estesa a tutte le opere». Cfr. J.H. Reichman, *Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a Restructured International Intellectual Property System*, 13 *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 475, (1995).

83Quanto alla giurisprudenza europea, prima di Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10 cit., v. già Corte eur. giust. sez. III, 22-12-2010, C-393/09 cit., § 2, che però – a differenza del caso SAS – si limita a richiamare l'art. 1, § 2 dir. 91/250. Per la giurisprudenza interna, significativa è Trib. Bari Sez. IV, 14-3-2007, Dir. internet, 2007, V, 447, con nota di E. Pelino, *Lecito commercializzare programmi simili, se si variano le procedure di sviluppo*, che, richiamando l'art. 2, n. 8 l. aut., ne «deduce che il diritto d'autore, in ordine ai programmi per computer non preclude a colui che carpirne l'idea posta alla base di un *software*, di scrivere programmi simili, variando le procedure di sviluppo dello stesso». Nell'*affaire* SAS si ode l'eco di codesta affermazione: la sensazione non è del tutto peregrina, ma va accompagnata dalla precisazione della differenza intercorrente fra le due fattispecie concrete, trattandosi, nel caso all'attenzione del giudice barese, dello sviluppo di un programma clone da parte del medesimo programmatore di quello «copiato». Non recentissima, ma mai smentita Trib. Roma, 20-12-1993, Dir. informaz. e informatica, 1994, 365, ove si legge che «Un programma per elaboratore che viene progettato utilizzando una parte dell'analisi delle esigenze degli utenti dalla quale era scaturito un altro programma non viola i diritti del titolare di questo ultimo sul materiale preparatorio, ma di questo ultimo programma sfrutta le idee e i principi, per definizione non tutelati dal diritto d'autore». V. anche Pret. Torino, 10-2-1993, Dir. informaz. e informatica, 1993, 748 con nota di R. Ristuccia, *Idea e forma espressiva del software*, là dove si statuisce che «anche il diritto di autore su un programma per elaboratore tutela esclusivamente la forma espressiva e non il contenuto rappresentato dall'algoritmo».

84Nella giurisprudenza di *Common Law* il *leading case* resta *Balken v. Selden*, 101 US 99 (1879). Osserva Borghi, *Owning Form, Sharing Content*, cit., 197, che la distinzione «*has traditionally different rationales in common law and in civil law countries. In the latter it is grounded in the natural-law notion of the creative work as a joining of 'form' and 'matter' expressing the personality of its author. In Anglo-American copyright, the dichotomy appears instead to have an utilitarian justification – specifically, that of 'balancing' authors' private interest (in claiming property in their work) and the public interest (in being free to make use of the work and to build upon it)*» e conclude ritenendo che «*The natural-right philosophical foundation of copyright [...] can provide a sound basis for giving a new rigorous sense to the 'sharing of knowledge' in our digital age*» (ivi, 222). In materia di diritti sui beni immateriali è in atto un riavvicinamento fra i due sistemi; v., sul punto, U. Loewenheim, *Copyright in Civil Law and Common Law Countries: a Narrowing Gap*, AIDA 1994, 1995, 161, là dove si osserva che «*in recent years, this gap has been narrowing and how these unlike copyright law systems have been approaching each other [...] the reasons for this phenomenon [...] the international trade and the exchange of copyrighted goods and services all over the world*». L'A. concede, però, che sussistano ancora delle differenze notevoli, non foss'altro che per la circostanza che «*Copyright in Civil Law countries, therefore, is not just a property right*» (ivi, 162).

85Corte eur. giust. sez. IV, 16-7-2009, C-5/08 cit., § 32. Come noto, nel caso Infopaq la questione principale era se un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di un estratto di un'opera tutelata composto da undici parole e nella stampa del medesimo, potesse rientrare nella nozione di riproduzione parziale ex art. 2, dir. 01/29: la Corte conlude che la risposta può essere affermativa solo «qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l'espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che dev'essere verificato dal giudice nazionale» (ivi, § 51; inoltre, al § 74 si è deciso che «l'atto di stampa di un estratto composto da undici parole, effettuato nel corso di un procedimento di raccolta dati quale quello di cui trattasi nella causa principale, non soddisfa il requisito della transitorietà, di cui all'art. 5, n. 1, della

ulteriore di tali programmi» (87). Si inserisce nel medesimo solco la Corte di Giustizia nel caso SAS, là dove statuisce che «il vantaggio principale della tutela dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore risiede nel fatto che essa concerne soltanto l'espressione individuale dell'opera e offre quindi uno spazio sufficiente a permettere ad altri autori di creare programmi simili, o perfino identici, purché essi si astengano dal copiare» (88)

Particolarmente esplicita è, poi, la prop. dir. 91/250, là dove statuisce che «La tutela offerta dal diritto di autore non conferisce monopoli che ostacolano gli sviluppi indipendenti. Il diritto di autore *tutela soltanto l'espressione* dell'idea ma non l'idea alla base dell'opera; esso, *pertanto, non arresta il progresso tecnico né impedisce* a coloro che hanno sviluppato in maniera indipendente un programma per elaboratore di *godere dei benefici del proprio lavoro e dei propri investimenti*» (§ 3.6). Nell'ottica del legislatore europeo, quindi, l'appropriazione delle idee va inibita perché impedisce il progresso tecnico – giustificazione tradizionale del riconoscimento della c.d. proprietà intellettuale – e costituisce un limite al diritto al lavoro (e alla libertà di iniziativa economica).

A sua volta, l'undicesimo *considerando* della dir. 09/24 consacra il principio col dire che, «le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della presente direttiva». Questi elementi, come aveva già chiarito la proposta di direttiva, «sono l'equivalente delle parole, con le quali il poeta o lo scrittore creano la propria opera letteraria o delle pennellate dell'artista o delle scale musicali del compositore» (§ 2.4) (89). Fra i testi internazionali più rilevanti, una menzione merita, infine, l'art. 2, tr. WIPO, il quale prescrive 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».

Quanto ai diritti interni, poi, limitandoci agli ordinamenti italiano e tedesco (90), si rinviene un'analogia consacrazione. Così, ai sensi dell'art. 2, n. 8, l. aut. «Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce». Il § 69a, Abs. 2, UrhG (91), dal canto suo, è del medesimo tenore, prescrivendo che «*Der gewährte Schutz gilt für alle Ausdrucksformen eines Computerprogramms. Ideen und Grundsätze, die einem Element eines Computerprogramms zugrunde liegen, einschließlich der den Schnittstellen zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze, sind nicht geschützt*».

A fronte delle chiare previsioni positive e della giurisprudenza maggioritaria, può suscitare stupore la presenza di un cospicuo orientamento dottrinale che si esprime in termini alquanto critici circa l'esistenza del principio in esame.

Secondo una dottrina (92), le disposizioni richiamate sono ambigue e derisorie: ambigue, perché la disciplina dettata per i programmi per elaboratore non consentirebbe all'interprete di tracciare con certezza una linea di separazione tra l'idea contenuta nell'algoritmo di soluzione e la sua espressione; derisorie, poiché

direttiva 2001/29 e, pertanto, tale procedimento non può essere realizzato senza il consenso dei titolari dei diritti d'autore interessati»).

86Nell'ordinamento interno, una disposizione analoga si ha all'art. 2, n. 8, l. aut.

87Corte eur. giust., sez. IV, 16-7-2009, C-5/08 cit., § 36.

88Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10, § 41. V. anche Trézéguet, *Absence de protection* cit., 22, per cui «*conformément à la logique de la propriété intellectuelle, alors que le logiciel s'apparente davantage à l'esprit du brevet, la fonctionnalité relève des idées et ne saurait donc être protégée*».

89Criticano la metafora R. Ristuccia-V. Zeno Zencovich, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d.lgs. 518/1992. Con 65 decisioni di giudici italiani*² (Padova 1993), 7, che notano come essa non trovi traccia nella versione definitiva della direttiva, neanche fra i *considerando*.

90Consimili considerazioni valgono per la più parte degli ordinamenti. V., ad es., per quello statunitense, *Sect. 102, b)*, del *Copyright Act* del 1976 [17 U.S.C.]: «*In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work*». In giurisprudenza, *ex plurimis*, v. il caso *Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.* deciso dalla U.S. Court of Appeals for the Second Circuit il 22-6-1992 [119 A.L.R. Fed. 741]. Il *leading case* è dai più ancora considerato il ricordato *Baker v. Selden* cit. Ghidini, *Profili evolutivi* cit., 196 riferisce che nel caso *Data Cash System*, District Court, N.D. Texas, 1978, 203 USPQ (1979), 735, si negò la tutela autoriale per l'impossibilità di scindere nel *software* l'espressione dall'idea. Per l'ordinamento francese, il Tribunal de Grande Instance de Paris, 4-10-1995, *Mage c. Pascal P.*, interpreta l'art. L112-2 CPI (*Code de la propriété intellectuelle*), col dire che «*les fonctionnalités en tant que telles ne sont pas protégeables; seule la forme du programme peut être protégée si elle révèle un effort de personnalité de l'auteur*».

91Si tratta, come noto, del «*Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte*» (noto come *Urheberrechtsgesetz* e abbreviato di norma in «UrhG»), approvato il 9-9-1965 e modificato, da ultimo, con *Gesetz* del 14-12-2012.

92Ristuccia-Zeno Zencovich, *Il software nella dottrina* cit., 29.

il legislatore interviene a limitare pesantemente le modalità attraverso le quali il fruitore del programma può risalire alle idee che ne stanno alla base, impedendo, di fatto, l'applicazione pratica del principio sancito in via astratta. Su questa scia, altri autori hanno osservato come l'evocato principio sia insuscettibile di applicazione *de plano* alla materia della tutela dei programmi per elaboratore. In particolare, nel programma i singoli passaggi e le loro concatenazioni appaiono finalizzati all'idea-scopo che il procedimento mira a realizzare; ed è per questo che non si potrebbe scindere la forma di espressione dal contenuto ideativo (93). Si aggiunge poi che il binomio forma-contenuto sarebbe criticabile poiché nel programma la creazione intellettuale consiste proprio nelle istruzioni in sé considerate e non nel loro modo di espressione (94).

In apparenza, un'obiezione insuperabile è quella di chi considera il divieto posto dai legislatori europeo e italiano al *reverse engineering* (art. 6, dir. 09/24 e art. 64 *quater*, l. aut.) inconciliabile con la inappropriabilità delle idee (95). L'osservazione non è priva di pregio, ma occorre precisare che: *a*) non è vietato il *reverse engineering*, ma solo quella sua *species* nota come decompilazione; *b*) non si tratta di un divieto, ma di un'attività consentita a determinate condizioni; *c*) quelli in discorso sono limiti imposti dal fondamento stesso della c.d. proprietà intellettuale, cioè dalla necessità di compensare gli investimenti, in pari tempo incentivando l'innovazione. Se, infatti, la duplicazione del codice sorgente fosse integralmente libera, lo sforzo inventivo del primo programmatore non verrebbe premiato, ma, d'altro canto, un divieto assoluto sarebbe d'ostacolo allo sviluppo tecnologico e alla circolazione del sapere. Per questi motivi si ammette – e sempre con maggior larghezza – la liceità di tutte le operazioni necessarie all'interoperabilità, nonché delle attività di studio e ricerca, ancorché esse conducano all'elaborazione di programmi pressoché identici. A ciò va aggiunto l'argomento, più generale, del c.d. muro del suono, di cui si darà conto nel prosieguo.

La dicotomia idea-espressione ha ulteriori risvolti su cui non è mestieri in questa sede soffermarsi (96). A mio avviso, è cruciale rilevare che le impostazioni tese a sminuire il principio della distinzione fra idea ed espressione (97) recano con sé il rischio di un'incontrollabile estensione dell'area dei beni immateriali suscettibili di appropriazione, in contrasto con la natura dei c.d. diritti di proprietà intellettuale (98) e col loro fondamento, oltretutto con le tendenze *open source-oriented* che connotano l'attuale *milieu*

93Così G. Ghidini, *I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore*, Giur. comm., 1984, 270 s.

94G. Floridia, *La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali*, Dir. informaz. e informatica, 1989, 89 s. Nello stesso solco, ma meno *tranchante*, si colloca Romano, *Imprinting proprietario* cit., 667, che pone in luce come la necessità di realizzare una certa funzione potrebbe condizionare a tal punto la modalità espressiva da determinare una sovrapposizione tra idea ed espressione tale da escludere ogni fungibilità con altre forme.

95L'obiezione è di V.M. De Sanctis, *A proposito della protezione del format*, Dir. aut., 2007, 58 s.

96Nella più recente giurisprudenza interna, il principio in esame ha avuto recente applicazione con riferimento alle opere incomplete: secondo Cass. sez. I, 13-10-2011, n. 21172, Dir. ind., 2011, VI, 584 s., «altro è un'opera che abbisogna di un completamento, altro un'ideazione ancora così embrionale e vaga da non permettere di apprezzarne il livello minimo di creatività ed originalità», dal che segue, nel caso del *format* televisivo, che è necessario «che si tratti di un'opera caratterizzata da uno sviluppo narrativo diacronico, articolata in una successione di episodi, che vi sia una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l'ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione» (fra i giudici di merito, cfr. Trib. Roma sez. IP, ord. 31-5-2007, AIDA 2008, 2009, 660). Sul rapporto fra la dicotomia anzidetta e il principio di originalità, in dottrina, v. V. Moscon, *Diritto d'autore e protezione del software: l'irrisolta questione dell'originalità*, Dir. internet, 2007, IV, 350 s.. Sul rapporto di esso col principio concorrenziale, v., invece, Romano, *Imprinting proprietario* cit., 666-667, che analizza le ricadute sul piano del diritto della concorrenza e rileva che la protezione limitata alla sola modalità espressiva, permette la coesistenza di una pluralità di espressioni contenutisticamente simili, parzialmente sostituibili l'una all'altra, di talché, in ragione anche del significato meno forte rispetto al passato assunto dal requisito di accesso del carattere creativo, è possibile rinvenire molteplici varianti espressive della stessa idea. Riconoscere la protezione a tutte le opere ispirate alla medesima idea (purché naturalmente dotate dei requisiti per l'accesso alla tutela) rende, secondo la richiamata impostazione, illimitate o comunque molto ampie le possibilità di creare e realizzare opere sempre nuove, riducendo fortemente i rischi di effetti anticoncorrenziali. Per una recente applicazione in materia di pubblicità, v. Trib. Torino sez. IP, 27-5-2011, inedita.

97In tal senso, fra gli altri, oltre agli autori già specificamente richiamati, P.A.E. Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore. Programmi per elaboratore e raccolte di dati*, (Milano 1997), 29 (ove si parla di distinzione «nominalistica e fittizia»); G. Cavani, *L'oggetto della tutela*, La legge sul software cit., 5.; P. Masiyakurima, *The Futility of the Idea/Expression Dichotomy in UK Copyright Law*, IIC, 2007, V, 548 s. e M. Ricolfi, *La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale*, Riv. dir. ind., 2002, I, 511 s.

98Cfr., *ex plurimis*, J. Hughes, *Copyright and Incomplete Historiographies: Of Piracy, Propertization, and Thomas Jefferson*, S. Cal. L. Rev., 2006, 993 s.; T. Lawson-Remer, *Values Under Siege: NAFTA, GATS, and the Propertization of Resources*, N.Y. Envtl. L.J., II, 2006, 481 s.; M.A. Carrier, *Cabining Intellectual Property through a Property Paradigm*, Duke Law Journal, 2004, I, 1 s.; M. Sunder, *Authorship and Autonomy as Rites of Exclusion: The Intellectual Propertization of Free Speech in Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston*, 49 Stan. L. Rev. 143 (1996); C.A. Reich, *The*

autoriale e brevettuale (99).

Le ricostruzioni della dicotomia in termini di mito (100) sono, in realtà, riconducibili al più generale orientamento critico nei confronti della scelta legislativa di tutelare i programmi per elaboratore come opere dell'ingegno e non come invenzioni. Per dimostrare l'inappropriatezza dell'opzione, si sostiene che i principiecardine del diritto d'autore, per via della natura adespota dei programmi per elaboratore (101), subiscono *in subiecta materia* torsioni tali da rendere la veste autoriale geneticamente incompatibile con l'oggetto di tutela.

Ora, pur condividendo gli auspici formulati *de iure condendo*, in seno al ricordato orientamento – nella direzione di una disciplina che meglio si attagli al suo oggetto (102) – preme porre l'accento sulla necessità che la critica non porti a trasformare la mera difficoltà pratica di distinguere tra idea ed espressione nell'inconsistenza teorica del principio in esame.

Come ben s'intende, non voglio revocare in dubbio che la disciplina autoriale applicata ai programmi per elaboratore mostri degli «scollamenti rispetto alla realtà degli interessi sottesi» (103). Non è peregrino, invero, affermare che determinati principi tradizionali subiscono notevoli adattamenti quando calati nel mondo digitale: così la distinzione *corpus mysticum/corpus mechanicum* (104), così pure l'originalità, che

New Property, Yale L. J., 1964, LXXIII, 733 s.

99Ad es., oltre agli *open software* e, oggi, agli *open hardware*, è molto significativa delle tendenze in atto la diffusione degli *open archives*, su cui v. il perspicuo P. Guarda, *L'open access per la dottrina giuridica e gli open archives: verso un futuro migliore?*, *Inf. e dir.*, 2012, II, 227 s., ora in *From Information to Knowledge: Online Access to Legal Information. Methodologies, Trends and Perspectives*, a cura di M.A. Biasotti e S. Faro (Amsterdam 2011), 143 s. Cfr. pure R. Caso, *Open Access to Legal Scholarship and Copyright Rules: A Law and Technology Perspective*, *Proceedings Law via the Internet: Free Access, Quality of Information, Effectiveness of Rights*, a cura di G. Peruginelli e M. Ragona (Firenze 2009), 97 s. (consultabile pure all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1429982).

100Cfr. R.H. Jones, *The Myth of the Idea/Expression Dichotomy in Copyright Law*, in *Pace L.R.*, 1990, III, spec. 554, disponibile anche *online* all'indirizzo digitalcommons.pace.edu/plr/vol10/iss3/1.

101La natura dei programmi per elaboratore è stata definita, nel tempo, adespota (Pardolesi, «Software», «property rights» cit., 300), ibrida (M.A. Caruso, *Disciplina giuridica del software e interesse della collettività* (Milano 1989), 9), *complex and unique* (K. Fotinopoulos, *The day after the Computer-Implemented Inventions Directive: who won the battle and when shall the war end?*, 4:2 *SCRIPTed* 180, <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol4-2/fotinopoulos.asp>, 2007, 2). Pur non volendo forzatamente tentare una *reductio ad unum* di un universo effettivamente multiforme, a me sembra si possa convenire che «il software [è] concettualmente l'idea di soluzione di un programma tecnico...quindi un'invenzione» (Florida, *Le creazioni protette* cit., 201), e questo è un dato che la «strumentale assimilazione del software alle opere letterarie» non può occultare. In termini Ghidini, *Profili evolutivi* cit., 197, che pone l'accento sul dato di fatto per cui «il software è tecnologia, anzi è il paradigma delle *Information Technologies*» (corsivo del testo). Bisogna dire che anche il sistema brevettuale necessita qualche adattamento per tener conto delle peculiarità dei programmi per elaboratore, come recentemente messo in luce da C.V. Chien, *Tailoring the Patent System to Work for Software and Technology Patents*, 15-11-2012, consultabile all'indirizzo <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2176520>.

102In effetti, come rileva Ghidini, *Profili evolutivi* cit., 194, la disciplina mostra una «manifesta strumentalità della base dommatica».

103Pardolesi, «Software», «property rights» cit., 300.

104In tal senso T. Margoni, *Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore in Internet*, *Giur. it.*, 2011, VIII-IX, 1959: «Internet rappresenta il passo forse definitivo verso la completa emancipazione del *corpus mysticum* da quello *mecanicum*» (*sic*). Mentre la locuzione '*corpus mysticum*' ha certa origine medievale, denotando prima l'eucarestia e, dal XII sec., il corpo di Cristo costituito dalla comunità cristiana, qualche dubbio si registra quanto a '*corpus mechanicum*'. Dalle mie ricerche, una delle prime attestazioni si ha nel 1692, in *Pneumatologia* del teologo protestante Jean Leclerc, poi edito nel secondo volume delle sue *Opera philosophica*, la cui quinta edizione ho potuto consultare in versione *e-book* (J. Leclerc, *Pneumatologia, cui subiecta est Thomæ Stanleii philosophia orientalis. Operum Philosophicorum*², II (Amsterdam 1771), I, VI, § 15, là dove si osserva che «*Non desunt, qui putent inter Mentem intellectualem & merum Corpus mechanicum intercedere tertiam substantiam, cum qua proximè conjuncta est Mens*»). Il primo scritto giuridico in cui ricorre la perifrasi è, secondo le mie risultanze, M.H. Otto-C.G. Kallmann, *Dissertatio de iustitia legislatoris ex amore et sapientia conspicua* (Halle an der Saale 1737), II, § V, là dove si legge che «*Essentia entis ceteraque, quae ex inde immediate fluunt, mihi sunt suum illius transcendente. Sic ad hominis possibilis, sed nondum creati suum pertinet, quod animam rationalem & corpus mechanicum habeat, et, si ad existentiam sit redigendus, iis instruat. Breviter, essentialia & attributa hominis eius consistunt suum transcendente*» Su detti concetti v., ad es., V. Franceschelli, *Il diritto d'autore*, Impresa e lavoro², 4, Tratt. Rescigno, XVIII (Torino 2009), 112; L. Mancini, *Alle origini del diritto di autore*, *Dir. aut.*, 2008, III, 425 s. e A. di Majo, *La tutela civile dei diritti*⁴, Milano, 2003, 100 s. A taluni fini, il *corpus mechanicum* avrà sempre rilevanza, come dimostra Trib. Bari sez. II, 13-4-2010, inedita, che, nell'interpretare l'art. 171 *bis* l. aut., chiarisce che «per le condotte, ad es., di importazione o vendita, è evidentemente necessario avvalersi dei supporti (i c.d. «CD-pirata»), risultando altrimenti impossibile operare l'illecita installazione, per la condotta di «duplicazione di programmi» (descritta dalla prima parte del primo comma), la produzione in serie di supporti magnetici non è necessaria, essendo all'uopo sufficiente effettuare plurime installazioni su diversi elaboratori». Peraltro, se è vero che la distinzione presuppone la «scindibilità [...] quale idoneità dell'opera ad essere oggetto di un'autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere stata apposta (Cass. sez. I, 7-12-1994, n. 10516, *Dir. aut.*, 1996, 410 s.), occorre dire che, mentre questa non ricorre in taluni casi tradizionalmente appartenenti al diritto d'autore (come le statue), nel caso dei programmi per elaboratore si può

subisce un evidente abbassamento di standard (105). A ciò si aggiungono i rischi di *ménage à deux* (106) connessi alla tutela brevettuale delle *computer-implemented inventions* (CII) (107). Stando così le cose (108), rinunciare a un principio come quello della distinzione idea-espressione – che serve a «delimitare i contorni del monopolio autoriale» (109) e «preservare, contemperandoli, quegli altri interessi, di rango costituzionale, con cui il diritto d'autore si misura costantemente» (110) – è un'operazione azzardata. È, per converso, preferibile che l'interprete miri a ricostruire la coerenza di un sistema consegnatoci ormai da oltre trent'anni (111), evitando fughe in avanti (o indietro) che, in una sorta di eterogenesi dei fini, lungi dal raggiungere l'obiettivo di indurre il legislatore a rivedere le proprie scelte sortiscono solo l'effetto di rendere più vasta e più indefinita l'area dell'appropriabile nell'era digitale. E allora, vien da dire, «*Desine fata deum*

agevolmente distinguere il *corpus mysticum* – il programma come codice oggetto e codice sorgente – dal *corpus mechanicum* (il *CD-rom*, il *floppy-disk*), che però è meramente eventuale. Per una originale ricostruzione della distinzione, v. App. Bologna, 18-4-1994, Dir. aut., 1994, 631 s., là dove si statuisce «L'art. 171 della legge n. 633 del 1941 tutela l'opera dell'ingegno altrui come bene intellettuale immateriale (*corpus mysticum*), mentre, per converso, l'art. 1 della legge n. 159 del 1993 salvaguarda la composizione grafica (*corpus mechanicum*), che materializza l'opera letteraria cioè l'opera originale e propria dell'editore. Stante la protezione di due distinti beni giuridici, vi è la perdurante integrale vigenza dell'art. 171 al quale si aggiunge, in rapporto di inseparabile interdipendenza, la normativa introdotta dalla legge n. 159 del 1993. Deve conseguentemente escludersi sia l'intervenuta abrogazione dell'art. 171 della legge n. 633 del 1941, sia la depenalizzazione del reato di cui all'articolo suddetto». V. pure Cass. sez. III, 24-2-2000, n. 4353, Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, 806 s.

105Cosi, ad es., Arezzo, *Tutela brevettuale e autoriale* cit., 53. Occorre invero dire, che l'evocato abbassamento si registra, non solo in materia di programmi per elaboratore, ma in tutto il diritto d'autore. Mi sembra possa essere letta in tal senso la recente Cass. sez. I, 28-11-2011, n. 25173 cit., là dove si statuisce che «il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici». In termini anche App. Roma, 19-1-1976, Dir. aut., 1977, 2 s. e Cass., 6-2-1987, n. 1323, cit. che subordna la tutela dei programmi per elaboratore ai medesimi requisiti delle altre opere dell'ingegno e in anche in quanto ad originalità («si caratterizzi[no], pur in modesta misura, per originalità e creatività»). Probabilmente, se v'è un principio che la tutela dei programmi per elaboratore ha posto in non cale, questo è quello per cui «il contenuto della creazione intellettuale determina la tecnica di protezione applicabile» (Florida, *Le creazioni protette* cit., 203).

106L'efficace formula è di G. Ghidini et al., *Il software fra brevetto e diritto d'autore. Primi appunti sulla proposta di direttiva comunitaria sulle invenzioni attuate per mezzo di un elaboratore elettronico*, Riv. dir. ind., 2005, I, 71, ove si ricollega il rischio alla eventualità di approvazione della «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici» [COM (2002), 92 definitivo - COD 2002/0047]. Per una riflessione aggiornata all'abbandono di detta proposta – dopo il reiterato rigetto, da parte del Parlamento europeo, nel settembre del 2003 e nel luglio del 2005 – v. E. Arezzo, *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 G 0003/08*, Riv. dir. Ind., 2011, III, 126 s. Ghidini, *Profili evolutivi* cit., 198 torna sull'argomento, parlando di effetti perversi del cumulo, riferendosi al fatto che il diritto speciale d'autore finisce per essere un ombrello contro le esclusioni dalla brevettabilità.

107È un dato di fatto incontrovertibile che, poiché è esclusa la brevettabilità dei programmi per elaboratore solo «in quanto tali», ampi spazi permangono per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, come dimostra il rilascio di migliaia di consimili brevetti da parte dell'EPO, Ufficio europeo dei brevetti (Ghidini, *Profili evolutivi* cit., 198, riferisce di una «sempre più aperta politica da parte dell'EPO e, a cascata, degli Uffici nazionali»). Dalla lettura delle decisioni dell'EPO *in subiecta materia* a me sembra che oramai l'unico requisito richiesto per la brevettabilità sia che il programma offra soluzione a un problema tecnico (in tal senso EPO Boards of Appeal, 15-7-1985, T 208/84, OJ 1987, 14 s. e EPO Boards of Appeal, 5-9-1988, T 111/85, OJ 1990, 30 s.; per Scuffi-Franzosi-Fittante, *Sub Art. 45* cit., 253, un programma per elaboratore, per godere della tutela brevettuale, deve avere i seguenti caratteri: il problema sottostante e i mezzi per risolverlo devono avere natura tecnica, si ottengano effetti tecnici, il problema sia percepito con considerazioni che implicano un problema tecnico; insomma, si vada di là dalla semplice interazione fisica tra il programma e il computer. Sulla brevettabilità delle CII cfr., *ex multis*, M. Ranieli, *Cronache in tema di brevettabilità delle invenzioni software related, con particolare riguardo al ruolo dell'EPO e alla più recente giurisprudenza del Regno Unito*, Riv. dir. ind., 2009, IV-V, 233 s. e l'articolo «*Patents for software? Law and practice at the European Patent Office*», pubblicato anonimo sul portale ufficiale dell'EPO. L'ultima decisione adottata dal *Board of Appeal* dell'EPO è stata di rigetto per «*lack of novelty*». Nel caso affrontato in *Boards of Appeal of the European Patent Office*, 21-9-2012, T 2207/08, *Integrable software component/Perkinelmer*, 1712989, *The invention relates to a software component for controlling access to the functionality provided by a host application. The software component, referred to as «integrable», is integrated with the host application and offers security services (and is hence described as a «global security component»).* *The central feature of the claimed invention is that the software component «control[s] access to functions of the host application on the basis of data supplied to the integrable software component by a user and data stored in an external database»* (§ 3).

108È agevole comprendere il motivo per cui i tre fattori richiamati rischino di ampliare eccessivamente l'area dell'appropriabile. Limitandoci al primo di essi, basti dire che tutte le volte che un'idea venga trasfusa su un supporto materiale, diviene agevole individuare quanto dell'idea si sia fatto espressione e vada quindi tutelato. Venendo meno il *corpus mechanicum*,

flecti sperare precando» (112). I critici dell'opzione autoriale devono prendere atto della circostanza per cui gli effetti esiziali riconnessi alla scelta legislativa – ad es. la ritardata «caduta» dei programmi per elaboratore in pubblico dominio – non possono che essere mitigati da una convinta e coerente applicazione del principio in esame, vero baluardo della circolazione dei saperi (113).

Disegnare i confini fra idea ed espressione è operazione ardua, specialmente nel campo dei programmi per elaboratore. Il valore della certezza del diritto vorrebbe che essa fosse appannaggio del legislatore, sebbene si possa fondatamente dubitare della praticabilità dell'opzione. Non ci resta, allora, che plaudere all'*actio finium regundorum* cui sta procedendo, con costanza e coerenza, la somma istanza giurisdizionale europea e cercare di costruire un *framework* dogmatico che tenga conto della natura dei beni in esame, agendo però sempre all'interno del sistema positivo.

L'affermazione dell'esistenza di un principio generale, peraltro, non implica che esso sia assolutamente inderogabile. In tal senso è calzante la metafora che descrive il principio in esame come una «barriera del suono» (114), immagine che può essere intesa nel senso che la dicotomia, pur essendo di norma insuperabile, può, date certe condizioni e con le cautele del caso, tollerare adattamenti.

Proprio in quest'ottica va riguardata la tutela del codice sorgente, il quale non potrebbe essere considerato pacificamente «espressione», alla luce dei principi autoriali consolidati. La *quaestio* non può che essere *nulla*, però, a fronte della chiara lettera della legge che, ad es. all'art. 10, § 1, TRIPs, espressamente introduce una deroga eccezionale, quella per cui i programmi per elaboratore, tanto in codice sorgente, quanto in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna.

L'art. 1, § 2, dir. 09/24, sebbene, a differenza del TRIPs, taccia sul punto della tutelabilità del codice sorgente, va interpretato nel senso che quest'ultimo rientra nell'oggetto del diritto speciale d'autore. Ciò è quanto ha chiarito la Corte di Giustizia in materia di interfaccia grafica utente (*graphical user interface*, anche nota come GUI) (115), in una decisione rilevantissima, non fosse che per la centralità del tema, se è

non cade la dicotomia idea-espressione, ma è innegabile che possa risultare più ardua l'individuazione dei confini precisi del secondo termine. Per inciso, si nota che è possibile parlare di “proprietà” solo con riferimento al supporto materiale (ad es. il dischetto in cui è incorporato); in tal senso pure J. Jickeli-M. Stieper, Sub § 90, Allgemeiner Teil 3 und Beurkundungsverfahren, a cura di N. Habermann, I, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetztes¹⁴, diretto da J. von Staudingers, (Berlin 2004), 30, là dove si legge che «*Werden Geisteserzeugnisse in einem materiellen Substrat verkörpert, so trifft der Sachbegriff nur dies Verkörperung. Davon zu trennen ist das absolute Recht am Geisteserzeugnis, etwa nach Urheber- oder Patentrecht*» e si conclude col dire che «*Urheberrecht und Sacheigentum liegen auf unterschiedlichen Ebenen*» (ivi, 34).

109Arezzo, *Tutela brevettuale e autoriale* cit., 47.

110Ivi, 47-48, ove si rinvia sul punto a R. Mastroianni, *Proprietà intellettuale e costituzioni europee*, AIDA 2005, 2006, 9 s. e G. Scaccia, *Il bilanciamento degli interessi in materia di proprietà intellettuale*, ivi, 198 s. Cfr., più di recente, A. Paulus-S. Wesche, *Urheberrecht und Verfassung*, ZGE/IPJ 2 (2010), 385 s. e Migliazza, *Ipotesi di disciplina* cit., 454 s.

111Mi sembra, così, di accogliere l'indicazione di Pardolesi, «*Software*», «*property rights*» cit., 300, là dove pone un'alternativa: «O denervare, a tutto campo e sino in fondo, quel che resta della già scossa matrice del diritto d'autore. Oppure ricavare al suo interno regole specificamente conformate alla natura adesposta del *software*: opzione, quest'ultima, resa nella sostanza indisponibile dall'isteresi di scelte internazionali difficilmente riplasmabili nel breve periodo». L'invito è, mi sembra, al prendere atto che *hoc iure utimur*. Con ciò voglio dire che questo è il diritto che, nel bene o nel male, abbiamo a disposizione, ma bisogna dare atto che la perifrasi è spesso stata usata dai giureconsulti per indicare l'accoglimento, anche nella prassi, di una loro opinione. Per un'insuperata riflessione su codesta formula, v. R. Santoro, *Appio Claudio e la concezione strumentalistica del 'ius'*, AUPA, 2002, XLVII, 295 s. La più antica attestazione di *iure uti* si ha in Terenzio (Ter. *Hec. prol. II*, 1-5), come è ricordato da Id., *Iure uti in Ter.*, *Hec. Prol. II*, 3-4, ivi, 2004, XLIX, 237 s. Entrambi gli scritti dell'illustre romanista palermitano sono oggi editi in Id., *Scritti minori*, a cura di M. Varvaro, II (Torino 2009), rispettivamente 555 s. e 637 s.

112Virgilio, *Eneide*, VI, 376; così la Sibilla a Palinuro che vorrebbe attraversare l'Acheronte a corpo insepolto e prega a tal fine Caronte.

113Così anche Ghidini, *Profili evolutivi* cit., 162.

114Pardolesi, «*Software*», «*property rights*» e *diritto d'autore*, cit., 299 nel commento alla storica Cass. sez. III, 24-11-1986 cit., conclude col dire che il nodo cruciale è verificare se vi sia il superamento della «barriera del suono, estendendo la tutela dall'espressione dell'idea, cui dovrebbe essere rigorosamente limitata, al suo stesso contenuto»; ciò perché «Se così fosse, avremmo un argomento travolgente a favore di quanti ravvisano, nella protezione da diritto di autore, le *non velate stimate di una «patent in disguise»*» (ivi, 299, enfasi aggiunta).

115Il riferimento è a Corte eur. giust.. sez. III, 22-12-2010, C-393/09 cit. La GUI, spesso imprecisamente chiamata interfaccia grafica, rientra nel *genus proximus* delle interfacce utente – quelle, cioè, che consentono la interazione fra l'utente e la macchina – e la sua *differentia specifica* consiste nella facoltà dell'utente di manipolare oggetti grafici convenzionali. La Corte di Lussemburgo definisce le interfacce come «parti del programma per elaboratore che assicurano l'interconnessione e l'interazione fra tutti gli elementi del software e dell'hardware con altri software e hardware e con gli utenti per consentirne il pieno funzionamento» (§ 39); l'interfaccia utente grafica come «un'interfaccia di interazione, che consente la comunicazione tra il programma per elaboratore e l'utente» (§ 40). In termini più elementari, è possibile dire che «*the user interface is the part of a computer and its software that people can see, hear, touch, talk to, or otherwise understand or direct*» (W.O. Galitz, *The Essential Guide to User Interface Design. An Introduction to GUI Design Principles and Techniques*³ (Indianapolis 2007), 4; per

vero che «*the computer interface is the most important part of any computer system*» (116).

È importante porre in luce che quella richiamata non è considerata una vera e propria deroga dal legislatore europeo che, nella già evocata proposta del 1988, chiarisce che non può esserci violazione del diritto d'autore allorché «si verificano somiglianze nel codice che applica idee o principi dovute all'inevitabilità di alcune forme di espressione, qualora le limitazioni derivanti dall'interfaccia siano tali da rendere impossibile in quelle circostanze un'applicazione diversa, normalmente non si configurerà una violazione del diritto di autore perché in tali circostanze generalmente si considera che *l'idea e l'espressione si sono fuse*» (§ 3.13) (117). In altri termini, le idee dimostrano tale forza da attrarre a sé anche ciò che a rigore sarebbe “espressione”, che pure, quindi, diviene inappropriabile.

Va accolto con favore, allora, quel passaggio della sentenza SAS che ne costituisce la *ratio decidendi* e in cui la Corte di Lussemburgo, in totale accoglimento delle osservazioni dell'Avvocato Generale (§ 57), statuisce che «ammettere che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata dal diritto d'autore equivarrebbe ad offrire la possibilità di *monopolizzare le idee*, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale» (118), affermazione tanto più importante, ove si ponga mente alla riluttanza della Corte a concedere affermazioni di principio.

A tal proposito, la dottrina d'oltralpe, osservando che «*Cette affirmation très générale n'était pas nécessaire, aussi n'est-elle certainement pas innocente*» (119), interpreta il passaggio richiamato come un monito indirizzato anche all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EUB o EPO): il principio della illiceità dei monopoli sulle idee non è esclusivo del diritto d'autore, ma è generale e in quanto tale applicabile anche alle privative industrialistiche. Se l'indicazione della Corte dovesse trovare accoglimento a Monaco, sarebbe lecito attendersi una netta diminuzione del numero di brevetti concessi per le c.d. invenzioni di *software* e, più comprensivamente, le *computer-implemented inventions* (CII) (120). La supposizione mi pare niente affatto peregrina, se è vero che «*software patents protect not the expression but the functionality of computer programmes*» (121); le CII, in altri termini, proteggono proprio ciò che è stato considerato inappropriabile dalla Corte europea.

Ora, si è detto che la decisione si inserisce senza soluzione di continuità nel solco del *ius pretorium* europeo in materia di programmi per elaboratore e ciò vale anche per il punto specifico della tutela della funzionalità di un programma. La Corte, infatti, nel caso BSA c. Ministerstvo kultury, ha stabilito che, sebbene il codice sorgente possa essere considerato «forma di espressione» e quindi tutelato, detta nozione va interpretata restrittivamente (con correlativa espansione dell'area occupata dalle idee), di talché la GUI non è meritevole di tutela autoriale speciale, in quanto «non consente di riprodurre detto programma, ma *costituisce solo un elemento dello stesso mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità*. Ne consegue che tale interfaccia non costituisce una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell'art. 1, 2, della direttiva 91/250» (122).

In altri termini, nella sentenza SAS non si fa altro, sul punto, che sviluppare e dare consistenza dogmatica al principio della non tutelabilità delle funzionalità di un programma per elaboratore, corollario necessario della dicotomia idea-espressione e dell'interpretazione restrittiva del secondo termine, come imposta dalla Corte di Lussemburgo nell'ottica di evitare la monopolizzazione del sapere, ciò che andrebbe a

la storia delle *human-computer interfaces* v. *ivi*, 7 s.)

116Galitz, *The Essential* cit., 1.

117La conclusione è coerente con la premessa per cui «Onde creare sistemi interoperativi è necessario riprendere le idee, le regole o i principi attraverso i quali sono determinate le interfacce tra sistemi ma non deve essere necessariamente riprodotto il codice che li applica. Le idee, regole o principi possono essere utilizzati da qualsiasi programmatore per la creazione di una applicazione indipendente in un programma interoperativo» (§ 3.11, prop. dir. 91/250).

118Corte eur. giust. grande sez. 2-5-2012, C-406/10, § 40.

119Castets-Renard, *Limitations du droit d'auteur* cit., 9, che prosegue col dire che l'affermazione del ricordato principio generale «*permet d'évincer aussi le brevet pour contrer les tentatives de monopolisation des idées via les brevets sur le logiciels, accordés notamment par l'Office européen des brevets*. La brevettabilità del logiciel consiste précisément à protéger par un monopole une idée ou en concept mis en oeuvre par un ordinateur, ce que la Cour de justice semble désormais vouloir empêcher» (enfasi aggiunta).

120Mi sia consentito il rinvio alla nota 107 del presente studio.

121Maggiolino-Lilla Montagnani, *From Open Source Software to Open Patenting*, cit., 46, ove si continua osservando che “*software patents prevent any other computer programmer from independently developing a piece of software with a comparable functionality, even if the regarded strings of code are different. Whenever a string of code is included in a software patent, any other program performing the function of the patented code infringes the patent*” (la numerazione si riferisce alla versione digitale disponibile sul portale <http://www.law.berkeley.edu>).

122Corte eur. giust. sez. III, 22-12-2010, C-393/09, § 41-42.

detrimento, tra l'altro, del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.

Nel caso di specie viene, quindi, chiarito il fondamento dell'esclusione dalla tutela e viene esteso a tutte le funzionalità, nonché – ma «*sans grand luxe de motivation*» (123) – al linguaggio di programmazione (124) e al formato dei *file* (125) di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore per sfruttare talune delle sue funzioni (e in particolare per interpretare ed eseguire programmi d'applicazione scritti dagli utenti, nonché per leggere e scrivere dati in un formato di dati specifico): nessuno di questi elementi può essere considerato a rigore come una «forma di espressione» (126).

Chi sminuisce la portata della pronunzia in esame, prende le mosse dalla nozione di «funzionalità» (127), argomentando come ad essa non andrebbe attribuito il medesimo significato che essa riveste in informatica, ovvero «*Unterprogramme* (128) [...] *die eine bestimmte Aufgabe erfüllen*» (129). Occorrerebbe privilegiare, viceversa, un'interpretazione restrittiva, alla stregua della quale saremmo in presenza solo della «*Fähigkeit eines Computerprogramms aus einer bestimmten Dateneingabe nach einer beliebigen und daher auch variablen Verarbeitungsregel quasi als «black box» das gleiche Resultat wie das Ausgangsprogramm zu erzeugen*» (130). Orbene, quanto a tali orientamenti, va detto che l'adozione di canoni ermeneutici restrittivi non si giustifica, ciò per almeno due ordini di motivi.

Anzitutto, quando manca una definizione legislativa ufficiale di una nozione proveniente da campi extragiuridici, è consigliabile partire dalla definizione propria del settore d'origine, abbandonandola solo ove una sua recezione pedissequa si ponesse in contrasto con le *rationes* proprie del comparto giuridico interessato (131).

In secondo luogo, è priva di pregio l'obiezione per cui «*Legt man diese Definition zugrunde [sc. quella di cui al significato tecnico di funzionalità], wäre die Aussage des EuGH unsinnig. Da ein Programm*

123Le Stanc, *Le numérique et le droit des biens* cit., 2344. L'assenza di un'argomentazione specifica sul punto dipende, a nostro sommo avviso, dalla circostanza che le motivazioni alla base della non tutelabilità delle funzionalità possono *de plano* estendersi a linguaggio di programmazione e formato dei *file* di dati. Quanto al linguaggio per programmazione, si diffonde EWHC, Chancery Division, 28-7-2010, cit., §§34-46; in particolare si discute se il linguaggio SAS possa essere considerato un *programming language* oppure un *domain specific computer language* e, più in particolare, un *command language*. Secondo la classificazione, non pacifica, descritta in P. Lando et al., *Towards A General Ontology Of Computer Programs*, 2nd International Conference on Software and Data Technologies, 22/27-7-2007, Atti del Convegno, Barcelona, 5, fig. 7, il *domain specific computer language* è, al pari del *programming language*, un *computer language*, il quale si distingue in *domain specific* e *general purpose*: il linguaggio di programmazione, insieme col *low-level computer language* (in cui sono sussumibili il *bytecode language* e il *machine language*), rientrerebbe in questa seconda sottoclasse. L'impostazione ricordata, fatta propria dai legali e consulenti di SAS Institute, è stata contrastata da quelli di WP e, alla fine, rigettata dalla High Court, per cui «*the SAS Language as a whole, including the PROC steps, satisfies the IEEE definition of a programming language. In my judgment the SAS Language is a programming language. I am comforted by the fact that this assessment coincides not only with SAS Institute's own assessment in paragraph 6 of its Particulars of Claim and in its literature, but also with that of the anonymous author of the entry for «SAS language» in Wikipedia (as last modified on 25 April 2010), which states: «... SAS can be considered a general programming language, though it serves largely as a database programming language and a language with a wide variety of specialized analytic and graphic procedures»*». (§55-56, enfasi aggiunta).

124Il linguaggio di programmazione è costituito da un insieme di parole e di simboli convenzionali, ciascuno dei quali corrisponde a una o più istruzioni in codice macchina. Cfr. R. Borruso-S. Russo-C. Tiberi, *L'informatica per il giurista. Dal BIT ad Internet*³ (Milano 2009), 175 s.

125Il *file* è un archivio, cioè un insieme di record logici omogenei, costituiti da dati dello stesso tipo e della stessa struttura, collegati tra loro per il soggetto e l'oggetto. Come noto, l'insieme di più caratteri correlativi – *bytes* o *words* – costituisce un dato, più dati, su un medesimo soggetto od oggetto, danno vita a un record logico. V., più ampiamente, Borruso-Russo-Tiberi, *L'informatica per il giurista* cit., 25 s.

126Corte eur. giust. grande sez. 2-5-2012, C-406/10, § 39.

127La funzionalità di un programma per elaboratore è definita da Cour de Cassation ch. I, 13-12-2005, 03-21154, Bulletin 2005 I N° 499, 420 s. come «*la mise en œuvre de la capacité de celui-ci [sc. un programma per elaboratore] à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé*». L'*arrêt* rigetta il *pourvoi* interposto avverso Cour d'appel de Versailles 12^{ème} ch. sect. 2, 9-10-2003, *Microsoft France c. Synx Relief e a.*, ove fra l'altro, al trentatreesimo *considérant*, si statuisce che le «*fonctionnalités, en tant que telles, et dans la mesure où elles correspondent à une idée, ne peuvent bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit*».

128Un sottoprogramma, come ricorda S. Mizzaro, *Introduzione alla programmazione con il linguaggio Java*³ (Milano 2001), 101, è «una parte di un programma completo dedicata a svolgere una specifica funzione».

129Heymann, *EuGH: Kein Urheberrechtsschutz* cit., 433.

130Heymann, *EuGH: Kein Urheberrechtsschutz* cit., 432.

131Indicazioni simili fornisce, con riferimento all'assenza di una definizione della nozione di «programma per elaboratore», E. De Carlo-M. Molinari, Sub *Art. 2575, Azienda – Ditta – Insegna – Marchio – Opere dell'ingegno – Brevetti* (Artt. 2555-2594), a cura D. De Angelis et al., Comm. Cendon (Milano 2010), 333, là dove si precisa che «il Legislatore non fornisce la definizione di programma per elaboratore, con la conseguenza che essa debba essere rinvenuta attingendo al significato tecnico-letterale dell'espressione».

letzlich nur aus solchen "Programmfunktionen" besteht, würde dies im Ergebnis dazu führen, dass Programme grundsätzlich nicht mehr urheberrechtsfähig wären» (132). La sentenza SAS, infatti, può essere letta anche come la conferma del principio tradizionale (133) per cui non sono tutelate le singole parti di un'opera, se non siano in sé espressive della personalità dell'autore: il programma per elaboratore continua ad essere «urheberrechtsfähig», ancorché lo stesso non valga per le sue singole funzionalità, poiché solo la loro combinazione trasforma una mera idea in una vera e propria espressione tutelabile dal diritto d'autore. È esplicito, sul punto, l'Avvocato Generale, là dove – in parte parafrasando la prop. dir. 91/250 (134) – con chiarezza afferma «L'autore di un programma per elaboratore, al pari dell'autore di un libro, sceglie le operazioni da compiere e la maniera di esprimere tali operazioni conferisce al programma le sue particolari caratteristiche di rapidità, efficienza e perfino di stile [...] la tutela di un programma per elaboratore è concepibile soltanto a partire dal punto in cui la selezione e la compilazione di questi elementi dimostrano la creatività e l'abilità dell'autore e distinguono la sua opera da quella degli altri autori» (§ 47-48).

In conclusione, funzionalità, linguaggio di programmazione e formato dei *file* di dati non costituiscono una «forma di espressione» sussumibile nel campo di applicazione della dir. 09/24, ma la Corte lascia aperta, sia pure in un *obiter dictum* pressoché apodittico, «la possibilità, per il linguaggio SAS e il formato di file di dati di SAS Institute, di beneficiare, in quanto opere, della protezione in base al diritto d'autore, ai sensi della direttiva 2001/29, ove essi costituiscano una creazione intellettuale propria del loro autore» (§ 45). È astrattamente possibile che detti elementi dei programmi per elaboratore attingano la tutela del diritto «comune» d'autore (dir. 22-5-2001 n. 29), ma oltre alle condizioni in seno ad esso previste, bisognerà sempre tenere conto dei limiti imposti dai principi propri del diritto «speciale» d'autore (la dir. 09/24) (135). Il passaggio è, inoltre, superfluo, essendo la tutela autoriale «generale» già consentita dall'art. 8, § 1, dir. 09/24 (136).

5. Se quello lumeggiato sembra costituire il cuore della decisione, non si può negare la portata euristica delle restanti due questioni affrontate dalla Corte. Ragioni di sintesi consigliano di limitarci a qualche breve cenno solo sulla prima di queste (137), che investe l'interpretazione dell'art. 5, § 3, dir. 09/24, a mente del quale chi ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il suo funzionamento, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni suo elemento, quando vengono effettuate le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che si ha il diritto di effettuare.

La *Chancery Division* della High Court chiede, in particolare, se la richiamata disposizione debba essere interpretata nel senso che la persona che ha ottenuto una copia su licenza di un programma per

132Heymann, *EuGH: Kein Urheberrechtsschutz* cit., 433.

133V. da ultimo Cass. sez. I, 28-11-2011, n. 25173 cit.

134V. in particolare i §§ 2.3 e 2.5, prop. dir. 91/250.

135Con riferimento alla estensione di regole «speciali» con particolare riferimento al diritto d'autore e alla nozione di originalità v. Castets-Renard, *Limitations du droit d'auteur* cit. 10, secondo la quale «la Cour de justice donne corps au concept d'originalité en droit européen des contrats, en le détachant de l'interprétation de la norme du droit d'auteur spécial propre au logiciel».

136È utile riportare il tenore letterale dell'art. 8, § 1, dir. 09/24: «Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti che incorporano semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale». Il passaggio in corsivo rende chiaro che l'elencazione ha solo carattere esemplificativo. Per un'interessante applicazione del cumulo di tutele nella recente giurisprudenza di merito italiana v. Trib. Bologna sez. IP, 1-4-2010, inedita, ove si conclude con lo statuire che «Il convenuto, titolare di un'impresa di commercio al dettaglio di prodotti software ed elaboratori elettronici, detiene per vendere e vende elaboratori con programmi abusivi, senza licenza d'uso e manuali di istruzione, documentazione che deve invece accompagnare la vendita dei prodotti originali. Viene pertanto violato il diritto patrimoniale esclusivo di autore di cui all'art. 64-bis, legge n. 633/1941, il diritto all'esclusiva sui marchi e tale comportamento costituisce anche concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nei confronti del produttore e distributore dei prodotti originali». Per un altro caso di cumulo col marchio v. Trib. Padova, 13-1-2004, Giur. it., 2004, XII, 2344 s., con nota di A. Burzio, *Brevi osservazioni in tema di risarcimento del danno a seguito di riproduzione abusiva di software*. Affianca la tutela autoriale a quella per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c. Trib. Torino sez. IP, 16-1-2009 cit.

137L'altro punto, su cui si tace nella presente sede, intende dare soluzione alla questione se l'art. 2, lett. a), dir. 01/29 debba essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o nel manuale d'uso di detto programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma tutelato dal diritto d'autore costituisca una violazione di tale diritto su quest'ultimo manuale. Per un'analisi più ampia della questione mi sia consentito rinviare a Noto La Diega, *I programmi per elaboratore e l'esclusione* cit.

elaboratore possa, senza l'autorizzazione del titolare del diritto, osservarne, studiarne o sperimentarne il funzionamento onde determinare le idee e i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di tale programma, allorché effettui operazioni coperte dalla licenza in questione con un fine che va oltre l'ambito definito da quest'ultima (138).

Nel caso di specie, si trattava di una licenza *click-through* (139) (aspetto che avrebbe meritato maggiore attenzione nel ragionamento della Corte) (140), che imponeva al cliente di accettare i termini della licenza stessa prima di poter accedere al programma. I termini della licenza limitavano quest'ultima a «*non-commercial purposes*» (141), mentre è accertato che WP ha studiato il funzionamento del sistema SAS per produrre un programma compatibile. Il giudice del rinvio si chiede se la finalità dello studio o dell'osservazione del funzionamento di un programma per elaboratore abbia rilevanza ai fini della possibilità, per il licenziatario, di invocare l'eccezione di cui all'art. 5, § 3, dir. 91/250 (nel caso di specie, l'osservazione, lo studio e la sperimentazione della *learning edition* sono servite a produrre il WPS, in violazione dei termini della licenza).

Anche per la soluzione della questione in esame, la Corte di Giustizia sviluppa un ragionamento che prende le mosse dalla dicotomia idea-espressione.

Il fondamento dell'eccezione – che ne giustifica la natura imperativa (142) – è proprio la illiceità della costituzione di monopoli sulle idee, posto che, come osserva la Corte, l'art. 5, § 3, dir. 09/24 mira a

138Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10, § 47. Sulle principali sfide dell'informatica al diritto dei contratti la letteratura è vastissima. Ne costituiscono un significativo esempio R. Clarizia, *Il contratto informatico*, Manuale di diritto privato europeo, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, II (Milano 2007), 386 s.; M. Farina, *I contratti del software* (Torino 2011), passim; E. Tosi, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi* (Milano 2010), spec. 196; Borruso-Russo-Tiberi, *L'informatica per il giurista* cit., 347 s.; Musti, *I contratti* cit., passim; F. Bravo, *Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica* (Milano 2007), passim e G. Sanseverino, *Le licenze free e open source* (Napoli 2007), passim e l'ampia bibliografia già in questa sede richiamata a proposito di *open software*, cui mi sia consentito rinviare. In giurisprudenza, si segnala la recentissima Corte eur. giust. grande sez., 3-7-2012, C-128/11, cit., passim, su *download*, rivendita di licenze ed esaurimento del diritto di distribuzione. Cfr., ad es., O. Jani, «*Secondhand*» *Software: Does European Copyright Law Permit the Sale of Secondhand Files?*, *European Law Reporter*, 2012, 21 s.; J. Schneider-G. Spindler, *Der Kampf um die gebrauchte Software - Revolution im Urheberrecht?*, *Computer und Recht*, 2012, 489 s. e A. Mendoza-Caminade, *Vers une libéralisation du commerce du logiciel en Europe?*, *Recueil Dalloz*, 2012, 2142 s.

139Il *click-through* è definito dall'*Oxford Dictionary* come «*the action or facility of following a hypertext link to a particular website, especially a commercial one*» ed è sovente usato come sinonimo di *click-wrap*, espressione più precisa cui mi sembra quindi preferibile ricorrere, sebbene il giudice del rinvio abbia qualificato la licenza proprio come *click-through* (EWHC, Chancery Division, 28-7-2010 cit., § 270, ripreso dal § 48 della decisione). Nella versione italiana di Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10 cit., si parla di licenza «cliccabile», ma è meglio, a mio avviso, adottare la dizione inglese, onde evitare confusione fra fenomeni affini, oltretutto superflui neologismi. I principali metodi di conclusione di un contratto cibernetico sono riconducibili, con buona approssimazione a tre categorie: *browse-wrap*, *click-wrap* e *web-wrap*. Come rileva J.H.S. Graham, *Internet Law and Regulation*⁴ (London 2007), 821, «*Click-wrap means that positive assent to the displayed terms (e.g. by an «I agree» button) is required. Browse-wrap means that the terms are accessible via a hypertext link. Web-wrap denotes a notice attempting to make entry into and further use of the website conditional on posted terms and conditions*». Sulle *clickable licences* v., anche, P. Burgstaller-D. Koxeder, *Shrink-wrap und click-wrap Agreements*, *Ecolex*, 2012, IV, 325 ss.; L.T. Nuara et al., *Developements in Multimedia and Internet Licensing*, 2010 Licensing Update, a cura di C.W.G. Battersby (New York 2010), 160 s. e R. Stim, *Contracts. The Essential Business Desk Reference* (Berkeley 2011), 86, ove si ricostruisce la nascita di consimili metodi di formazione del contratto nei termini che seguono: «*Clickwrap agreements are the digital spawn of shrinkwrap agreements-licence agreements that were created once a consumer broke the shrinkwrap on boxed software. As boxer software slowly faded, consumers began making more agreements by clicking Okay to purchase, either to download software or other digital products or to enter into website agreements*». I testi qui citati sono stati consultati in versione *e-book* tramite Google Books.

140Critico sul punto Anderl, *EuGH zur Schutzfähigkeit* cit., 629, là dove rileva che «*Der EuGH hat auf diese Tatsache [sc. la concessione della licenza per *click-wrap*] in seiner E vollkommen wertungsfrei hingewiesen und sie nicht weiter kommentiert. Dies erweckt den Eindruck, als ob diese in der Praxis seit Jahrzehnten gängige, aber nach (heimischen) allg zivilrechtlichen Grundsätzen kritische Form des Vertragsabschlusses beim EuGH als Branchenusus bekannt, wenn nicht sogar anerkannt ist*».

141Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10, § 48. L'art. 1 della licenza, versioni 1.0 e 2.0, prevede infatti che «*SAS hereby grants Customer an individual nonassignable, nontransferable and nonexclusive license to use the Software on one workstation at a time, for Customer's own self-training non-production purposes only. Concurrent usage or use on a network is not authorized*» (enfasi aggiunta). Come risulta da EWHC, Chancery Division, 28-7-2010, cit., § 269 – sebbene di ciò non vi sia traccia in Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10 cit. – WP ha acquistato nel tempo numerose copie, con licenze parzialmente diverse (versione 1.0 nell'ottobre 2003; 2.0 nel marzo 2005; 4.1.(a) a luglio 2007 e 4.1.(b) a marzo 2009). Nelle versioni 4.1.(a) e 4.1.(b) la nozione di *non-production purposes* era niente affatto univoca, considerato che mancavano le parole «*individual*» e «*own self-training*».

142Va interpretato in tal senso l'art. 8, § 1, dir. 09/24, da leggere in combinato disposto col quattordicesimo considerando della medesima direttiva, su cui ci si soffermerà nell'immediato prosieguo.

garantire che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma non siano protetti dal titolare del diritto d'autore mediante un contratto di licenza (143). L'imperatività, in particolare, è radicata nella previsione di cui all'art. 8, § 2, dir. 09/24, infatti, «Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all'articolo 6 o alle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 è nulla» (144). La disposizione «eccezionale», nella parte che qui interessa, non individua nella natura del fine perseguito un limite alla possibilità di «estrarre» idee e principi. Questa è una classica ipotesi in cui *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*: ciò che la legge non ha detto, in questo caso, non può essere imposto per via contrattuale.

Come noto, il quattordicesimo *considerando* della dir. 09/24 non consente che a una persona avente il diritto di utilizzare un programma per elaboratore sia inibito di eseguire gli atti necessari ad osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, a condizione che tali atti non costituiscano una violazione del diritto d'autore. L'Avvocato Generale ne propone una interpretazione estensiva (145) che viene integralmente fatta propria dalla Corte, per cui al licenziatario non può essere impedito per via contrattuale di porre in essere tutti gli atti astrattamente riservati al titolare del diritto d'autore *ex art. 4, § 1, lett. a) e b)*, dir. 09/24, i quali vanno considerati consentiti, non solo se necessari all'uso del programma conforme alla destinazione, ma anche per l'osservazione, lo studio e la sperimentazione del suo funzionamento, attività che possono essere necessarie per la determinazione delle idee e dei principi alla base del programma.

Da tutto ciò segue che, in virtù della necessità di un bilanciamento con i confliggenti interessi generali, l'autonomia privata (146) incontra limiti stringenti imposti dalla esigenza di evitare che possano essere monopolizzate le idee. Sicché, in definitiva, al licenziante è fatto divieto, non solo di impedire, ma anche di subordinare al perseguimento di determinate finalità le operazioni di studio, osservazione e sperimentazione necessarie a ricavare i principi e le idee sottesi: una clausola con siffatto contenuto sarebbe colpita da radicale nullità.

Certo, non si può trascurare la condizione posta in *excipit* dal ricordato quattordicesimo *considerando*: le operazioni che la licenza consente di compiere, nonché quelle di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma non devono costituire lesione dei diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore su tale programma. A tal proposito, però, non è indifferente l'itinerario seguito dal licenziatario per la creazione del nuovo programma.

Infatti, se si trattasse di decompilazione, non sembra superabile in via ermeneutica la chiara lettera

143Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10, cit., § 51. La Corte continua precisando che «Detta disposizione si conforma quindi al principio base enunciato all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, secondo cui la tutela prevista dalla direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore e le idee ed i principi alla base di ogni elemento di un programma per elaboratore non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della medesima direttiva» (ivi, § 52).

144Il fondamento dell'eccezione, nei termini qui delineati, vale anche per la previsione di cui all'art. 6, non invece per l'eccezione della copia di riserva, che sembra essere esprimere esclusivamente la non comprimibilità di determinate facoltà proprie del diritto, questo sì, dominicale sul *corpus mechanicum*.

145La tendenza all'interpretazione estensiva delle norme istitutive di deroghe ai diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore trova conferma nella recentissima Corte eur. giust. grande sez., 3-7-2012, C-128/11, cit., § 88, là dove si conclude che «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». Sembra vi siano sufficienti indici per parlare di un superamento, se non altro *in subiecta materia*, della giurisprudenza della Corte di Giustizia per cui «le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente» (Corte eur. giust., sez. IV, 16-7-2009, C-5/08 cit., § 56; Corte eur. giust. Sez. V, 29-4-2004, C-476/01, *Felix Kapper*, in *Racc.*, 2004, I-5205, § 72 e Corte eur. giust. sez. III, 26-10-2006, C-36/05, *Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna*, *Racc.*, 2006, I-10313, § 31). Il superamento di codesta giurisprudenza potrebbe essere dettato dalla presa di coscienza che le c.d. eccezioni e limitazioni al diritto d'autore costituiscono espressione di principi generali, suscettibili di essere compressi, ma solo a seguito di adeguato bilanciamento e valorizzazione del caso concreto.

146Per una recente pronuncia in materia di autonomia privata e programmi per elaboratore v. Cass. sez. I, 21-7-2011, n. 16041, *Foro it.*, 2012, 2, I, 509 s., per cui «Qualora, nell'ambito di un rapporto di licenza d'uso di *software*, sia pattuito un divieto di trasferimento della licenza stessa, tale divieto non può venire superato mediante la cessione del ramo d'azienda, stante la completa identificazione tra il contratto di licenza e il suo oggetto».

dell'art. 6, § 2, lett. c), dir. 09/24, per cui le informazioni ottenute tramite la pratica di *reverse engineering* (147) non possono essere 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. Se invece, come nel caso di specie, ciò non è avvenuto, la conclusione sarà obbligata: «non può esserci lesione del diritto d'autore sul programma per elaboratore allorché [...] il legittimo acquirente di una licenza non ha avuto accesso al codice sorgente del programma per elaboratore sul quale verte detta licenza, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurre la funzionalità in un secondo programma» (148).

6. All'esito dell'*actio finium regundorum* della Corte di Giustizia, la protezione dei programmi per elaborare perde certamente in ampiezza, ma non per ciò solo in profondità (149). L'opera chiarificatrice è da apprezzare non foss'altro che per la riduzione del contenzioso cui, prevedibilmente, condurrà; e anzi, ad avviso di alcuni commentatori, la pronuncia in esame sarà foriera di interessanti sviluppi per il «fenomeno dei *software* c.d. *open source*, i quali potranno avere un maggior sviluppo» (150). È certo, in ogni caso, che l'autonomia privata, allorché darà vita a licenze proprietarie, incontrerà d'ora in poi maggiori e più chiari limiti, a fronte di norme imperative fondate sulle esigenze di temperamento bene evidenziate nella decisione resa sul caso SAS.

Nel tempo in cui i maggiori colossi multinazionali del pianeta si sfidano a colpi di brevetti e *copyright*, in cui alla guerra tradizionalmente intesa sembra essersi giustapposta quella degli *smartphone* (151), i giuristi sono chiamati a tutelare la coerenza del sistema e vegliare con rinnovata attenzione sulle nuove tecniche di appropriazione del sapere tipiche dell'era digitale, poiché ad andare incontro a rapida obsolescenza sono le tecnologie, non invece i principi del diritto.

La sfida dell'evoluzione informatica al diritto è resa particolarmente complessa nel campo dei programmi per elaboratore, data la scelta del legislatore di applicare il diritto d'autore a un'invenzione – con un evidente iato tra natura dell'oggetto di tutela e disciplina – e con la necessità di adattare i principi tradizionali al nuovo campo. Ciò su cui ho cercato di porre l'accento nel presente studio è che – pur essendo comprensibile il fiorire di proposte di politica del diritto – compito primo del giurista deve rimanere quello di muoversi all'interno del sistema consegnato, avanzando proposte ermeneutiche coerenti col dato normativo e in pari tempo sensibili a tutti gli interessi in gioco.

Questo significa, concretamente, recuperare, e porre in luce in tutta la loro portata, taluni principi – il primo dei quali è l'illiceità dei monopoli sulle idee – che possono consentire di circoscrivere l'area dei beni immateriali appropriabili nell'ecosistema digitale, ciò che è reso particolarmente urgente dal ridimensionamento di altri principi tradizionali, specie in tema di originalità e di distinzione fra *corpus mysticum* e *corpus mechanicum* (ciò anche a tacere dei pericoli connessi al ricordato *ménage à deux* con la tutela riconosciuta alle CII). Ben vengano, allora, arresti quali quelli resi sui casi BSA e SAS, in cui la Corte di Giustizia costruisce interi ragionamenti sulla dicotomia idea-espressione, da essa traendo conseguenze pratiche e teoriche di non poco momento, quali la non tutelabilità delle GUI prima e di funzionalità, linguaggio di programmazione e formato dei *file* di dati, poi.

La specola scelta consente, infine, qualche fugace considerazione sulla natura e i limiti della c.d. proprietà intellettuale nel diritto europeo. La Commissione, nella recente comunicazione su «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale» (152), ha concluso col dire che «Tutte le forme di proprietà intellettuale costituiscono elementi fondamentali della nuova economia basata sulla conoscenza. Gran parte del valore, della capitalizzazione di mercato e dei vantaggi concorrenziali delle imprese europee risiederà in futuro nelle attività immateriali. La proprietà intellettuale rappresenta il capitale che alimenta la nuova economia».

147Oltre alle considerazioni a suo tempo esposte, cfr., in prospettiva di analisi economica del diritto, P. Samuelson-S. Scotchmer, *The Law & Economics of Reverse Engineering*, Yale L. J., 2002, CXI, 1575 s.

148Corte eur. giust. grande sez., 2-5-2012, C-406/10, § 61.

149In altri termini, diminuisce il novero degli aspetti di un programma per elaboratore suscettibili di appropriazione, ma quelli che restano tutelabili godono di una protezione non meno forte del passato. Cfr. Geraci, *Copia di un software* cit., 459.

150Ibidem.

151La *smartphone war*, ad avviso di US District Court for the Northern District of California, 31-5-2012, C 10/03561 WHA cit., è iniziata con la controversia, già in questa sede evocata, che ha opposto Oracle a Google.

152COM(2011) 287 definitivo, § 4.

Se è così e se, come molti osservano, si sta assistendo a una nuova *enclosure* (153), quello dei diritti sui beni immateriali sembra assumere le fattezze di un «*grand champ de bataille*» (154), notissima metafora a suo tempo formulata da Tocqueville con riferimento alla proprietà. L'interprete ha, quindi, l'oneroso compito di scongiurare il rischio che, ad essere schiacciati dal peso di paradigmi inappropriati e ingombranti, siano gli interessi generali riconducibili, ancor prima che ai consumatori, ai cittadini di una società dell'informazione, in cui la tecnologia è «*the strategic resource and lever of social change in society*» (155).

La profezia di colui che teorizzò la nozione di *information society* rischia, insomma, di avverarsi, ma solo in parte: se da un lato è vero che assistiamo ad «*a national information-computer-utility system, with tens of thousands of terminals in homes and offices «hooked» into giant central computers providing library and information services*» (156), si può dubitare che la previsione abbia colto pienamente nel segno là dove si è preconizzato che «*while the social and economic consequences will be huge, the effect will be greater on the structure of intellectual life and the character of organizations, than on the day-to-day life of the person*» (157), assumendo la questione dei «*commons of the mind*» dimensione chiaramente escatologica.

Concludendo, occorre dire che dal diritto vivente europeo emerge una chiara tendenza alla compressione della c.d. proprietà intellettuale e di ciò si trae conferma anche nella più recente delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di programmi per elaboratore. Nel caso *UsedSoft c. Oracle* (158), infatti, si prosegue nell'opera di interpretazione restrittiva dei diritti di sfruttamento economico – nel caso di specie il diritto di distribuzione – e in pari tempo si allarga la cerchia di coloro che possono invocare la deroga alle attività riservate di cui all'art. 5, § 1, dir. 09/24.

Più in generale, continua ad osservarsi che, nel bilanciamento con altri interessi – in questo caso

153Per la nozione di «*second enclosure movement*» si usa rinviare a J. Boyle, *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain*, *Law & Contemp. Probs.*, 2003, 33 s.. Il riferimento, come noto, è al fenomeno per cui «*things that were formerly thought of as common property, or as «uncommodifiable,» or outside the market altogether, are being covered with new, or newly extended, property rights*» (Boyle, *The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind* cit., 45). La letteratura è alquanto vasta, v., ad es., G. Resta, *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* (Torino 2010), 558 e passim; N. Kranich, *Countering Enclosure: Reclaiming the Knowledge Commons*, *Understanding Knowledge as a Commons* cit., 85 s.; H. Travis, *Pirates of the Information Infrastructure: Blackstonian Copyright and the First Amendment*, *Berkeley Tech. L. J.*, 2000, XV, 777 s.; C. Geiger, *La privatisation de l'information par la propriété intellectuelle. Quels remèdes pour la propriété littéraire et artistique?*, *RIDE*, 2006, IV, 389 s.; Y. Benkler, *Free as the Air to Common Use: First Amendment Constraints on Enclosure of the Public Domain*, *NYU Law Review*, 1999, 354 s. che descrive efficacemente il trattamento delle informazione come *commodity* e cita in apertura un paradigmatico passaggio tratto da *International News Serv. v. Associated Press*, 248 U.S. 215, 250 (1918): «*The general rule of law is, that the noblest of human productions – knowledge, truths ascertained, conceptions, and ideas – become, after voluntary communication to others, free as the air to common use. Upon these incorporeal productions the attribute of property is continued after such communication only in certain classes of cases where public policy has seemed to demand it*».

154A.H.C. de Clérel de Tocqueville, *Souvenirs (1850-1851)*, *Œuvres complètes*, XII, Paris, 1976, 1^{ère} partie, chap. I, 2: «*ce sera entre ceux qui possèdent et ce qui ne possèdent pas que s'établira la lutte politique; le grand champ de bataille sera la propriété*». La metafora è ricordata anche da S. Rodotà, *Modèles culturels et horizons de la bioéthique*, *La bioéthique au pluriel. L'homme et le risque biomédical*, a cura di G. Huber e C. Bik (Paris 1996), 3).

155D. Bell, *The Coming of Post-Industrial Society*³ (New York 1999), xviii. Sul concetto di «società dell'informazione» vedi già, per primo, Id., *The Social Framework of the Information Society* (New York 1975), ora in *The Computer Age: A Twenty-Year View*, a cura di M.L. Dertouzos e J. Moses, Cambridge, 1976, 500 s. Taluno attribuisce la paternità della nozione a F. Machlup, *The Production and Distribution of Knowledge in the United States* (Princeton 1962), passim. Non è certamente questa la sede per approfondire il punto, ma non sembra peregrino ipotizzare che Fritz Machlup sia stato per Daniel Bell, ciò che per quest'ultimo costituì – quanto alla nozione di società post-industriale – Alain Touraine: non mi sembra, insomma, si vada oltre il debito terminologico.

156D. Bell, *The Year 2000 - Trajectory of an Idea*, *Dædalus*, 1967, 642, ora in *Toward the Year 2000, Work in Progress*, a cura di D. Bell e S.R. Graubard, (Cambridge 1997), 4.

157 Bell, *The Year 2000* cit., 4.

158Corte eur. giust. grande sez., 3-7-2012, C-128/11 cit., passim, da non confondere con US District Court for the Northern District of California, 31-5-2012, C 10/03561 WHA, cit., 1964523, entrambi talvolta ricordati come «caso Oracle»: di là dall'oggetto diverso, della prima è parte Oracle International Comporation, della seconda Oracle America Inc.

primariamente con la concorrenza (159), la libera circolazione del sapere (160), la riservatezza e la libera manifestazione del pensiero (161) – sono sempre meno infrequenti i casi in cui la c.d. proprietà intellettuale soccombe (162). Con la decritta struttura degli diritti IP, che definirei «porosa», sono coerenti anche i recenti indirizzi registrati in seno alla Commissione, là dove si è dichiarato che oggi, nel mercato unico, esiste una «quinta libertà»: «la libera circolazione del sapere e dell'innovazione» (163). E, d'altronde, anche recentemente, si è ribadito che scopo dell'UE dev'essere la eliminazione delle disegualianze tra i cittadini, anche in termini di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, obiettivo che dev'essere perseguito tramite l'*open source*, concetto legato a doppio filo con quello di «bene comune» (164).

Appare, quindi, evidente la distanza che intercorre fra i diritti sui beni immateriali, come interpretati dalla più recente giurisprudenza europea, e il diritto di proprietà, che significativamente la Carta dei diritti

159Nel caso SAS si trattava di soddisfare la domanda potenziale per un software alternativo in grado di eseguire applicazioni scritte in linguaggio SAS (§ 24), nel caso Oracle c. UsedSoft, di creare un mercato dei programmi per elaboratore usati. Nivarra, *La proprietà europea* cit., 575 s., osserva che la proprietà europea acquisisce sempre più chiari i tratti del diritto ottocentesco e sopporta sempre meno le limitazioni di cui alla funzione sociale tradizionalmente intesa, ma, in pari tempo, allorchando collide con gli interessi espressi dal principio concorrenziale, tende a soccombere. Ivi, 624, in particolare, si conclude col dire che «le limitazioni alle quali essa [sc. la proprietà intellettuale] soggiace, sono funzionali ad un disegno politico mosso dall'obiettivo di instaurare la concorrenza totale». Per Scaccia, *Il bilanciamento degli interessi* cit., 213, «In quanto stimolo continuo all'innovazione e all'apertura del mercato a nuovi soggetti, in quanto interesse «pubblico» trascendente lo stesso interesse «privato» di singoli imprenditori, la concorrenza è [...] uno dei fini sociali ai quali la proprietà intellettuale deve corrispondere». Per alcune recenti riflessioni concernenti programmi per elaboratore e concorrenza v. Nivarra, *Il diritto d'autore* cit., 499 s.; A.M. Gambino, *La protezione degli interessi dei consumatori tra IP e concorrenza (con spunti utili dal caso Microsoft)*, AIDA 2007, 2008, 170 s.; A. Tutt, *Software Speech*, 65 Stan. L. Rev. Online 73, 15-11-2012, passim e l'ampia analisi di A. Sirotti Gaudenzi, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, 5 voll. (Torino 2010), passim.

160La dottrina è sterminata, ma il punto di riferimento principale resta senz'altro Hess-Ostrom, *Understanding Knowledge as a Commons* cit., passim (e in particolare S. Gosh, *How to Build a Commons: Is Intellectual Property Constrictive, Facilitating, or Irrelevant?*, ivi, 209 s.). V. anche G. Resta, *The Case against the Privatization of Knowledge: Some Thoughts on the Myriad Genetics Controversy*, Biotech Innovations and Fundamental Rights, a cura di R. Bin, S. Lorenzon e N. Lucchi (Milano 2012), 11 s.; Masiyajurima, *The Futility* cit., 555 e G. Krikorian-A. Kapczynski (a cura di), *Access to Knowledge in the Age of Intellectual Property* (New York 2010), 217. Cfr. Pure, per un aspetto particolare, M. Vivarelli, *Il bilanciamento del diritto di cronaca e del diritto d'autore nel regolamento AGCOM n. 667/10/CONS*, Corr. merito, 2012, III, 303 s.

161Cfr. V. Zeno-Zencovich, *Diritto d'autore e libertà d'espressione: una relazione ambigua*, AIDA 2005, 2006, 151 s.; C. D'Angelo, *Nota a Corte europea di giustizia, 24 novembre 2011, C-70/10*, in questa Rivista, 2012, II, 663 s e Petruso, *Fatto illecito* cit., 1225, nt. 129, ove si pone in relazione la questione del bilanciamento con riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con le pratiche di *filtering*. In giurisprudenza v., ad es., Trib. Roma, ord., 16-7-2007, Dir. ind., 2007, VI, 585 con nota di G. Foglia, *La privacy vale più del diritto d'autore: note in materia di file sharing e di sistemi peer-to-peer*.

162In tal senso, se ho ben inteso, anche D'Angelo, *Nota a Corte europea* cit., 672, che trae da Corte eur. giust. sez. III, 24-11-2011, C-70/10, *Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL* (edita ivi e nelle principali riviste, come Dir. informaz. e informatica, 2012, 297 s., con nota di P. Sammarco, *Alla ricerca del giusto equilibrio da parte della Corte di giustizia UE nel confronto tra diritti fondamentali nei casi di impiego di sistemi tecnici di filtraggio*), la conferma di una tendenza in favore di «un *enforcement* della tutela del diritto d'autore che, in ambito europeo, sia coordinato con (e talvolta persino subordinato alla) *salvaguardia dei diritti e libertà fondamentali* del cittadino» (enfasi aggiunta). Nel caso di specie, i diritti pozzori erano la riservatezza e il diritto all'accesso ad Internet, considerato un corollario dei diritti allo sviluppo culturale ed alla libera circolazione delle idee.

163COM(2007) 724 definitivo, «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo», § 2.3, concetto ribadito nel § 1.2 del Libro verde «Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza», COM(2008) 466 definitivo, il cui scopo è «promuovere un dibattito sui migliori mezzi per assicurare la diffusione *on line* delle conoscenze per la ricerca, la scienza e l'istruzione» (§ 1.1).

164In tal senso il parere del Comitato delle regioni sul tema "Il piano d'azione europeo per l'*e-government* 2011-2015", 2012/C 9/12, votato il 12-10-2011, spec. § 15. A confermare la centralità dell'*open source* nell'UE cfr. anche – oltre alla ricordata predisposizione della EUPL – la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo (CESE) e al Comitato delle regioni «Una strategia per gli appalti elettronici», COM(2012) 179 definitivo; la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al CESE e al Comitato delle Regioni «Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici», COM (2012) 669 definitivo; il Parere del CESE in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al CESE e al Comitato delle regioni «Una strategia per gli appalti elettronici», COM(2012) 179 definitivo e il Parere del CESE in merito al "Libro verde sull'estensione dell'uso degli appalti elettronici nell'UE" COM(2010) 571 definitivo 2011/C 318/16). Conferme ulteriori si traggono, poi, dalla lettura di un recentissimo arresto del Tribunale europeo, là dove la l'*Association for Competitive Technology, Inc.*, intervenuta a sostegno di Microsoft, lamenta che «l'approccio della Commissione [...] favorisce in modo sproporzionato il modello "*open source*"» (Trib. UE sez. II, 27-6-2012, T-167/08, *Microsoft Corp. c. Commissione europea*, § 131, non ancora edita sulla Racc. ufficiale, ma su cui v. B. Haslinger, *Kartellrecht: Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Microsoft - Verfahren und Herabsetzung der Höhe des Zwangsgelds*, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2012, 673 s.).

fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) colloca nel capo delle libertà (165), segno inequivocabile della espulsione della funzione sociale dalla struttura del diritto, circostanza confermata, tra l'altro, dalla giurisprudenza domestica che ha pedissequamente recepito i *dicta* europei in materia di espropriazione per pubblica utilità (166).

Registrato che legislazione e diritto vivente appaiono viepiù divergenti in punto di “proprietà intellettuale” europea, all'Unione restano due possibilità: o considerare i diritti sulle opere dell'ingegno come proprietà (come sembrerebbe indicare l'art. 17, co. 2 CDFUE), ed allora consequenzialmente accettare di non avere titolo per intervenire (stante il principio di neutralità di cui all'art. 345 tr. FUE) (167), o maneggiarli in coerenza con la loro storia, fondamento e natura, come diritti strutturalmente limitati (168), il che consentirà l'ulteriore sviluppo della legislazione europea in materia, coscienti che «*Kreativität und Innovation brauchen [...] nicht nur Sicherheit gegen unerlaubte Übernahme bzw. Nachahmung, sondern vor allen Dingen*

165Per S. Rodotà, *Il progetto della Carta europea e l'art. 42 della Costituzione*, La proprietà nella Carta europea dei diritti fondamentali, a cura di M. Comporti, Atti del Convegno di Siena, 18-19 ottobre 2002 (Milano 2005), 159, l'art. 17 CDFUE, disciplinante la proprietà al primo comma e la proprietà intellettuale al secondo, è, letto in sé un «orologio costituzionale messo indietro di quasi un secolo» (l'A. recupera, però, una lettura a tinte meno fosche in forza di una interpretazione sistematica della CDFUE e valorizzando la norma sull'abuso del diritto). Per una recente riflessione sul diritto di proprietà nell'UE v. Nivarra, *La proprietà europea* cit., 590 e passim; M. Miceli, *La tutela della proprietà nell'ambito del sistema europeo delle fonti: tradizione giuridica, prassi interpretativa e riflessione scientifica*, Scritti di comparazione e storia giuridica, a cura di P. Cerami e M. Serio (Torino 2011), 300 s.; C. Argiroffi, *Delle azioni a difesa della proprietà*. Artt. 948-951, Comm. Schlesinger-Busnelli (Milano 2011), spec. 27 s.; R. Conti, *Diritto di proprietà e CEDU. Itinerari giurisprudenziali europei. Viaggio fra Carte e Corti alla ricerca di un nuovo statuto proprietario* (Roma 2012), passim e R. Petruso, *L'Affaire Punta Perotti davanti la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in questa Rivista, 2010, I, 243 s.

166Così Nivarra, *La proprietà europea* cit., 590, che analizza approfonditamente la questione richiamata nel testo e rileva – richiamando S. Rodotà, *Note critiche in tema di proprietà*, Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, II, 1300 – che, tutte le volte che il *dominium* viene concepito alla stregua di uno dei modi di essere della libertà, «il vincolo funzionale [...] manifesterebbe tutta la sua incompatibilità con il diritto». In effetti, la funzione sociale come prevista dall'art. 42 cost. e interpretata dalla Corte costituzionale – quindi, come “limite interno” alla proprietà – era stata da tempo posta in non cale: la novità vera è che «è tornata ad indossare i panni della regola di coesistenza della regola di coesistenza tra interessi tutti interni al blocco sociale dominante» (Nivarra, *La proprietà europea* cit., 622-623 per il quale, però, la funzione sociale non può dirsi tramontata; a me sembra che non si possa più parlare a rigore di funzione sociale da quando i limiti imposti dagli interessi contrapposti sono usciti dalla struttura del diritto). Sul concetto di limite interno e limite esterno v. Rodotà, *Note critiche* cit., 1297, ove si conclude col dire che «la funzione sociale [...] è ritrovabile soltanto all'interno della proprietà, ponendosi come una componente della sua struttura». Mi sembra degno di nota che, contrariamente a quanto di norma si ritiene, il diritto di proprietà non era assoluto neanche in diritto romano; in tal senso, R. von Jhering, *L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement*³, IV, (Paris 1880), 474, che bolla come un mero pregiudizio la supposta assolutezza del *dominium* e, in termini, anche B. Brugi, *Istituzioni di diritto civile italiano. Con speciale riguardo a tutto il diritto privato*³ (Milano 1914), 288, il quale, ammettendo che anche il *dominium* conobbe dei limiti, aggiunge che «Ispirandoci a criteri di sociale utilità, ben diversi dal puro necessario, ci siamo spinti più innanzi dei Romani per il minor rigore odierno dell'interesse individuale»; secondo l'allievo di Filippo Serafini, «Fu un falso concetto dei filosofi della scuola del diritto naturale che il diritto di proprietà avesse, per sua essenza, carattere illimitato e che soltanto la legge positiva ne alterasse il tipo» (ivi, 287). In senso contrario, L. Lusignani, *Le limitazioni della proprietà in diritto romano*, Il Filangieri, 1898, VII, 33 s., là dove si conclude col dire che «le limitazioni, di qualunque specie e forma, sono estranee all'antico diritto». V. anche P. Bonfante, *Istituzioni di diritto romano*⁹ (Milano 1932), 241, ove si legge che «Nel suo tipo antico e genuino, essa [sc. la proprietà romana] è veramente assoluta, esclusiva signoria, repugnante a qualunque limitazione» e, pur riconoscendo che il *dominium* potesse incontrare limiti – come l'imposizione o il divieto di determinate colture, gli obblighi di bonifica e di rimboschimento, ecc. – se ne ridimensiona la portata euristiche col dire che «il problema economico e pratico deve essere distinto dal problema giuridico e dogmatico» (ivi, 304).

167Cfr. A. Pappalardo, *Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali* (Torino 2007), 734, rileva che «L'applicazione delle regole di concorrenza in *subiecta materia* [la c.d. proprietà intellettuale] solleva delicate questioni [...] i DPI conferiscono infatti ai loro titolari facoltà esclusive, tendenzialmente contrarie alle finalità delle regole di concorrenza, ma [...] gelosamente tutelate dalle normative nazionali sulla proprietà intellettuale, la quale rientra nella sfera che il Trattato espressamente fa salva» (l'A. si riferisce, ivi, nt. 3, alla disposizione corrispondente al vigente art. 345 tr. FUE, per cui «I trattati lasciano impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri»). Come ricorda A. Anchisi Passerin d'Entrèves, *Diritto d'autore in diritto comparato*, Dig. disc. priv. sez. comm., IV (Torino 1989), 464, «si pone una questione pregiudiziale relativa alla competenza comunitaria in materia di diritto d'autore [...] Il Trattato istitutivo in proposito tace... la maggioranza della dottrina è a favore [...] però non affronta e non risolve in maniera convincente il problema posto dall'art. 222 del Trattato [oggi art. 345 tr. FUE]. Se questa norma si riferisse anche al diritto d'autore, essa escluderebbe la competenza comunitaria in materia; però l'interpretazione che comunemente si dà di essa riferisce l'espressione “proprietà” al dominio su beni materiali. La *parentela giuridica* tra quest'ultimo e la proprietà su beni immateriali [...] non giustifica ancora una parità di trattamento sotto questo profilo» (enfasi aggiunta).

168I limiti che incontrano i diritti sui beni immateriali somigliano, *mutatis mutandis*, alla funzione sociale del periodo del disgelo costituzionale, allorchando – mutuando le limpide parole di autorevole dottrina – si trattava di «limiti incorporati nella struttura del diritto in quanto ne plasmano il contenuto [...] che si traducono in altrettante determinazioni concettuali della proprietà» (Mengoni, *Proprietà e libertà* cit., 76, che rinvia sul punto a M. Wolff, *Reichsverfassung und Eigentum*, Festgabe für Kahl (Tübingen 1923), 7 s.)

Freiraum, in dem sie sich entfalten können» (169).

A me sembra che dalla lettura della giurisprudenza europea in tema di programmi per elaboratore emerga, netta, la distanza che separa i diritti sui beni immateriali dalla proprietà, ma l'ultima parola spetterà al legislatore dell'Unione, sinora avaro di chiari inquadramenti teorici; esso, in ogni caso, dovrà essere consapevole che, dal modo in cui saranno inquadrati questi diritti – mutuando le parole di un Padre costituente, che le riferì all'art. 42 cost. – «deriverà la struttura del nuovo Stato» (170).

169Peukert, *Güterzuordnung* cit., 84. Cfr. la più ampia riflessione di Id., *Güterzuordnung als Rechtsprinzip* (Tübingen 2008), passim.

170Le parole di Antonio Pesenti – pronunciate il 26-7-1946 nella seduta della terza Sottocommissione, Commissione per la Costituzione, sotto la Presidenza di Gustavo Ghidini – sono riportate in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, VIII (Roma 1971), 2075, sono ricordate anche da Mengoni, *Proprietà e libertà* cit., 92.