

I PROGRAMMI PER ELABORATORE E I CONFINI DEL DIRITTO D'AUTORE. LA CORTE DI GIUSTIZIA NEGA LA TUTELA A FUNZIONALITÀ, LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE E FORMATO DEI *FILE* DI DATI

*Guido Noto La Diega**

Corte di Giustizia, grande sez., 2-5-2012, C-406/10, *Sas Institute Inc. c. World Programming Ltd.*

Pres. V. Skouris – Rel. G. Arestis – Avv. Gen. Y. Bot

PROPRIETÀ INTELLETTUALE - DIRETTIVA 91/250/CEE - TUTELA GIURIDICA DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE - FUNZIONI RIPRESE DA UN SECONDO PROGRAMMA SENZA AVER AVUTO ACCESSO AL CODICE SORGENTE DEL PRIMO PROGRAMMA – DIRITTI DEL LICENZIATARIO DI COPIA DI UN PROGRAMMA PER ELABORATORE – LICENZE *CLICK-WRAPE* LIMITI ALL'AUTONOMIA PRIVATA - DIRETTIVA 2001/29/CE - DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI NELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - MANUALE D'USO DI UN PROGRAMMA PER ELABORATORE – COPIA DEL MANUALE E RIPRODUZIONE IN UN ALTRO PROGRAMMA PER ELABORATORE

L'art. 1, § 2, dir. 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve

* Dottorando di Ricerca in Diritto privato presso l'Università degli Studi di Palermo, Sezione della Scuola dottorale internazionale di diritto ed economia «Tullio Ascarelli». Questa nota non sarebbe stata possibile senza gli open archives e senza la preziosa collaborazione dei Proff. Céline Castets-Renard (Université de Toulouse I Capitole) e Christian Le Stanc (Université Montpellier I); del Dr. Axel Anderl (Leiter dell'IT/IP- und Medienrechtsdepartment presso la Dorda Brugger Jordis Rechtsanwälte GmbH); di Thomas Heymann, (Rechtsanwalt presso lo Studio Heymann & Partner di Frankfurt); del Dr. Giuseppe Di Bella (Dipartimento di Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici dell'Università di Palermo) e del Dr. Ruggero Noto La Diega (Heinrich Schliemann Gymnasium di Berlin). Degna di menzione è altresì la cortese competenza del personale bibliotecario della sezione di diritto privato generale del Dipartimento di scienze giuridiche, della società e dello sport. Ad essi un sentito ringraziamento, mia la responsabilità esclusiva di ogni menda.

essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.

L'art. 5, § 3, dir. 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore sul programma di cui trattasi.

L'art. 2, lett. a), dir. 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d'uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore può costituire una violazione del diritto d'autore su quest'ultimo manuale qualora – circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca l'espressione della creazione intellettuale propria dell'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d'autore.

SOMMARIO. 1. Cenni introduttivi - 2. Il fatto - 3. La dicotomia idea-espressione e l'esclusione della funzionalità di un programma per elaboratore, del linguaggio di programmazione e del formato dei file di dati dalla tutela ex art. 1, § 2, dir. 91/250 - 4. Diritti inalienabili del licenziatario di un programma per elaboratore e limiti all'autonomia privata. La disposizione imperativa di cui all'art. 5, § 3, dir. 91/250 - 5. Sulle contraddizioni della Corte circa la portata del diritto d'autore sul manuale d'uso di un programma per elaboratore - 6. Considerazioni conclusive

1.- La sentenza in commento concerne l'oggetto e l'ampiezza della tutela autoriale nel campo dei programmi per elaboratore¹ ed è di rimarchevole

¹ Per comprendere la nozione di programma per elaboratore 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), ove esso è definito come un «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» e il «supporting material». Ciò che è importante aver chiaro, soprattutto per ben individuare l'oggetto della tutela, è che il software sta al programma per elaboratore in rapporto da genus a species, poiché il primo è «l'insieme di programmi che istruiscono la macchina su come operare per calcolare la soluzione di un problema» (F. de Paoli - D. Mandrioli, *Fondamenti di informatica*, Milano, 1995, ⁹⁾ e

rilevanza², tanto teorica, quanto pratica³. Essa affronta temi nobili del diritto

comprende, entro i limiti che si vedranno più oltre, anche i materiali preparatori. Come noto, «gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche» (art. 1, § 1, dir. 09/24), ma nulla osta, ricorrendone le condizioni, «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» (art. 8, § 1, dir. 09/24). In tal senso anche, ad es., l'art. 10 TRIPS, l'art. 4, Trattato OMPI/WIPO e l'art. 1, § 1, dir. 91/250 oggi sostituita appunto dalla dir. 09/24; per il diritto interno v. l'art. 1, co. 2, l. n. 633/1941 (nel prosieguo «l. aut.»), comma aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 518/1992 e, successivamente, modificato dall'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 169/1999. Su tutti questi testi si dirà meglio nel prosieguo. La sentenza in epigrafe dimostra, fra l'altro, come fra «le altre eventuali disposizioni giuridiche» è locuzione comprensiva anche di quello che più oltre chiameremo «diritto comune d'autore».

² Occorre prendere atto che *Ceg grande sez.*-5-2012, C-406/10, *Sas Institute Inc. c. World Programming Ltd.*, non ancora edita sulla Raccolta ufficiale e qui annotata, è stata per lo più ignorata nella letteratura domestica – eccezion fatta per A. Geraci, *Copia di un software e violazione del diritto d'autore: la Corte di giustizia sul caso SAS c. WP*, in *Dir. ind.*, V, 2012, 457 s. – 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*, in *GRUR*, VIII, 2012, 773 s.; A. Anderl, *EuGH zur Schutzfähigkeit der Funktionalität, Programmiersprache und Dateiformate von Computerprogrammen*, in *Ecolex*, 2012, 627 s.; G. Spindler, *Grenzen des Softwareschutzes*, in *Computer und Recht*, 2012, 417 s.; T. Heymann, *EuGH: Kein Urheberrechtsschutz für Programmiersprache und Funktionalitäten eines Computerprogramms*, *ivi*, 2012, 431 s., che però ridimensiona l'importanza della decisione; C. Castets-Renard, *Limitations du droit d'auteur européen portant sur les logiciels*, in *Droit de l'immatériel*, LXXXIII, 2012, 6 s.; M. Trézéguet, *Absence de protection des fonctionnalités et du langage de programmation d'un logiciel*, *ivi*, LXXVIII, 2012, 21 s.; L. Costes, *Protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur : les précisions de la CJUE*, *ivi*, LXXXII, 2012, 20 s.; L. Idot, *Protection juridique des programmes d'ordinateur*, in *Europe*, VII, 2012, 284 s. e C. Le Stanc, *Le numérique et le droit des biens*, A, *Logiciels: objet de la protection*, in *Recueil Dalloz*, XXXV, 2012, 2343 s. La decisione in epigrafe è stata anche l'occasione per una riflessione di taglio comparatistico di P. Samuelson, *The Past, Present and Future of Software Copyright Interoperability Rules in the European Union and United States*, in *EIPR*, IV, 2012, 229 s., ove l'arresto è riguardato dal punto di vista dell'interoperabilità. La sentenza è stata pubblicata anche, ma priva di commento in *Dir. aut.*, II, 2012, 261 s. V. anche le riflessioni pubblicate in merito al caso di specie, ma prima che la Corte di Giustizia si esprimesse, da P. Samuelson-T.C. Vinje-W.R. Cornish, *Does Copyright Protection for Programs under the EU Software Directive Extend to Functional Behaviour, Languages and Interfaces?*, in *EIPR*, II, 2012, 158 s. SAS Institute fu al centro di un'altra controversia negli anni '80, che diede adito ad una decisione 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), di cui è traccia, ad es., in S.A. Dunn, *Defining the Scope of Copyright Protection for Computer Software*, in *Stanford L. Rev.*, II, 1986, 512 e passim. Allora il punto focale era la interoperabilità, trattandosi dello sviluppo da parte di S&H, di un programma SAS in grado di funzionare non solo sui computer IBM, ma anche sui Digital Equipment Corporation. In ogni caso, a differenza della fattispecie concreta qui d'interesse, allora «The Court has found as a matter of fact that the expression, and not merely the ideas, of SAS was duplicated» (§ 829).

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*»⁴ nell'era digitale.

Per altro verso, il presente arresto è di notevole interesse pratico, là dove la Corte di Giustizia continua nell'opera di definizione dell'oggetto della tutela autoriale nel campo dei programmi per elaboratore – con particolare riguardo a funzionalità, linguaggio di programmazione e formato dei *file* di dati –, in pari tempo chiarendo 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 di tutela del diritto d'autore – ed estensiva delle norme istitutive di eccezioni ai diritti esclusivi – è agevole prevedere che «*L'arrêt...mécontera sans doute les éditeurs de logiciels*»⁵.

La decisione, inoltre, produrrà benefici per i consumatori, investendo pure la tematica della interoperabilità – questione in cui «*hard fought peace and harmony [...] is not completely assured*»⁶ – se è vero che, come ha dimostrato il caso Microsoft⁷, «*if competitors cannot produce software that is interoperable with industry-leading computer programs, consumers will be deprived of innovative competing*

³ Nello stesso senso, ma con motivazioni diverse da quelle in questa sede lusingate, Andler, EuGH zur Schutzfähigkeit der Funktionalität, Programmiersprache und Dateiformate von Computerprogrammen, cit., 628.

⁴ Cfr. J. Boyle, *The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind*, New Haven-London, 2008, 42 e passim.

⁵ Castets-Renard, *Limitations du droit d'auteur européen portant sur les logiciels*, cit., 6.

⁶ Samuelson, *The Past, Present and Future of Software Copyright Interoperability Rules in the European Union and United States*, cit., 234. Ivi, 229, si qualifica la decisione come «*especially important to watch*» e si conclude col dire che «*The future of interoperability in the European Union will deeply affected by the CJEU's interpretation of the Software Directive in the SAS v WPL case*» (Ivi, 236).

⁷ Trib. I grado CE grande sez. 17-9-2007, T-201/04, *Microsoft Corp. c. Commissione delle Comunità europee*, in Racc., 2007, II-3601. Si tratta di una sentenza oggetto delle riflessioni dei giuristi più attenti, v. ad es. L. Nivarra, *Il diritto d'autore*, in *Manuale di diritto privato europeo*, III, *Impresa Lavoro*, a cura di C. Castronovo - S. Mazzamuto, Milano, 2007, 507; R. Pardolesi-A.Renda, *Kill Bill Vol. 2*, in *Mercato concorrenza regole*, 2007, 575 s.; R. Pardolesi-G. Colangelo, *Microsoft, i giudici europei e l'antitrust di una volta*, in *Foro it.*, IV, 2008, 114 s. e C.E. Mezzetti, *Diritti di proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante: da Magill a Microsoft*, in *Dir. Ind.*, 2008, 246 s.

and/or complementary products»⁸.

Riconoscere l'importanza di una sentenza non equivale a postularne una portata rivoluzionaria⁹. Essa, al contrario, si inserisce senza soluzione di continuità nel solco già tracciato dalla Corte di Lussemburgo nei recenti arresti *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*¹⁰ e *Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*¹¹ e, più in generale, bene incarna lo spirito di un tempo in cui i beni comuni stanno ritrovando dignità e centralità¹². Il nuovo vento si esprime anche nella

⁸ Samuelson-Vinje-Cornish, Does Copyright Protection for Programs under the EU Software Directive Extend to Functional Behaviour, Languages and Interfaces?, cit., 158-159.

⁹ In tal senso anche Le Stanc, Le numérique et le droit des biens, A, Logiciels: objet de la protection, 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».

¹⁰ Ceg. 16-7-2009, C-5/08, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, in Racc., 2009, I-6569. Fra i commenti più notevoli si segnalano L. Marino, Florilège de notions communautaires en droit d'auteur, à partir du droit de reproduction et de l'exception de reproduction provisoire, in *La Semaine Juridique*, 2009, 31 s.; L. Idot, Reproduction d'articles de presse, in *Europe*, 2009, 25 s. e G. Schulze, Schleichende Harmonisierung des urheberrechtlichen Werkbegriffs?, in *GRUR*, 2009, 1019 s.

¹¹ Ceg. 22-12-2010, C-393/09, *Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, in Racc., 2010, I-13971 e, in Italia, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, II, 2011, 508, con nota di M. Bassini, Diritto d'autore e tutelabilità dell'interfaccia grafica utente del software: alcuni importanti rilievi della Corte di giustizia. Si possono ricordare, fra gli altri, anche i commenti di L. Idot, Programmes d'ordinateur et interfaces, in *Europe*, II, 2011, 44 s.; H. Lindhorst, EuGH: Grafische Benutzeroberfläche genießt keinen Urheberrechtsschutz als Computerprogramm, in *GRUR*, 2011, 61 s.; J. Marly, Der Urheberrechtsschutz grafischer Benutzeroberflächen von Computerprogrammen, in *GRUR*, 2011, 204 s. e L.J. Smith, Whether Copyright Protects the Graphic User Interface of a Computer Program: *Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury* (C-393/09), in *Computer and Telecommunications Law Review*, III, 2011, 70 s. Sulla questione della tutela delle interfacce in relazione al problema dell'interoperabilità v., da ultimo, lo studio di S. Weston, Software Interfaces – Stuck in the Middle: The Relationship between the Law and Software Interfaces in Regulating and Encouraging Interoperability, in *IIC*, IV, 2012, 427.

¹² La letteratura sull'argomento non può essere qui certo compendiata, ma v. ad es. L. Nivarra, Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune, in *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»*, in *Riv. crit. dir. priv.*, IV, 2011, 609 s. e C. Hess-E. Ostrom (a cura di), *Understanding Knowledge as a Commons. From Theory to Practice*, Cambridge, 2007, passim e A. Iuliani, Prime riflessioni in tema di beni comuni, in *Europa dir. priv.*, II, 2012, 617 s..

tendenza – di cui è epifania elettiva l'ormai trentennale¹³ movimento *open source*, che non riguarda più solo il *software*¹⁴, ma anche l'*hardware* e i brevetti¹⁵ – a riconoscere, nella *Rangordnung* della costituzione materiale europea, che

¹³ A voler individuare il *dies a quo* di codesta tendenza oramai pervasiva, esso 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, R. Borruso – R.M. Di Giorgi - L. Mattioli - M. Ragona, *L'informatica del diritto*, cit., 46-47.

¹⁴ Per dirla con Corte cost., 26-3-2010, n. 122, in Foro it., 1, X, 2010, 2650, 26-3-2010, n. 122, in Foro it., 1, X, 2010, 2650, «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».

¹⁵ Fra i giuristi, fra i pochissimi che mi sembra abbiano riflettuto sulla novità si segnalano M. Maggiolino-M. Lillà Montagnani, *From Open Source Software to Open Patenting – What's New in the Realm of Openness?*, in IIC, VII, 2011, 804; M.R. Calo, *Open Robotics*, in Maryland Law Review, III, 2011, 1 s. e S. Boettiger-D.L. Burk, *Open Source Patenting*, in Minnesota Legal Studies Research Paper n. 05-7, 2005, disponibile all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=645182. Per 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*, in EDN, 2009, 20; P.P. Grames-T. Redlich-J.P. Wulfsberg, *Open Source Hardware. Wie interactive Wertschöpfung traditionelle Produktionssysteme revolutioniert*, in 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> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.198753>. La letteratura sull'open source software è, invece, oramai sterminata, basti qua ricordare i pregevoli contributi di P. Guarda, *L'open access per la dottrina giuridica e gli open archives: verso un futuro migliore?*, Relazione al seminario «From Information to Knowledge - On Line Access to Legal Information Methodologies, Trends and Perspectives», Firenze, 6 maggio 2011), in Inf. e dir., II, 2012, 227 s.; S. Aliprandi-C. Piana, *Il Free and Open Source software nell'ordinamento italiano: principali problematiche giuridiche*, in Inf. e dir., I, 2012, 79 e T. Jaeger-A. Metzger, *Open Source Software : Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software*², München, 2006, passim.

determinati interessi generali¹⁶ sono poziori rispetto ai diritti esclusivi sui beni immateriali, ai quali sempre meno si attaglia il paradigma proprietario, che scolora da naturale inquadramento tassonomico ad etichetta dal sapore marcatamente posticcio¹⁷. Nelle conclusioni si constaterà, fra l'altro, come le tendenze che si procedono qui ad illustrare trovino conferma anche nella più recente delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di programmi per elaboratore¹⁸.

2.- La sentenza in epigrafe è l'esito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta *ex art. 267 tr. FUE* dalla England and Wales High Court of Justice nell'ambito di una controversia che oppone le società SAS Institute Inc. e World Programming Ltd. (nel prosieguo, rispettivamente, SAS Institute e WPL). Nel caso di specie, SAS Institute aveva esperito

¹⁶ La 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».

¹⁷ Per 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*, in BB, 1991, VII, 432; 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*, in DB, 1994, II, 1505 e G. Ring, *Sub § 90, Allgemeiner Teil. EGBGB*, a cura di T. Heidel et al., in 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*, in Erman Bürgerliches Gesetzbuch¹³, I, §§ 1-758, in AGG, UKlaG, a cura di H.P. Westermann - B. Grunewald - 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».

¹⁸ Ceg grande sez. 3-7-2012, C-128/11, cit., *passim*.

un'azione di contraffazione avverso WPL 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 programmi per elaboratore analitici ed ha creato il c.d. sistema SAS, un insieme integrato di programmi 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*¹⁹ più adatti per il trattamento dei loro dati.

Onde sfruttare la domanda potenziale di *software* alternativi in grado di eseguire applicazioni scritte in detto linguaggio, WPL ha creato il *World Programming System* (nel prosieguo, WPS), in grado di emulare molte delle funzionalità dei moduli SAS, in modo tale da garantire che i medesimi *input* generino i medesimi *output*²⁰, dimodoché gli utenti del sistema SAS possano utilizzare nel WPS i medesimi *scripts* già sviluppati per essere impiegati nel primo. A ben guardare, la decisione annotata appare così «*drastisch, weil sie Urheberrecht selbst dann versagt, wenn der vollständige Funktionsumfang eines Programms identisch reproduziert wird*»²¹. E, in effetti, numerosi elementi del

¹⁹ Lo 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 può essere 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.

²⁰ Come chiarito da R. Borruso - R.M. Di Giorgi - L. Mattioli - M. Ragona, *L'informatica del diritto*, cit., 36-37, «con il termine input (letteralmente dall'inglese «messa dentro») si vuole intendere l'immissione dei dati nel computer da parte dell'utente attraverso gli strumenti di input. Con il termine output (letteralmente dall'inglese «messa fuori») si vuole intendere 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.

²¹ Heymann, EuGH: Kein Urheberrechtsschutz für Programmiersprache und Funktionen eines Computerprogramms, cit., 435, che, però, come si vedrà infra, tende a sminuire grandemente la portata dell'arresto.

nuovo software sono pressoché identici a quelli del vecchio, ma – ciò che sembra essere dirimente – non è stato dimostrato in sede di merito che WPL, per far ciò, 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 (§ 25)²².

Sebbene sia normalmente riconosciuta tutela ad entrambi²³, la distinzione fra codice oggetto e codice sorgente resta fondamentale. Come rilevato in dottrina e come risulta dalle Conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa in esame, il codice sorgente è scritto in linguaggio di programmazione ad alto livello di astrazione (FORTRAN, C++, Pascal, ecc.)²⁴ 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 materialmente istruzioni all'elaboratore. In questa ultima forma il programma comunica con il computer ed è generalmente arduo derivare da esso le istruzioni impartite dal programmatore²⁵.

²² 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».

²³ Così, ad es., Trib. Bologna, 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, ovverosia 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»).

²⁴ Nel caso di specie, il WPS fu realizzato prima nel 2003 in linguaggio Java, poi nel 2005 in C++ (EWHC, Chancery Division, 28-7-2010, cit., § 67).

²⁵ Così 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. Negli stessi termini v. le Conclusioni dell'Avvocato Generale Y. Bot nel caso SAS (presentate il 29-11-2011), e segnatamente la nt. 10. Sull'importanza del codice sorgente v. P. Sammarco, *I nuovi contratti dell'informatica. Sistema e prassi*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da F. Galgano, XLI, Padova, 2006, 304-305.

Come ricordato di recente dalla Corte costituzionale²⁶, 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 l'interoperabilità o integrazione con altri programmi. Per tali ragioni, nei tradizionali modelli contrattuali di concessione in uso del *software* – non, quindi, nel caso di licenza *open source*²⁷ – non è consentito all'utente di ottenere la disponibilità del codice sorgente.

Attenta dottrina osserva che la previsione della tutelabilità del codice sorgente introduce una importante deroga a un principio generale delle opere dell'ingegno: quello secondo il quale l'opera deve necessariamente potersi «percepire» all'esterno, in modo da garantire una comunicazione diretta tra autore e fruitore²⁸.

La particolarità del caso è che lo sviluppo del WPS si è avuto non mediante un procedimento di *reverse engineering*, con decompilazione²⁹ e

²⁶ Corte cost. 26-3-2010, n. 122, cit., 2650.

²⁷ Osserva la Corte cost. 26-3-2010, n. 122, cit., 2650 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, quindi, 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.

²⁸ Così Musti, I contratti a oggetto informatico, cit., 140, che rinvia, per il principio generale, al monumentale P. Greco-P. Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno², Torino, 1974, 40 s.

²⁹ La decompilazione 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'autore², Milano, 2005, 57, nt. 232, decompilazione e reverse engineering non possono essere considerati stricto sensu sinonimi, dacché 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. e, in giurisprudenza, Trib. Roma, ord. 24-9-2008, in AIDA 78

conseguente indebita appropriazione e duplicazione del codice sorgente, sebbene con la prolungata osservazione e lo studio dei meccanismi di funzionamento del sistema SAS. Non si tratta solo di comprendere quali limiti alla libera concorrenza possano tollerarsi in virtù della titolarità di diritti d'autore su programmi per elaboratore, ma anche di individuare un punto di bilanciamento fra diritto d'autore e diffusione del sapere.

Il punto cruciale concerne la realizzazione di un programma per elaboratore quasi identico – 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, ma gli addebiti mossi da SAS Institute a WPL sono più articolati e possono essere ricondotti alla pubblicazione di manuali di istruzione del WPS in violazione dei diritti d'autore su quelli del sistema 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 sistema SAS in violazione dei termini della corrispondente licenza e dei relativi contratti, nonché dei diritti d'autore su tale versione (§ 27).

3.- La prima questione concerne l'interpretazione dell'art. 1, § 2, dir. 91/250 e in particolare se esso debba essere interpretato 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 sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva (§ 29).

Per inquadrare correttamente la *Kernfrage*³⁰, occorre, con la sintesi imposta dalla sede, richiamare i principi concernenti idea ed espressione nel diritto d'autore, espressione della 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.

2010, 2011, 747.

³⁰ Anderl, EuGH zur Schutzfähigkeit der Funktionalität, Programmiersprache und Dateiformate von Computerprogrammen, cit., 628.

È principio autoriale consolidato – e sul punto vi è uniformità nella dottrina³¹ e giurisprudenza³² dominanti – che il diritto d'autore non tuteli 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)³³. Come ha statuito la Cassazione in un recente arresto, ad es., «da 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»³⁴. Ciò non trova contraddizione nella legge e nella direttiva là dove prescrivono che i programmi per elaboratore sono tutelati «in qualsiasi forma di espressione» (art. 1, § 2, dir. 91/250 e art. 2, n. 8 l. aut.): si tratta di

³¹ Per la dottrina tedesca v. Anderl, EuGH zur Schutzfähigkeit der Funktionalität, Programmiersprache und Dateiformate von Computerprogrammen, 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».

³² In giurisprudenza v., da ultimo, Trib. Bologna, 24-10-2010, inedita, ma anche 27-10-2005, n. 20925, in 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, in AIDA 2000, 2001, 714 s., ove si è negata tutela ad una mera idea di programma televisivo.

³³ La prima è data dal modo personale e particolare dell'autore di sviluppare le idee, la seconda dall'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 industriale³, Milano, 1960, 699 e passim, ma anche di M. Are, L'oggetto del diritto d'autore, Milano, 1963, 152, che però preferisce parlare di forma immediatamente percepibile per mezzo dei sensi). In giurisprudenza v., ad es., Trib. Milano, 11-6-2001, in Dir. aut., II, 2002, 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».

³⁴ Cass. 28-11-2011, n. 25173, in Foro it., 1, I, 2012, 74 s. V. anche Trib. Bologna 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». Abbiamo ritenuto di non affrontare in questa sede il tema dell'originalità dei programmi per elaboratore – su cui si concentra, con riferimento alla sentenza annotata, Castets-Renard, Limitations du droit d'auteur européen portant sur les logiciels, cit., 6 e passim – ma com'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, in Diritto industriale, a cura di N. Abriani-G. Cottino-M. Ricolfi, II, in Tratt. Cottino, Padova, 2001, 366).

una locuzione che – come chiarito già nel caso Infopaq³⁵ - va interpretata restrittivamente, di talché sono da considerarsi tutelate solo «le forme di espressione e i lavori preparatori di progettazione atti a concludersi, rispettivamente, con la riproduzione o la realizzazione ulteriore di tali programmi»³⁶. D'altronde, come ribadisce la Corte di Giustizia nel caso oggetto della nostra attenzione, «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» (§ 41)³⁷.

Come anticipato, quindi, il principio vale anche per quel diritto «speciale» d'autore che tutela i programmi per elaboratore³⁸, avendo in detto campo ricevuto consacrazione positiva in più di un testo internazionale³⁹, europeo⁴⁰

³⁵ Ceg. 16-7-2009, C-5/08, cit., § 32.

³⁶ Ceg. 16-7-2009, C-5/08, cit., § 36.

³⁷ La scelta di tutelare i programmi per elaboratore in via autoriale e non brevettuale è all'origine di fiumi di inchiostro ed è dai più criticata, ma sembra ormai consolidata, dopo le chiare opzioni di cui all'art. 52, Convenzione sul brevetto europeo (nota come Convenzione di Monaco perché ivi firmata il 5 ottobre 1973 e ratificata con l. n. 260/1978), come ribadite da ultimo all'art. 45, d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale, c.p.i.) a favore di un diritto d'autore dei programmi per elaboratore. È un dato di fatto incontrovertibile, però, 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'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). V., da ultimo, E. Arezzo, Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore. Profili e critica di una dicotomia normativa, Milano, 2012 e R. Onslow, Software Patents: A New Approach, in EIPR, X, 2012, 710 s. Sulla Convenzione di Monaco, per alcune osservazioni aggiornate alle problematiche attuali v. il pregevole contributo di L.L. Briceño Moraia, Recenti sviluppi in tema di brevetto dell'Unione Europea, in Riv. dir. ind., 2011, I, 21 s., ma anche i più risalenti e approfonditi contributi di R. e M. Singer, Il brevetto europeo, trad. it. a cura di F. Benussi, Torino, 1993 e M. Ammendola, La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Milano, 1981.H.-P. Kunz Hallstein, La Convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti d'invenzione europei, in Riv. dir. civ., V, 1977, 569 s.

³⁸ Per la precisione, come ricorda R. Romano, Imprinting proprietario nella tutela della creazione intellettuale e concorrenza tra prodotti innovativi, in Riv. dir. civ., VI, 2008, 665, commentando l'art.9 § 2 dell'accordo 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 e poi estesa a tutte le opere».

³⁹ V. l'art. 8, § 2, TRIPs, là dove tien fermo che «La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matemati-

e interno⁴¹, nonché in una giurisprudenza pressoché corale⁴².

Quanto alle speculazioni teoriche, si potrebbe pensare che, poiché si tratta di applicazione di un principio generale, valido per tutto il diritto d'autore, le esplicite previsioni sommariamente qui ricordate costituirebbero un pleonasma denotante la difficoltà di distinguere con sufficiente nitore, nel caso del *software*, la carica ideativa della creazione dalla sua forma espressiva. Alcune voci critiche, poi, hanno rilevato come i principi testé evocati siano

ci in quanto tali». Restando ai testi internazionali più rilevanti, una menzione merita anche l'art. 2 del Trattato OMPI/WIPO – recentemente entrato in vigore anche per l'Unione europea – 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».

⁴⁰ Particolarmente esplicita è la prop. dir. 91/250, là dove statuisce che «La tutela offerta dal diritto di autore non conferisce monopoli che ostacolino 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). Il quattordicesimo considerando della dir. 91/250 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). Criticano la metafora R. Ristuccia-V. Zeno Zencovich, Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d.lgs. 518/1992. Con 65 decisioni di giudici italiani², Padova, 1993, 7, che notano come essa non trovi traccia nella versione definitiva della direttiva, neanche fra i considerando.

⁴¹ 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 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».

⁴² Quanto alla giurisprudenza europea, prima della decisione che qui si annota, v. già Ceg. 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 14-03-2007, in Dir. internet, V, 2007, 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 carpisce l'idea posta alla base di un software, di scrivere programmi simili, variando le procedure di sviluppo dello stesso». V. anche Trib. Roma, 20-12-1993, in Dir. informaz. e informatica, 1994, 365 e Pret. Torino, 10-2-1993, ivi, 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».

insuscettibili 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 ideativo⁴³. 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 espressione⁴⁴.

A mio avviso, è cruciale rilevare che le mentovate impostazioni critiche, sminuendo il principio della dicotomia fra idea ed espressione – col corollario necessario della tutela del solo primo termine della relazione – recano con sé il rischio di un'incontrollabile estensione dell'area dei beni immateriali suscettibili di appropriazione, in contrasto con la natura dei diritti di proprietà intellettuale⁴⁵ e col loro fondamento, oltretutto con le tendenze *open source-oriented* che connotano l'attuale *milieu* autoriale.

L'affermazione dell'esistenza di un principio generale non importa la postulazione di una sua natura rigidamente inderogabile. Proprio in quest'ottica va considerata la tutelabilità del codice sorgente, il quale non potrebbe essere considerato pacificamente «espressione», alla luce dei principi autoriali consolidati. *Nulla quaestio*, 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 Berna⁴⁶.

L'art. 1 § 2, dir. 91/250, sebbene, a differenza del TRIPs, taccia sul punto della tutelabilità del codice sorgente, va interpretato nel senso di considerare

⁴³ Così G. Ghidini, I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore, in *Giur. comm.*, 1984, 270 s.

⁴⁴ G. Floridia, La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali, in *Dir. informaz. e informatica*, 1989, 89 s.

⁴⁵ *Cfr., ex plurimis*, J. Hughes, Copyright and Incomplete Historiographies: Of Piracy, Propertization, and Thomas Jefferson, in *S. Cal. L. Rev.*, 2006, 993 s. e T. Lawson-Remer, Values Under Siege: NAFTA, GATS, and the Propertization of Resources, in *N.Y. Envtl. L.J.*, II, 2006, 481 s.

⁴⁶ Sulla Convenzione di Berna, per gli aspetti che più qui interessano, v. W.R. Cornish, Computer Program Copyright and the Berne Convention, in *A Handbook of European Software Law*, a cura di M.B. Lehmann-C. Tapper, I, Oxford, 1993, 183 s. e A.M. Dixon-M.F. Hansen, The Berne Convention Enters the Digital Age, in *EIPR*, XI, 1996, 604.

quest'ultimo come rientrante nell'oggetto del diritto d'autore sui programmi per elaboratore. Ciò è quanto ha chiarito la Corte di Giustizia in materia di interfaccia grafica utente (*graphical user interface*, anche nota come GUI)⁴⁷, in una decisione rilevantissima, non foss'altro che per la straordinaria rilevanza del tema, posto che «*the computer interface is the most important part of any computer systems*»⁴⁸.

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)⁴⁹. Le idee dimostrano una forza tale da attrarre a sé anche ciò che a rigore sarebbe «espressione», che quindi pure diviene inappropriabile.

Va accolta con favore, pertanto, quella che mi sembra la vera *ratio decidendi* della sentenza annotata, incastonata nel passaggio in cui la Corte di Lussemburgo, in convinto accoglimento delle osservazioni dell'Avvocato Generale (§ 57), dichiara che «ammettere che la funzionalità di un

⁴⁷ Il riferimento è, chiaramente, a Ceg. 22-12-2010, C-393/09, cit., passim. 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 differenza 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).

⁴⁸ W.O. Galitz, *The Essential Guide to User Interface Design. An Introduction to GUI Design Principles and Techniques*³, Indianapolis, 2007, 1. Cfr., *amplius*, A. van Rooijen, *The Software Interface between Copyright and Competition Law. A Legal Analysis of Interoperability in Computer Programs*, Alphen aan den Rijn, 2010.

⁴⁹ La 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).

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» (§ 40), statuizione tanto più importante, ove si ponga mente a quanto la Corte sia restia ad affermazioni di principio⁵⁰.

La decisione in commento, come ho anticipato, s'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. In particolare, la Corte, nel caso BSA c. Ministerstvo kultyry, 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» (§ 41-42).

Nella sentenza in epigrafe 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 detrimento, tra l'altro, del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.

Nel caso SAS Institute/WPL viene quindi chiarito il fondamento dell'esclusione dalla tutela e viene esteso a tutte le funzionalità di un

⁵⁰ A tal proposito, Castets-Renard, *Limitations du droit d'auteur européen portant sur les logiciels*, cit., 9 rileva che «Cette affirmation très générale n'était pas nécessaire, aussi n'est-elle certainement pas innocente» e la interpreta 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 e in particolare ai brevetti sulle computer-implemented inventions (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, in *Riv. dir. ind.*, IV-V, 2009, 233 s.

programma per elaboratore, nonché – ma «*sans grand luxe de motivation*»⁵¹ – al linguaggio di programmazione⁵² e al formato dei *file*⁵³ 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 forma di espressione di un programma per elaboratore (§ 39).

Se tutto ciò è vero, bisogna però precisare che l'art. 4, lett. a), dir. 91/250 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, quando non identico. Nel caso di specie, però, WPL 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 WPL 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.

Infine, 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

⁵¹ Le Stanc, *Logiciels: objet de la protection*, cit., 2344. L'assenza di un'argomentazione specifica sul punto dipende, a mio sommesso 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.

⁵² Il 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. V., più ampiamente, R. Borruso - S. Russo - C. Tiberi, *L'informatica per il giurista. Dal BIT ad Internet*³, Milano, 2009, 175 s.

⁵³ Il 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. R. Borruso- S. Russo-C. Tiberi, *L'informatica per il giurista*, cit., 25 s.

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. 01/29), ma oltre alle condizioni in seno ad esso previste, andrà sempre tenuto conto dei limiti imposti dai principi propri del diritto «speciale» d'autore (dir. 91/250 e, oggi, dir. 09/24), valendo sempre che *lex specialis derogat generalis*⁵⁴. Il passaggio è inoltre superfluo, essendo la tutela autoriale «generale» già consentita dall'art. 9 § 1, dir. 91/25055.

5.- Se quello già sin qui lumeggiato sembra costituire il cuore della decisione annotata, non si può negare la portata euristica delle restanti due questioni affrontate dalla Corte. La prima di queste concerne l'art. 5, § 3, dir. 91/250, in forza 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 funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.

La *Chancery Division* 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 elaboratore possa, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sul suddetto programma, osservarne, studiarne o sperimentarne il funzionamento onde determinare le idee e i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di tale programma, allorché effettua operazioni coperte dalla licenza in questione con un fine che va oltre l'ambito definito da quest'ultima (§ 47)⁵⁶.

⁵⁴ Con riferimento alla estensione di regole «speciali» con particolare riferimento al diritto d'autore e alla nozione di originalità v. le acute osservazioni di Castets-Renard, *Limitations du droit d'auteur européen portant sur les logiciels*, 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 logiciels».

⁵⁵ È utile riportare il tenore letterale dell'art. 9, § 1, dir. 91/250: «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. Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all'articolo 6 o alle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 è nulla».

⁵⁶ Sulle principali sfide dell'informatica al diritto dei contratti la letteratura è vastissima.

Nel caso di specie, si trattava di una licenza *click-through*⁵⁷, 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 «scopi diversi dalla produzione» (§ 48)⁵⁸, mentre è accertato che WPL abbia 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.

Anche per la soluzione della tratteggiata questione, la Corte di Giustizia sviluppa un ragionamento che parte dalla dicotomia idea-espressione.

Il fondamento dell'eccezione – che ne giustifica la natura imperativa⁵⁹ –

V., ad es., R. Clarizia, Il contratto informatico, in *Manuale di diritto privato europeo*, II, Proprietà-Obbligazioni- Contratti, a cura di C. Castronovo - S. Mazzamuto, Milano, 2007, 386 s. e M. Farina, I contratti del software, Torino, 2011, passim. In giurisprudenza, si segnala la recentissima Ceg 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?, in *European Law Reporter*, 2012, 21 s. e J. Schneider-G. Spindler, Der Kampf um die gebrauchte Software - Revolution im Urheberrecht?, in *Computer und Recht*, 2012, 489 s.

⁵⁷ Il 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 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 in epigrafe). Nella versione italiana della sentenza qui annotata si parla di licenza «cliccabile», ma si consiglia di ricorrere alla dizione inglese, onde evitare confusione fra fenomeni affini, oltreché 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 cfr., da ultimo, P. Burgstaller - D. Koxeder, *Shrink-wrap und click-wrap Agreements*, in *Ecolex*, IV, 2012, 325 ss.

⁵⁸ 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; nelle versioni 4.1.(a) e 4.1.(b) mancavano le parole fra parentesi quadre).

⁵⁹ In tal senso va interpretato l'art. 9, § 1 dir. 91/250, che va letto in combinato disposto

è, giustappunto, la illiceità della costituzione di monopoli sulle idee⁶⁰. A mente dell'art. 9, § 1 dir. 91/250, infatti, «Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all'articolo 6 o alle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 è nulla»⁶¹. La disposizione – che solo impropriamente può essere considerata eccezionale – nella parte che qui interessa, non vincola la possibilità di «estrarre» idee e principi solo ad alcuni fini e questo è un classico caso 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.

Il diciottesimo *considerando* della dir. 91/250 vieta, come noto, 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 sul programma stesso. L'Avvocato Generale ne propone una interpretazione estensiva⁶² che viene con

col diciottesimo considerando della medesima direttiva, su cui mi soffermerò nell'immediato prosieguo.

⁶⁰ Ci sembra che vada interpretata in tal senso l'affermazione di Ceg grande sez. 2-5-2012, C-406/10, cit., §§ 51-52, per cui «l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 mira a garantire che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore non siano protetti dal titolare del diritto d'autore mediante un contratto di licenza. 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».

⁶¹ Il fondamento dell'eccezione qui individuato 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, questi sì, dominicale sul *corpus mechanicum*.

⁶² La tendenza all'interpretazione estensiva delle norme istitutive di deroghe ed eccezioni ai diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore trova conferma nella recentissima Ceg 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

convinzione fatta propria dalla Corte, ovvero che 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, lett. a) e b), dir. 91/250*, 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 principî alla base del programma.

L'autonomia privata incontra, quindi, stringenti limiti imposti dalla necessità – a tutela di interessi generali – di evitare che possano essere monopolizzate le idee. Il limite è alquanto penetrante, ove si ponga mente alla circostanza per cui al titolare del diritto non è inibito solo di vietare *tout court* le dette operazioni, ma anche di consentirle solo se poste in essere esclusivamente per determinati scopi (quelli diversi dalla produzione).

Certo, non si può trascurare la condizione posta in *exipit* dal ricordato diciottesimo *considerando*: le operazioni che la licenza gli 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.

Se si trattasse di decompilazione, non sembra superabile in via ermeneutica la chiara lettera dell'art. 6, § 2, lett. c), dir. 91/250, per cui le informazioni ottenute tramite la pratica di *reverse engineering*⁶³ 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 non può essere che una: «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

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».

⁶³ Oltre alle considerazioni a suo tempo esposte, cfr., in prospettiva di analisi economica del diritto, P. Samuelson - S. Scotchmer, *The Law & Economics of Reverse Engineering*, in *Yale L. J.*, CXI, 2002, 1575 s.

studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurne la funzionalità in un secondo programma» (§ 61).

5.- La terza questione concerne quello che abbiamo chiamato diritto «comune» d'autore, cioè la dir. 01/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e segnatamente l'art. 2, lett. a). Essa è all'apparenza di minor momento, risultando, al contrario, particolarmente interessante, specie là dove la soluzione approntata dalla Corte di Giustizia sembra porsi in contraddizione con alcuni dei principi consolidati ribaditi nella medesima sede con riguardo ai punti già trattati.

La Corte britannica chiede, in sostanza, se la disposizione in esame debba essere interpretata 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 costituisce una violazione di tale diritto su quest'ultimo manuale.

Il presupposto è che il manuale d'uso del programma per elaboratore di SAS Institute è un'opera letteraria tutelata ai sensi della dir. 01/29⁶⁴.

Il principio, già affermato nel caso Infopaq⁶⁵, è che anche le singole parti di un'opera possono in astratto beneficiare di una tutela autoriale, ma solo qualora contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa. Applicato alla materia dei programmi per elaboratore, il principio importa che le parole chiave, la sintassi, i comandi e le combinazioni di comandi, le opzioni, i valori di *default* e le iterazioni, essendo composti da parole, cifre o concetti matematici – considerati isolatamente – non sono, in quanto tali, una creazione intellettuale dell'autore di tale programma.

Sul punto, il giudice di Lussemburgo chiarisce che è compito del giudice del rinvio accertare se la riproduzione dei ricordati elementi costituisca o meno una riproduzione dell'espressione della creazione intellettuale propria

64 Ceg grande sez. 2-5-2012, C-406/10, cit., § 64 rinvia sul punto a EWHC, Chancery Division, 28-7-2010, cit., § 64, ove si legge che «There is no dispute that each of the SAS Manuals is an original literary work in which copyright subsists. Nor is there any dispute that the creation of each of the SAS Manuals involved substantial skill, judgement and labour on the part of SAS Institute's employees».

⁶⁵ Ceg. 16-7-2009, C-5/08, cit., § 39.

dell'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore di cui trattasi nel procedimento principale. La Corte si limita, quindi, a precisare che – ed è questo forse l'unico frammento di novità in seno alla risoluzione della questione in esame – «che si tratti della creazione di un secondo programma o del manuale d'uso di quest'ultimo programma, l'esame, alla luce della direttiva 2001/29, della riproduzione di tali elementi del manuale d'uso di un programma per elaboratore deve essere lo stesso» (§ 69).

Ora, se è incontestabile che creare un manuale copiandone uno su cui terzi vantano diritti esclusivi costituisca una violazione del diritto d'autore su detto manuale, non altrettanto può dirsi per la condotta di chi, anche sfruttando le informazioni contenute in un manuale, crei un programma per elaboratore con funzionalità simili a quello cui si riferisce il primo manuale.

Il diritto «speciale» d'autore non tutela i manuali d'uso, come si inferisce dalla lettura della prop. dir. 91/250, là dove si prescrive che «I materiali quali i manuali d'uso [...] non saranno considerati parti o manifestazioni del programma, tranne se in essi siano riprodotte parti sostanziali del programma stesso; in tal caso, quegli estratti del programma saranno tutelati dal diritto di autore sul programma, indipendentemente da eventuali diritti che possano sussistere sul materiale o altra documentazione» (art. 1, co. 4). La motivazione dell'esclusione – e il silenzio del testo definitivo ne fornisce conferma – è tratta dalla disciplina della tutela del materiale preparatorio: esso non è tutelato perché qualificato quando «di natura tale da non portare alla creazione di un programma» (§ 1.1, prop. dir. 91/250), ivi precisando che «tale materiale, anche se non protetto in quanto parte di un programma per elaboratore, può pur nondimeno essere tutelato tramite il diritto d'autore o con altri mezzi».

Ora, che nel manuale SAS della *learning edition* fossero riprodotte «parti sostanziali del programma» o che esso abbia natura tale da portare alla creazione di un programma è stato positivamente escluso dal High Court of Justice, là dove ha accertato che «*The SAS Manuals do not contain information about the internal behaviour of the SAS System. Thus they do not give any information about the internal file formats used by the SAS System, the intermediate language used to compile DATA Steps, the SAS object code which the SAS System uses when executing SAS application programs, or the statement structures which result from parsing the PROC step.*» (§ 60, enfasi aggiunta). Che le informazioni

contenute nel manuale fossero insufficienti è, per inciso, dimostrato dalla circostanza che, come provato nel giudizio di merito, i tecnici di WPL hanno dovuto studiare, osservare e sperimentare il funzionamento di SAS per poter creare, prescindendo dal suo codice sorgente, il WPS⁶⁶.

Esclusa la tutela in via di diritto speciale d'autore, ci si può interrogare sui limiti della tutela offerta dal diritto autoriale comune a un manuale d'uso. Ammesso che sfruttare quest'opera per creare un'altro manuale uguale configuri una violazione del diritto «comune» d'autore, costituisce uno spericolato salto logico e ontologico postulare che la creazione di un programma per elaboratore simile a quello descritto in un manuale possa costituire violazione dei diritti d'autore su detta opera. Così, se in un romanzo si descrivesse con dovizia di particolari il comportamento esterno di una avveniristica invenzione mai brevettata e il lettore, ispirato da ciò, dopo lungo sperimentare, procedesse alla registrazione presso il competente ufficio brevetti, dovremmo attenderci – applicando i principi espressi dalla Corte di Lussemburgo nel passaggio qui criticato – che l'inventore si vedrebbe contestare la propria privativa industrialistica da parte del fantasioso scrittore, brandente all'uopo il proprio diritto d'autore sul romanzo.

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 profondità⁶⁷. 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»⁶⁸. È certo, in ogni caso,

⁶⁶ Peralto, sebbene il giudice britannico finisca per ritenere che il manuale WPS costituisca violazione del copyright sul manuale SAS, premette che «WPL's manual writers did not copy directly from the SAS Manuals in the sense of having one of the SAS Manuals open in front of them when writing the WPS Manual and intentionally either transcribing or paraphrasing the wording» (EWHC, Chancery Division, 28-7-2010, cit., § 148).

⁶⁷ In 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. A. Geraci, *Copia di un software*, cit., 459.

⁶⁸ *Ibidem*. In effetti, non è peregrino affermare che i programmatori di open source software, i quali sovente hanno lo scopo di emulare le funzionalità di un programma esistente (si

che l'autonomia privata, allorquando 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.

La Commissione, nella recente comunicazione su «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale»⁶⁹, 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».

Se così è, i diritti sui beni immateriali rischiano di diventare un «*grand champ de batailles*»⁷⁰ com'è stato per il diritto di proprietà secondo Tocqueville e per essi si potrebbe prospettare, per qualcuno è già un atto, una nuova *enclosure*⁷¹. L'interprete ha, quindi, l'oneroso compito di scongiurare il rischio che gli interessi generali riconducibili, ancor prima che ai consumatori, ai cittadini della società dell'informazione⁷² siano schiacciati dal peso di

pensi ad Open Office rispetto a Microsoft Word), correranno meno rischi di infrangere le norme sul diritto d'autore. Commentando il caso SAS Institute v. WPL in attesa della sentenza della Corte di Giustizia, Samuelson-Vinje-Cornish, Does Copyright Protection for Programs under the EU Software Directive Extend to Functional Behaviour, Languages and Interfaces?, cit., 174, concludevano con l'avvertire che, nel caso in cui la Corte di Lussemburgo avesse concluso a favore della tutelabilità delle funzionalità, del linguaggio di programmazione e del formato dei file di dati, «Open source programming may be especially hard-hit as this often aims to emulate the functionality of existing programs».

⁶⁹ COM(2011) 287 definitivo, § 4.

⁷⁰ A.H.C. de Clérel de Tocqueville, Souvenirs (1850-1851), in Œuvres complètes, XII, Paris, 1976, 1ère 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, in La bioéthique au pluriel. L'homme et le risque biomédical, a cura di G. Huber-C. Bik, Paris, 1996, 3).

⁷¹ Per la nozione di «second enclosure movement», v. J. Boyle, The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain, in Law & Contemp. Probs., 2003, 33 s.; Id., The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind, cit., 45 e G. Resta, Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, Torino, 2010, 558 e passim.

⁷² Nella società dell'informazione, come nota D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society³, New York, 1999, XVIII, la tecnologia è «the strategic resource and lever of social change in society». 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-J. Moses, Cambridge, 1976, 500.

paradigmi inappropriati e ingombranti.

Occorre però dire, concludendo, che dalla decisione annotata e dalle altre evocate emerge comunque 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*⁷³, 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 primariamente con la concorrenza⁷⁴ e la libera circolazione del sapere, la c.d. proprietà intellettuale sempre più spesso soccombe. Mutuando Flaiano, insomma, la situazione è grave, ma non è

⁷³ Ceg 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 Corporation, della seconda Oracle America Inc.

⁷⁴ Nel caso *SAS Institute c. WPL* 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. L. Nivarra, La proprietà Europea tra controriforma e «rivoluzione passiva», in *Europa dir. priv.*, III, 2011, 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, allorquando collide con gli interessi espressi dal principio concorrenziale, tende a soccombere. Ivi, 624 si conclude col dire che «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. Per altro verso, le limitazioni alle quali essa, come si è visto, soggiace, sono funzionali ad un disegno politico mosso dall'obiettivo di instaurare la concorrenza totale». In merito al caso di specie, avvertono dei pericoli che avrebbe corso la concorrenza ove la Corte non si fosse pronunciata nel senso di negare tutela a funzionalità, linguaggio di programmazione e formato dei file di dati Samuelson-Vinje-Cornish, *Does Copyright Protection for Programs under the EU Software Directive Extend to Functional Behaviour, Languages and Interfaces?*, cit., 158, là dove si rileva che «competition and innovation in the software industry in the EU will be seriously undermined if the Court of Justice of the European Union in *SAS Institute, Inc. v. World Programming Ltd.* holds that copyright protection for computer programs extends to the functional behaviour of computer programs, to programming languages, and to data formats and data interfaces essential for achieving interoperability».

seria⁷⁵.

⁷⁵ E. Flaiano, *Diario notturno*¹¹, Milano, 1994, 65.