

Giustino Fumagalli

**LA TUTELA DEL SOFTWARE
NELL'UNIONE EUROPEA**

Brevetto e diritto d'autore

II Edizione

Le Guide di
diritto *d'autore.it*
Associazione per la difesa del diritto di autore

MILANO – NYBERG EDIZIONI – 2005

ISBN 88 901114 9 6

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARRE IL CONTRASSEGNO DELLA
SIAE

© Copyright 2005 Nyberg S.r.l. - Milano

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia Copy & Photo S.r.l., via Caruso 2, 20133 Milano

INDICE SOMMARIO

Prefazione alla seconda edizione V

Prefazione alla prima edizione VII

Capitolo 1. La difficile individuazione di una tutela giuridica del software

- § 1. La tutela giuridica del software e gli interessi economici in gioco 1
- 1.1 L'importanza economica del software come prodotto industriale e commerciale 1
- 1.2 Una tutela normativa a protezione degli investimenti nel software..... 3
- § 2. La definizione giuridica di software e la sua protezione attraverso il diritto d'autore 8
- 2.1 La difficoltà di definire i programmi per elaboratore: l'estensione della definizione al materiale preparatorio 8
- 2.2 La particolarità del software, un'opera "letteraria" che prevede diverse forme: il codice sorgente e il codice oggetto 11
- 2.3 Il difficile accostamento del software all'opera letteraria. Il ricorso alla tutela del diritto autore..... 17
- § 3. Il quadro normativo internazionale..... 23
- 3.1 Il complesso quadro normativo internazionale: le convenzioni e i trattati internazionali..... 23
- 3.2 La Convenzione del 1886 che istituisce l'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche 27
- 3.3 Il World Intellectual Property Organization (WIPO/OMPI), i suoi compiti e i trattati realizzati nel suo ambito 29
- 3.4 Gli accordi GATT/TRIPs, sottoscritti a Marrakech il 15 aprile 1994, riguardanti gli aspetti della Proprietà Intellettuale nel commercio internazionale 33

3.5 La normativa Europea, tra la Direttiva Comunitaria 91/250/CEE di inquadramento del software nel diritto d'autore, la Convenzione sul Brevetto Europeo e la futura Direttiva Comunitaria per la brevettabilità del software.....39

Capitolo 2. La tutela giuridica del software nell'Unione Europea attraverso il diritto d'autore

§ 1. L'armonizzazione della tutela normativa del software nell'Unione Europea: la Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.....43

1.1 L'analisi della Direttiva comunitaria 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore43

1.2 Una importante limitazione al diritto di esclusiva: "il reverse engineering" per la interoperabilità tra programmi per elaboratore56

1.3 La valutazione della Commissione sul Recepimento della Direttiva 91/250/CEE nei paesi della Unione Europea.....59

§ 2. Il D.Lgs. 518 del 29 dicembre 1992 di recepimento della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.....65

2.1 Le integrazioni effettuate con il D.Lgs. 518/92, alla legge sul diritto d'autore del 22 aprile 1941 n. 633.....65

2.2 La titolarità dei programmi per elaboratore in Italia.....68

2.3 Il Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore istituito presso la S.I.A.E. dal D.Lgs. 518/92....73

Capitolo 3. L'evoluzione della tutela del software: dal diritto d'autore al brevetto

§ 1. La necessità di una forma diversa di tutela giuridica e l'attuale divieto di brevettabilità del software "in quanto tale"78

1.1 L'insufficiente tutela del software attraverso il solo diritto d'autore: il necessario coordinamento tra "forma" e "contenuto" per una doppia protezione giuridica78

1.2 Il divieto di brevettabilità del software "in quanto tale": l'art. 52 dell'European Patent Convention.....83

1.3 La giurisprudenza statunitense e la sua evoluzione interpretativa: dal divieto alla libera brevettabilità del software.....	91
§ 2. L'atteggiamento delle istituzioni comunitarie in merito alla brevettabilità del software. Le contrastanti opinioni in merito alla sua utilità anche alla luce degli impatti economici sull'industria informatica europea.....	97
2.1 Le molteplici interpretazioni in merito alle conseguenze economiche determinate dall'introduzione del brevetto sul software.....	97
2.2 Il complesso impegno normativo delle istituzioni Comunitarie ai fini della brevettabilità del software.....	107
2.3 La dimensione globale del mercato dei programmi per elaboratore pone il problema di una armonizzazione normativa internazionale.....	112
§ 3. L'iniziativa comunitaria volta ad armonizzare le legislazioni dell'Unione Europea in materia di brevetti. Il caso specifico della brevettabilità del software	117
3.1 Il software nel contesto del Brevetto Comunitario	117
3.2 La proposta di Direttiva Comunitaria relativa alla "brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici", presentata dalla Commissione il 20 febbraio 2002.....	123
3.3 Il lavoro parlamentare e il compromesso del Consiglio Europeo dei Ministri del 18 maggio 2004	129
3.4 Le conclusioni in materia di brevettabilità del software alla luce della nuova Direttiva Comunitaria	137

ALLEGATI

Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore..	145
Proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, presentata dalla Commissione come contenuta in COM(2002) 92 del 20 febbraio 2002.....	155

Proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, 2002/0047 (COD) – Accordo Politico su una posizione comune del Consiglio Europeo (Competitività) – Doc. 9713/04, del 24 maggio 2005.	163
Estratto da “European Patent Convention”, Part II – Substantive Patent Law – (Artt. 52-74), del gennaio 2000....	172
Estratto dall’ “Accordo GATT-TRIPs”, Part II – Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights – (Sections: 1, 5, 8), del 15 aprile 1994.....	182
WIPO Copyright Treaty, del 20 dicembre 1996.....	192

Bibliografia

Monografie	203
Studi specifici sulla Brevettabilità del Software	203
Monografie di informatica.....	204
Articoli.....	205
Documentazione della Comunità Europea	207
Normativa dell’European Patent Office	211
Normativa degli Stati Uniti d’America.....	212
Legislazione Italiana.....	212
Trattati Internazionali	213
Documenti Vari	214
Siti internet Visitati.....	214
Lista degli acronimi ed abbreviazioni.....	216

Prefazione alla seconda edizione

La prima edizione del presente volume è uscita a seguito della presentazione da parte della Commissione Europea della proposta di direttiva relativa alla “*brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*”.

Da allora il dibattito sull'opportunità di ammettere il software tra le invenzioni brevettabili ha assunto toni sempre più accesi, tra la fazione del brevetto ad ogni costo, e quelli che invece ritengono il brevetto su tale fattispecie la più grande iattura del 21° secolo.

Abbiamo visto scatenarsi potenti lobbies su entrambi gli schieramenti per orientare l'azione del Parlamento Europeo verso la “verità” assoluta. Azione, che ha portato anche alla formulazione di emendamenti stravaganti dettati da motivazioni a volte ridicole.

La bozza che ne è scaturita, ripulita dalle aggiunte politico-ideologiche, lasciava pressoché inalterati i problemi della versione originata dalla Commissione, dando comunque soddisfazione a chi chiedeva un maggiore rigore. Ma, come in tutti i grandi drammi della storia, non potevano mancare i colpi di scena; infatti il Consiglio Europeo dei Ministri del 18 maggio 2004, archiviava gran parte del lavoro parlamentare¹ e ripartiva dal testo originale della direttiva, apportandone comunque alcune modifiche.

Quello che è stato definito il “colpo di mano della Presidenza Irlandese”, ha causato forti reazioni politiche, con la netta presa di distanza del governo Polacco, e la decisione del Parlamento Olandese di obbligare il proprio governo a cancellare il voto favorevole nel Consiglio Europeo dei Ministri tramutandolo in una astensione². Una menzione a parte merita il nostro governo, il quale,

¹ Il testo uscito dal lavoro parlamentare rappresenta al meglio il pessimo lavoro dell'assemblea, quando un argomento tecnico diventa terreno di scontro ideologico, mischiato a interessi economici nazionali. Più che una direttiva, il risultato P5_TC1-COD(2002)0047, “Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2003...” assomiglia ad un manifesto ideologico.

² Decisione avvenuta il 1° luglio 2004. Tale decisione è resa possibile dai complessi meccanismi comunitari, che prevedono inizialmente un “accordo politico”, e solo successivamente il voto formale, quando il testo sottoposto sia stato tradotto e reso disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

dopo anni di totale assenza³, ha dimostrato totale impreparazione e un comportamento contraddittorio: infatti, prima il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie On. Stanca esprime una posizione contraria alla direttiva con infelici dichiarazioni, quali: *"Una direttiva contraria non solo agli interessi tipici italiani e delle piccole e medie imprese del settore informatico, ma che, in generale, crediamo che più si consente il ricorso al brevetto nel software e più si limita il suo sviluppo"*⁴, poi il Governo Italiano, nel Consiglio dei Ministri, invece di votare coerentemente contro, si astiene. Lo scontro, dunque, si sta trasformando in un caso politico internazionale, è quindi presumibile che il testo della direttiva sia destinato a ritornare al Consiglio Europeo dei Ministri.

Da sempre penso che il dibattito "pro" o "contro" il brevetto sul software sia forviante, e spesso accecato da una sorta di "fanatismo religioso", come se il brevetto fosse in sé La Soluzione o Il Problema. Nessuno può dubitare che lo sviluppo, e la produzione di software, sia una disciplina inventiva inseribile tra le attività creative e industriali, e quindi meritorie della tutela brevettuale; come del resto è innegabile che l'attuale sistema dei brevetti, preda della libera interpretazione tecnico-giuridica, stia causando danni e confusione, specialmente negli Stati Uniti.

E quindi? Bisogna capire cos'è, e invece, cosa dovrebbe essere il brevetto sul software; ovvero, un sistema di regole e strutture moderne, efficienti ed efficaci, e spingere perché questo venga compiutamente realizzato, per proteggere sia gli investimenti che la libera innovazione.

³ Il nostro paese, come sempre, si è dimostrato totalmente assente sullo scenario internazionale, sia a livello governativo (di destra o sinistra che sia), che a livello di associazioni d'impresa. Il dibattito sulla protezione del software è stato lasciato a pochi privati, accademici e giuristi.

⁴ Comunicato stampa del 18 maggio 2004, Ministero dell'Innovazione e le Tecnologie. Mi permetto comunque di suggerire al Ministro, di informarsi meglio prima di prendere posizione, e di cambiare quanto prima i suoi consiglieri in materia. La stessa considerazione mi è dovuta al Ministro Delegato dell'Economia On. Baldassarri, il quale in una lettera del 14/05/2004 al Ministro Stanca, si lancia in una affermazione davvero sorprendente: *"...Se il brevetto software fosse legalizzato questo discriminerebbe l'offerta basata su soluzioni Open Source,... limitando de iure il pluralismo informatico"*.

Prefazione alla prima edizione

Le tecnologie informatiche si sono diffuse nella società moderna e oggi il software è onnipresente nella nostra quotidianità. La straordinaria esplosione del mercato informatico ha portato il legislatore in Europa, come in altri paesi, a introdurre una tutela giuridica dei programmi per elaboratore, sollecitata e guidata principalmente dalle richieste impellenti dei produttori. Non deve comunque stupire che i produttori cerchino di tutelarsi al meglio dalla concorrenza e dal fenomeno della pirateria informatica, se si considera che gli investimenti per la ricerca e sviluppo nel campo informatico hanno raggiunto cifre elevatissime, nell'ordine del centinaio di miliardi di euro a livello planetario.

Questo lavoro cerca di analizzare la tutela normativa del software nell'Unione Europea non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista degli addetti ai lavori, ovvero gli informatici e le imprese. Tale approccio permette di comprendere appieno l'azione dell'Unione Europea, che trova la sua giustificazione e i suoi limiti nel trattato CEE, i cui principi indicano che *“l'azione della Comunità comporta il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune, il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria e la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico”*.

Nell'affrontare un ambito estremamente specialistico come quello del software, il legislatore si è dovuto confrontare con aspetti e termini tecnici di non facile formalizzazione. Infatti, l'informatica adatta spesso i termini e le definizioni allo specifico ambito di applicazione del programma. Pertanto l'identificazione dell'oggetto della tutela giuridica, e quindi la traduzione dei termini informatici in termini e concetti giuridici può divenire estremamente complessa, e si rischia di utilizzarli in modo improprio o limitato a una parte del variegato mondo informatico. Infatti l'oggetto della tutela non è circoscritto esclusivamente alla forma e al contenuto inventivo del software, ma anche alle altre forme espressive, distinguibili tra forma *sorgente* e quelle comprese dal giurista sotto il termine *oggetto*, sia esso software espresso su supporto cartaceo, magnetico, o addirittura integrato all'interno di un circuito elettronico. L'accostamento con i circuiti integrati complica ulteriormente la ricerca del giusto equilibrio

normativo; infatti, il software nasce come soluzione complementare o sostitutiva di una soluzione interamente elettronica, e quindi da più parti questa sua caratteristica ha portato a chiederne una tutela identica a quella dei semiconduttori. Tale situazione viene ulteriormente complicata dall'evoluzione tecnologica che vede nuove generazioni di integrati, il cui circuito elettronico è realizzabile attraverso un apposito linguaggio programmatico⁵.

Ancora, nel considerare la situazione normativa in materia, non ci si può limitare alla sola Unione Europea, ma ci si deve confrontare con il complesso quadro normativo internazionale⁶ e con gli orientamenti degli altri principali paesi produttori, in primo luogo con gli Stati Uniti, che forniscono un naturale laboratorio sperimentale delle normative giuridiche riguardanti il software. Difatti, gli Stati Uniti d'America hanno guidato il processo normativo internazionale, esattamente come quello tecnologico, fornendo l'esempio e la via a tutti gli altri paesi produttori di software.

La tecnologia informatica è molto diversa dalle tecnologie tradizionali, essendo il software un prodotto dell'ingegno per sua natura immateriale, e ciò ha posto diversi problemi nel trovare l'adeguata forma di tutela giuridica. Tutela che è sembrata stabilizzarsi con l'inquadramento fittizio del software tra le opere letterarie protette dal diritto d'autore. In seguito, si è capito che il prodotto "programma per elaboratore" mal si adattava a essere considerato semplicemente come opera letteraria, avendo da proteggere non solo la forma in cui viene ideato, ma anche il contenuto ideativo, l'invenzione che non è tutelabile dal diritto d'autore, bensì dal brevetto.

Attualmente nell'area nord-americana il software può essere protetto attraverso il *copyright*⁷ per quel che riguarda la forma, mentre per il processo sotteso all'esecuzione dello stesso si può ottenere la

⁵ La formulazione delle istruzioni di cui consiste il programma, in uno di quei particolari linguaggi (cioè linguaggi programmatici) che consentiranno alla macchina l'applicazione e lo svolgimento del programma stesso. Terrence W. Pratt, *Programming Languages: Design and Implementation*, ed. Italiana Milano 1988.

⁶ Il quadro giuridico internazionale sulla proprietà intellettuale è molto vasto, nel presente lavoro vengono prese in considerazione esclusivamente le Convenzioni internazionali ed i trattati applicabili all'Unione Europea relativi al software.

⁷ *Computer software amendment Act* del 1980, che ha inserito il software tra le opere protette dal USA Copyright Act.

tutela brevettuale⁸. Al contrario, l'Unione Europea, nel tutelare i programmi per elaboratore ha dimostrato un colpevole ritardo rispetto ai suoi principali partners economici, introducendo con dieci anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti la normativa sul diritto d'autore per il software, espressa dalla Direttiva Comunitaria 91/250/CEE⁹, e proponendo solo recentemente una Direttiva¹⁰ per l'armonizzazione delle legislazioni in materia di brevettabilità del software, necessaria alla risoluzione dell'attuale confusa e contraddittoria situazione normativa.

A livello internazionale, due sono i contesti principali in cui USA e Unione Europea si confrontano con gli altri paesi, ossia presso il World Intellectual Property Organization (WIPO), l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite nel cui ambito si gestiscono e si trattano le principali questioni relative alle *Intellectual Properties*, e presso il World Trade Organization (WTO), nel cui ambito è stato sottoscritto l'accordo TRIPs sugli aspetti del commercio mondiale sulle proprietà intellettuali¹¹. Proprio nel TRIPs troviamo i punti fondamentali dell'orientamento internazionale in materia di protezione giuridica del software, poiché l'articolo 10 assimila i programmi per elaboratore alle opere letterarie protette dal diritto d'autore¹², allineandosi alle posizioni Statunitensi e Comunitarie, mentre la questione relativa alla brevettabilità del software è sancita indirettamente¹³ nell'articolo 27, che

⁸ USA *Patent Law Code Title 35* e USA *PTO Examination Guidelines for Computer-Related Inventions* del 27 giugno 1995.

⁹ Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, 14 maggio 1991, *relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore* (GUCE L122 del 17/05/1991 pag. 42).

¹⁰ COM(2002) 92 def. (COD 2002/0047), del 20 febbraio 2002, *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*.

¹¹ Accordo GATT/TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property rights) adottato a Marrakech il 15 aprile 1994.

¹² TRIPs art. 10: «i programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna».

¹³ TRIPs art. 27, 2° comma: «possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale».

letto congiuntamente al principio di non discriminazione dello stesso articolo¹⁴ non indica alcuna restrizione riguardante il software.

L'inquadramento del software nel diritto d'autore, non senza critiche, è oramai accettato a livello internazionale, tant'è che il *WIPO Copyright Treaty*, del 20 dicembre 1996, entrato in vigore il 6 marzo 2002 all'articolo 4 indica che "*Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression*".

Molto più complessa appare la situazione relativa alla brevettabilità del software: benché in linea di principio la concessione della tutela brevettuale al software sia corretta e opportuna, a livello pratico la situazione appare incerta e richiede molta attenzione da parte del legislatore, sia comunitario che internazionale. Oggi in Europa la Convenzione sul Brevetto Europeo pone all'art. 52 il divieto di brevettazione dei programmi per elaboratore "in quanto tali"¹⁵, una formulazione che ha causato una certa confusione e differenti orientamenti all'interno dell'Unione Europea, da qui l'esigenza di armonizzare le normative all'interno dell'Unione per mezzo di una Direttiva. Il risultato di tale situazione è che nonostante il divieto di brevettabilità sono stati rilasciati 30.000 brevetti europei riguardanti il software, il 75% dei quali detenuti da grandi imprese non europee¹⁶.

Al contrario, negli Stati Uniti non vi è nessun vincolo alla brevettabilità del software, dopo che la giurisprudenza ha sancito che è brevettabile «*anything under the sun that is made by man*»¹⁷, purché sia nuovo e utile.

¹⁴ TRIPs art. 27, 1° comma: «*il conseguimento dei brevetti ed il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazione in base al luogo dell'invenzione, al settore tecnologico...*».

¹⁵ La European Patent Convention, del 5 ottobre 1973, non è una normativa comunitaria, benchè vi aderiscano tutti i paesi dell'Unione Europea. <http://www.european-patent-office.org>.

¹⁶ Come indicato in COM(1999) 42 def., *Promuovere l'innovazione tramite brevetto, il seguito da dare al Libro Verde sul Brevetto Comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa*, pag. 13.

¹⁷ *Diamond vs. Chakrabarty*, 447 US 303, 308-09, 206 USPQ 193, 197 (1980). L'applicazione di tale principio sancito dalla Suprema Corte statunitense viene descritta nelle *US PTO Examination Guidelines for Computer-Related Inventions*, 27 June 1995, Chapter IV, par.(a).

Attualmente vi è un acceso dibattito in materia di brevettabilità del software, sia in Europa che negli Stati Uniti, e questo dibattito è influenzato da quanto sta succedendo in territorio statunitense, ove la situazione sembra sfuggita al controllo dell'ufficio brevetti, causando giustificate contestazioni al suo operato. Viene infatti da più parti evidenziato¹⁸ che il *United States Patent and Trademark Office* ha concesso privative su idee che non soddisfano i requisiti tipici delle invenzioni brevettabili, quali la non ovvietà e la non appartenenza allo stato della tecnica. Tale situazione sta portando il sistema dei brevetti al caos e genera tensione tra le imprese, in particolar modo tra le società più piccole che sembrano sempre più in balia delle grandi multinazionali, il tutto a detrimento dell'innovazione tecnologica e dell'intero settore informatico.

Alla luce di ciò, l'Unione Europea, nel regolare giuridicamente la brevettabilità del software, ha la grande opportunità di dimostrare di essere un soggetto internazionalmente attivo, coinvolgendo i suoi principali partners economici, quali Stati Uniti e Giappone, per formulare un sistema normativo internazionale che sia in grado di garantire e di gestire le richieste di tutela sui prodotti realmente innovativi, penalizzando chiunque utilizzi il brevetto per limitare la concorrenza e condizionare, a proprio vantaggio, il mercato e lo sviluppo tecnologico.

¹⁸ Gregory Aharonian, Internet Patent News Service, dice: «*There are many fears of future patent litigation... due to the trivial and obnoxious obviousness of many of these patents*». *Patent protection of computer programmes*», *Final Report 2001 to European Commission*, pag. 11.