

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
Dottorato di ricerca in
Diritto Commerciale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza

Ciclo XXVII

I CONTRATTI DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Pietro Vagliasindi

Tutor:

Chiar.mo Prof. Luigi Mansani

Dottorando: Antonino Geraci

I CONTRATTI DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE

Indice

Introduzione

CAPITOLO PRIMO

IL CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE

1. L'inquadramento giuridico della licenza d'uso del software.
2. Il contratto di licenza d'uso ricondotto allo schema della locazione.
3. Il contratto di licenza d'uso ricondotto allo schema della compravendita.
4. Il noleggio ed il leasing del software.

CAPITOLO SECONDO

LA TIPOLOGIE DI LICENZE D'USO

1. La licenza d'uso c.d. "SHRINK-WRAP"
2. La licenza d'uso c.d. "CLICK-WRAP"
3. Le licenze d'uso "ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER"
4. La licenza d'uso a codice disponibile
5. La licenza d'uso dei programmi "OPEN SOURCE"
6. Le licenze d'uso "GNU-GPL"
7. La licenza d'uso "BSD"

CAPITOLO TERZO

IL CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE E LA PROTEZIONE OFFERTA DALLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

1. L'oggetto del contratto di licenza d'uso e l'oggetto di tutela quale diritto d'autore
2. Codice sorgente e codice oggetto
3. Le idee e i principi
4. Le attività riservate
5. I digital right management

CAPITOLO QUARTO

IL CONTRATTO DI LICENZA L'USO: FORMAZIONE DEL CONTRATTO E LEGGE APPLICABILE

1. Luogo e tempo di formazione e conclusione del contratto
2. Legge applicabile e norme di protezione dei consumatori
3. Le clausole limitative della responsabilità.

Conclusioni

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

I contratti di licenza d'uso che, negli Stati Uniti avevano dato il via ad una discreta letteratura a far data già dalla metà degli anni settanta, in Italia cominciarono a farsi sentire solo a partire degli inizi degli anni ottanta, in seguito alla sempre più apprezzabile diffusione dei computer, per esplodere negli anni novanta in conseguenza della sempre maggiore telematica globale e della nuova tecnologia digitale.

In tale processo di evoluzione tecnologica, il contratto di licenza d'uso del software assume una preminente rilevanza costituendo uno dei modelli contrattuali più diffusi per la commercializzazione e la distribuzione del software.

Il presente elaborato si propone di analizzare tale diffusa tipologia contrattuale, indagandone la qualificazione giuridica ed esaminando i diversi modelli contrattuali sviluppati dalla prassi commerciale.

Sulla base di quanto è emerso dalla partecipazione a seminari organizzati per la discussione sul tema di ricerca, dall'analisi delle elaborazioni dottrinali nonché dallo studio delle recenti pronunce giurisprudenziali nazionali, statunitensi ed europee, verranno esaminate le problematiche scaturenti dalla protezione del software mediante la normativa sul diritto d'autore. Si evidenzieranno, inoltre, le questioni civilistiche poste dalle particolari modalità di conclusione dei contratti di licenza d'uso del software.

Nel primo capitolo si presterà particolare attenzione all'analisi storica che ha portato gli operatori commerciali, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, a prediligere il ricorso al modello contrattuale della licenza d'uso per la commercializzazione del software. Nei primi due paragrafi si analizzerà l'evoluzione di tale particolare contratto esaminando come la scelta legislativa di tutelare il software, attraverso la normativa a tutela del diritto d'autore, abbia incentivato l'adozione del contratto di licenza d'uso del software da parte degli operatori commerciali.

Successivamente si indagherà sulle diverse teorie che, a partire dalla nascita del contratto di licenza d'uso del software, sono state elaborate per definirne la natura giuridica.

Nel secondo paragrafo si esaminerà il quadro dottrinale e giurisprudenziale partendo dalle prime pronunce dei giudici statunitensi per poi proseguire con l'analisi delle più recenti statuizioni dei giudici tedeschi e della posizione assunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Particolare attenzione sarà, inoltre, dedicata alle posizioni assunte dalla dottrina italiana che ha proposto diverse qualificazioni giuridiche del contratto di licenza d'uso, ignoto al nostro ordinamento giuridico.

I successivi paragrafi del primo capitolo saranno dedicati all'analisi delle diverse opinioni emerse dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Verrà esaminata la possibilità, espressa da alcuna dottrina e giurisprudenza, di negare natura contrattuale al contratto di licenza d'uso del software riconducendolo alla discussa categoria degli atti unilaterali atipici. Due distinti paragrafi saranno dedicati alle conseguenze giuridiche derivanti rispettivamente dalla riconduzione del contratto di licenza d'uso del software allo schema della locazione ed al modello della compravendita.

Una particolare attenzione verrà dedicata all'applicabilità c.d. principio di esaurimento, alla luce della recente posizione espressa in merito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il primo capitolo si concluderà con l'esame dei contratti di noleggio e leasing del software al fine di individuarne le differenze rispetto al contratto di licenza d'uso nonché di analizzarne le implicazioni giuridiche sui contratti di noleggio o di leasing del software derivanti dalla diversa qualificazione giuridica del contratto di licenza d'uso.

Nel secondo capitolo dell'elaborato saranno esaminate le diverse tipologie di licenza d'uso del software elaborate dalla prassi commerciale statunitense ed europea. In particolare, lo studio sarà incentrato sui profili di criticità emergenti dal ricorso alle tipologie di licenza d'uso "a strappo".

Nei primi due paragrafi del secondo capitolo sarà analizzata la peculiare modalità di formazione del contratto nell'ipotesi in cui il consenso del licenziante si manifesti mediante lo strappo della confezione in cui è contenuta la singola riproduzione del software (licenze “*shrink-wrap*”) ovvero mediante pressione del c.d. tasto negoziale (licenze “*click-wrap*”).

In merito a tali fattispecie di formazione progressiva del contratto, si condurrà un'analisi della posizione dottrinale nonché un'esegesi delle diverse posizioni giurisprudenziali italiane, europee e statunitensi, reperite nel corso dell'attività di ricerca.

Esaminate le modalità di conclusione del contratto di licenza d'uso del software, lo studio si soffermerà su particolari tipologie di licenza d'uso caratterizzate da elementi ulteriori rispetto al modello generale, quali le licenze c.d. OEM, le licenze a codice disponibile ed “open-source”, nonché le licenze “GNU-GPL” e “BSD”.

Il terzo capitolo dell'elaborato sarà interamente dedicato alla protezione del software in base alla normativa a tutela del diritto d'autore. In particolare, si condurrà un'indagine sull'oggetto di tale particolare forma di tutela indagandone la portata applicativa.

L'individuazione dell'ampiezza di tutela che la normativa sul diritto d'autore riconosce al software costituisce, infatti, una premessa imprescindibile per la determinazione dell'oggetto del contratto di licenza d'uso del software.

Una particolare attenzione sarà dedicata alle diverse forme espressive del software attraverso l'analisi delle forme di tutela riconosciute rispettivamente al software espresso in forma di “codice sorgente” e “codice oggetto”.

L'elaborato di ricerca si soffermerà, inoltre, sul fenomeno, in continua espansione, dei “*Digital Right Managements*”, esaminandone gli aspetti critici ed indagando la legittimità delle clausole contrattuali che ne prevedono l'impiego a tutela del licenziante.

Il capitolo conclusivo dell'elaborato si incentrerà sull'esame degli aspetti civilistici relativi alla formazione di tale contratto approfondendo le criticità conseguenti all'applicazione delle norme preposte a tutela dei consumatori.

CAPITOLO PRIMO

IL CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE

CAPITOLO PRIMO

IL CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE

Sommario: 1. L'inquadramento giuridico della licenza d'uso del software. - 2. Il contratto di licenza d'uso ricondotto allo schema della locazione. - 3. Il contratto di licenza d'uso ricondotto allo schema della compravendita. - 4. Il noleggio ed il leasing del software.

1. L'inquadramento giuridico della licenza d'uso del software.

Nell'ambito dell'ampia categoria dei contratti informatici¹, il contratto di licenza d'uso del software² assume una rilevanza preminente costituendo uno dei modelli contrattuali tra i più diffusi per la commercializzazione e distribuzione del software³.

¹ Bianca, *Il contratto* pag.302, ricorda come tale definizione, diffusa a partire dagli anni settanta, non abbia un significato univoco potendo sia far riferimento ai contratti di fornitura di software sia a contratti *lato sensu* concernenti l'uso del computer. Si suole pertanto distinguere i contratti in cui il bene informatico costituisce l'oggetto del contratto, definiti per l'appunto "contratti ad oggetto informatico", da quelli in cui l'informatica rileva meramente quale modalità di conclusione del contratto ovvero come mezzo di esecuzione dello stesso. Sul punto si vedano Galgano, *La cultura giuridica italiana di fronte ai problemi informatici (considerazioni di sintesi)*, in *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Alpa e Zeno-Zencovich (a cura di), Milano, 1987; Franceschelli, *Computer e diritto*, Maggioli, 1993 nonché Alpa, *Sulla qualificazione dei "contratti d'informatica"*, in *Economia e diritto del terziario*, 1989, pagg. 7-17. Sul tema si consultino anche: Alpa, *I contratti di utilizzazione del computer*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1983, IV, c.42 e ss; Alpa e Zeno-Zencovich (a cura di), *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Milano, 1987; Di Salvatore, *I contratti informatici*, Napoli, 2000; Di Salvatore, *Nascita e profili dei contratti informatici*, in *Nomos*, 1996, 1, pag. 53; Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993; Franceschelli, *Appunti sul contratto di utilizzazione del software di un elaboratore elettronico*, in *Rivista Diritto Industriale*, 1976, pag. 87 e ss; Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica*, Cedam, 2001; Iaselli, *I contratti informatici*, Piacenza 2003; Sforza, *Formazione del consenso e strumenti informatici*, in *I Contratti*, I, 1997, pag. 89; Tosi, *I contratti di informatica*, Milano,

Si tratta, tuttavia, di un modello contrattuale di origine statunitense e pertanto non tipizzato dal nostro legislatore⁴. Con tale contratto il licenziante attribuisce, a titolo gratuito o oneroso, al licenziatario il diritto di utilizzazione di una o più copie di un

1993, pag. 70. Per un'accurata classificazione dei contratti ad oggetto informatico si consulti Bonazzi e Triberti, *I contratti nell'informatica*, IPSOA, 1990 pag. 70.

² Per una efficace definizione di software si riporta, di seguito, la definizione proposta da Salvatore Pastore in seno alla conferenza "Regolamento e protezione del software in relazione alle esigenze delle softwarehouse e degli utenti nei paesi comunitari" tenutasi a Roma il 13 ottobre 1986. Il software è "espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto [...], capace direttamente o indirettamente di far eseguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione." Tali istruzioni possono essere formulate in un linguaggio denominato di programmazione, comprensibile all'uomo (c.d. codice sorgente) per poi essere espresse in una serie di impulsi elettrici che la macchina è in grado di elaborare e comprendere (c.d. codice oggetto). Una elegante sintesi dei diversi concetti di codice sorgente e codice oggetto è fornita dal punto 10 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot relative alla causa C-406/2010 ove si afferma che "[a]ll'origine di un programma per elaboratore vi è il codice sorgente, scritto dal programmatore. Tale codice, costituito di parole, è intelligibile per la mente umana. Esso, tuttavia, non è eseguibile dalla macchina. Per divenirlo, dev'essere passato al compilatore per venire tradotto in linguaggio macchina in forma binaria, di norma espresso con le cifre 0 e 1". Quest'ultimo è ciò che viene denominato 'codice oggetto'. Cfr. Arista, *Una protezione giuridica ad hoc per il software: le "disposizioni tipo" dell'OMPI*, in *Diritto Industriale*, 1997, IV, pag. 357; Borruso, *La tutela giuridica del software, diritto d'autore e brevettabilità*, Giuffè 1998, pag. 22; Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica*, Cedam, 2001.

³ Bonazzi e Triberti, *I contratti nell'informatica*, IPSOA, 1990 pag. 70; Sisto, *Le diverse modalità di distribuzione del software: freeware, shareware e trial version*, in Cassano (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'internet*, IPSOA, 2002. In ambito statunitense si consulti Fellmeth e Determann, *Don't judge a sale by its license: new perspectives on software transfers under the First Sale Doctrine in the United States and Europe* (2001). *University of San Francisco Law Review*, 36, pag. 20. Si veda, inoltre, Galgano, *Diritto civile e commerciale*, II, Cedam, 2004, pag. 249 e ss. L'autore precisa come dal concetto di software debba essere tenuto distinto il supporto in cui questo risulta incorporato il quale può consistere in dischi, supporti di memoria o essere direttamente incorporato all'interno della macchina. La menzionata distinzione è rilevante in quanto il software, quale opera dell'ingegno, costituisce un bene immateriale ed è protetto in quanto tale dal diritto d'autore mentre il supporto ha natura di bene materiale. Si tralascia in questa sede il dibattito in merito alla brevettabilità del software limitandosi a considerare che il software in Italia è stato espressamente incluso, ad opera del d.lgs n.518/92, tra le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore. Occorre, tuttavia, sottolineare come il supporto incorporante il software assuma una diversa importanza a seconda che si tratti di programmi *standard* ovvero si sia in presenza di un software elaborato specificamente per le esigenze individuali di un determinato utilizzatore. Nel primo caso, dunque, l'utilizzatore si limiterà ad acquistare il supporto nel quale è contenuto il software. Vi sarà dunque un contratto di vendita del supporto cui accede un contratto relativo all'utilizzazione del software in esso contenuto. Per quanto concerne la seconda ipotesi, invece, la creazione del software e la fornitura dei relativi supporti costituiranno adempimento dello specifico contratto stipulato tra l'utilizzatore richiedente e l'impresa produttrice del software. Differisce, infine, la quanto si è precisato l'ipotesi in cui la singola riproduzione del software sia ottenuta attraverso tecniche di download. In tale ultimo caso, infatti, non vi è alcun supporto materiale e ove il download sia avvenuto attraverso reti telematiche risulteranno applicabili le norme sul commercio elettronico. Per una analisi del dibattito in merito alla scelta di tutelare il software come opera dell'ingegno in luogo della possibilità utilizzare la tutela brevettuale si vedano: Mansani, *La brevettabilità dei metodi commerciali e delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, II, Milano, 2004, pag. 949 e ss.; De Santis, *La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d'autore*, Milano, 2000, Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano, 1997; Ghidini, *I programmi per computer fra brevetto e diritto d'autore*, in *Giurisprudenza commerciale*, Milano, 1984, I, pag. 251 e ss.

⁴ Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè. 2008, pag. 171.

programma a fronte del pagamento di un corrispettivo che può essere versato in un'unica soluzione ovvero mediante la corresponsione di un canone periodico⁵. Tale diritto d'uso è normalmente concesso all'utente in via non esclusiva salvo che si tratti di un software elaborato specificatamente per le esigenze di un singolo richiedente⁶.

Come può agevolmente osservarsi dalla predetta definizione l'espressione "licenza d'uso" è utilizzata in modo improprio poiché è riferita ai contratti aventi ad oggetto il diritto di fruizione del programma⁷. Nel nostro ordinamento, infatti, il termine licenza indica propriamente le tipologie contrattuali concernenti facoltà di sfruttare economicamente il diritto di privativa industriale⁸. E' stato dunque osservato come l'utilizzo improprio di tale terminologia sia una diretta conseguenza della frequente prassi di trasporre nel nostro ordinamento contratti di diritto estero limitandosi ad una traduzione degli stessi in lingua italiana senza, tuttavia, curarsi di adattare i concetti giuridici di altri ordinamenti alle caratteristiche proprie del diritto italiano⁹.

Lo sviluppo del contratto di licenza d'uso del software è dovuto, secondo autorevole dottrina¹⁰, alla necessità di consentire ai produttori di limitare e regolamentare

⁵ Cfr. Chimienti, *Il diritto d'autore nella prassi contrattuale*, Giuffrè, 2003; Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 90 e ss; Zeraushek e Magini, *Contratti di informatica*, IPSOA, 2001.

⁶ Nei software non personalizzati, infatti, il licenziante ha interesse a concedere la licenza d'uso del software a maggior numero di soggetti interessati ad utilizzare tale prodotto. Si tratta, quindi, di contratti standardizzati e non oggetto di negoziazione conclusi con un numero elevato di licenziatari. Nel caso, invece di software personalizzati il contratto sarà di norma oggetto di specifiche trattative tra le parti. Il carattere di esclusività della licenza d'uso, inoltre, costituisce un elemento qualificante dell'intero contratto concluso tra le parti avendo un'influenza determinante nel definire il rapporto sinallagmatico intercorrente tra le parti. Ci si riferisce in particolare alla diretta incidenza sul costo e sulla durata della licenza. Sul punto vedasi Bonazzi e Triberti, *Guida ai contratti di informatica*, V. II, Unicopli, 1985, pag. 63 e ss.

⁷ Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 90; Galgano, *La cultura giuridica italiana di fronte ai problemi informatici (considerazioni di sintesi)*, in Alpa e Zeno-Zencovich (a cura di), *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Milano, 1987.

⁸ Bertani, *Guida alle licenze di software libero ed open source*, Nyberg Edizioni, 2004, pag. 59; Leone, *La concessione del software fra licenza e locazione*, in *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Alpa-Zeno Zencovich (a cura di), Milano, 1987, pag. 349 e ss; Mangini, *La licenza di brevetto*, Cedam, 1970, pag. 90; Sarti, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, 1996, pag. 132. Si è osservato, inoltre, come nell'ordinamento italiano il termine licenza si normalmente estraneo al diritto privato richiamando concetti propri del diritto amministrativo. Sul punto si veda Farina, *Diritto e nuove tecnologie*, Expert Edizioni, 2007.

⁹ Bin, *La circolazione internazionale dei modelli contrattuali*, in *Il diritto dei nuovi mondi: atti del Convegno promosso dall'Istituto di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza: Genova, 5-7 novembre 1992*, Visentini (a cura di), Cedam, 1994, pag. 498 e ss; Rossello, *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software*, Giuffrè, 1997, pag. 10.

¹⁰ Ci si riferisce in particolare a Musti, *Il contratto di licenza d'uso del software*, in *Contratto e impresa*, 1997, nonché Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 96. Cfr. anche Fellmeth, e

l'utilizzo del software da parte dell'utente di guisa da proteggere gli ingenti investimenti relativi all'elaborazione del software. La facile copiabilità dello stesso, infine, rende ogni utilizzatore un potenziale contraffattore dell'opera¹¹.

Si osserva, inoltre, come inizialmente il software non fosse pacificamente ricompreso tra i beni tutelati come opere dell'ingegno. L'assenza di una precisa regolamentazione di ordine positivo ha dunque incentivato il ricorso a tecniche di tutela di tipo contrattuale volte a limitare i diritti e le facoltà del fruitore del software¹². Per tali ragioni la maggior parte dei produttori, c.d. *software houses*, ha preferito non ricorrere alla fattispecie negoziale della vendita della singola riproduzione del software come invece avviene per altre opere dell'ingegno come, ad esempio, per le opere letterarie¹³. E' infatti comune precisare, nei contratti di licenza d'uso del software, che l'utilizzatore non acquista il diritto di proprietà della singola riproduzione nonché sottolineare la presenza di clausole volte a chiarire che l'utilizzatore acquisisce unicamente un diritto di godimento della riproduzione del software peraltro soggetto a specifiche limitazioni. Tale prassi contrattuale non è mutata neanche a seguito dell'espressa tutela riconosciuta al software negli Stati Uniti ed in Europa.

Ci si riferisce all'approvazione nel 1980 negli Stati Uniti del Computer Software Copyright Act¹⁴ e per quanto concerne l'Unione Europea all'emanazione della direttiva 91/250/CEE¹⁵ relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, recepita in Italia con il D. lgs n. 518/92. Anche dopo l'approvazione di tale disciplina di protezione del software, i produttori hanno continuato ad avvalersi del modello contrattuale della licenza d'uso al fine di sottrarsi o comunque di limitare l'operatività del principio americano noto

Determann, *Don't judge a sale by its license: new perspectives on software transfers under the First Sale Doctrine in the United States and Europe* (2001), *University of San Francisco Law Review*, 36, pag. 20 e ss.

¹¹ Ristuccia e Zeno-Zencovich, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.Lgs 518/92 II*, Cedam 1993, pag. 43; Sarti, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, 1996, pag. 332; Gambino e Stazi, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Giappichelli, 2009, pag. 141.

¹² Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 96 e ss; Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 171 e ss; Carnevali, *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre*, 1984, pag. 254. Per una compiuta analisi dei vantaggi correlati all'utilizzo della fattispecie negoziale della licenza d'uso si consulti: Gomulkiewicz e Williamson, *A brief defense of mass market software license agreements*, in *Rutgers Computer & Technology Law Journal*, 22, 1996, pag. 335 e ss.

¹³ Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 96 e ss.

¹⁴ Computer Software Copyright Act of 1980, Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015, 3028 (1980).

¹⁵ successivamente codificata dalla direttiva 2009/24.

come *First Sale Doctrine* e di quello di esaurimento per quanto concerne l' Unione Europea¹⁶.

Occorre dunque soffermarsi sulla portata della disciplina applicabile nonché chiarire il significato dei summenzionati principi.

Per quanto riguarda la normativa italiana, il punto cardine è rappresentato dall'art. 64 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore "**LDA**") inserito ad opera del citato d.lgs 518/92. In tale norma sono delineati i diritti esclusivi riconosciuti qualora tale creazione sia considerabile opera dell'ingegno. In particolare è previsto il diritto esclusivo di riproduzione sia totale che parziale nonché avente carattere permanente o temporaneo. Sono, inoltre, espressamente regolati i diritti di modificazione, traduzione e trasformazione del software. E' opportuno precisare, inoltre, come la medesima norma si preoccupi di prevedere l'autorizzazione del titolare dei diritti di utilizzazione economica per ogni forma di "distribuzione al pubblico del programma originale o di copie dello stesso". Si tratta di un diritto particolarmente ampio¹⁷ in quanto la distribuzione al pubblico rappresenta un concetto di portata maggiore rispetto a quello di commercio dell'opera. Una conferma in tal senso è fornita dalla direttiva 92/100/CEE¹⁸ che all'articolo 9 precisa come il diritto di distribuzione consista nel "*diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, di copie di opere protette*". La previsione di un siffatto diritto è dovuta alla necessità di consentire al titolare dei diritti patrimoniali sull'opera di mantenere inalterate le possibilità di sfruttamento dell'opera attraverso la riproduzione e/o l'immissione in commercio di ulteriori esemplari¹⁹.

¹⁶ L'applicazione di tali principi per quanto concerne i software concessi in licenza d'uso sarà oggetto di trattazione nei paragrafi successivi del presente capitolo.

¹⁷ Si è osservato come tale diritto ricomprenda "probabilmente nell'esclusiva atti che non trasferiscono il supporto materiale del software e che sono perciò difficilmente riconducibili alla nozione tradizionale di commercio", in Sarti, *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), *Quaderni di AIDA* 1, Giuffrè, 1994, pag. 110.

¹⁸ Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale

¹⁹ Auteri, *Il contenuto del diritto d'autore*, in AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, 2005 pag. 552. L'autore precisa, inoltre, come la previsione del diritto esclusivo di distruzione dell'opera non abbia, invece, la finalità di permettere al titolare di detto di diritto "di limitare e controllare la circolazione degli esemplari legittimamente prodotti e messi in commercio". Si veda, inoltre, Perlman, *Taking the protection-access tradeoff seriously* (2000) *Vanderbilt Law Review*, 53, pagg. 1831-1837. L'autore sottolinea come non vi siano solide evidenze empiriche che dimostrino come l'attribuzioni di

Secondo il disposto dell'articolo 64 bis, tuttavia: “[l]a prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.” Si tratta dell'espresso riconoscimento normativo del noto principio dell'esaurimento già da tempo riconosciuto per le opere tradizionali tutelate dal diritto d'autore²⁰.

Il principio di esaurimento consiste “nel limitare la facoltà esclusiva di trarre profitto dall'opera alla prima vendita degli esemplari dell'opera stessa.”²¹ Per la norma assume rilevanza dunque non la messa in commercio della singola copia bensì la vendita della stessa. Ci si soffermerà in seguito sul significato giuridico da attribuire al concetto di vendita ma in questa sede può già osservarsi la differenza rispetto alla locuzione di “immissione in commercio” utilizzata dal legislatore italiano per disciplinare il principio di esaurimento nell'ambito del diritto industriale. A riguardo si è sottolineato come l'utilizzo del termine “vendita” consenta di escludere che per l'operatività del principio di esaurimento possa ritenersi sufficiente il mero trasferimento della disponibilità materiale del supporto materiale in cui la copia del software è stata eventualmente incorporata²². Rileverà, invece, la volontà di immettere sul mercato la singola copia dell'opera. Secondo la dottrina²³, un siffatto volere può essere desunto anche in modo implicito. Proseguendo nell'esegesi della norma è interessante sottolineare come l'articolo 64 bis LDA non si riferisca all'autore dell'opera tutelata, ossia il software, ma menzioni invece il titolare dei diritti patrimoniali sull'opera. In tal modo, è stato osservato, il principio di esaurimento non opererebbe in relazione al contratto a mezzo del quale l'autore dell'opera cede i propri diritti patrimoniali d'autore ad un terzo, qualora ciò non comporti di per sé la distribuzione

diritti esclusivi, quali quello di distribuzione, abbiano sortito l'effetto di stimolare la produzione di opere dell'ingegno.

²⁰ Ex multis Auteri, *Il contenuto del diritto d'autore*, in AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, 2005 pag. 552.

²¹ Ristuccia e Zeno-Zencovich, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.Lgs 518/92*, II, Cedam, 1993, pag. 42.

²² Sarti, in *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), *Quaderni di AIDA*, 1, Giuffrè, 1994, pag. 111.

²³ Sarti, in *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), *Quaderni di AIDA*, 1, Giuffrè, 1994, pag.112.

al pubblico della singola copia²⁴. In tale ipotesi difetterebbe l'immissione sul mercato del bene. Il principio di esaurimento, infatti, è volto a realizzare un equo contemperamento tra l'obiettivo del titolare dei diritti patrimoniali sull'opera di massimizzare e sfruttare le capacità di assorbimento di un dato mercato e l'interesse generale della collettività alla libera circolazione dei prodotti ed al funzionamento di un libero mercato concorrenziale²⁵.

In ambito europeo la nascita di un unico mercato interno, inoltre, ha portato i giudici del Lussemburgo a chiarire, già prima della espressa previsione normativa, che il principio di esaurimento opera con riguardo a tutti gli Stati Membri ogniqualvolta la prima vendita sia avvenuta all'interno dell'Unione Europea²⁶. La *ratio* del principio, inoltre, consente di comprendere la ragione per cui l'esaurimento operi unicamente per quanto concerne il diritto di distribuzione dell'opera non scalfendo, invece, il diritti diversi quali quelli di utilizzazione e di riproduzione del software protetto²⁷. Per quanto concerne, dunque, la singola copia del software, il diritto di distribuzione si estingue nel momento in cui tale copia è venduta per la prima volta all'interno dell'Unione Europea. Successivamente a siffatta vendita²⁸, il titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, non potrà opporsi a successivi trasferimenti operati dal primo acquirente ma conserverà invece, gli ulteriori diritti di riproduzione, modificazione, traduzione, trasformazione del software. E' da notare, tuttavia, come il legislatore, in riferimento alla tutela del software, abbia voluto limitare la portata applicativa del principio di esaurimento. E' infatti previsto che il titolare dei diritti patrimoniali sull'opera possa continuare ad esercitare, anche in epoca successiva alla prima vendita, il diritto di verificare "*l'ulteriore locazione*²⁹ *del programma o di una copia dello stesso*". Tale potere consiste nella facoltà di accertare che la copia già venduta sia realmente oggetto di una

²⁴ Cfr. Bregante, *La tutela del software*, Giappichelli, 2003, pag. 222.

²⁵ Auteri, *Il contenuto del diritto d'autore*, in AA.VV., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, 2005, pag. 552.

²⁶ Cfr. T. Ballarino, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, VI Edizione, Cedam, 2002, pag. 597. L'autore sottolinea il contributo prezioso della giurisprudenza comunitaria nell'affermare e delineare la portata del principio di esaurimento. In particolare l'autore cita C. G.U.E. causa C-78/70 come prima applicazione giurisprudenziale del principio di esaurimento in sede europea.

²⁷ Cfr. D.Sarti, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, 1996, pag. 796 e ss.

²⁸ Ci si soffermerà nei paragrafi successivi sul significato giuridico da attribuire al termine "vendita" per quanto concerne l'operatività del principio di esaurimento.

²⁹ Il dodicesimo considerando della direttiva 2009/24/CE prevede che per locazione debba intendersi "il mettere a disposizione per l'utilizzazione, per un periodo limitato e per fini di lucro, un programma per elaboratore o una copia dello stesso; tale termine non comprende il prestito pubblico".

locazione evitando così che siano poste in essere attività in violazione del diritto d'autore³⁰. Si tratta di un temperamento del principio di esaurimento che, come osserva Osti, consente di estendere “*la sfera di influenza dell'autore anche alle locazioni successive ad un trasferimento definitivo*”³¹.

Si è osservato³², inoltre, che tale deroga sia dovuta alla estrema facilità di duplicazione del software ed sia animata dalla finalità di reprimere in via preventiva il fenomeno attraverso un capillare controllo da parte del titolare dei diritti patrimoniali sull'opera in merito alle ipotesi di locazione del software³³. In dottrina, Musti³⁴ sottolinea come tale prerogativa consenta di verificare anche “*l'intensità di fruizione*” del software consentendo di agire efficacemente anche contro le condotte abusive di riproduzione che avvengono senza la presenza di un supporto materiale incorporante il software. Delineato il quadro normativo vigente in Italia, è opportuno soffermarsi su come la medesima fattispecie sia stata regolata negli Stati Uniti, nazione in cui per prima si è assistito ad un rapido sviluppo della commercializzazione dei software su larga scala.

Il legislatore Statunitense è intervenuto, con largo anticipo rispetto a quello europeo, nell'emanare una specifica disciplina per la tutela del software quale proprietà intellettuale. Già nel 1980 il Computer Software Copyright Act³⁵ si preoccupava di modificare il Copyright Act del 1976³⁶ delineando una specifica disciplina applicabile alla protezione del software³⁷. Al pari di quanto avvenuto in Europa, inoltre, anche negli Stati Uniti il diritto del “*copyright owner*” di controllare e limitare il commercio delle copie già immesse sul mercato è stato da tempo temperato con l'esigenza di assicurare la libera

³⁰ Cfr. Borruso, *La tutela giuridica del software, diritto d'autore e brevettabilità*, Giuffrè, 1998, pag. 70; Ristuccia e Zeno-Zencovich, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.Lgs 518/92*, II, Cedam, 1993, pag. 43; Sarti, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, 1996.

³¹ Osti, in *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), *Quaderni di AIDA*, 1, Giuffrè, 1994, pag. 262.

³² Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 156.

³³ Sul punto si vedano Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 156 nonché Ristuccia e Zeno-Zencovich, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.Lgs 518/92*, II, Cedam, 1993, pag. 43.

³⁴ Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 156.

³⁵ Computer Software Copyright Act of 1980, Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015, 3028 (1980).

³⁶ Copyright Act of 1976, Pub. L. No. 94-553, Title I, §401, 90 Stat. 2541.

³⁷ Già in precedenza la giurisprudenza aveva considerato il software tutelabile al pari di un'opera letteraria. Per una affermazione giurisprudenziale della possibilità di tutelare il software attraverso l'applicazione del Copyright Act del 1976 si vedano, *ex multis*, *Midway Manufacturing Co. v. Drikschneider*, 543 F.Supp. 466 (D.Neb. 1981); *In Re Certain Coin-Operated Audiovisual Games and Components Thereof* (viz, *Pac-Man and Rally-X*), No. 337-TA-105 (International Trade Commission July 1, 1982); *In Re Coin-Operated Audio-Visual Games and Components Thereof*, No. 337-TA-87 (International Trade Commission June 25, 1981).

circolazione delle merci³⁸. Tale esigenza, analogamente a quanto è avvenuto in Europa, con l'affermazione del principio di esaurimento, ha portato le Corti Statunitensi³⁹ ed il Congresso Americano⁴⁰ ad elaborare e codificare la c.d. *First Sale Doctrine*⁴¹. In base a tale principio il legittimo proprietario della singola riproduzione dell'opera protetta può liberamente rivendere o comunque disporre della stessa senza che sia necessaria l'autorizzazione da parte del titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera. Affinché la *First Sale Doctrine* possa operare è necessario, quindi, che il soggetto che intenda avvalersene possa essere considerato un legittimo proprietario della singola copia ossia che tale diritto di proprietà sia stato ottenuto nel rispetto delle norme sul Copyright.

E' interessante notare dunque come il presupposto essenziale per l'operatività, sia del principio di esaurimento che della *First Sale Doctrine*, sia rappresentato dalla qualificazione in termini di proprietà del diritto vantato, sulla singola copia dell'opera, da colui che intende affermare l'avvenuta estinzione del diritto esclusivo di distribuzione spettante al titolare dei diritti sull'opera protetta.

La legislazione statunitense, tuttavia, appare maggiormente neutrale rispetto a quella europea. Per l'operatività del principio di esaurimento è espressamente richiesto che sia avvenuta la vendita della singola copia all'interno dell'Unione Europea. Il Copyright Act, invece, osserva il fenomeno dalla prospettiva di colui che intende far valere l'estinzione del diritto esclusivo di distribuzione riconosciuto al titolare dei diritti patrimoniali sull'opera. Non si specifica quindi il tipo di contratto concluso con il titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera protetta ma si richiede che la copia dell'opera sia stata

³⁸ Sul punto si consulti Fellmeth e Determann, *Don't judge a sale by its license: new perspectives on software transfers under the First Sale Doctrine in the United States and Europe* (2001), *University of San Francisco Law Review*, 36, pag. 15. L'autori citano, come prima applicazione di tale contemperamento, il caso giurisprudenziale *Harrison v. Maynard, Merrill & Co.*, 61 F. 689, 681 (2d Cir. 1894).

³⁹ *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

⁴⁰ Prima nel Copyright Act del 1909 e poi successivamente ad opera dell'articolo 109(a) del Copyright Act del 1976 che recita "[n]otwithstanding the provisions of section 106 (3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord."

⁴¹ E' stato osservato come il termine inglese "sale" rappresenti in modo in proprio la portata del principio espresso da tale dottrina. La normativa, infatti, non utilizza tale espressione con riferimento alla copia oggetto dell'immissione in commercio ma utilizza in modo maggiormente neutrale il concetto di "copia legittimamente realizzata" ovvero legittimamente acquisita da tale soggetto. Non è dunque necessario che ciò sia avvenuto necessariamente quale effetto della conclusione di un contratto di compravendita, potendosi trattare anche di contratti differenti. Rileva invece che il soggetto sia divenuto legittimamente proprietario di detta copia. Sul punto si vedano: Fellmeth, e Determann, *Don't judge a sale by its license: new perspectives on software transfers under the First Sale Doctrine in the United States and Europe* (2001), *University of San Francisco Law Review*, 36, pag. 3.

legittimamente ottenuta e che si possa vantare un diritto di proprietà sulla stessa. Nonostante tali differenze tra la normativa europea e statunitense, la qualificazione giuridica del contratto di licenza d'uso assume un carattere cruciale per determinare l'operatività di tali principi in materia di software. Come si è accennato, infatti, l'utilizzo di tale tipologia contrattuale in luogo del contratto di compravendita è dovuta, *inter alia*, proprio all'intenzione delle case produttrici di software di evitare che l'utilizzatore possa affermare di aver acquisito il diritto di proprietà sulla singola copia riprodotte il software.

Occorre dunque procedere ad analizzare la qualificazione giuridica di tale fattispecie negoziale di guisa da analizzare come il principio di esaurimento e la *First Sale Doctrine* siano stati applicati in relazione ai software concessi in licenza d'uso. La giurisprudenza e la dottrina hanno infatti ricostruito la fisionomia della licenza d'uso proponendo diversi inquadramenti giuridici di tale negozio.

Per quanto concerne la disciplina italiana occorre, in primis, osservare come secondo la dottrina, in base al disposto dell'articolo 107⁴² LDA, ai negozi giuridici aventi ad oggetto il software siano applicabili sia fattispecie negoziali tipizzate sia atipiche in quanto meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322 cod. civ.⁴³.

Una prima corrente dottrinale ha ascritto alla licenza d'uso la natura di atto unilaterale. Altra giurisprudenza e dottrina, invece, ha ricondotto tale fattispecie allo schema ora del contratto di locazione ora della compravendita, come si avrà modo di analizzare compiutamente nei successivi paragrafi⁴⁴.

⁴² L'articolo 107 LDA recita: "I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo". Altra dottrina, invece, ritiene che in virtù della particolare disciplina prevista dal legislatore per la tutela del software ai sensi della LDA, non sia possibile che i contratti aventi ad oggetto i diritti relativi ai programmi per elaboratore possa essere ricondotta alle fattispecie contrattuali tipizzate dal legislatore. Nessuna di queste, infatti, si attaglierebbe perfettamente a tale particolare tipologia di diritti. Cfr. Chimienti, *La tutela del software nel diritto d'autore*, Giuffrè, 2000.

⁴³ Di Giandomenico, *Natura giuridica e profili negoziali del software*, Edizioni giuridiche italiane, 2000, pag. 119. Per un approfondimento sul concetto di meritevolezza espresso dall'art 1322 cod. civ. e sul concetto di autotomia privata si vedano: Romano, *Autonomia privata*, in *Riviste Trimestrale Diritto Pubblico*, VI, 1956, pag. 803 e ss; Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1960, pag. 40 e ss; Scognamiglio, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1969, pag. 140 e ss; Mengoni, *Autonomia privata e costituzione*, in *Banca borsa titoli di credito*, Giuffrè, 1997, I, pag. 1 e ss; Grisi, *L'autonomia privata*, Milano, 1999.

⁴⁴ Sono rimaste isolate le tesi che qualificavano il contratto di licenza d'uso come costituzione di usufrutto temporaneo ovvero quale vendita con riserva della proprietà o infine come costituzione di diritto parziario.

L'orientamento⁴⁵ che riconduce la licenza d'uso del software all'alveo dei negozi atipici fa leva innanzitutto sull'assenza, nella legislazione italiana, di qualsivoglia dato normativo volto a definire e disciplinare tale fattispecie.

Un primo filone interpretativo, inoltre, non si limita a considerare la licenza d'uso come una fattispecie negoziale atipica ma giunge a negare che la stessa possa essere considerata un contratto. Secondo tale ricostruzione, la licenza d'uso costituirebbe “*un atto unilaterale negoziale, non recettizio, di disposizione, traslativo a contenuto patrimoniale*”⁴⁶ ogni qualvolta tale negozio non richieda il consenso della controparte per il proprio perfezionamento. In particolare la licenza d'uso non andrebbe considerata come contratto quantomeno nei casi di licenza c.d. a strappo ossia quando la stessa è inserita all'interno della confezione del prodotto e l'utente finale ne accetta il contenuto mediante l'apertura della confezione contenente il prodotto. In tali casi, secondo Chimienti⁴⁷ non si avrebbe l'espressione di un tacito consenso da parte dell'utente ma un atto unilaterale e l'utente avrebbe unicamente la possibilità di decidere se avvalersi o meno della licenza. A riguardo, tuttavia, è opportuno segnalare come il comportamento dell'utente finale possa essere, invece, qualificato come espressione di un consenso tacito di quanto unilateralmente predisposto dal licenziante⁴⁸. Tale ricostruzione consente di escludere che la licenza d'uso possa essere considerata come atto unilaterale in quanto sarebbe comunque frutto dell'incontro delle volontà del licenziante e del licenziatario.

La riconduzione della licenza d'uso alla fenomenologia degli atti unilaterali, inoltre, non appare possibile per la dottrina maggioritaria⁴⁹ che ritiene ammissibili unicamente gli atti unilaterali tipizzati dal legislatore in base al disposto degli articoli 458 e 1987 cod. civ.

Sul punto si consulti Centro d' iniziativa giuridica “Pietro Calamandrei”, *Condizioni generali di contratti di utilizzazione del computer*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Giuffrè, 1986, pag. 259.

⁴⁵ Aderiscono a questa corrente di pensiero: Farina, *Diritto e nuove tecnologie*, Experta Edizioni, 2007; Rossello, *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software*, Milano, 1997; Bonazzi-Triberti, *Guida ai contratti di informatica*, Milano, 1984; Zeraushek e Magini, *Contratti di informatica*, IPSOA, 2001, pag. 119 e ss.

⁴⁶ Chimienti, *La tutela del software nel diritto d'autore*, Giuffrè, 2000, pag. 96 e ss.

⁴⁷ Chimienti, *La tutela del software nel diritto d'autore*, Giuffrè, 2000, pag. 96 e ss.

⁴⁸ Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 100 e ss. L'autrice rimarca come tale tipologia di licenza costituisca un contratto per adesione ex art. 1341 cod. civ.; Oppo, *Disumanizzazione del contratto?* in *Rivista diritto civile*, 1998, I, pag. 525 e ss.

⁴⁹ Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, pag. 172; Giampiccolo, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, pag. 115 e ss.

L'articolo 1322 cod. civ., si osserva, è norma dettata esclusivamente per i contratti e, per la sua applicazione anche agli atti unilaterali, non sarebbe sufficiente quanto previsto dall'articolo 1324 in base al quale “[s]alvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”⁵⁰. In particolare si ritiene incompatibile il principio di atipicità espresso dall'articolo 1322 cod. civ. in quanto, se applicato anche agli atti unilaterali, consentirebbe di parcellizzare la fattispecie del contratto il quale diverrebbe una mera “sequenza di atti unilaterali, svincolati dall'appartenenza ad un'unica operazione e resi sostanzialmente astratti”⁵¹.

L'atipicità degli atti unilaterali, inoltre, risulterebbe lesiva del principio di intangibilità della posizione giuridica altrui⁵². A tale argomentazione, tuttavia, si è replicato che l'intangibilità della sfera giuridica altrui non rappresenta un principio assoluto. L'ordinamento giuridico, infatti, se da un lato è fermo nel non consentire la possibilità di produrre unilateralmente effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica altrui si mostra invece più flessibile per quanto concerne gli effetti favorevoli⁵³. In tal caso⁵⁴, è di norma concessa la modificazione unilaterale della situazione giuridica altrui prevedendo però la possibilità per il destinatario di rinunciare al beneficio ricevuto. Ammettendo, nei termini suddetti, l'ammissibilità nell'ordinamento italiano di atti unilaterali non tipizzati, la riconduzione a tale fattispecie della licenza d'uso appare nondimeno problematica.

Occorre, infatti, sottolineare come nella maggior parte dei casi la licenza si presenti come fonte di obbligazioni per entrambe le parti. Il licenziante assume obbligazioni nei confronti del licenziatario in ordine al corretto funzionamento del software mentre quest'ultimo si obbliga a non violare le specifiche modalità di utilizzo previste dalla licenza. Nella maggior parte di casi, inoltre, l'utente versa al licenziante un corrispettivo il quale non rappresenta il prezzo per l'acquisizione del supporto materiale incorporante il software ma, per l'appunto, il canone pattuito per la concessione della licenza d'uso del software.

⁵⁰ Messineo, voce Contratto, in *Enciclopedia Diritto*, vol. IX, Giuffrè, 1961, pag. 221.

⁵¹ Alessi e Grisi, *Il contratto nella società moderna*, Giuffrè, 2002, pag. 136.

⁵² Moscarini, *I negozi giuridici a favore di terzo*, Giuffrè, 1970, pag. 150 e ss.

⁵³ Donisi, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972, pag. 135 e ss.

⁵⁴ Ci si riferisce alla normativa sul contratto a favore del terzo ovvero alla disciplina in tema di legati.

Sembra dunque alquanto arduo considerare la licenza d'uso come atto produttivo unicamente di effetti favorevoli per il terzo. Il licenziatario, infatti, riceve benefici quale beneficiario della licenza ma, allo stesso tempo, assume anche oneri quali, *in primis*, l'obbligo di corrispondere il canone e di attenersi a quanto previsto nella licenza concessa.

E' da segnalare, tuttavia, che i sostenitori di tale ricostruzione giuridica sottolineano come tale atto unilaterale sia intimamente collegato ad ulteriori contratti in cui le parti assumono reciproche obbligazioni. Vi sarebbe dunque, da un lato la licenza d'uso – atto unilaterale –, e dall'altro uno o più contratti attraverso i quali le parti regolano *“le condizioni, i contenuti ed i limiti della facoltà di utilizzo del software, nonché l'eventuale corrispettivo della licenza, le reciproche responsabilità e garanzie [...]”. Il puro e semplice atto di concessione in uso di un programma per elaboratore, sia pure a titolo oneroso e non gratuito, non determina di per sé solo il sorgere di un rapporto contrattuale tra titolare del diritto di proprietà intellettuale (licenziante) ed utilizzatore (licenziatario)*⁵⁵

In tal caso la licenza d'uso potrebbe essere considerata un negozio favorevole per il terzo in quanto sarebbe connotato da una natura autorizzativa⁵⁶ ampliativa della sfera del destinatario. In virtù della licenza, infatti, quest'ultimo sarebbe posto nella condizione di poter fruire del software senza incorrere in violazioni del diritto d'autore. L'eventuale corresponsione di una somma di denaro per l'utilizzo del software non sarebbe di ostacolo alla qualificazione in termini di atto unilaterale della licenza d'uso in quanto non assumerebbe la natura di corrispettivo ma costituirebbe la remunerazione dell'attività creativa dell'autore del software⁵⁷.

Altri autori hanno, infine, ricondotto la licenza d'uso alla categoria degli atti unilaterali rinunciativi. Secondo tale ricostruzione, con la licenza d'uso il soggetto titolare dei diritti esclusivi sull'opera rinuncerebbe a far valere tali diritti sulla singola copia con ciò realizzando, unilateralmente, l'ampliamento della sfera giuridica del licenziatario. Si è rilevato, tuttavia, come la configurazione in termini di atto rinunciativo non appaia

⁵⁵ Giudice di pace di Schio, sentenza del 28 maggio 2001.

⁵⁶ Chimienti, *La tutela del software nel diritto d'autore*, Giuffrè, 2000, pag. 96.

⁵⁷ Giudice di pace di Schio, sentenza del 28 maggio 2001. Come si vedrà nei capitoli successivi, la riconduzione della licenza nell'alveo degli atti unilaterali ha importanti ripercussioni circa gli obblighi di garanzia di funzionamento gravanti sul licenziante. Cfr. Brevi note a sent. G. di P. di Schio del 28.5.2001 di Sirotti Gaudenzi in *notiziariogiuridico.it*

convincente in quanto il licenziante conserva la titolarità del bene, *i.e.* la singola copia del software, nonché continua a disporre di penetranti poteri di controllo sull'utilizzo di detta copia⁵⁸. Non si verifica quindi alcun effetto estintivo del diritto per il licenziante.

La giurisprudenza e dottrina prevalente, tuttavia, che si ritiene di poter condividere, ha ascritto alla licenza d'uso natura contrattuale. Da un lato, infatti, non vi è consenso unanime nel riconoscere validità agli atti unilaterali atipici, dall'altro non sembra potersi condividere una scissione della licenza rispetto alle ulteriori pattuizioni intervenute tra le parti mediante le quali si delinea un rapporto sinallagmatico di natura contrattuale. La qualificazione della licenza d'uso in termini di atti unilaterali dovrà quindi essere circoscritta a fattispecie specifiche, come nelle licenze c.d. pubbliche, nelle quali non sia riscontrabile alcun sinallagma contrattuale e non vi siano oneri di alcun tipo per il licenziatario ovvero nel caso di licenze c.d. a strappo, negando che l'apertura della confezione sia assimilabile ad una forma di consenso tacito. Di tali particolari tipi di licenze si darà conto nel capitolo 2.

2. Il contratto di licenza d'uso ricondotto allo schema della locazione.

La giurisprudenza e dottrina maggioritaria qualificano la licenza d'uso quale contratto e propendono per l'applicazione a tale fattispecie delle norme disciplinanti il contratto di locazione. Un primo filone interpretativo ascrive al contratto di licenza d'uso natura atipica e giunge solo in via analogica all'applicazione della disciplina positiva dettata dal legislatore per il contratto di locazione, qualora la stessa risulti compatibile con le particolarità di tale tipologia contrattuale atipica⁵⁹.

Si sottolinea, infatti, come nel contratto di licenza d'uso siano riscontrabili solo parzialmente delle analogie con il contratto di locazione previsto dal codice civile in quanto, al pari di tale fattispecie tipica, il contratto ha ad oggetto il diritto personale di godimento di un bene mobile che, in questo caso, sarebbe esercitato sulla singola copia di riproduzione del software concessa in uso al licenziatario. Tuttavia tale nucleo comune

⁵⁸ Così Sammarco e Zeno-Zencovich, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004, pag. 248. L'autore si riferisce in particolare ad i casi in cui la licenza d'uso venga concessa in assenza di corrispettivo.

⁵⁹ Rossello, *I contratti dell'informatica*, in *Trattato di diritto privato*, Rescigno (a cura di), pag. 315 e ss.

non consente, secondo tale dottrina, di giungere ad assimilare il contratto di licenza alla fattispecie negoziale della locazione⁶⁰.

Gli elementi di differenziazione rispetto al contratto di locazione sarebbero rinvenibili *in primis* nella modalità di pagamento del corrispettivo che, di norma, è versato in unica soluzione all'atto di conclusione del contratto. Ulteriore differenza, inoltre, è data dalla durata a tempo indeterminato e potenzialmente perpetua del contratto di licenza mentre la locazione non può avere durata superiore ai trenta anni⁶¹. Nella licenza d'uso, inoltre, non è normalmente imposto al licenziatario un obbligo di riconsegna del bene oggetto del contratto mentre al contrario nel contratto di locazione tale obbligazione è elemento essenziale del contratto. Altro elemento di differenziazione rispetto al contratto tipico di locazione è che quest'ultimo si configura necessariamente come oneroso. La licenza d'uso, invece, può essere sia concessa a fronte del pagamento di un corrispettivo sia a titolo gratuito. La giurisprudenza ha infatti sottolineato come la presenza o meno del corrispettivo non sia di per sé idonea a mutare la causa socialmente tipica del contratto di licenza d'uso ossia la "concessione dei diritti di utilizzo del programma"⁶².

Non è mancato, tuttavia, chi⁶³ ha negato la valenza giuridica del termine licenza d'uso sottolineando come tale termine sia inidoneo ad individuare una specifica tipologia contrattuale. In base a tale considerazione, la licenza d'uso indicherebbe semplicemente un contratto avente ad oggetto la concessione di un diritto di godimento su un bene, nel caso di specie il software. In tale prospettiva la diversa ampiezza di tale diritto e la specifica regolazione dell'utilizzazione del bene non muterebbero la natura del contratto ma rappresenterebbe unicamente il potere delle parti di delineare il contenuto del contratto. Per tali ragioni la licenza d'uso altro non sarebbe che un contratto di locazione regolato dalle norme del codice civile.

⁶⁰ Cardarelli, *Efficienza e razionalizzazione dell'attività amministrativa: i contratti ad oggetto informatico nella pubblica amministrazione*, Camerino, 1996, pag. 202.

⁶¹ Rossello, *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software*, Giuffrè, 1997, pag. 66.

⁶² Tribunale di Bari, 4 giugno 1994 in *Diritto Informazione e informatica*, 1995, pag. 927; Tribunale di Palermo, 29 maggio 1997, in *Diritto Informazione e informatica*, 1998, pag. 965.

⁶³ Aderiscono a tale ricostruzione: Galgano, *La cultura giuridica italiana di fronte ai problemi informatici*, in *I contratti dell'informatica*, Alpa e Zeno-Zencovich (a cura di), Milano, 1987; Leone, *La concessione del software tra licenza e locazione*, ivi; Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Padova, 1983; Santini, *Commercio e servizi. Due saggi di economia del diritto* (1988), *Il Mulino*, pag. 483.

Sia coloro che considerano applicabile la disciplina della locazione solo in via analogica sia coloro che qualificano la licenza quale contratto di locazione, inoltre, non ritengono riconducibile il contratto di licenza d'uso al contratto di vendita tipizzato dal codice civile. In merito osservano come sia palese e manifesta la volontà del licenziante di non trasferire al licenziatario la proprietà del bene volendo questi attribuire all'utilizzatore una ben più limitata facoltà di utilizzazione della singola copia del software peraltro nel rispetto delle condizioni contrattuali, di norma alquanto stringenti, stabilite nel contratto di licenza d'uso⁶⁴.

Secondo una corrente di pensiero, inoltre, il diritto di proprietà sui beni immateriali, quale per l'appunto la singola copia del software, non sarebbe “*neanche in astratto ipotizzabile, stante il fatto che l'inventore o l'autore non possono soddisfarsi direttamente sull'invenzione o sull'opera dell'ingegno*”⁶⁵.

Secondo tale ricostruzione dunque, il diritto di proprietà potrebbe al più configurarsi con riguardo al supporto materiale che incorpora la singola copia del software, c.d. *corpus mechanicum*, ma non sarebbe concepibile con riguardo al c.d. *corpus mysticum*, ossia il software inteso quale opera dell'ingegno. Stante il mancato trasferimento della proprietà della singola copia del software dal licenziante al licenziatario si esclude che la licenza d'uso possa costituire un contratto di compravendita.

⁶⁴ Cerina, *Contratti internazionali di informatica e legge applicabile: prime considerazioni*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1994, pag. 417.

⁶⁵ Di Giandomenico, *Natura giuridica e profili negoziali del software*, Edizioni giuridiche italiane, 2000, pag. 114. Anche negli Stati Uniti la configurabilità del diritto di proprietà su beni immateriali ha visto contrapporsi diversi orientamenti. Per una configurabilità del diritto di proprietà su beni immateriali si consulti Carrier, *Cabining Intellectual Property through a property paradigm*, (2004), *Duke Law Journal*, 54, pag. 4 e ss. Ritengo invece che il sui beni immateriali possa configurarsi un diritto soltanto analogo a quello di proprietà si veda Lemley, *Property, Intellectual Property, and free riding* (2005), *Texas Law Review*, 83, pag. 1031 e ss.

3. Il contratto di licenza d'uso ricondotto allo schema della compravendita

Le obiezioni mosse alla qualificazione in termini di compravendita del contratto di licenza d'uso del software sono state ritenute superabili da parte della dottrina⁶⁶. In primo luogo si è osservato come la incerta qualificazione giuridica del contratto di licenza d'uso fosse una diretta conseguenza dell'incerto inquadramento giuridico dello stesso software⁶⁷.

In seguito all'espressa inclusione del software, sostiene Tripodi⁶⁸, tra i beni tutelati dalla LDA non vi sarebbero più ragioni sufficienti per ritenere che la singola copia riprodotte il software debba essere considerata in modo differente da quanto avviene per le copie delle altre opere, ad esempio letterarie, egualmente protette dal diritto d'autore⁶⁹.

Alla riconduzione del contratto di licenza d'uso allo schema negoziale della compravendita, inoltre, non sarebbe di ostacolo neanche l'asserito mancato trasferimento del diritto di proprietà dal licenziante al licenziatario. Già Bianca⁷⁰, infatti, sosteneva che il contratto di compravendita possa avere ad oggetto anche una vicenda traslativa concernente un diritto diverso da quello di proprietà come ad esempio “*i diritti di godimento, crediti, diritti di utilizzazione, diritti potestativi, nonché posizioni giuridiche complesse*”⁷¹. L'inquadramento della licenza d'uso quale compravendita, inoltre, consentirebbe di superare le incongruenze registrate nel ricondurre tale fattispecie giuridica alla figura della locazione. Ci si riferisce alla durata indeterminata e potenzialmente perpetua che normalmente caratterizza i contratti di licenza d'uso. Sarebbe, inoltre, del tutto comprensibile l'assenza di un obbligo di riconsegna del bene

⁶⁶ Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008; Bin, *L'equilibrio sinallagmatico nei contratti informatici*, in *I contratti di informatica*, Alpa e Zeno-Zencovich (a cura di), Milano, 1986; Tripodi, *I contratti di utilizzazione del computer*, in *Trattato di diritto privato*, Cendon, (a cura di), 2004, pag. 72 e ss.

⁶⁷ Tripodi, *I contratti di utilizzazione del computer*, in *Trattato di diritto privato*, Cendon, (a cura di), 2004, pag. 79

⁶⁸ Tripodi, *I contratti di utilizzazione del computer*, in *Trattato di diritto privato*, Cendon, (a cura di), 2004, pag. 79.

⁶⁹ In senso contrario si veda, invece, Scorza, *Fornitura di un sistema informatico responsabilità e tutele*, in *Diritto dell'internet*, 2, 2005, pag. 155 e ss. L'autore sostiene che sia proprio la nuova disciplina che il legislatore ha introdotto per regolare il principio dell'esaurimento con riguardo al software “*la causa principale della difficoltà di ricondurre [...] lo schema contrattuale [della licenza d'uso] alle disposizioni in tema di vendita piuttosto che a quelle in materia di locazione*”.

⁷⁰ Bianca, *La vendita e la permuta*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Utet, 1993 pag. 200 e ss. La stessa argomentazione, con specifico riferimento al software, è inoltre sostenuta in dottrina da B. Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008; Bin, *L'equilibrio sinallagmatico nei contratti informatici*, in *I contratti di informatica*, Alpa e Zeno-Zencovich (a cura di), Milano, 1986.

⁷¹ Bianca, *La vendita e la permuta*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Utet, 1993, pag. 200.

oggetto del contratto, obbligazione che invece costituisce un elemento essenziale del contratto⁷². Il contratto di licenza d'uso è infatti caratterizzato da una tendenziale stabilità della situazione giuridica posta in essere attraverso la conclusione di detto contratto⁷³. Deporrebbe a favore della assimilazione della licenza d'uso al contratto di compravendita, infine, anche la corresponsione del corrispettivo in un'unica soluzione, come è di norma previsto nei contratti di licenza d'uso. Tale pagamento, dunque, non andrebbe qualificato quale canone (di locazione) ma quale corresponsione del prezzo della compravendita.

Preme osservare, infine, come in ambito europeo sia stata espressamente ammessa la possibilità di qualificare il diritto di utilizzazione permanente della singola copia del software in termini analoghi al diritto di proprietà⁷⁴. In particolare, con specifico riferimento alla applicabilità del principio di esaurimento alle copie di software concesse in licenza d'uso, si è rilevato come il termine vendita debba essere interpretato in modo estensivo e non formalistico⁷⁵. A riguardo, si è precisato che il legislatore europeo, nell'utilizzare nella direttiva 2009/24, il termine vendita non abbia compiuto nessun riferimento ad alcuna disposizione di diritto nazionale degli Stati Membri e pertanto l'espressione "vendita" deve essere interpretata alla luce del solo *acquis comunitario*. Una interpretazione uniforme in tutto il territorio dell'Unione è infatti necessaria per assicurare una uniforme interpretazione della direttiva in tutti gli Stati Membri.

La Corte di Giustizia⁷⁶ ha quindi affermato che la "vendita» è un accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di proprietà su un bene materiale o immateriale ad esso appartenente."

Secondo questa interpretazione, la concessione del diritto d'uso per un tempo illimitato e la presenza di un corrispettivo corrisposto una tantum sono elementi distintivi idonei a ricondurre il contratto di licenza d'uso nello schema della compravendita piuttosto che in quello della locazione.

⁷² Cfr. Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008; Scorza, *Fornitura di un sistema informatico responsabilità e tutele*, in *Diritto dell'internet*, n.2, 2005, pag. 155 e ss.

⁷³ Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 183.

⁷⁴ C-128/2011.

⁷⁵ Cfr. punti 56 e ss. delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot relative alla causa C- 128/2011

⁷⁶ C-128/2011.

A livello di diritto interno, dunque, non esistendo una tipizzazione del contratto di licenza d'uso del software, l'interprete potrebbe avvalersi della esegesi che di tale figura contrattuale ha fornito la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Una ulteriore conferma della correttezza di una tale operazione ermeneutica sarebbe, inoltre, offerta anche dal disposto dell'art. 64-bis ove si fa riferimento alla prima vendita della copia di un programma nell'Unione Europea. Si è osservato⁷⁷, infatti, come nell'utilizzare il termine vendita, in tale disposizione normativa, il legislatore non abbia voluto certamente riferirsi al contratto avente ad oggetto la cessione dei diritti di sfruttamento economico dal momento che tale negozio non è configurabile per una singola copia del software. Il testo legislativo, dunque, ha inteso riferirsi, qualificandole come compravendita, proprio alle fattispecie negoziali aventi ad oggetto il trasferimento del diritto di riproduzione della singola copia del software.

La licenza d'uso altro, quindi, non sarebbe che un contratto di compravendita forzatamente qualificato come contratto di locazione al solo fine di impedire l'operatività del principio di esaurimento⁷⁸. Nei capitoli successivi si avrà modo di esaminare compiutamente l'applicazione del principio di esaurimento per quanto concerne il software e le ripercussioni che la riconduzione del contratto di licenza d'uso allo schema della compravendita può avere sull'operatività di tale principio.

4. Il noleggio ed il leasing del software.

In considerazione di quanto si è precisato nei precedenti paragrafi giova in conclusione del presente capitolo, soffermarsi brevemente sulle differenze del contratto di licenza d'uso del software rispetto ai contratti nei quali il software è concesso in noleggio o in leasing. La summenzionata distinzione è infatti rilevante, come si vedrà, in merito alla applicabilità del principio di esaurimento.

⁷⁷ Scorza, *Fornitura di un sistema informatico responsabilità e tutele*, in *Diritto dell'internet*, n.2, 2005, pag. 155 e ss.

⁷⁸ Ristuccia e Zeno-Zencovich, *Prime notazioni sulla legge a protezione del software*, in *Diritto informazione e informatica*, 1994, pag. 248 e ss.

Al pari di quanto si è avuto modo di riscontrare trattando del contratto di licenza d'uso del software, anche per quanto concerne il contratto di noleggio, il legislatore italiano non si è curato di fornire una definizione puntuale di tale contratto⁷⁹.

Nell'ordinamento italiano, infatti, il contratto di noleggio è esplicitamente tipizzato solo nel codice della navigazione. Si tratta peraltro di un contratto avente una causa profondamente diversa da quella caratterizzante il contratto di noleggio del software. Nel codice della navigazione infatti nel contratto di noleggio è rinvenibile una commistione degli elementi propri della locazione accanto a quelli caratterizzanti il contratto di trasporto.

Nel contratto di noleggio di software, invece, è possibile scorgere la causa tipica del contratto di locazione, ossia l'attribuzione del diritto di godimento su un bene, alla quale però si somma la causa tipica dell'appalto di servizi, consistente nello svolgimento di un servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro. Si tratta, dunque, di un contratto composito attraverso il quale colui che riceve in noleggio il software ottiene sia il diritto di utilizzare detto software sia la prestazione di un servizio di assistenza da parte del noleggiante⁸⁰. E' interessante notare, inoltre, come nonostante il legislatore italiano non abbia fornito una definizione di tale contratto, il termine noleggio sia ampiamente ricorrente nella LDA. In particolare, tale contratto è considerato ai fini della applicazione delle sanzioni penali previste nella LDA nonché dall'art. 18-bis della medesima legge⁸¹. Tale ultima disposizione normativa espressamente chiarisce che *“l'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi”*.

⁷⁹ Il contratto di noleggio di opere protette dal diritto d'autore è stato invece espressamente definito dalla direttiva 2006/115/CE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Ai sensi della citata direttiva per noleggio deve intendersi “la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto”. La predetta direttiva peraltro, per espressa previsione, non innova quanto previsto per la tutela dei programmi per elaboratore.

⁸⁰ Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 156 e ss.

⁸¹ Il contratto di noleggio è, inoltre, espressamente considerato dall'articolo 109(b) della legge sul Copyright statunitense ove si prevede che il principio la citata First Sale Doctrine non operi nel caso di noleggio, locazione o prestito del software. L'art. 109(b) recita: “unless authorized by [...] the owner of copyright in a computer program, [...] any person in possession of a particular copy of a computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), may, for the purposes of direct or indirect commercial advantage, dispose of, or authorize the disposal of, the possession of that [...] computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program) by rental, lease, or lending.”

La qualificazione in termini di noleggio del contratto avente ad oggetto la concessione in godimento del software consentirà quindi di escludere con certezza l'operatività del principio di esaurimento⁸².

Tale contratto andrà, infatti, assimilato al contratto di locazione in quanto è necessariamente stipulato per un tempo determinato e non comporta il trasferimento del diritto di proprietà della singola copia di riproduzione del software. Differisce, tuttavia dal contratto di locazione in relazione alla “*composizione quantitativa e temporale del corrispettivo e [per] la riunione all'interno del medesimo contratto dell'accordo di assistenza*”⁸³”

Mentre il contratto di noleggio non pone particolari criticità, la situazione si presenta maggiormente complessa per il contratto di leasing⁸⁴.

In tal caso infatti vi sono tre soggetti: il licenziante, il licenziatario- concedente, ed il beneficiario-utilizzatore finale. L'operazione di leasing avviene quindi attraverso la stipula di due contratti tra loro intimamente collegati⁸⁵. Un primo contratto attiene alla concessione in licenza del software, il secondo, invece, regolerà i rapporti finanziari tra l'impresa finanziaria concedente il leasing e il beneficiario di tale forma di finanziamento. Attraverso tale tipologia contrattuale dunque colui che è interessato ad utilizzare il software ottiene che, attraverso il collegato contratto di leasing, l'onere relativo alla concessione della licenza d'uso del software sia posto inizialmente a carico dell'impresa concedente il leasing. Sarà quest'ultima a stipulare il contratto di licenza ed a corrispondere al licenziante il relativo corrispettivo. Nello stesso tempo, a fronte del pagamento del canone di leasing, il concedente il leasing darà in locazione finanziaria al

⁸² La legittimità dell'esclusione del principio di esaurimento è stata espressamente affermata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-200/96. Si precisa, tuttavia, che tale pronuncia non è relativa al noleggio di software. Si veda, inoltre, la sentenza Corte costituzionale 6 aprile 1995 n. 108 nonché Catelli e Buonpensiere, *Noleggio e prestito di opere dell'ingegno e legittimità costituzionale (commento a Corte costituzionale 6 aprile 1995, n. 108)* (1995), *Il Diritto Industriale*, n. 9, pag. 893 e ss.

⁸³ Zeno Zencovich, *Il leasing di programmi per elaboratore elettronico*(1987), in *Rivista Italiana del Leasing*, pag. 49 e ss.

⁸⁴ Colangelo, *Il leasing di beni immateriali*, in *Quaderni di Assilea*, n. 36, 2006; Ghia, *I contratti di finanziamento dell'impresa. Leasing e factoring*, Milano, 1989, pag. 58; Chimienti, *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, Milano, 2000.

⁸⁵ La giurisprudenza più recente, infatti, ha escluso che il leasing configuri un unico contratto trilaterale. Si vedano a riguardo le seguenti pronunce citate da Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 159 e ss: Cassazione n. 6728/2005; Cassazione n. 17145/2006. Di contrario avviso: Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 102. L'autore, infatti, afferma che il leasing costituisce un contratto trilaterale fra fornitore del software, concedente del leasing ed utilizzatore.

beneficiario–utilizzatore la copia del software del quale ha ottenuto la licenza d'uso. In tal modo l'utilizzatore finale potrà diluire nel tempo l'onere economico necessario per ottenere la concessione in licenza d'uso del software. Al termine del contratto è, inoltre, frequente che il beneficiario possa esercitare un diritto di opzione diventando egli stesso il titolare della licenza.

Delineato il funzionamento di tale meccanismo contrattuale, appare evidente come abbia immediate ripercussioni la riconduzione del contratto di licenza del software allo schema della compravendita piuttosto che al paradigma della locazione.

In tale ultima ipotesi è utile osservare come il contratto di leasing tra concedente - licenziatario e utilizzatore finale configurerà un'ipotesi di sublocazione della licenza d'uso ottenuta dal licenziante. Ai sensi dell'art. 64-bis sarà dunque necessario il preventivo consenso del licenziante poiché non opera l'esaurimento del diritto di distribuzione. Parimenti, come osserva Finocchiaro⁸⁶, non sarà ipotizzabile la previsione di una opzione d'acquisto della licenza a favore dell'utilizzatore al termine del contratto di leasing.

Considerando, invece, il contratto di licenza d'uso al pari di una vendita, il leasing presenta minori criticità. Il licenziatario-concedente potrà infatti esercitare, senza particolari ostacoli, il diritto di opzione al termine del contratto di leasing in quanto, operando il principio di esaurimento, la successiva vendita della copia riprodotte il software non sarà soggetta all'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore sull'opera.

Essendo avvenuto un trasferimento del diritto di utilizzazione della singola copia dal licenziante al licenziatario–concedente, quest'ultimo non resta esposto agli eventi che involgono la posizione giuridica del licenziante, come ad esempio il fallimento⁸⁷.

Il contratto di leasing intercorrente tra concedente–licenziatario e utilizzatore finale, inoltre, potrà essere ricondotto, in presenza dei relativi presupposti, sia al fenomeno del leasing di godimento sia a quello del leasing traslativo⁸⁸.

⁸⁶ Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 102

⁸⁷ Tali rischi sono invece evidenziati da Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 103. L'autore, infatti, qualificando il contratto di leasing come sublocazione della licenza sottolinea come l'impresa concedente il leasing resti esposta alle vicende giuridiche che possono intervenire nella sfera giuridica del licenziante.

⁸⁸ Sulla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo si consultino: Clarizia, *Nuova figura di leasing e vecchi problemi: l'applicabilità dell'art.1526 c.c.*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1990, I, pag. 746; Luminoso, *I contratti tipici ed atipici*, in *Trattato di diritto privato.*, Iudica-Zatti (a cura di), Milano, 1995, p.390.

Si verterà nella prima ipotesi ogniqualvolta la copia riprodotte il software che costituisce l'oggetto del contratto di leasing non presenti un apprezzabile valore residuale al termine del leasing. In tal caso, infatti, la funzione del contratto di leasing è di natura eminentemente finanziaria consentendo all'utilizzatore la fruizione immediata del bene. In questa ipotesi la concessione in leasing della copia del software darà luogo ad una locazione e pertanto ex art. 64bis LDA il licenziante avrà il diritto di controllo previsto in detta disposizione. Non sarà invece necessario ottenere il consenso del licenziante in quanto il contratto di licenza d'uso tra licenziante e licenziatario-concedente, se qualificato come vendita, avrà comportato l'esaurimento del diritto esclusivo di distribuzione spettante al titolare dei diritti d'autore sull'opera. Qualora, infine, il contratto posto in essere possa essere ricondotto, nel caso concreto, alla figura del leasing traslativo, al licenziante non spetterà neanche il diritto di controllo previsto per le ulteriori locazioni dall'art. 64bis LDA. In tal caso, infatti, il contratto di leasing è disciplinato in base alle norme sulla vendita con riserva della proprietà⁸⁹ e non costituisce quindi una ulteriore locazione della singola copia del software.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, appare improbabile che il contratto di leasing del software possa essere qualificato quale leasing traslativo. La giurisprudenza⁹⁰, infatti, richiede, che il bene oggetto del leasing sia idoneo a conservare, alla scadenza del contratto, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'esercizio del diritto di opzione. In tal caso, secondo la giurisprudenza, il trasferimento della proprietà all'utilizzatore, rappresenterebbe un epilogo naturale del contratto e non una mera eventualità.

Per quanto concerne il leasing avente ad oggetto la singola copia del software è dunque agevole rilevare come normalmente, stante il progresso tecnologico, ciò non si verifichi ed anzi la restituzione del bene al concedente sia priva di utilità per quest'ultimo⁹¹.

⁸⁹ Cfr. Cassazione sentenza n. 9257/2010; Cassazione sentenza n.23620/2012.

⁹⁰ Cfr. anche Cassazione sentenza n.19732/2011; Cassazione Sezioni Unite n. 65/1993.

⁹¹ Cfr. sul punto Finocchiaro, *I Contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 103.

CAPITOLO SECONDO

LA TIPOLOGIE DI LICENZE D'USO

CAPITOLO SECONDO

LE TIPOLOGIE DI LICENZE D'USO

Sommario: 1. La licenza d'uso c.d. "SHRINK-WRAP". - 2. La licenza d'uso c.d. "CLICK-WRAP". - 3. Le licenze d'uso "ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER". - 4. La licenza d'uso a codice disponibile. - 5. La licenza d'uso dei programmi "OPEN SOURCE". - 6. La licenza d'uso "GNU-GPL". - 7. La licenza d'uso "BSD".

1. La licenza d'uso c.d. "SHRINK-WRAP".

La licenza d'uso a strappo c.d. *Shrink-wrap*⁹² è una particolare tipologia negoziale di licenza d'uso che si caratterizza per la circostanza che il licenziatario non accetta

⁹²Per un inquadramento di tale tipologia di licenza d'uso negli ordinamenti di *common law* si consultino: Lemley, Terms of use, *Minnesota Law Review*, 2006, 91, pag. 459 e ss; Lemley, Beyond preemption: the law and policy of Intellectual Property licensing, *California Law Review* 1999, 87, pag. 111 e ss; Lemley, Intellectual Property and shrinkwrap licenses, *Southern California Law Review*, 1995, 68, pag. 1239 e ss; Madison, Legal ware: contract and copyright in the digital age, *Fordham Law Review*, 1998, 200, pag. 1025 e ss; Nelson, Enforceability of top-box licenses: a proposal to end the dilemma, *Santa Clara High Technology Law Journal*, 1986, pag. 171 e ss; Merges, Intellectual Property and the costs of commercial Exchange: a review essay, *Michigan Law Review*, 1995, 93, pag. 1570 e ss; Schwarz, Tear-me-open software license agreement: a uniform commercial code perspective on an innovative contract of adhesion, *Computer Law Journal*, 1986, 7, pag. 261 e ss; O'Rourke, Drawing the boundary between copyright and contract: copyright preemption of software license terms, *Duke Law Journal*, 1995, 45, pag. 479 e ss; Puhala, The protection of computer software thought shrink-wrap license agreements, *Washington and Lee Review*, 1985, 42, pag. 1347 e ss; Stern, Shrink-wrap license of mass marketed software: enforceable contracts or whistling in the dark? *Rutgers Computer & Technology Law Journal*, 1985, 11, pag. 51 e ss.; Scott, *Computer Law*, Wiley Law Publications, 1987, §6.31; Rice, Public goods, private contract, and public policy: federal preemption of software license prohibitions against reverse engineering, *University of Pittsburgh Law Review*, 1992, 53, pag. 543 e ss; Smith, 'Tear-open licences' - are they enforceable in England? *Computer Law and Practice*, 1986, 2, pag. 128-129; Einhorn, The enforceability of 'Tear-me-open' software licence agreements, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 1985, 67, pag. 507 e ss; Millard, Software licensing, *Computer Law & Security Review*, 1987, 3:4, pag. 8 e ss; Potter Copyright law and shrink-wrap licence terms *Computer Law & Security Review*, 1990-1991 6:3, pag. 27 e ss.

espressamente le pattuizioni negoziali ma si limita ad aprire, o per l'appunto a strappare, l'involucro contenente il supporto materiale riprodotto la copia del software⁹³. Attraverso detta apertura, il negozio si intende perfezionato. Il licenziatario sarà quindi obbligato ad utilizzare il software contenuto nella confezione secondo le modalità ed i termini indicati nella licenza d'uso stessa. I termini negoziali della licenza d'uso, infatti, sono riprodotti all'interno della confezione contenente il software ovvero stampati all'esterno della stessa. Questa particolare tecnica negoziale si è sviluppata negli Stati Uniti in risposta all'esigenza di una rapida commercializzazione del software quale prodotto standardizzato e di massa⁹⁴. Si è già avuto modo di sottolineare, infatti, la necessità, per i produttori di software, di tutelarsi attraverso meccanismi di ordine negoziale per supplire all'iniziale incertezza circa l'applicabilità al software della protezione offerta dal diritto d'autore⁹⁵. Il ricorso alla tecnica della licenza a strappo si è dunque sviluppato poiché permette di coniugare l'esigenza di una rapida commercializzazione del software con quella di imporre all'utente restrizioni all'uso del software⁹⁶. Come nei comuni contratti di licenza d'uso è, infatti, frequentemente specificato che il licenziatario non acquista la proprietà della singola copia di riproduzione del software ma la detiene in concessione d'uso, di norma perpetua. Sono inoltre frequenti clausole restringenti le facoltà di utilizzazione del software e sono generalmente vietati il noleggio o la locazione del software. Infine dette licenze contengono clausole di limitazione della responsabilità del licenziante.

La particolare modalità di conclusione di tale negozio giuridico, pur se apprezzabile sotto il profilo commerciale, ha ingenerato un ampio dibattito di ordine giuridico, sia in ordine alla legittimità di una simile tecnica negoziale⁹⁷ sia circa la natura

⁹³ Per descrivere tale tipologia negoziale sono stati utilizzati anche i termini "top-box", "blister-pack", oppure "tear-me-open" agreements. Cfr. Gordon, *Computer software contracting for development and distribution (Series: Law and Technology Journal)*, Wiley and Sons, 1986, pag. 397.

⁹⁴ Cfr. Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 99; Kahn, Lewis e Visser, *Contract and mercantile law: a source book. Vol 1: General principles of contract; agency and representation* (2 ed), Juta, 1988, pag. 33 e ss.

⁹⁵ In merito all'utilizzo per tali finalità delle licenze a strappo si consulti: Classen, *Fundamentals of software licensing*, *IDEA: The Journal of Law and Technology*, 1996, 38, pag. 1 e ss.

⁹⁶ Cfr. Ravicher, *Facilitating collaborative software development: the enforceability of mass-market public software licenses*, *Virginia Journal of Law and Technology*, 2000, 5:11, pag. 39 e ss.

⁹⁷ Sul punto si consulti Mercer, *Shrink-wrap licenses: consumer shrink-wrap licenses and public domain materials: copyright preemption and uniform commercial code validity in ProCD v. Zeidenberg*, *Creighton Law Review*, 1997, 30, pag. 1287 e ss; Founds, *Shrinkwrap and clickwrap licenses: 2B or Not 2B?*, *Federal*

giuridica da attribuire allo strappo compiuto dall'utente ai fini della qualificazione del negozio giuridico concluso⁹⁸. Il dibattito si è manifestato dapprima negli Stati Uniti ove tale modello ha avuto origine e successivamente anche in Italia dove peraltro emergono ulteriori criticità. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità e validità delle licenze a strappo regolate dal diritto italiano, andrà vagliata la compatibilità di tale modello negoziale con la disciplina del contratto per adesione. Negli Stati Uniti si è dibattuto circa la possibilità di considerare legittime le licenze a strappo sulla base dei principi regolanti i contratti (*contract law*). In particolare si è osservato che in tale tipologia negoziale non vi è una valida manifestazione del consenso da parte dell'utente non essendo a tal fine sufficiente il mero strappo dell'involucro della confezione⁹⁹. Inizialmente anche la giurisprudenza statunitense ebbe un approccio alquanto critico nei confronti di tale nuova fisionomia negoziale concludendo per la invalidità di tali licenze¹⁰⁰.

Nel caso *Step-Saver Data Sys. Inc. vs. Wyse Tech.*¹⁰¹ la Corte, investita della questione circa la validità della licenza a strappo, osservò che, essendoci state in precedenza trattative telefoniche tra le parti, la licenza a strappo dovesse essere considerata conferma scritta di quanto già oralmente stabilito tra le parti. Stante la siffatta ricostruzione, la Corte concluse per l'invalidità di ogni previsione negoziale, contenuta nella licenza a strappo, non conforme a quanto previamente concordato telefonicamente. In altro precedente giurisprudenziale¹⁰² invece, i giudici ritennero invalida la licenza a strappo per carenza di un consenso espresso dei termini della licenza da parte del licenziatario. In epoca più recente, invece, la giurisprudenza statunitense si è mostrata

Communications Law Journal, 1999, 52, pag. 99 e ss; Toloman, *ProCD, Inc. v. Zeidenberg: The end does not justify the means in federal copyright analysis*, *Brigham Young University Law Review*, 1998, pag. 303.

⁹⁸ Al fine di superare le criticità circa la validità legale di tale modalità di perfezionamento della licenza a strappo la Louisiana e Illinois hanno varato provvedimenti legislativi volti a qualificare in termini di consenso negoziale lo strappo ovvero l'apertura dell'involucro contenente il software. Si vedano: Louisiana Software License Enforcement Act, *Louisiana Revised Statutes Annotated* §§ 51, pag. 1961 a 1966 (West Supp. 1987); Software License Enforcement Act, *Illinois Revised Statutes*. ch. 29, §§ 801-808 (Supp. 1987).

⁹⁹ *Founds, Shrinkwrap and clickwrap licenses: 2B or Not 2B?*, *Federal Communications Law Journal*, 1999, 52, pag. 101.

¹⁰⁰ Ci si riferisce in particolare ai casi giurisprudenziali: *Vault v. Quaid Software Limited* 847 F.2d 255 (5th Cir. 1988); *Step-Saver Data Sys. Inc. vs. Wyse Tech.*, 939 F.2d 91 (3d Cir. 1991); *Ariz. Retail Sys. Inc. vs. Software Link, Inc.*, 831 F. Supp. 759 (D. Ariz. 1993).

¹⁰¹ *Step-Saver Data Sys. Inc. vs. Wyse Tech.*, 939 F.2d 91 (3d Cir. 1991).

¹⁰² *Ariz. Retail Sys. Inc. vs. Software Link, Inc.*, 831 F. Supp. 759 (D. Ariz. 1993).

maggiormente incline a riconoscere la validità delle licenze a strappo¹⁰³. Riguardo la carenza di una valida manifestazione di consenso negoziale da parte del licenziatario si è rilevato come l'accettazione dell'accordo negoziale possa avvenire anche attraverso un contegno comportamentale ovvero in modo implicito. E' stato quindi ritenuto validamente prestato il consenso attraverso la mera apertura dell'involucro contenente la copia del software. Il dibattito circa la valida espressione del consenso negoziale può dunque dirsi, almeno per quanto concerne l'esperienza statunitense, superato dalla casistica giurisprudenziale. Un ulteriore profilo di criticità, tuttavia, è emerso in merito alla conoscibilità delle pattuizioni negoziali da parte del licenziatario. Occorre infatti sottolineare come i termini negoziali possano essere riprodotti all'esterno della confezione ovvero contenuti all'interno dell'involucro. La circostanza assume rilevanza in quanto solo nel primo caso l'utente è nella condizione di conoscere i termini della licenza prima della prestazione del proprio consenso attraverso l'apertura della confezione¹⁰⁴. Nel secondo caso, invece, il licenziatario apprende il contenuto negoziale, predisposto unilateralmente dal licenziante, in un momento successivo alla prestazione del proprio consenso¹⁰⁵. In tale ultimo caso, l'utente avrebbe il diritto di restituire la copia del software ricevuta. Si avrebbe quindi un'ipotesi di recesso dal negozio già concluso ovvero la mancata accettazione dei termini della licenza a strappo opererebbe quale condizione risolutiva dell'accordo già concluso¹⁰⁶. Questa modalità operativa, nota come *Payment First, Terms Later*, rappresenta una pratica commerciale ampiamente diffusa negli Stati Uniti ed è stata riconosciuta legittima anche dal *Uniform Commercial Code* statunitense¹⁰⁷. Secondo parte della giurisprudenza¹⁰⁸ statunitense dunque, la licenza a

¹⁰³ ProCD vs. Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996); I. Lan Sys. Inc. vs. Netscout Serv. Level Corp., 183 F. Supp. 2d 328, 337 (D. Mass. 2002).

¹⁰⁴ Cfr. Pitet, The problem with "money now, terms later": ProCD, Inc v. Zeidenberg and the enforceability, of shrinkwrap software licenses, *Loyola of Los Angeles Law Review*, 1997, 31, pag. 325 e ss.

¹⁰⁵ Rich, Mass market software and the shrinkwrap license, *The Colorado Lawyer*, 1994, 23 pag. 1322; Lemley, Shrinkwrap in cyberspace, *Jurimetrics Journal* 1995, 35, pag. 317.

¹⁰⁶ Nelson, Enforceability of top-box licenses: a proposal to end the dilemma, *Santa Clara High Technology Law Journal*, 1986, pag. 180 e ss.

¹⁰⁷ Nel caso ProCD vs. Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996), la Corte ha ritenuto pienamente legittima la licenza d'uso a strappo anche nella circostanza in cui i termini della licenza fossero stati conosciuti dall'utente solo successivamente all'apertura della confezione contenente la copia del software e dunque in un momento successivo alla prestazione del consenso negoziale. I giudici hanno infatti osservato che si tratta di una prassi commerciale ampiamente diffusa. Il diritto dell'utente di restituire quanto ricevuto in caso di mancato accordo circa i termini negoziali conosciuti solo successivamente sarebbe inoltre pienamente coerente con il disposto dell'articolo 2 dell' Uniform Commercial Code Statunitense ("UCC"). Il citato

strappo ha piena validità in quanto il consenso può essere prestato in qualsiasi forma e non è necessario che il licenziatario sia posto a conoscenza dei termini della licenza già al momento in cui esprime il proprio consenso strappando l'involucro. La conoscenza dei termini negoziali può dunque avvenire anche in un momento successivo nonché in modo tacito attraverso l'utilizzazione del software ricevuto e la mancata restituzione dello stesso al licenziante.

Per quanto concerne il diritto italiano, le licenze d'uso a strappo sono state ricondotte in prevalenza al *genus* del contratto per adesione. Tale tipologia contrattuale, particolarmente diffusa nella prassi negoziale delle grandi imprese, è regolata dall'articolo 1341 del codice civile, rubricato condizioni generali di contratto¹⁰⁹. Il testo contrattuale è unilateralmente predisposto da uno dei contraenti normalmente mediante il ricorso a moduli o formulari prestampati. Le condizioni generali di contratto, infatti, sono normalmente predisposte a disciplinare un numero indefinito di rapporti contrattuali¹¹⁰. E' dunque totalmente assente la fase della negoziazione in quanto all'altro contraente è rimessa unicamente la facoltà di accettare o meno le pattuizioni negoziali predisposte dall'altro contraente. Il citato articolo del codice civile, tuttavia, subordina l'efficacia delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente, alla circostanza che le stesse siano state conosciute o conoscibili dal contraente al momento di conclusione del contratto. Colui che ha predisposto il testo contrattuale ha dunque l'onere di renderlo conoscibile ai potenziali contraenti prima o al momento di conclusione del contratto¹¹¹. Per quanto in questa sede interessa è dunque evidente come le licenze a strappo costituiscano sempre testi negoziali predisposti unilateralmente dal licenziante. Il

articolo 2 dell'UCC è stato ritenuto applicabile alle licenze di software anche da: *Novacore Techs., Inc. v. GST Communications Corp.*, 20 F. Supp. 2d 169, 183 (D. Mass. 1998); (*Saris, J.*), aff'd, 229 F.3d 1133 (1st Cir. 1999); *VMark Software, Inc. v. EMC Corp.*, 37 Mass. App. Ct. 610, 611 n.1, 642 N.E.2d 587 (1994); *USM Corp. v. Arthur D. Little Sys., Inc.*, 28 Mass. App. Ct. 108, 119, 546 N.E.2d 888 (1989). In senso contrario circa l'applicabilità dell'articolo 2 dell'UCC si veda: *Rustad e Eisenschmidt, The commercial law of Internet security*, *Berkeley Technology Law Journal*, 1995, 10:2, pag. 213 e ss; *Brennan, Why Article 2 cannot apply to software transactions*, *Duquesne Law Review*, 2000, 38:459, pag. 545 e ss.

¹⁰⁸ *Hill vs. Gateway 2000 Inc* 105 F.3d. 1147 (7th. Cir. 1997); *Brower vs. Gateway 2000 Inc* 46 A.D.2d. 246; 676 N.Y.S. 2d. 569; 377 UCC Rep. Serv. 2d. 54 (1998); *M.A. Mortenson Co., Inc vs. Timberline Software Corporation* 970 P.2d. 803 (Wash. App.1999).

¹⁰⁹ Cfr. *Rocchio, Lezioni di diritto privato*, Giuffré, 2009, pag. 174 e ss. Bianca definisce le condizioni generali di contratto come "le clausole che un soggetto, il predisponente, utilizza per regolare uniformemente i suoi rapporti contrattuali." Bianca, *Il contratto*, Giuffré, 2000, pag. 342.

¹¹⁰ Bianca, *Il contratto*, Giuffré, 2000, pag. 342. L'autore cita in proposito Cassazione n.1952/1977 e n.3091/1988.

¹¹¹ Bianca, *Il contratto*, Giuffré, 2000, pag. 347.

problema che si pone dunque è piuttosto quello di qualificare in termini di consenso, l'atto comportamentale del licenziatario consistente nello strappo della confezione contenente la singola copia del software nonché di indagare in che limiti possa risultare assolto il predetto onere di consentire la conoscibilità di dette pattuizioni al licenziatario¹¹². Per quanto riguarda il consenso dell'altro contraente necessario per il perfezionamento del contratto in dottrina si registrano opinioni differenti.

Un primo orientamento ritiene che lo strappo dell'involucro ove è contenuto il software possa essere qualificato quale consenso all'accettazione dei termini negoziali della licenza d'uso¹¹³. Gli esponenti di tale corrente di pensiero, infatti, sottolineano come la disciplina generale del contratto non prescriva che l'accettazione debba rivestire una forma determinata. E' dunque ammissibile anche una manifestazione di consenso tacita o per comportamento concludente. In tal caso, il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della proposta contrattuale¹¹⁴.

Secondo altra dottrina¹¹⁵, invece, lo strappo non può essere qualificato in termini di accettazione tacita¹¹⁶. Le obiezioni mosse da tali autori si basano innanzi tutto sulla diversa qualificazione giuridica attribuita al contratto di licenza d'uso. Gli esponenti di tale corrente di pensiero, infatti, riconducono tale negozio allo schema contrattuale della compravendita. Si osserva quindi come la particolare modalità di conclusione del negozio, ossia lo strappo della confezione, non appaia idonea a mutare la configurazione giuridica del negozio concluso tra le parti. Si rimarca infatti in primis che la licenza si andrebbe ad aggiungere ad un contratto di vendita già concluso e del quale risultano interamente eseguite le prestazioni ossia il pagamento del prezzo e la *traditio* della *res*. Occorre osservare, inoltre, come le parti del contratto di vendita e quelle del contratto di licenza non siano concidenti¹¹⁷. Il primo contratto è stipulato tra il venditore, presumibilmente il

¹¹² Cfr. Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 100.

¹¹³ Troisi, *Diritto civile. Lezioni*. Edizioni scientifiche italiane, 2003, pag. 90; Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 156 e ss.

¹¹⁴ Cfr. art. 1326 cod. civ.

¹¹⁵ Musti, *I contratti ad oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 193; De Sactis, *I contratti di diritto d'autore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu-Messineo*, vol. XXXI, libro I, Giuffrè, 2000, pag. 373; Cassano, *Condizioni generali di contratto e tutela del consumatore nell'era di internet, Diritto dell'Internet*, 2007, 1, pag. 13 e ss.

¹¹⁶ Si è già visto nel capitolo precedente che non qualificando in termini di consenso lo strappo si è proposto di ricondurre la licenza d'uso nell'alveo degli atti unilaterali atipici.

¹¹⁷ Cfr. Musti, *I contratti ad oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 193;

negoziante, e l'acquirente del prodotto. Il secondo invece è concluso tra il licenziante ossia il soggetto che commercializza il software riprodotto all'interno della confezione acquistata ed il licenziatario che può essere anche un soggetto diverso dall'acquirente. Può avvenire, infatti, che il pacchetto contenente il software e la relativa licenza d'uso a strappo sia trasferito a terzi prima di essere aperto e dunque prima che tale licenza a strappo possa dirsi efficace. Per tali ragioni non convince l'ipotesi, che come si è visto è invalsa nel mercato statunitense, di attribuire un diritto di recesso dal contratto di vendita, già perfezionatosi, al licenziatario nel caso in cui egli non intendesse accettare i termini della licenza d'uso a strappo. Il diritto di recesso, infatti, osserva Musti¹¹⁸ verrebbe legittimato da un soggetto terzo rispetto al contratto cui inerisce. L'autore, inoltre, ricorda come secondo la dottrina prevalente la facoltà di recesso non possa essere utilmente attribuita in un momento successivo al verificarsi dell'effetto traslativo del contratto.

Le perplessità suscitate da tale dottrina consentono di soffermarsi anche su un altro aspetto che pone dubbi circa la validità delle licenze a strappo nel nostro ordinamento, ossia la conoscibilità, da parte del licenziatario, delle clausole in esse contenute. A riguardo Farina¹¹⁹ sottolinea come in presenza di una licenza d'uso a strappo, l'incontro tra proposta ed accettazione che porta alla conclusione del contratto presenti connotati anomali. L'autore fa notare che, qualora i termini della licenza non siano riprodotti all'esterno della confezione contenente la copia del software, il licenziatario al momento dell'accettazione, ossia dello strappo, è posto nella condizione di conoscere soltanto parzialmente i termini del contratto. In particolare in tale momento è edotto soltanto della circostanza che lo strappo costituirà accettazione del regolamento pattizio nonché della descrizione dell'oggetto del contratto che sta per concludere. Le ulteriori pattuizioni e il testo completo del contratto di licenza, invece, non sono né conosciuti né conoscibili sino al momento in cui avverrà lo strappo dell'involucro e dunque in un momento successivo alla conclusione del negozio. Si è in presenza dunque della formula statunitense del *payment first, terms later*. Tale pratica commerciale, riconosciuta legittima dalle Corti americane, tuttavia, appare difficilmente compatibile con il nostro ordinamento. Si è già visto, infatti, come l'articolo 1341 cod. civ. nell'ammettere la validità delle condizioni

¹¹⁸ Musti, *I contratti ad oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 193;

¹¹⁹ Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 128 e ss.

generali di contratto ne subordini l'efficacia alla conoscibilità delle stesse da parte dell'altro contraente. La dottrina e la giurisprudenza¹²⁰ hanno avuto modo di precisare come tale conoscenza o conoscibilità delle pattuizioni contrattuali debba sussistere al momento di conclusione del negozio. Restano dunque escluse le clausole di cui l'accettante è stato reso edotto o delle quali ha potuto apprendere il contenuto soltanto in un momento successivo al perfezionamento del contratto.

Applicando tali osservazioni all'ipotesi contrattuale della licenza a strappo risulta evidente come la stessa possa assumere cittadinanza nel nostro ordinamento solo ove i termini della licenza siano stampati all'esterno dell'involucro contenente il software¹²¹ o siano comunque conoscibili dal licenziatario prima della conclusione del negozio, ad esempio, mediante pubblicazione degli stessi su internet opportunamente segnalata sull'involucro della confezione¹²².

In tal caso, la circostanza che l'accettazione sia espressa mediante lo strappo della confezione non mina la validità del contratto che può dirsi concluso nel momento in cui si è formato il consenso tra le parti.

Occorre comunque precisare che non potranno ritenersi efficaci le clausole c.d. vessatorie. Sono tali le pattuizioni che “*aggravano la posizione dell'aderente rispetto alla disciplina legale del contratto*”¹²³. In presenza di tali clausole l'articolo 1341 secondo comma prevede un onere di forma. Ci si riferisce alla necessità che le stesse siano specificatamente approvate per iscritto. E' dunque importante precisare che, ove le stesse siano presenti all'interno di un contratto di licenza d'uso concluso mediante lo strappo della confezione, le stesse non potranno dirsi efficaci. La *ratio* della disciplina prevista dall'articolo 1341 cod. civ. è infatti quella di tutelare la posizione del contraente che non

¹²⁰Bianca, *Il contratto*, Giuffé, 2000, pag. 347 che cita a supporto della propria osservazione Cassazione, n.2890/1962. Secondo l'autore non appare condivisibile la tesi secondo la quale sarebbero efficaci anche le clausole contrattuali conoscibili solo successivamente alla conclusione del negozio ma in tempo utile per consentire all'accettante di reagire attraverso il recesso o la revoca. Bianca sottolinea che tali pattuizioni sarebbero imposte unilateralmente da una parte in quanto estranee all'oggetto dell'adesione al contratto e dunque non rientranti nel contenuto dello contratto stesso. A favore di una simile ricostruzione l'autore cita, invece, Scognamiglio, *Dei contratti in generale* (Comm.). pag. 263.

¹²¹ Bertani, *Guida alle licenze di software libero ed open source*, Nyberg Edizioni, 2004, pag. 65.

¹²² Bianca, *Il contratto*, Giuffé, 2000, pag. 345, osserva che non è possibile sostenere la validità della sottoscrizione in bianco o al buio poiché per le condizioni generali di contratto è prevista una *lex specialis*, dettata dall'articolo 1341 cod. civ., che subordina l'efficacia del contratto concluso alla conoscibilità delle condizioni generali di contratto nel momento di conclusione del contratto.

¹²³ Bianca, *Il contratto*, Giuffé, 2000, pag. 353.

ha predisposto e negoziato le condizioni generali di contratto. Bianca sottolinea come il legislatore abbia ravvisato tale esigenza nel pericolo della sorpresa ossia nella circostanza che chi accetta integralmente le pattuizioni negoziali predisposte dall'altro contraente non sia sufficientemente edotto del contenuto e della valenza di ogni singola clausola¹²⁴. Per tali ragioni, l'onere della specifica approvazione per iscritto non ammette equipollenti e dunque le clausole vessatorie presenti all'interno della licenza d'uso, dovranno essere approvate specificatamente per iscritto¹²⁵. Ci si riferisce, in particolare, alle clausole di limitazione della responsabilità del licenziante, a quelle che limitano la garanzia per difetto di funzionamento del software ovvero che prevedono deroghe al foro competente in caso dovessero insorgere controversie. Osserva opportunamente Finocchiaro che non è, invece da considerarsi vessatoria, secondo la giurisprudenza, la clausola che stabilisce il divieto di cessione, di locazione e sublocazione¹²⁶. Per tali ragioni si è osservato¹²⁷ che alcuni distributori del software hanno sviluppato la prassi di richiedere al licenziatario di restituire, debitamente sottoscritto, un cartoncino al fine di ricevere una migliore garanzia sul software acquistato. Nel medesimo documento è richiesto, tuttavia, al licenziatario di apporre la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie presenti nel contratto di licenza d'uso. Attraverso tale tecnica il licenziante si assicura la piena efficacia della licenza d'uso a strappo stampata sulla confezione del programma.

Occorre, infine, precisare che ove il licenziatario sia qualificabile quale consumatore ai sensi del Codice del Consumo¹²⁸, saranno applicabili specifiche forme di tutela di tale contraente debole e pertanto la validità delle pattuizioni della licenza d'uso dovrà essere vagliata ai sensi di tale specifica disciplina. Tale analisi sarà oggetto di specifica trattazione nel capitolo 4 paragrafo 2.

¹²⁴ Bianca, *Il contratto*, Giuffé, 2000, pag. 360.

¹²⁵ Fabiani, *I contratti di diritto d'autore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu-Messineo*, vol. XXXI, libro I, Giuffrè, 2000, pag. 373; Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 130.

¹²⁶ Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 101; l'autore cita quali precedenti giurisprudenziali: Cassazione, n.1633/50 e n.337/1979.

¹²⁷ Cassano, *Condizioni generali di contratto e tutela del consumatore nell'era di internet*, *Diritto dell'Internet*, 2007, 1, pag. 14 e ss.

¹²⁸ Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. La licenza d'uso c.d. "CLICK-WRAP".

La tipologia delle licenze d'uso c.d. *click-wrap*¹²⁹ rappresenta la naturale evoluzione¹³⁰ del modello contrattuale delle licenze a strappo già esaminato nel precedente paragrafo.

Nelle licenze *click-wrap*, il licenziatario esprime il proprio consenso negoziale mediante accettazione della proposta contrattuale visualizzata sullo schermo del dispositivo elettronico. In particolare, il nome assunto da tale tipologia contrattuale deriva dalla circostanza che l'accettazione si manifesta attraverso il click sulla scritta "Accetto" presente sullo schermo, c.d. tasto negoziale¹³¹.

Questa tecnica negoziale ha avuto origine negli Stati Uniti in risposta allo sviluppo del fenomeno del commercio elettronico. Il singolo utente, infatti, può acquistare la copia del software direttamente su internet attraverso un download ovvero un trasferimento di un file dal server del licenziante al computer dell'utilizzatore finale. In tal caso è dunque evidente come non vi sia nessun involucro o confezione ove inserire i termini della licenza d'uso. In tale ipotesi dunque, dette clausole negoziali saranno visualizzate direttamente sullo schermo ed il consenso del licenziatario sarà espresso in via elettronica attraverso la pressione del c.d. tasto negoziale. Il licenziante non avrà quindi alcun documento cartaceo sottoscritto ma farà affidamento sull'accettazione elettronica dei termini della licenza¹³².

Tale tecnica negoziale presenta notevoli analogie con quanto si è visto a proposito delle licenze d'uso c.d. a strappo differenziandosi, invece, per il diverso comportamento concludente qualificabile quale manifestazione del consenso. Si pongono dunque analoghi interrogativi circa la validità e legittimità giuridica di tale tipologia negoziale.

Negli Stati Uniti la giurisprudenza¹³³ ha analizzato la validità delle licenze *click-wrap* sulla base di quanto affermato in relazione alla legittimità delle licenze a strappo.

¹²⁹ Tali licenze sono anche denominate "*click-through*" o "*click-proceed*" *agreements*. Cfr. Westermeier, *Web agreements*, 505 PLI/Pat 321, 1998.

¹³⁰ Liu et al., *Using clickwrap agreements: electronic commerce*, 1998, 15:12, pag. 10.

¹³¹ Franceschelli, *Computer e diritto*, Maggioli, 1989, pag. 164 e ss.

¹³² Harrison, *Just click here: article 2B's failure to guarantee adequate manifestation of assent in clickwrap contracts*, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 1998, 8, pag. 907 e ss.

¹³³ *Compuserve vs. Patterson*, 89 F.3d 1257 (6th. Cir.1998).

Tra la giurisprudenza formatasi in relazione alle licenze click-wrap è utile richiamare il caso *Hotmail vs. Van \$ Money Pie*¹³⁴. La controversia riguardava il noto fornitore di *e-mail account* ed una società americana accusata di aver violato i termini di licenza disciplinanti l'utilizzo dell'account mail fornito dall'attore.

In particolare, la società convenuta era accusata di aver utilizzato detta casella e-mail per inviare messaggi di posta elettronica indesiderata e/o dai contenuti osceni ad altri titolari account Hotmail, condotta espressamente vietata dalla licenza click-wrap disciplinante l'uso dell'account di posta fornito al convenuto.

La Corte, pur non affermando espressamente la validità dell'accordo, ha imposto alla società convenuta di continuare l'invio di messaggi di posta elettronica in violazione dei termini della licenza, riconoscendone implicitamente la validità.

La validità delle licenze click-wrap è stata espressamente riconosciuta dalle Corti statunitensi a partire dal noto caso *Specht vs. Netscape Communications Corp*¹³⁵.

Particolarmente interessante è, inoltre, il precedente giurisprudenziale *DeJohn vs. The TV Corporation*¹³⁶, poiché indaga il tema della conoscibilità delle clausole contenute nel contratto di licenza click-wrap. Nel decidere la questione circa la validità o meno di un simile contratto di licenza, la Corte ha osservato come non sia necessaria una effettiva lettura dei termini dell'accordo ma sia sufficiente che il licenziatario sia posto nella condizione di conoscere il contenuto dell'accordo. Deve, inoltre, essere consapevole che, esprimendo il proprio consenso attraverso il click sul riquadro "*I Agree*", sarà soggetto al regolamento pattizio espresso nel contratto di licenza click.wrap¹³⁷.

Un'ulteriore apertura giurisprudenziale circa la validità delle licenze click-wrap si è avuta con il caso *I.Lan Systems, Inc. v. Netscout Service Level*¹³⁸, ove si è analizzata la validità della licenza click-wrap ove i termini dell'accordo non siano conoscibili dal licenziatario, se non in un momento successivo alla conclusione del contratto. Nel caso specifico, infatti, il licenziatario per utilizzare il software ha dovuto corrispondere al licenziante il corrispettivo per l'uso del software nonché accettare, mediante click, i

¹³⁴ *Hotmail vs. Van \$ Money Pie*, 1998 WL 388389, 47 U.S.P.Q.2d 1020. (N.D.Cal. 1998).

¹³⁵ *Specht vs. Netscape Commc'ns Corp.*, 306 F.3d 17, 23-24 (2d Cir. 2002).

¹³⁶ *DeJohn vs. The TV Corporation, Register.com et al.*, 245 F.Supp. 2d 913 (C.D. Ill. 2003).

¹³⁷ Si segnala quale ulteriore pronuncia giurisprudenziale sul tema: *Forrest v. Verizon Comm., Inc.*, 805 A.2d 1007, 1014 (D.C. 2002)

¹³⁸ *I.Lan Systems, Inc. v. Netscout Service Level Corp.*, 183 F.Supp. 2d 328 (D.Mass. 2002); *Moore v. Microsoft Corp.*, 293 A.D.2d 587, 587, 741 N.Y.S.2d 91 (N.Y.A.D. 2 Dept. 2002).

termini della licenza d'uso prima di poter proseguire con l'installazione del software. Il punto cruciale sul quale si è focalizzata l'analisi della Corte è dato dalla circostanza che le clausole del contratto di licenza click-wrap fossero accessibili unicamente al termine dell'installazione e quindi in momento successivo alla conclusione del contratto. Nel dirimere la controversia, i giudici hanno fatto applicazione delle argomentazioni giuridiche già analizzate con riguardo ai contratti di licenza a stappo. In particolare, hanno ritenuto analogicamente applicabile quanto deciso nel già citato caso *ProCD, Inc. vs. Zeidenberg*. Sulla base di tali argomentazione, la Corte ha statuito che il contratto di licenza click-wrap debba ritenersi validamente concluso anche qualora i termini negoziali siano conoscibili dal licenziatario solo in un momento successivo in base alla già citata prassi negoziale dei *Payment First, Terms Later*.

E' comunque importante precisare che, nonostante le Corti statunitensi abbiano ritenuto validi i contratti di licenza d'uso conclusi con modalità click-wrap¹³⁹, la legittimità di alcune clausole contenute in tali accordi può essere posta in discussione per la presenza di specifiche disposizioni di legge, come ad esempio, quelle a protezione dei consumatori per quanto concerne le clausole che disciplinano le questioni di giurisdizione¹⁴⁰.

Esaminata l'evoluzione giurisprudenziale negli Stati Uniti, patria natia delle licenze click-wrap, occorre interrogarsi sulla legittimità di tali contratti ai sensi del diritto italiano. I profili di criticità che emergono riguardano la validità di tali accordi quali contratti per adesione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. nonché l'efficacia delle clausole vessatorie di norma inserite in detti contratti.

Per quanto concerne la validità delle licenze click-wrap, l'elemento dirimente deve essere individuato, al pari di quanto si è detto per le licenze a strappo, nella conoscibilità delle condizioni generali di contratto al momento della conclusione dell'accordo.

Al riguardo, infatti, devono ritenersi valide le stesse osservazioni, esposte nel precedente paragrafo, circa la validità delle licenze a strappo¹⁴¹.

¹³⁹ La validità è stata di recente confermata nei casi giurisprudenziali: *Jackson vs. American Plaza Corp.*, No. 08 Civ. 8980 (PKC), 2009 U.S. Dist. LEXIS 35847 (S.D.N.Y. Apr. 28, 2009); *Smallwood vs. NCsoft Corp.*, 730 F. Supp. 2d 1213, 1226-27 (D. Haw. 2010).

¹⁴⁰ Sul tema si consulti: Anderson, *Enforcement of contractual terms in clickwrap agreements*, 3 *Shidler Journal of Law, Commerce & Technology*, 2007, pag. 11 e ss.

¹⁴¹ Cfr. Oppo, *Disumanizzazione del contratto?*, *Rivista di diritto civile*, 1998, I, pag. 525 e ss.

Assume, quindi, particolare importanza la sequenza logico-temporale attraverso la quale si compie il perfezionamento del contratto di licenza click-wrap.

La prassi commerciale, infatti, ha elaborato diverse modalità di stipulazione di simili contratti. In una prima versione il contratto di licenza click-wrap viene proposto al licenziatario al momento di installazione del software, la cui copia è stata acquistata presso un punto vendita e risulta incorporata in un supporto tangibile come, ad esempio, un cd-rom. In tale evenienza si assiste ad un uso combinato della licenza a strappo e di quella click-wrap. In particolare, il licenziatario esprime il suo consenso attraverso l'apertura della confezione in cui è contenuta la copia del software. La differenza è data dalla circostanza che i termini negoziali del contratto non sono riprodotti all'interno della confezione ma vengono visualizzati direttamente sul dispositivo elettronico durante la procedura di installazione del software. Al pari di quanto si è detto circa la validità delle licenze a strappo, il licenziatario non è dunque in grado di conoscere i termini contrattuali al momento di conclusione del contratto. Stante la mancata conoscibilità delle clausole contrattuali, è da dubitare che tale tecnica contrattuale possa ritenersi legittima ai sensi del diritto italiano¹⁴².

Con lo svilupparsi del commercio elettronico, tuttavia, nella maggior parte dei casi, non vi è alcun supporto materiale incorporante la copia del software il quale viene installato sul computer del licenziatario direttamente attraverso una procedura di *download* dal server messo a disposizione dal licenziante. In tali casi, dunque, il contratto di licenza click-wrap potrà essere accettato sia prima di detto download sia successivamente.

Nel primo caso non vi sono particolari criticità circa la valida conclusione del contratto ove i termini contrattuali siano resi accessibili al licenziatario prima della pressione del testo negoziale indicante accettazione del contratto di licenza e prima del versamento del corrispettivo al licenziante.

In tal caso, infatti, il potenziale licenziatario è nella condizione di poter conoscere le condizioni generali di contratto e qualora non intendesse accettarle potrebbe evitare la conclusione del contratto attraverso un click sul riquadro "*Non accetto*".

¹⁴² Cfr. Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993, pag. 101.

La situazione si presenta, invece, più complessa ove i termini di licenza d'uso siano resi accessibili in un momento successivo al *download* della copia del software sul dispositivo elettronico del licenziatario.

In alcuni casi, infatti, si presenta una situazione analoga a quanto avviene nell'ipotesi della licenza a strappo. Il licenziatario che desidera utilizzare una copia del software versa un corrispettivo al licenziante ed ottiene la consegna di detta copia mediante la procedura di *download*. Il contratto è dunque perfezionato già con la formazione del consenso tra le parti¹⁴³ e riceve esecuzione mediante pagamento del corrispettivo e consegna della *res*. Per dare inizio alla procedura di *download* è, però, richiesta la pressione del c.d. tasto negoziale indicante l'accettazione della licenza d'uso del software. I termini dell'accordo, tuttavia, non sono immediatamente conoscibili al licenziatario.

Rispetto a quanto avviene nell'ipotesi della licenza a strappo, differiscono le modalità utilizzate sia per la formazione del consenso, che avviene a distanza, sia per la consegna della copia che avviene mediante *download*. Resta, tuttavia, immutata la sequenza di atti e comportamenti attraverso i quali si giunge a perfezionare l'accordo.

Per tali ragioni ove il licenziatario sia posto nella condizione di poter conoscere il contenuto del contratto di licenza soltanto in momento successivo al perfezionamento del contratto, dovrà concludersi per la invalidità della licenza *click-wrap*. Non potrà, infatti, ritenersi integrato l'elemento della conoscibilità richiesto dall'articolo 1341 cod. civ. per la validità dei contratti per adesione.

In altre ipotesi, invece, il potenziale licenziatario può procedere immediatamente al *download* della copia del software sul proprio dispositivo senza dover versare alcun corrispettivo. Si versa, quindi, in una fase ancora prodromica alla conclusione del contratto. Non vi è stata, infatti, alcuna formazione di consenso tra le parti in quanto l'utilizzo del software non è ancora possibile e il licenziante non ha ancora attribuito alcun diritto d'uso al potenziale licenziatario. Non è, infine, stato versato alcun corrispettivo.

¹⁴³ Tale è l'opinione della dottrina prevalente. La questione tuttavia ha generato un ampio dibattito dottrinale: cfr. Irti, Scambi senza accordo, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1998, 347 e ss; Oppo, , Disumanizzazione del contratto? *Rivista di diritto civile* I, 1999, 273 e ss; Irti, È vero ma... (replica a G. Oppo), *Rivista di diritto civile*, I, 1999, 273 e ss.

La conclusione del contratto avverrà, infatti, in una fase successiva quando, durante la procedura di installazione del software, sarà richiesto di procedere al pagamento accettando le pattuizioni del contratto di licenza d'uso mostrate sullo schermo del dispositivo elettronico ovvero accessibili attraverso collegamento ipertestuale. Solo al termine di tale procedura il licenziatario potrà utilizzare la copia del software installato.

Tale modalità di conclusione del contratto consente di ritenere integrato l'elemento della conoscibilità delle condizioni generali di contratto e dunque in tale ipotesi si può concludere per la validità di tale modalità negoziale per il diritto italiano.

Esaminata la validità della licenza click-wrap ai sensi del diritto italiano, occorre soffermarsi sull'efficacia delle clausole vessatorie frequentemente contenute in tali contratti.

Ci si domanda, infatti, se l'accettazione attraverso il click sul c.d. tasto negoziale di singole clausole sia equivalente alla specifica sottoscrizione per iscritto richiesta dal secondo comma dell'articolo 1341 cod.civ. per l'efficacia delle clausole vessatorie.

Si è osservato come la pressione del tasto negoziale in segno di accettazione possa essere considerata “*uno strumento socialmente riconosciuto e formato sul linguaggio digitale di bit*”¹⁴⁴. Morelli sottolinea inoltre come la “*natura espressa della dichiarazione di volontà non [sia] legata al carattere verbale o scritto della medesima, ma unicamente all'univocità della espressione dell'intento di accettare*”¹⁴⁵. In particolare la pressione del tasto negoziale rappresenta la modalità di manifestazione dell'assenso negoziale richiesta dal proponente per la conclusione del contratto, come consentito dall'articolo 1326 cod. civ.¹⁴⁶. Tale dichiarazione, tuttavia, non può considerarsi espressa in forma scritta¹⁴⁷. Il Codice dell'Amministrazione digitale¹⁴⁸ (“**CAD**”), infatti, prevede che il documento informatico cui è “*apposta una firma elettronica sul piano probatorio [sia] liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità,*

¹⁴⁴ Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 131.

¹⁴⁵ Morelli, *I contratti point and click*, citato da Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 131.

¹⁴⁶ Cfr. Tosi, *Il contratto virtuale: ricostruzione della categoria negoziale*, in Clarizia, *I contratti informatici*, Torino, 2007, pag. 101 e ss. Da ultimo si veda anche la pronuncia del Tribunale di Catanzaro Sez. I, 30 aprile 2012 – Pres. Raschella – Rel. Naso – Clotec Elettronica e Tecnologia di D.C. c. eBay Europe S.a.r.l., eBay International AG ed eBay Italia s.r.l. pubblicata con commento di Pandolfini in *I contratti*, n.1, 2013, pag. 41 e ss.

¹⁴⁷ Cfr. Clarizia, *Informatica e conclusione del contratto*, Giuffrè, 1985, pag. 98. In senso contrario l'opinione minoritaria espressa da Liserre, *Il contratto telematico*, *Rivista di diritto civile*, II, 1998, pag. 479 e ss.; Sforza, *Formazione del consenso e strumenti informatici*, *I contratti*, I, 1997, pag. 89.

¹⁴⁸ D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

*sicurezza, integrità e immodificabili*¹⁴⁹. Il contratto di licenza click-wrap visualizzato sullo schermo del dispositivo elettronico, quale documento informatico¹⁵⁰, non può dirsi digitalmente sottoscritto mediante la semplice pressione del tasto negoziale¹⁵¹. Il CAD, infatti, è stato appositamente innovato sul punto dal d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 nel senso di richiedere, ai fini della equiparazione del documento alla scrittura privata, quanto meno la sottoscrizione attraverso una firma elettronica avanzata¹⁵². Sulla base di tale intervento legislativo devono intendersi superati i tentativi della dottrina di considerare specificatamente sottoscritte le clausole vessatorie presenti nelle licenze click-wrap mediante la tecnica del doppio click¹⁵³. Stante il mutato quadro legislativo, allo stato attuale, la dottrina prevalente è portata a ritenere che, per l'efficacia delle clausole

¹⁴⁹ D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) art. 21 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica: “1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabili.

¹⁵⁰ L'art. 1 lettera p) del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 definisce documento informatico: “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

¹⁵¹ L'art. 20 comma 1-bis del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 infatti prevede che “[l]'idoneità' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio [siano] liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21”. A sua volta il richiamato articolo 21 al comma 2 statuisce che “[il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità' dell'autore, l'integrità' e l'immodificabilità' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma (elettronica qualificata o digitale) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. [...]”

¹⁵² L'art. 1 lettera q-bis) del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 definisce firma elettronica avanzata: “insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.

¹⁵³ Cfr. Cassano, Condizioni generali di contratto e tutela del consumatore nell'era di internet, in *Diritto dell'Internet*, n.1, 2007, pag. 17. L'autore perviene a tale conclusione già sulla base del testo previgente alla citata novella apportato con il d.lgs 135/2010. A conclusioni analoghe erano inoltre pervenuti: Borruso-Ciacci, *Diritto civile e informatica, Trattato di diritto civile. Diretto da Perlingieri*, Napoli, 2004, pag. 203; Sirotti-Gaudenzi, *Commercio elettronico elettronico e protezione del consumatore in Internet: profili giuridici opportunità di mercato. Dall'e-commerce alle aste on line*, Napoli, 2002, pag. 186 e ss; Clarizia, *Informatica e conclusione del contratto*, Milano, 1985, pag. 157. In epoca antecedente al mutamento legislativo, si era espresso in termini favorevoli, invece, Battelli, *Contrattazione e condizioni generali di contratto nell'e-commerce, Contratti*, 2010, pag. 195.

vessatorie contenute all'interno di un documento informatico, sia necessario che le stesse siano specificamente sottoscritte attraverso il ricorso alla firma elettronica avanzata¹⁵⁴.

In giurisprudenza è da segnalare un prima pronuncia giurisprudenziale di merito¹⁵⁵ che ha precisato che l'accettazione mediante click delle condizioni generali di contratto non comporta un assenso incondizionato delle stesse in quanto, per la validità delle clausole vessatorie, è comunque necessaria la specifica approvazione per iscritto prevista dal secondo comma dell'articolo 1341 cod. civ.. Affinché tale onere di specifica sottoscrizione possa considerarsi integrato, l'aderente avrebbe dovuto fornire un doppio consenso attraverso il click su due diversi tasti negoziali “*uno di adesione e l'altro di approvazione delle clausole cosiddette vessatorie*”¹⁵⁶.

Tale pronuncia giurisprudenziale sembra dunque riconoscere validità alla semplice pressione di distinti tasti negoziali ritenendo ciò sufficiente a garantire che il soggetto aderente sia sufficientemente edotto del contenuto delle clausole vessatorie specificatamente richiamate.

Il giudice sembra, invece, non preoccuparsi di questioni quali la riferibilità del click al soggetto contraente e parimenti non si interroga circa i requisiti richiesti per equiparare la sottoscrizione attraverso dispositivi elettronici a quella olografa. Con ciò tale pronuncia disattende l'indirizzo espresso da autorevole dottrina che già da tempo aveva

¹⁵⁴ Pagliantini, La modificazione unilaterale del contratto asimmetrico secondo la Cassazione (aspettando la Corte di giustizia), *Contratti*, 2012, 2, pag. 165 e ss; Navone, La disciplina del documento informatico dopo il d.lgs. 30 dicembre, n.235, *Nuove leggi civili commentate*, 2012, 35:2, pag. 269 e ss. In particolare, Pagliantini esclude espressamente che possano essere considerate specificatamente approvate le clausole vessatorie attraverso la tecnica del doppio click ovvero mediante la preventiva identificazione del contraente mediante procedure di identificazione e la successiva attribuzione di un nome utente ed una password. Tale tecnica infatti secondo la dottrina prevalente non integra i requisiti previsti per la firma elettronica avanzata. Sul tema si vedano: Rota, *Il documento informatico*, in AA.VV., *La prova nel processo civile*, Taruffo (a cura di), Milano, 2012, pag. 728 e ss; Asprone-Gaudini, Il valore giuridico del documento informatico, *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2010, pag. 2079 e ss; Pani, Il valore di prova scritta di una e-mail: la giustizia inizia a porsi al passo coi tempi, *Giurisprudenza merito*, 2005, pag. 560 e ss; Villecco-Bettelli, *L'efficacia delle prove informatiche*, Milano, 2004, pag. 76. Secondo un orientamento maggiormente restrittivo la sottoscrizione effettuata mediante click in seguito alla attribuzione di credenziali di accesso non integrerebbe neppure lo standard minimo per costituire una firma elettronica. Aderiscono a tale corrente dottrinale: Gerbo, Documento, *Rivista notarile*, 2009, pag. 77 e ss; Contaldo-Gorga, Le comunicazioni e le notifiche di cancelleria per via telematica alla luce delle più recenti novità normative, *Cyberspazio e diritto*, 2009, pag. 59 e ss; Pelosi, Il codice dell'amministrazione digitale modifica il valore giuridico della posta elettronica certificata, *I contratti*, 2007, pag. 255 e ss; Farina, Riflessioni sul valore legale dell'e-mail a seguito della pronuncia di alcuni decreti ingiuntivi basati esclusivamente sulla produzione di una e-mail, *Rassegna di diritto civile*, 2005, pag. 615 e ss.

¹⁵⁵ Giudice di Pace di Partanna, sentenza del 1° febbraio 2002, pubblicata in *Contratti*, 2002, pag. 869.

¹⁵⁶ Giudice di Pace di Partanna, sentenza del 1° febbraio 2002, pubblicata in *Contratti*, 2002, pag. 869.

rilevato come soltanto il documento informatico sottoscritto con firma digitale potesse dirsi equiparato a quello munito di sottoscrizione olografa¹⁵⁷.

Occorre comunque segnalare che tale decisione è antecedente all'entrata in vigore del CAD e prende come riferimento legislativo il D.P.R. n.513 del 1997, che nel testo applicabile *ratione temporis*, riconosceva efficacia di scrittura privata al documento informatico sottoscritto con firma digitale¹⁵⁸.

Più recentemente l'efficacia delle condizioni vessatorie contenute nei contratti sottoscritti mediante una procedura analoga a quella prevista per le licenze click-wrap è stata indagata dal Tribunale di Catanzaro in sede cautelare¹⁵⁹. Il Collegio giudicante ha esaminato la validità di un "Accordo per gli Utenti" proposto dal noto sito di *e-commerce Ebay* ed accettato dal singolo utente attraverso la mera pressione del tasto negoziale sul riquadro contenente la scritta "Accetto". In particolare al Tribunale è stata sottoposta la questione inerente all'efficacia di una clausola vessatoria contenuta in tale contratto.

Il collegio giudicante ha ritenuto di aderire alla dottrina prevalente affermando che *"non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle clausole, che deve essere assolta con la firma digitale"*.

La pronuncia giurisprudenziale dunque disattende la conclusione alla quale, seppure in un *orbiter dictum*, era pervenuto il Giudice di Pace di Partanna¹⁶⁰ reputando essenziale la sottoscrizione del documento informatico con firma digitale.

L'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, tuttavia, pur avendo il pregio di confermare quanto già sottolineato da attenta dottrina circa l'impossibilità di considerare efficaci le clausole vessatorie sottoscritte attraverso la tecnica del doppio click non sembra utilizzare in modo tecnico la locuzione "firma digitale".

Si è già avuto modo di osservare come tale termine sia stato utilizzato dal legislatore in epoca antecedente al varo del CAD per indicare una procedura informatica idonea a consentire di verificare la provenienza della sottoscrizione.

¹⁵⁷ Clarizia, *Informatica e conclusione del contratto*, Giuffrè, 1985, pag. 98.

¹⁵⁸ La firma digitale era definita dall'art.1 lettera n) come *"il risultato della procedura informatica che rende manifesta e consente di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici"*.

¹⁵⁹ Tribunale di Catanzaro Sez. I, 30 aprile 2012 – Pres. Raschellà – Rel. Naso – Clotec Elettronica e Tecnologia di D.C. c. eBay Europe S.a.r.l., eBay International AG ed eBay Italia s.r.l. pubblicata con commento di Pandolfini in *I contratti*, 1, 2013, pag. 41 e ss.

¹⁶⁰ Giudice di Pace di Partanna, sentenza del 1° febbraio 2002, pubblicata in *Contratti*, 2002 pag. 869.

Con l'entrata in vigore del CAD, tuttavia, il panorama legislativo si presenta maggiormente articolato. In particolare, come osserva Pandolfini¹⁶¹, la firma digitale non rappresenta più l'unica modalità di sottoscrizione del documento informatico. Al contrario la firma digitale costituisce una sottocategoria della firma elettronica qualificata. La categoria generale alla quale bisogna riferirsi, infatti, è quella della firma elettronica che può essere di tipo semplice o debole ovvero di natura avanzata. All'interno di tale tipologia si colloca la firma elettronica qualificata della quale la firma digitale rappresenta un'ulteriore specificazione. Il Collegio giudicante sembra, invece, aver impiegato il termine firma digitale quale sinonimo di firma elettronica¹⁶², locuzione che invece ha un significato tecnico generale e ben più ampio.

In dottrina infatti non è mancato chi ha sottolineato come il Tribunale di Catanzaro abbia utilizzato una locuzione quale “*firma digitale debole*”¹⁶³, espressione che deve considerarsi come un ossimoro¹⁶⁴. La firma digitale, infatti, rappresenta una firma elettronica avanzata e particolarmente qualificata e quindi per definizione non può considerarsi una firma elettronica debole o semplice.

La pronuncia giurisprudenziale, quindi, su tale specifico aspetto non può essere condivisa poiché, per la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie on-line, è sufficiente un firma elettronica avanzata di qualsiasi tipo e non necessariamente qualificabile come firma digitale¹⁶⁵. Si è già visto infatti come il CAD equipari il

¹⁶¹ Pandolfini, commento a Tribunale di Catanzaro Sez. I, 30 aprile 2012 – Pres. Raschellà – Rel. Naso – Clotec Elettronica e Tecnologia di D.C. c. eBay Europe S.a.r.l., eBay International AG ed eBay Italia s.r.l. pubblicata in *I contratti*, 1, 2013, pag. 56 e ss.

¹⁶² Navone, *La specifica approvazione di clausole vessatorie nei contratti conclusi on line: osservazioni a margine dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro 18-30 aprile 2012*, in www.ilcaso.it, del 2 luglio 2012; Aranguena, *Sospensione di un account su Ebay: il contratto telematico B2b tra accettazione point and click e tutela dell'accesso al mercato del commercio elettronico*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n.6/2012, pag. 1174 e ss.

¹⁶³ Tribunale di Catanzaro Sez. I, 30 aprile 2012 – Pres. Raschellà – Rel. Naso – Clotec Elettronica e Tecnologia di D.C. c. eBay Europe S.a.r.l., eBay International AG ed eBay Italia s.r.l. pubblicata con commento di Pandolfini in *I contratti*, n.1/2013, pag. 41 e ss.

¹⁶⁴ Navone, *La specifica approvazione di clausole vessatorie nei contratti conclusi on line: osservazioni a margine dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro 18-30 aprile 2012*, in www.ilcaso.it, del 2 luglio 2012.

¹⁶⁵ Pandolfini, commento a Tribunale di Catanzaro Sez. I, 30 aprile 2012 – Pres. Raschellà – Rel. Naso – Clotec Elettronica e Tecnologia di D.C. c. eBay Europe S.a.r.l., eBay International AG ed eBay Italia s.r.l. pubblicata in *I contratti*, 2013, 1, pag. 57; Aranguena, *Sospensione di un account su Ebay: il contratto telematico B2b tra accettazione point and click e tutela dell'accesso al mercato del commercio elettronico*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n.6/2012, pag. 1174 e ss.

documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, anche di tipo non digitale, al documento munito di sottoscrizione olografa¹⁶⁶.

In conclusione si può affermare che le licenze d'uso click-wrap possono essere considerate pienamente legittime nel nostro ordinamento giuridico. La validità delle singole clausole in esse contenute, invece, dovrà essere vagliata in base alle disposizioni di legge specificatamente applicabili. Si è già avuto modo di esaminare la necessità, per l'efficacia delle clausole vessatorie, della sottoscrizione con firma elettronica qualificata. Nel secondo paragrafo del quarto capitolo si approfondiranno, invece, le criticità derivanti dall'applicazione a tale forma contrattuale delle tutele previste dal Codice del Consumo.

3. Le licenze d'uso “ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER”

Il termine licenze d'uso OEM indica un particolare contratto di licenza d'uso avente ad oggetto singole copie di software già preinstallate nel dispositivo elettronico sul quale detto software verrà utilizzato¹⁶⁷. L'acronimo OEM deriva dall'espressione inglese utilizzata per indicare i produttori di Personal Computer¹⁶⁸ ossia gli “*Original Equipment Manufacturer*”.

Caratteristica imprescindibile delle copie del software, oggetto dei contratti di licenza OEM, è data dal c.d. “*vincolo di reciprocità*”¹⁶⁹. Il software installato con tale licenza è, infatti, legato a doppio filo con il dispositivo elettronico sul quale è stato fornito all'utente finale. In particolare, tale copia del software non potrà essere utilizzata o riprodotta con dispositivi elettronici differenti rispetto a quello sul quale è stato preinstallato dall'OEM.

E' opportuno precisare che il contratto di licenza OEM è concluso direttamente dal produttore di Personal Computer con l'utente finale, ossia l'utilizzatore del software e del relativo dispositivo elettronico sul quale quest'ultimo è preinstallato¹⁷⁰.

¹⁶⁶ Cfr. D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 art. 21 al comma 2.

¹⁶⁷ Cfr. Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 132 e ss.

¹⁶⁸ Microsoft sul proprio sito internet precisa che per produttori di Personal Computer si intendono sia imprese che producono il dispositivo elettronico direttamente, produttori conosciuti a livello nazionale e internazionale (per esempio HP o Dell) sia meri assemblatori c.d. *System Builder*. Cfr. <http://www.microsoft.com/it-it/licenze/how-to-buy/oem.aspx>.

¹⁶⁹ L'espressione è usata da Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 133.

¹⁷⁰ Giudice di Pace di Firenze, sentenza n. 5384 del 28/9/07. In tale controversia, il produttore del dispositivo elettronico aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ad una controversia

Il produttore del dispositivo elettronico, infatti, procede ad installare in via preventiva il software sul dispositivo elettronico previa corresponsione di una remunerazione al titolare dei diritti d'autore sul software, sulla base di condizioni contrattuali concordate con quest'ultimo.

La rapida diffusione delle licenze OEM è dovuta principalmente alla circostanza che tale forma di distribuzione del software consenta di realizzare rilevanti economie di scala¹⁷¹. In particolare, il titolare dei diritti d'autore del software potrà ottenere una distribuzione del software capillare concludendo contratti aventi ad oggetto un numero considerevole di copie. Allo stesso tempo il produttore del dispositivo elettronico, stante il vasto numero di copie del software richieste, potrà ottenere un prezzo unitario inferiore rispetto a quello praticato sul mercato. Ai vantaggi di natura economica si aggiungono quelli di natura tecnica. Il titolare del diritto di autore, infatti, vedrà ridursi il rischio di riproduzioni illecite del software poiché, come si è detto, il software oggetto della licenza OEM non può tecnicamente essere utilizzato o riprodotto sui dispositivi diversi da quello sul quale è stato preinstallato¹⁷². Per l'utente finale, invece, l'aspetto principale è dato dalla facilità di utilizzo del software il quale non necessiterà di essere installato ma si presenterà pronto all'uso¹⁷³.

Delineate le caratteristiche principali di tale modello contrattuale, occorre soffermarci sugli aspetti critici. In primo luogo occorre rilevare come i termini della licenza d'uso restino ignoti all'utente finale al momento in cui è concluso il contratto

riguardante un rimborso per mancata adesione del potenziale licenziatario ad un contratto di licenza OEM. In particolare, la convenuta Hewlett Packard Italiana Srl. prospettava che le clausole contenute nella licenza d'uso OEM fossero state prospettate unilateralmente da Microsoft. Il giudice, invece, ha osservato come la licenza precisasse che *“il contratto intercorre tra l'utente ed il produttore del computer o di un suo componente”*. Giova, inoltre, osservare che frequentemente il software concesso in licenza OEM è parzialmente diverso da quello distribuito con altra licenza d'uso. Il produttore, infatti, di norma nell'effettuare la preinstallazione del software sul dispositivo effettua alcuni adattamenti di guisa da migliorarne le prestazioni. Sul tema si deve anche l'ordinanza emessa dalla sezione specializzata in proprietà intellettuale del Tribunale di Milano dell'8 novembre 2011.

¹⁷¹ Baseman, Warren-Boulton e Woroch, Microsoft plays hardball: the use of exclusionary pricing and technical incompatibility to maintain monopoly power in markets for operating system software, *The antitrust bulletin*, 1995, pag. 276 e ss.

¹⁷² Baseman, Warren-Boulton e Woroch, Microsoft plays hardball: the use of exclusionary pricing and technical incompatibility to maintain monopoly power in markets for operating system software, *The antitrust bulletin*, 1995, pag. 289. L'autore, comunque, sottolinea come il risulta di ridurre riproduzioni illecite del software potesse essere raggiunto anche con attraverso pratiche commerciali differenti.

¹⁷³ Microsoft sul proprio sito internet descrive il software concesso in licenza OEM come *“il modo più economico, semplice e immediato di acquistare il software. Il software è pronto all'uso quando si accende il PC per la prima volta. Il supporto tecnico viene erogato dal fornitore dell'hardware”*. <http://www.microsoft.com/it-it/licenze/how-to-buy/oem.aspx>

relativo all'acquisto del dispositivo elettronico. In particolare l'utente finale è reso edotto delle condizioni generali di contratto predisposte dal produttore del dispositivo solo nel momento in cui effettua la prima accensione. Solo a tal punto compare a video il testo contrattuale seguito dalle opzioni "Accetto" e "Non Accetto". Per utilizzare il software preinstallato il potenziale licenziatario deve necessariamente accettare i termini del contratto di licenza mediante la pressione del c.d. tasto negoziale.

Si pongono quindi gli stessi interrogativi esaminati nel precedente paragrafo circa la conoscibilità per l'aderente delle condizioni generali della licenza al momento di conclusione di tale contratto. Permangono, inoltre, le stesse perplessità per quanto concerne l'efficacia delle clausole vessatorie di norma presenti nel regolamento pattizio.

Per quanto concerne tale ultimo aspetto si può concludere sin da ora che le stesse non possono considerarsi efficaci per l'aderente, in mancanza di una specifica approvazione per iscritto, non essendo sufficiente a tal fine la mera pressione del tasto negoziale. Valgono, infatti, le stesse considerazioni già espresse nel precedente paragrafo. La questione inerente alla conoscibilità delle condizioni generali al momento di conclusione del contratto merita, invece, un'ulteriore riflessione.

La risposta a tale interrogativo, infatti, dipende da come si considera il contratto di licenza d'uso rispetto al contratto di compravendita concluso per acquisire il dispositivo elettronico sul quale è preinstallato il software oggetto del contratto di licenza OEM.

Nella controversia sottoposta all'esame del giudice di pace di Firenze¹⁷⁴, la società convenuta sosteneva l'inscindibilità tra il dispositivo elettronico ed il relativo software preinstallato. La convenuta, tuttavia, precisava che tale inscindibilità non derivava da ragioni di ordine tecnico ma da una prassi commerciale diffusa nel settore merceologico¹⁷⁵.

In dottrina l'inscindibilità tra il dispositivo elettronico ("hardware") ed il software è stata sostenuta sul rilievo che ciascuno dei predetti elementi non possa funzionare in assenza dell'altro¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Giudice di Pace di Firenze, sentenza n. 5384 del 28/9/07.

¹⁷⁵ In dottrina tale prassi commerciale è stata esaminata diffusamente da Rossello, *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software*, Milano, 1997, pag. 5 e ss.

¹⁷⁶ Iaselli, *I contratti informatici*, in *La Tribuna*, 2003, pag. 20 e ss.; Bonazzi-Triberti, *I contratti nell'informatica*, Milano, 1990, pag. 89. In giurisprudenza si veda la sentenza del Tribunale di Torino, 13 marzo 1993, *I contratti*, 1993, pag. 440 con commento di Tosi, *Contratto di fornitura di sistemi informatici*,

Secondo la prospettazione della parte attrice ed accolta dall'organo giudicante, invece, vi sarebbero due contratti distinti. Il dispositivo elettronico sarebbe oggetto di un contratto di compravendita mentre il software sarebbe regolato da un contratto di licenza d'uso ricondotto allo schema negoziale della locazione¹⁷⁷.

Considerare la fattispecie posta in essere dalle parti come un'operazione contrattuale unitaria è rilevante principalmente per due ordini di ragioni.

La prima attiene al momento di conclusione del contratto ed alla conoscibilità, in tal momento, delle clausole contenute nella licenza d'uso. La seconda, invece, concerne la possibilità di domandare la restituzione del solo corrispettivo pagato per la concessione in licenza del software preinstallato invece che il rimborso del prezzo totale, con conseguente restituzione al produttore anche dell'*hardware*.

Assimilando il contratto di licenza d'uso ad un contratto di compravendita, sulla base delle argomentazioni esposte nel precedente capitolo, sarebbe possibile affermare che le parti abbiano concluso un unico contratto di compravendita avente ad oggetto il computer nel suo complesso, ossia comprendente sia l'*hardware* che il software¹⁷⁸.

Tale contratto può reputarsi concluso nel momento in cui il compratore finale ha corrisposto il prezzo al venditore e ricevuto la consegna di quanto acquistato. Secondo tale ricostruzione, i termini della licenza d'uso non potrebbero essere ritenuti vincolanti per il compratore poiché non conoscibili al momento di conclusione del contratto. Nel caso quindi, in cui il compratore-utilizzatore, non intendesse accettare le pattuizioni contenute nel contratto di licenza d'uso avrebbe diritto di risolvere il contratto domandando la restituzione di quanto corrisposto¹⁷⁹. In caso di mancata accettazione dei termini della licenza, infatti, non è possibile utilizzare il software preinstallato. In tal caso, tuttavia, il

nota a Tribunale Torino, 13 marzo 1993, *Diritto informatico*, 1995, 2, pag. 388. Sul tema si veda anche Tribunale Venezia, sez. San Donà di Piave, sentenza 17.09.2008 ove si afferma: “*Questo giudice non vuole negare che il contratto, avente ad oggetto la fornitura congiunta di hardware e software, sia in astratto da considerarsi un contratto unitario, stante la natura complementare dei beni oggetto dello stesso (così Cass. 8153/2000). Tuttavia appare necessario valutare caso per caso se l'hardware sia di per sé solo passibile di una utilità pratica per l'utente a prescindere dal software, al fine di valutare se lo stesso abbia mantenuto una propria autonomia economico funzionale e, quindi, si tratti di bene distinto rispetto alle personalizzazioni.*”

¹⁷⁷ Tribunale di Firenze, sentenza n.2526 del 30/7/2010.

¹⁷⁸ Fermo restando che non vi è alcun trasferimento dei diritti di sfruttamento del software quale opera dell'ingegno.

¹⁷⁹ In tal caso la domanda andrebbe proposta nei confronti del venditore e non del produttore dell'*hardware*, salvo il caso in cui già sulla confezione del prodotto sia specificato che per l'utilizzo del software preinstallato sia necessario accettare le condizioni d'uso stabilite dal produttore.

compratore non potrebbe risolvere il contratto limitatamente alla parte riguardante il software poiché le parti, al momento dell'acquisto, hanno considerato il computer quale bene unitario comprendente sia l'hardware che il software¹⁸⁰.

Il Giudice di Pace di Firenze ed il Tribunale, in sede di appello, hanno invece affermato che l'acquisto del computer con software preinstallato è regolato da contratti distinti¹⁸¹. In particolare l'hardware sarebbe oggetto di un contratto di compravendita in base al quale l'utilizzatore ne diviene proprietario. Il software preinstallato, invece, sarebbe regolato dalla relativa licenza d'uso. Il Tribunale riconduce espressamente tale tipologia negoziale al contratto di locazione affermando che ciò comporta l'applicazione della relativa disciplina, ove compatibile.

Affermato il carattere distinto dei contratti il Giudice di Pace, e successivamente il Tribunale, osservano come il contratto di licenza d'uso predisposto dal produttore sia inquadrabile nella categoria dei contratti per adesione. La mancata accettazione delle condizioni generali di contratto costituisce rifiuto della proposta contrattuale ed impedisce la conclusione del contratto di licenza d'uso. Stante il mancato perfezionamento di tale accordo, il corrispettivo pagato dall'utente per l'utilizzo del software resta privo di causa e deve essere restituito. Si tratterebbe, infatti, di una somma pagata in via anticipata in un momento antecedente alla formazione del contratto di licenza. Poiché, inoltre, l'hardware ed il software preinstallato sono regolati da contratti distinti, è possibile per l'utilizzatore ottenere il rimborso della sola quota prezzo concernente il software proposto in licenza d'uso. In tal caso, per ottenere il rimborso sarà sufficiente la restituzione degli eventuali supporti incorporanti il software e la disinstallazione dello stesso dal dispositivo elettronico.

Quanto alla legittimazione passiva del produttore del dispositivo elettronico acquistato con il software preinstallato occorrono alcune precisazioni.

Il contratto di acquisto del dispositivo elettronico è concluso dall'utente con un soggetto non necessariamente coincidente con il produttore OEM. In mancanza di

¹⁸⁰ La restituzione del solo software e dunque la possibilità di ottenere il rimborso limitatamente alla quota di prezzo pagata per quest'ultimo dovrebbe essere prevista contrattualmente. E' frequente, ad esempio, l'indicazione già sulla confezione del prodotto della possibilità di restituire il solo software in caso di mancata accettazione delle condizioni relative alla licenza d'uso del software preinstallato.

¹⁸¹ Giudice di Pace di Firenze, sentenza n. 5384 del 28/9/07; Tribunale di Firenze, sentenza n.2526 del 30/7/2010.

accettazione dei termini di licenza d'uso, quindi, non vi è alcun rapporto contrattuale tra il produttore del dispositivo e l'utente finale. Il corrispettivo, inoltre, è versato al venditore e non direttamente al produttore. L'obbligo di rimborso dunque ha origine unilaterale e deriva da *“una clausola negoziale, posta prima ed al di fuori del testo contrattuale di licenza d'uso del software”*¹⁸². In particolare all'atto di accensione del dispositivo elettronico, nel caso esaminato, veniva visualizzato sullo schermo il seguente testo *“qualora l'utente non accetti le condizioni del contratto [di licenza d'uso], dovrà prontamente contattare il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso”*¹⁸³. Si tratta dunque di un obbligo di rimborso assunto in via unilaterale dal produttore¹⁸⁴.

La decisione del Giudice di Pace e la relativa pronuncia del Tribunale, in sede di appello, appaiono apprezzabili in quanto appaiono coerenti con la premessa di fondo sposata dai giudicanti, ossia l'assimilazione del contratto di licenza d'uso allo schema della locazione. Si è avuto modo di sottolineare, tuttavia, come tale affermazione non sia affatto esente da critiche.

¹⁸² Tribunale di Firenze, sentenza n.2526 del 30/7/2010. In tema di legittimazione passiva si segnala sul tema l'ordinanza emessa dalla sezione specializzata in proprietà intellettuale del Tribunale di Milano dell'8 novembre 2011. Con tale decisione è stata negata la legittimazione passiva di Microsoft S.r.l. affermando implicitamente quella del produttore del dispositivo elettronico. La pronuncia è inoltre interessante poiché è resa in una delle poche azioni intraprese ai sensi dell'articolo 140-bis del d.lgs 206/2005, c.d. azione di classe.

¹⁸³ Giudice di Pace di Firenze, sentenza n. 5384 del 28/9/07.

¹⁸⁴ Tale clausola è infatti presente al fine di evitare violazioni della normativa antitrust. In particolare qualora non fosse possibile per l'utente acquistare il dispositivo elettronico privo di software si potrebbe configurare una ipotesi di vendita abbinata. Secondo le linee direttrici sulle restrizioni verticali, citate da Van Bael & Bellis, *“la nozione di vendita abbinata si riferisce ad una situazione in cui un fornitore condiziona l'acquisto di un determinato prodotto (il prodotto principale) all'acquisto presso il fornitore stesso o un terzo da questi designato, di un altro prodotto (il prodotto abbinato) distinto dal primo”* Gli autori, inoltre, precisano affinché possa configurarsi una ipotesi di vendita abbinata è necessario essere in presenza di due prodotti distinti. Tale analisi deve essere condotta in base alla prospettiva dell'acquirente. Van Bael & Bellis, *Il dritto comunitario della concorrenza*, 2009; Torino, Giappichelli, pag. 559 e ss. Per una applicazione di tali principi in tema di software si vedano, ex multis, *Amicus Curiae* brief of Prof. Lawrence Lessig, United States v. Microsoft, Civil Action No. 98-1232 (TPJ); Cass e Hylton, *Preserving competition: economics, analysis, legal standards and Microsoft*, Boston University School of Law, Law & Economics Working paper no. 99-1, 1999; Davis, MacCriskin e Murphy, *Integrating new features into the PC Operating System: benefits, timing, and effects on innovation*, mimeo, 1998; Economides, *Competition and vertical integration in the computing industry*, in *Competition, innovation, and the Microsoft monopoly: antitrust in the digital marketplace*, Eisenach e Lenard (a cura di), Kluwer Academic Publishers 1999.

Si è, infatti, notato come la riconduzione del contratto di licenza d'uso alla fattispecie delle compravendite avrebbe comportato una prospettazione diversa dell'intera vicenda.

In conclusione, il contratto di licenza d'uso OEM può dirsi efficace solo se le relative clausole sono conoscibili dal contraente aderente al momento di conclusione del contratto.

Considerando quale operazione contrattuale unitaria l'acquisto del dispositivo e l'utilizzo del software preinstallato, le condizioni di licenza dovrebbero essere accettate dall'utente già nel momento in cui questi acquista l'hardware. In tal caso, quindi, le stesse dovrebbero essere rese conoscibili già in tale momento, pena l'invalidità delle stesse.

Ripudiando, invece, il carattere unitario dell'operazione posta in essere, il contratto di licenza d'uso OEM potrà dirsi concluso al momento in cui il potenziale licenziatario accetta le condizioni generali di contratto predisposte dal produttore. La conoscibilità delle clausole potrà essere successiva all'acquisto del dispositivo. Sarà sufficiente che il testo contrattuale sia reso disponibile al momento in cui è richiesta al licenziatario la manifestazione del proprio consenso mediante pressione del c.d. tasto negoziale.

A prescindere dalla tesi che si ritiene condivisibile, non saranno comunque efficaci eventuali clausole vessatorie inserite nella licenza OEM poiché difetta il requisito della specifica approvazione per iscritto.

4. *La licenza d'uso a codice disponibile.*

Con il contratto di licenza d'uso il titolare dei diritti d'autore sul software concede al licenziatario il diritto di utilizzare la singola copia del programma. La copia del software oggetto di licenza è fornita al licenziatario in versione eseguibile, ossia fornendo una copia del solo codice oggetto del programma e non consentendo invece l'accesso al codice sorgente dello stesso¹⁸⁵. Per tale caratteristica, il software, oggetto del contratto di licenza è stato definito "proprietario". Con tale locuzione si vuole sottolineare la

¹⁸⁵Cfr. Da Bormida e Domenici, Software libero, copyleft e digital divide, *Diritto di autore e nuove tecnologie*, 2006, 2, pag. 143 e ss. Per le definizioni di codice oggetto e codice sorgente si rinvia alla definizione fornita al capitolo 1. Alle distinzioni tra codice oggetto e codice sorgente è inoltre dedicato il paragrafo 2 del capitolo 3.

circostanza che il titolare dei diritti d'autore eserciti sul software un diritto analogo al diritto di proprietà limitandosi a concedere unicamente la facoltà di installazione e di utilizzo. Non è, invece, consentito l'accesso al codice sorgente né la possibilità di apportare modifiche al software¹⁸⁶.

Il contratto di licenza a codice disponibile, invece, rappresenta una tipologia contrattuale caratterizzata dall'attribuzione al licenziatario di diritti e facoltà notevolmente più ampie. Il principale tratto differenziante è rappresentato innanzitutto dalla fornitura al licenziatario del software nella sua versione completa sia del codice oggetto sia del corrispondente codice sorgente¹⁸⁷. L'accesso a tale ultima forma di codice consente al licenziatario di comprendere a pieno il funzionamento e la struttura del programma oggetto della licenza¹⁸⁸. Al licenziatario, inoltre, vengono espressamente attribuite facoltà e diritti ulteriori rispetto alla mera utilizzazione della singola copia del software concessa in licenza. In particolare, il licenziatario potrà, alle condizioni poste dalla licenza d'uso, riprodurre il programma, modificarlo, effettuarne copie e talvolta anche distribuirlo¹⁸⁹. Le ampie facoltà concesse al licenziatario nei contratti di licenza a codice disponibile hanno fatto sì che tale tipologia contrattuale fosse definita anche licenza pubblica. Come osserva Musti, tale aggettivo è teso ad enfatizzare l'aspetto essenziale di tale tipologia contrattuale ossia quello di rendere accessibile al pubblico il codice sorgente del programma¹⁹⁰. Allo stesso tempo, stante tale caratteristica, il software oggetto di tali contratti è stato definito "software libero"¹⁹¹.

¹⁸⁶ Cavaliere, Le novità dal mondo digitale. Open Source. Punto di non ritorno, *Rivista di diritto, economia e gestione delle nuove tecnologie*, 2006, 2, pag. 135 e ss.

¹⁸⁷ Sul tema si veda Lordi, Il contratto di deposito del codice sorgente, *Contratto e impresa*, 2004, 2, pag. 249.

¹⁸⁸ Allo stesso tempo, tuttavia, facilitano le possibilità di plagio del software. Per tale ragione i produttori di software si sono spesso mostrati ostili verso tale tipologia di licenze. Cfr. Musti, *I contratti ad oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 263.

¹⁸⁹ Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 135 e ss.

¹⁹⁰ Cfr. Musti, *I contratti ad oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 267.

¹⁹¹ Cfr. Da Bormida e Domenici, Software libero, copyleft e digital divide, *Diritto di autore e nuove tecnologie*, 2006, 2, pag. 143 e ss. Sul tema si veda anche Cassano, *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'internet*, IPSOA, 2002, pag. 1058 e ss. In tale opera Sisto distingue ulteriormente tra software libero, non libero e commerciale.

Occorre, fin da ora, precisare che l'utilizzo dell'accezione libero, dal termine inglese “*free*”, non deve essere intesa come sinonimo di gratuità. Il contratto di licenza d'uso a codice disponibile può infatti essere stipulato sia a titolo gratuito che oneroso¹⁹².

La locuzione software libero prescinde, infatti, dalla gratuità o meno del contratto di licenza d'uso a codice disponibile ed intende invece richiamare l'ampia libertà che tale forma contrattuale consente al licenziatario¹⁹³.

Il termine software libero rappresenta una categoria generale che indica il software oggetto di contratti di licenza che consentono al licenziatario quantomeno la possibilità di studiare, riprodurre, ridistribuire ed eventualmente modificare la copia del software ricevuta in licenza¹⁹⁴.

L'espressione di software libero, tuttavia, ha assunto un significato composito volto ad indicare anche una precisa idea politico-sociale.

In particolare, ciò è avvenuto ad opera del movimento *Free-Software Foundation*, fondato nel 1985 da Richard Stallman. Tale organizzazione ha avuto il merito di contribuire in modo determinante alla diffusione del software distribuito con licenze d'uso a codice disponibile di una organizzazione. Allo stesso tempo, tuttavia, il progetto di diffusione del software libero promosso da Stallman si presenta intimamente connesso alla sua visione politico ideologica.

Tale marcata connotazione ideologica ha in parte ostacolato la diffusione del software concesso con licenza a codice disponibile.

L'obiettivo di scindere l'impiego del software libero dell'adesione a principi di ordine politico ed ideologico ha portato, nel 1998, alla fondazione della Open Source Initiative (“**OSI**”) che ha coniato una nuova definizione quale quella di “*Software Open Source*”¹⁹⁵.

Tale ultima locuzione, prescindendo da richiami filosofici, fa riferimento alla circostanza che il codice sorgente sia “aperto” ossia accessibile ai licenziatari del software.

¹⁹² Cfr. O'Sullivan, The pluralistic, evolutionary, quasi legal role of the GNU General Public Licence in free/libre/open source software (FLOSS), *European Intellectual Property Review*, 2004, pag. 341; Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 137 e ss.

¹⁹³ Cfr. Musti, *I contratti ad oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 260.

¹⁹⁴ Cfr. Ciurcina, Software libero ed Open-Source a confronto con la brevettabilità del software: « FLOSS v. IPRs, *Il diritto industriale*, 2003, pag. 424 e ss; Wacha, Open source, free software and the general public license, *Computer & internet lawyer*, 2003; Rustad, *Software licensing: principles and practical strategies*, Oxford University Press, 2010, Suffolk University Law School Research Paper No. 10-49.

¹⁹⁵ Cfr. Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 137 e ss.

Si osservato, peraltro, come dal punto di vista giuridico non vi siano differenze apprezzabili tra il software open source e quello c.d. libero. Le distinzioni, infatti, sono legate principalmente a valori di stampo sociale e filosofico¹⁹⁶.

Da notare, inoltre, che la Direzione generale per la Società dell'informazione della Commissione europea ha proposto di sostituire i termini “software libero” ed “open source” con l’espressione neutrale di “*libre software*”.

Per quanto interessa in questa sede, ossia l’analisi giuridica, possono quindi intendersi richiamate le considerazioni esposte con riguardo al software libero. In particolare, anche il software open source è distribuito con una licenza a codice disponibile caratterizzata dalla fornitura all’utente sia del codice oggetto che del codice sorgente del programma¹⁹⁷.

Nel successivo paragrafo si tratterà dunque dello sviluppo e delle potenzialità del software open source nonché della licenza d’uso di tali programmi.

5. La licenza d’uso dei programmi “OPEN SOURCE”.

La licenza d’uso dei programmi “open source” è una licenza a codice disponibile che rispetta i criteri fissati dalla Open Source Initiative¹⁹⁸. Tale organizzazione ha predisposto un’apposita procedura, denominata *The Licence Review Process*, volta ad appurare che le licenze d’uso dei programmi open source rispettino effettivamente i parametri previsti dalla Open Source Initiative¹⁹⁹.

In particolare una licenza d’uso può definirsi open source se presenta le seguenti caratteristiche²⁰⁰:

1) Libera redistribuzione

¹⁹⁶ Sammarco e Zeno-Zencovich, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004, pag. 248 ma si vedano anche Nisio, *La cultura Free Software/Open Source. Liguaggio, comunità e diritto nel campo globale*, in AA. VV., *Open Source*, Bertani (a cura di), Giuffrè, 2005, pag. 154 e ss.; Stallman, *Why Open Source misses the point of free software*, 1998; accessibile all’indirizzo: www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html.

¹⁹⁷ Cfr. Musti, *I contratti ad oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 260.

¹⁹⁸ *The Open Source Initiative. Open source licenses*, 1998; accessibile all’indirizzo: <http://opensource.org/licenses>.

¹⁹⁹ *The Open Source Initiative. The licence review process*, 1998; accessibile all’indirizzo: <http://opensource.org/approval>.

²⁰⁰ *The Open Source Initiative. The open source definition*, 1998; accessibile all’indirizzo: <http://opensource.org/docs/osd>. In tema si veda anche Perens, *The open source definition*, reperibile all’indirizzo: <http://oreilly.com/catalog/opensources/book/perens.html>.

La licenza non deve proibire la vendita o il trasferimento del software oggetto della licenza nel caso in cui questo sia incluso in una distribuzione di un pacchetto di software contenente programmi di diversa provenienza.

La licenza non deve prevedere il pagamento di alcun corrispettivo o di altra remunerazione per porre in essere le attività menzionate.

2) Codice Sorgente

Il programma oggetto della licenza deve essere fornito comprensivo del codice sorgente e la licenza deve consentire la distribuzione sia del codice sorgente che del codice oggetto. Nel caso in cui un prodotto non fosse distribuito congiuntamente al relativo codice sorgente devono essere chiaramente segnalate le modalità per ottenere l'accesso al codice sorgente. Per tale accesso non può essere prevista alcuna forma di remunerazione eccedente i costi di riproduzione del codice sorgente.

3) Opere derivate

La licenza deve consentire modificazione e la creazione di opere derivate e deve altresì consentire la distruzione delle stesse alle stesse condizioni previste nella licenza del software dal quale derivano.

4) Integrità del codice sorgente dell'autore

Le limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata possono essere consentite solo se la licenza permette la distribuzione di file "patch" unitamente al codice sorgente al fine di consentire la modifica del programma. La licenza deve prevedere espressamente la possibilità di distribuire software realizzato a partire dal codice sorgente modificato.

5) Assenza di discriminazione verso persone o gruppi

La licenza non può contenere previsioni che possano risultare discriminatorie nei confronti di qualsiasi persona o gruppo di persone.

6) Assenza di discriminazione verso particolari campi di applicazione

La licenza non deve vietare che il programma possa essere utilizzato in specifici settori di attività. Ad esempio, non può essere previsto che il programma non possa essere utilizzato in una attività ovvero per la ricerca genetica..

7) Distribuzione della licenza

I diritti concessi con la licenza d'uso del programma devono intendersi applicabili a tutti coloro a cui il software è stato ridistribuito senza che sia necessaria la sottoscrizione di alcuna ulteriore licenza da parte di costoro.

8) La licenza non deve essere specifica per un prodotto

I diritti concessi con la licenza d'uso del programma non devono dipendere dalla circostanza che il programma sia oggetto di una particolare forma di distribuzione del software. Se il programma è stato ottenuto attraverso tale distribuzione ovvero è usato o distribuito come soggetto ai termini contrattuali di tale forma di distribuzione, tutti coloro ai quali è stato ridistribuito il software devono avere gli stessi diritti riconosciuti in occasione della distribuzione originaria.

9) La licenza non deve impedire il ricorso ad altro software

La licenza non deve prevedere restrizioni per quanto concerne il ricorso ad altri software che sono distribuiti congiuntamente a quello oggetto della licenza.

Per esempio, non deve prevedere che tutti gli altri programmi distribuiti attraverso lo stesso mezzo debbano essere open source.

10) La licenza deve essere tecnologicamente neutrale

La licenza non deve prevedere il ricorso né incentivare alcuna tecnologia specifica.

Dalle condizioni stabilite dalla OSI per le licenze di programmi open source, si evince come tale tecnica contrattuale assuma una particolare importanza poiché rappresenta la sintesi tra l'esigenza di garantire la libertà d'uso del software e la necessità di garantire il rispetto delle condizioni imposte dagli autori del software open source²⁰¹.

Ad esempio, è una necessità particolarmente avvertita dagli autori dei software open source far sì che i software derivati dal proprio programma siano anch'essi distribuiti come open source.

Il ricorso alla tecnica contrattuale della licenza d'uso è necessario, inoltre, per prevenire forme di abuso del software open source quali, ad esempio, comportamenti parassitari²⁰².

Il bilanciamento tra tali interessi può peraltro assumere forme differenti a seconda degli interessi che il licenziante ritiene preminenti. La prassi negoziale ha pertanto elaborato diversi modelli contrattuali ognuno dei quali compone in modo differente la dicotomia esistente tra la libera circolazione del codice sorgente e la necessità di soddisfare altre esigenze quali la protezione dei diritti morali sull'opera e la compatibilità con altri software sia open source sia proprietari. Particolarmente diffuse sono le licenze GNU-GPL e le licenze BSD, oggetto di trattazione dei successivi paragrafi.

In questa sede ci si soffermerà, invece, sulle problematiche giuridiche derivanti dal ricorso a licenze open source nonché sulla applicabilità ai programmi concessi con tale licenza delle disposizioni dettate a tutela del diritto d'autore.

Nel primo capitolo si è già avuto modo di osservare come parte della dottrina abbia qualificato la licenza d'uso del software come atto unilaterale. Tale qualificazione giuridica è stata prospettata in modo particolare per le licenze di programmi open source²⁰³.

Le ragioni principali sulle quali è basata la qualificazione di tali licenze come atti unilaterali sono rappresentate dall'assenza di corrispettivo nonché dalla circostanza che tali

²⁰¹ Deutsch, *Licenses for freely redistributable software*, in *Proceedings of the first conference on freely redistributable software*, Cambridge, Massachusetts, USA, 1996.

²⁰² Cfr. O'Sullivan, *The pluralistic, evolutionary, quasi legal role of the GNU General Public Licence in free/libre/open source software (FLOSS)*, *European Intellectual Property review*, 2004, pag. 340 e ss.

²⁰³ Piana, *Licenze pubbliche di software e contratto*, *I contratti*, 2006, 7, pag. 720 e ss.; Chimenti, *La tutela del software nel diritto d'autore*, Giuffrè, pag. 96 e ss.; Musti, *I contratti ad oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 275 e ss.

negozi, come ad esempio la licenza GNU_GPL, non richiedano in ogni caso all'utente di manifestare il proprio assenso al contenuto dell'accordo.

In particolare, il consenso non è richiesto ogni qualvolta l'utente non intenda porre in essere attività che ai sensi della legge sul diritto d'autore si tradurrebbero in uno sfruttamento economico dell'opera²⁰⁴.

Sulla scorta di tali argomentazioni è stato prospettato di qualificare la licenza di programmi open source come un atto unilaterale di rinuncia dei diritti esclusivi riservati all'autore ad eccezione dei diritti morali sull'opera, essendo quest'ultimi irrinunciabili.

Si è già avuto modo di osservare, tuttavia, come la configurazione in termini di atto rinunciativo non sia appagante in quanto il licenziante continua a disporre di penetranti poteri di controllo sull'utilizzo di detta copia²⁰⁵ e condiziona l'esercizio dei diritti attribuiti al licenziatario al rispetto di precisi limiti ed obblighi. Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza che nelle licenze di programma open source sia di norma previsto che la violazione delle disposizioni contenute nella licenza comporta la cessazione immediata dei diritti concessi con tale licenza²⁰⁶. Una siffatta previsione appare incompatibile con la qualificazione della licenza d'uso come atto unilaterale rinunciativo²⁰⁷.

L'impossibilità di qualificare la licenza d'uso dei programmi open source ha portato alcuna dottrina a prospettare la riconduzione di tale negozio alla fattispecie degli atti unilaterali autorizzativi²⁰⁸. Il titolare, per il mezzo della licenza, concederebbe una autorizzazione al licenziatario di guisa che quest'ultimo sarebbe posto nella condizione di poter fruire del software senza incorrere in violazioni del diritto d'autore.

Si è, tuttavia, già avuto modo di rilevare nel precedente capitolo, come in dottrina vi siano forti perplessità circa la configurabilità degli atti unilaterali atipici nel nostro ordinamento.

Altra dottrina ha quindi ritenuto più appagante ascrivere natura contrattuale alla licenza d'uso dei programmi open source.

²⁰⁴ Cfr. Musti, *I contratti ad oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 273.

²⁰⁵ Così Sammarco e Zeno-Zencovich, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004, pag. 248.

²⁰⁶ Si veda la clausola 8 della licenza GNU-GPL, terza versione.

²⁰⁷ Cfr. Musti, *I contratti ad oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 276. Per un approfondimento sugli atti unilaterali rinunciativi si consultino, ex multis, Macione, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, Giuffrè, 1989, pag. 940.

²⁰⁸ Piana, *Licenze pubbliche di software e contratto*, *I contratti*, 2006, 7, pag. 723; Chimienti, *La tutela del software nel diritto d'autore*, Giuffrè, 2000, pag. 96.

Si è, tuttavia, osservato²⁰⁹ come l'assenza sia del corrispettivo sia dell'obbligo di restituzione del bene impediscano di ricondurre tale tipologia contrattuale allo schema della locazione.

Altrettanto ardua sembra la possibilità di ricondurre le licenze d'uso open source alla figura del contratto di comodato ovvero alla fisionomia del diritto di usufrutto. In entrambe le ipotesi appare dirimente la circostanza che al licenziatario sia attribuita la facoltà di modificare l'opera nonché di mutarne l'uso oltre alla già citata mancanza di un obbligo di restituzione.

Per tali ragioni è stato prospettato di qualificare la licenza d'uso dei programmi open source come negozio gratuito atipico. Affinché un siffatto contratto sia ammissibile nel nostro ordinamento è necessario indagare se questo sia stato stipulato dalle parti per il perseguimento di un fine meritevole di tutela.

Con riguardo alle licenze open source, si ritiene che la succitata condizione di meritevolezza sia pienamente integrata per due ordini di ragioni.

In primis si è rilevato come, attraverso la distribuzione del software con il modello delle licenze open source, il licenziante intenda promuovere il proprio prodotto ovvero aspiri ad incentivare l'utente alla conclusione di ulteriori contratti collegati al primo²¹⁰.

Da un punto di vista commerciale, infatti, anche la commercializzazione gratuita del software open source può ingenerare profitti²¹¹. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso le attività connesse alla fruizione del software. Se è vero che non si raggiunge il fine lucrativo attraverso la distribuzione del software open source, è parimenti vero che il profitto può essere realizzato attraverso attività a ciò collegate come l'assistenza o la commercializzazione di software aggiuntivo rispetto a quello oggetto della licenza open source. Inoltre, anche qualora ciò non dovesse verificarsi, si osservato come sia comunque rinvenibile la finalità di *“progresso tecnico e scientifico della collettività, nonché*

²⁰⁹ Sammarco e Zeno-Zencovich, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004, pag. 248.

²¹⁰ Perchinunno, *Collegamento negoziale e contratti informatici: dai contratti sul software all'open source*, in *Contratto e Impresa*, 2005, pag. 334 e ss..

²¹¹ Bobko, *Open Source software and the demise of copyright*, *Rutgers Computer and Technology Law Journal*, 2001, 51, pag. 67 e ss.

dell'economia generale"²¹². Tale obiettivo è sicuramente da annoverare tra quelli meritevoli di tutela in quanto espressione di principi espressi già a livello costituzionale.

Indagata la qualificazione giuridica della licenza d'uso dei programmi open source occorre soffermarsi brevemente sulla legittimità per il nostro ordinamento delle disposizioni contenute in tali licenze e sulla eventuale azionabilità in giudizio delle stesse.

In primo luogo appaiono problematiche le clausole di esonero di responsabilità frequentemente contenute nelle licenze open source. E' invalsa, infatti, la prassi negoziale di prevedere nel contratto di licenza che il software viene fornito nello stato in cui si trova (*as it is*) e che si declina qualsivoglia responsabilità del licenziante derivante dalla fruizione del software. Il concetto sotteso a tale clausola è che, stante la gratuità della concessione in licenza del software open source, il concedente non debba essere esposto ad alcuna fonte di responsabilità. Nonostante tale osservazione appaia comprensibile, non ci si può esimere dal rilevare come una siffatta previsione negoziale, nel diritto italiano, collida con il disposto dell'articolo 1229 del codice civile. Il tema è stato affrontato in dottrina da Sammarco e Zeno-Zencovich²¹³ che hanno osservato come, pur non potendo ammettersi una totale esenzione di responsabilità, sarebbe invece ammissibile un affievolimento della stessa in considerazione del carattere gratuito del negozio. In altri termini, l'indagine circa l'eventuale responsabilità del licenziante, andrebbe condotta con minor rigore al pari di quanto è previsto nel nostro ordinamento per altre tipologie contrattuali quali il deposito ed il mandato a titolo gratuito. Occorre comunque sottolineare come la clausola di esonero della responsabilità potrebbe essere comunque considerata clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 1341 cod. civ. La stessa dunque sarà efficace solo se specificatamente approvata per iscritto. Nel caso in cui la licenza d'uso open source sia stata conclusa, come spesso avviene, mediante la tecnica click-wrap varranno le conclusioni, a suo tempo esposte, circa la validità delle clausole vessatorie.

Un'altra previsione sovente inserita nelle licenze open source che presenta delle criticità è la c.d. clausola virale.

²¹² Piana, *Licenze pubbliche di software e contratto*, *I contratti*, 2006, 7, pag. 725. Si precisa che l'autore utilizza tali argomentazioni per pervenire alla qualificazione della licenza d'uso come negozio atipico. Tuttavia l'autore giunge a qualificare la licenza non come contratto gratuito atipico ma come atto atipico unilaterale.

²¹³ Sammarco e Zeno-Zencovich, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004, pag. 260 e ss.

Ci si riferisce a quanto previsto dalla OSI in tema di opere derivate. Si è già segnalato, infatti, che tra le condizioni richieste, affinché una licenza possa essere definita open source, è necessario che la stessa preveda che ogni opera derivata dal software licenziato sia, a sua volta, distribuita nel rispetto degli stessi termini e condizioni previsti dalla licenza del software originario. Attraverso tale meccanismo negoziale, il licenziante intende far sì che anche le opere derivate siano distribuite nel rispetto dei principi open source. Per raggiungere il medesimo risultato, è parimenti previsto che in caso di redistribuzione del software concesso in licenza open, tutti coloro ai quali è stato redistribuito il software devono avere gli stessi diritti riconosciuti in occasione della distribuzione originaria.²¹⁴

La presenza di una siffatta previsione contrattuale, pur non costituendo una previsione inedita al panorama contrattuale delle licenze d'uso del software, costituisce certamente un elemento caratterizzante delle licenze d'uso dei programmi open source²¹⁵.

Nell'esperienza statunitense per descrivere tale fenomeno è stato coniato il termine "Copyleft" traducibile con la locuzione italiana "permesso d'autore"²¹⁶. Si tratta di una espressione che si pone apparentemente in contrapposizione al concetto di copyright facendo leva sull'opposto significato che nella lingua inglese assumono i termini "right" e "left". In realtà la clausola copyleft non rappresenta un ripudio della tutela offerta dal diritto da autore. Nelle licenze open source, in cui tale clausola è sovente inserita, si afferma chiaramente, infatti, il riconoscimento dei diritti morali all'autore dell'opera²¹⁷. Al contrario, il concetto di copyleft utilizza la disciplina di tutela offerta dal diritto d'autore per evitare che il software open source possa essere oggetto di comportamenti parassitari o comunque in violazione delle condizioni stabilite dall'autore del software. Si tratta tuttavia di una protezione meno stringente di quella offerta dal modello tradizionale del copyright. I poteri concessi al licenziatario sono particolarmente ampi ma a fronte di una simile libertà al licenziatario è imposto l'obbligo di redistribuire il medesimo software ovvero la versione modificata regolata dalla medesima licenza d'uso disciplinante il

²¹⁴ Bertani, *Guida alle licenze di software libero ed open source*, Nyberg Edizioni, 2004, pag. 87.

²¹⁵ Sanseverino, *Le licenze free e open source*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pag.99.

²¹⁶ Cfr. Musti, *I contratti ad oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 276.

²¹⁷ Ciò in contrapposizione alle licenze di pubblico dominio, nelle quali non vi è alcun riferimento alla paternità dell'opera che pertanto non sarà tutelata dal diritto d'autore essendo invece equiparabile ad una res suscettibile di essere acquisita ai sensi dell'art. 932 cod. civ. Cfr. sul punto Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 118.

software originario. L'obbiettivo è quello di ingenerare il c.d. effetto virale ossia la diffusione a catena di un numero sempre maggiore di software open source²¹⁸.

Chiarito l'oggetto della c.d. clausola virale è opportuno indagarne la validità giuridica nonché esaminare se nel nostro ordinamento possa farsi ricorso alla disciplina dettata a protezione del diritto d'autore in caso di violazione di una siffatta previsione negoziale.

La clausola virale, infatti, è produttiva di effetti sul piano contrattuale in quanto impone un obbligo giuridico al licenziatario che intende fruire del software oggetto della licenza d'uso²¹⁹.

In caso di violazione, dunque, il licenziante potrebbe esperire i rimedi di natura contrattuale invocando, per esempio, l'avvenuta risoluzione del contratto di licenza per inadempimento contrattuale del licenziante.

Tale tutela, tuttavia, si presenta alquanto meno efficace di quella offerta dalle norme a tutela del diritto d'autore.

Qualora, infatti, l'utente abbia, successivamente alla stipulazione del contratto di licenza, posto in essere contratti con soggetti terzi in violazione dei termini della licenza del software originario, la validità di tali contratti non potrebbe essere scalfita dall'eventuale violazione contrattuale. Il rimedio contrattuale ha natura eminentemente interna ai rapporti tra le parti contrattuali e non può ingenerare effetti pregiudizievoli nei confronti dei terzi che abbiano, in buona fede, contrattato con l'utente in violazione dei termini della licenza d'uso originaria²²⁰.

L'azione di natura extracontrattuale offerta dalla disciplina sul diritto d'autore, invece, si presenta maggiormente efficace. In primis si tratta di una tutela nascente direttamente dalla legge e valevole *erga omnes*. In secondo luogo, a talune condizioni, è assistita anche da sanzioni penali ed è improntata a speditezza ed effettività di tutela.

La possibilità di invocare tale particolare forma di tutela, tuttavia, dipende dalla risoluzione di due questioni preliminari. In primis occorre chiarire se le licenze open

²¹⁸ Sul tema di vedano Horne, *Open Source software licensing: using copyright law to encourage free use*, *Georgia State University Law Review*, 2001, pag. 863 e ss.

²¹⁹ In dottrina la clausola virale è stata inquadrata ora come clausola risolutiva espressa ora come condizione risolutiva. Sul punto si veda Sanseverino, *Le licenze free e open source*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pag. 104 e ss.

²²⁰ Cfr. Sammarco e Zeno-Zencovich, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004, pag. 260 e ss.

source, in quanto concesse a titolo gratuito, beneficiano della tutela offerta dal diritto d'autore. In caso di risposta affermativa, sarà necessario indagare la possibilità di far valere tale tutela anche in caso di violazione della clausola virale.

Sulla prima questione, la dottrina²²¹ più attenta ha osservato come la disciplina a protezione del diritto d'autore, nel disciplinare i diritti attribuiti al licenziatario, faccia riferimento al concetto di "legittimo acquirente". I diritti previsti dagli articoli 64-bis e ss. della LDA sarebbero dunque esercitabili solo da colui che per la concessione dei diritti sul software ha corrisposto un corrispettivo. Nel caso, dunque, delle licenze d'uso open source i diritti del licenziatario troverebbero come unica fonte il regolamento pattizio stabilito tra le parti poiché all'utente, stante la natura di contratto gratuito atipico ascritta alla licenza open source, non sarebbero riconosciuti ex lege i diritti di cui agli articoli 64-bis e ss. della LDA²²². Per le stesse ragioni, la concessione in uso del software, attraverso licenze open source, non comporterebbe l'effetto di esaurimento previsto dall'articolo 64-bis lettera c) della LDA. Il licenziatario è dunque tenuto a rispettare pienamente quanto stabilito dalla licenza d'uso open source non potendo invocare, per esempio, le facoltà previste a suo favore dagli articoli 64-ter e quater della LDA.

La tutela offerta dal diritto d'autore, invece, è invocabile dal licenziante. Il diritto d'autore sull'opera infatti è acquisito a titolo originario dall'autore con la semplice creazione del software. E', infatti, irrilevante l'eventuale successiva decisione di distribuire il software a titolo gratuito²²³. Il licenziante è dunque titolare dei diritti esclusivi sull'opera riconosciuti dalle norme a protezione del diritto d'autore. Le parti si trovano dunque in posizione asimmetrica, il licenziatario trova la fonte dei propri diritti unicamente nel contratto di licenza, il licenziante invece può valersi sia del regolamento pattizio sia delle disposizioni contenute nella LDA. In caso di violazione di quanto previsto dalla licenza open source il licenziante potrà dunque scegliere se agire in via contrattuale ovvero extracontrattuale lamentando la violazione dei propri diritti d'autore.

²²¹ Sicchiero, *Linee di differenza tra contratti <<open>> e proprietari*, in *Quaderni di AIDA*, 2004, pag. 314 e ss.

²²² Cfr. Sammarco e Zeno-Zencovich, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004, pag. 263 e ss.

²²³ Cfr. Sammarco e Zeno-Zencovich, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004, pag. 264.

Risolta in termini positivi la questione inerente alla esperibilità delle azioni concesse a tutela del diritto d'autore anche in relazione al software distribuito con licenza open source, occorre soffermarsi sull'azionabilità di tale tutela anche nel caso in cui la violazione riguardi quanto previsto dalla clausola c.d. virale.

Nella giurisprudenza italiana, tuttavia, non si rinvengono decisioni circa l'ammissibilità del ricorso alla tutela offerta dalle norme poste a presidio del diritto d'autore in caso di violazione di licenze open source.

Negli Stati Uniti, invece, la questione è stata esaminata nel caso *Jacobsen v. Katzer and Kamind Associates Inc.*²²⁴. In tale controversia l'attore lamentava di aver creato un software successivamente distribuito gratuitamente con licenza open source. La licenza prevedeva che il licenziatario, per utilizzare il software, dovesse rispettare talune previsioni disciplinate nel contratto di licenza d'uso del software. La società convenuta, invece, ha utilizzato il software in aperta violazione di quanto disposto nella licenza d'uso. Per tale ragione il licenziante conveniva in giudizio il licenziatario lamentando una violazione delle norme sul diritto d'autore. La società convenuta si difendeva eccependo che la violazione di quanto previsto nella licenza d'uso open source non potesse comportare il ricorso alla tutela prevista per violazione del diritto d'autore ma semmai una violazione di tipo meramente contrattuale²²⁵. I giudici di primo grado accolsero tale eccezione negando che la violazione dei termini di una licenza open source potesse comportare una violazione del diritto d'autore. In sede d'appello, tuttavia, il collegio giudicante ha riformato la sentenza di primo grado giungendo ad una affermazione di segno opposto. In particolare la Corte di Appello ha osservato come, nonostante il software fosse stato distribuito a titolo gratuito, vi possono essere altri vantaggi economici di tipo indiretto connessi alla distribuzione del software con licenza open source. La presenza di restrizioni ai diritti concessi al licenziatario sarebbe funzionale al raggiungimento di tali vantaggi.

Il caso appena citato, come osserva Webber, rappresenta un approdo importante per lo sviluppo delle licenze open source in quanto consente di chiarire che il software

²²⁴ *Jacobsen vs. Katzer and Kamind Associates Inc.*, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 2008-1001, August 13, 2008.

²²⁵ Cfr. Weber, *Free licence upheld in the US – copyright for the copyleft movement*, *IT law today* 2008, 16:10, pag. 7.

concesso con tale tipo di licenza beneficia delle stesse tutele previste dalla disciplina sul diritto d'autore per il software distribuito secondo il modello tradizionale.

In Europa l'esperibilità dei rimedi offerti dalla disciplina sul diritto d'autore in presenza di licenze open source, è stato al centro di una controversia esaminata dal Tribunale di Monaco in Germania²²⁶. In primo grado il Tribunale ha condannato la società convenuta al risarcimento dal danno per aver incorporato in violazione della licenza d'uso open source parti del codice sorgente in un software distribuito con licenza non open source.

In dottrina, Aliprandi e Piana²²⁷ hanno sottolineato come la soluzione all'interrogativo circa la validità della clausola virale dipenda da come si risolve la questione relativa alla possibilità dell'autore di regolare anche la distribuzione delle opere derivate dalla propria. Gli autori in proposito sottolineano come non si possa porre in dubbio che l'autore dell'opera derivata, pur non avendo diritti esclusivi sull'opera derivata, complessivamente considerata, conservi i suoi diritti sull'opera originaria. E' proprio in ragione di tali diritti sull'opera originaria che l'autore di riflesso può imporre limiti e condizioni alla distribuzione anche dell'opera derivata dalla propria creazione autorale.

Gli autori proseguono, inoltre, osservando come la legittimità della clausola virale non possa essere confutata neanche affermando che tale clausola comporterebbe l'attribuzione di diritti esclusivi all'autore diversi da quelli riconosciuti dalla LDA.

La clausola virale, infatti, sostengono gli autori, lungi dal forgiare nuovi diritti, si preoccupa esclusivamente di plasmare quelli riconosciuti all'autore in forza dalla LDA.

Si è già detto, inoltre, come la ricostruzione della licenza d'uso open source in termini di contratto gratuito atipico, comporti l'inapplicabilità del principio dell'esaurimento. Il titolare dei diritti sull'opera originaria, dunque, conserva pienamente il diritto di distribuzione della stessa e dunque ben può regolamentare la distribuzione della propria opera quale parte di un'opera derivata.

²²⁶Landgericht Munchen, 23 luglio 2004, Harald Welte vs. Sitecom Deutschland GmbH In dottrina si veda Ricolfi, Software e limitazioni delle utilizzazioni del licenziatario, in I quaderni di AIDA, 2005, pag. 385.

²²⁷Aliprandi e Piana, Il Free and Open Source software nell'ordinamento italiano: principali problematiche giuridiche, in *Informatica e diritto*, 2012, 1, pag. 91 e ss.

6. Le licenze d'uso “GNU-GPL”.

La licenza d'uso denominata GNU-GPL rappresenta il primo modello contrattuale elaborato dalla Free Software Foundation²²⁸. La stesura di tale tipologia di licenza è dovuta principalmente ai fondatori di tale organizzazione ossia Stallman e Moglen²²⁹. Si tratta di una licenza qualificabile come Open Source in quanto riconosciuta tale anche dall'OSI. E', inoltre, la licenza open source maggiormente diffusa e deve il suo successo alla sempre maggiore diffusione del sistema operativo Linux, distribuito con tale licenza²³⁰. L'acronimo GNU richiama l'omonimo manifesto promulgato dalla Free Software Foundation mentre GPL indica la locuzione inglese “General Public License”, ossia licenza pubblica generale.

La licenza GNU-GPL rispetta le caratteristiche stabilite dall'OSI ed in particolare prevede il pieno accesso al codice sorgente del programma concesso in licenza. La licenza si pone come obiettivo quello di garantire la massima libertà agli utenti che intendono avvalersi del software concesso in licenza. In tale licenza è, infatti, molto forte il messaggio politico-sociale promulgato dalla Free Software Foundation²³¹. Ulteriore caratteristica di questa tipologia di licenza è quella di promuovere il ricorso e la diffusione del software libero, in omaggio al manifesto GNU. E' quindi presente una clausola virale che condiziona notevolmente le modalità di redistribuzione del software oggetto della licenza nonché la distribuzione delle opere da questo derivate²³². E', infatti, previsto che il licenziatario possa procedere a tali attività solo alla condizione di assoggettare anche tali distribuzioni alla concessione in licenza secondo il modello contrattuale GNU-GPL. Ogni distribuzione del software deve essere accompagnata dal testo della licenza ovvero deve essere menzionato un collegamento ipertestuale ove è reperibile il testo completo della licenza GNU-GPL.

Sono inoltre presenti clausole di esonero di responsabilità per il licenziante. Per la validità di tali previsioni si rinvia a quanto esaminato nel precedente paragrafo.

²²⁸ Perri, *I sistemi di licenza Open Source*, in AA. VV., *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'internet*, Cassano (a cura di), IPSOA, 2002, pag. 1091.

²²⁹ Musti, *I contratti ad oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag.268 e ss.

²³⁰ Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 138.

²³¹ Bertani, *Guida alle licenze di software libero ed open source*, Nyberg Edizioni, 2004, pag. 14.

²³² Sanseverino, *Le licenze free e open source*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pag. 21.

Occorre, infine, precisare che la GNU-GPL è stata oggetto di successive rivisitazioni ed è oggi disponibile in tre versioni.

La terza versione si caratterizza principalmente per le previsioni circa i Digital Right Management, ossia gli strumenti elettronici volti a restringere le facoltà di utilizzo dell'utente. Degne di nota, inoltre, sono le disposizioni volte ad impedire l'utilizzo di tale licenza per la distribuzione di software che violino la riservatezza degli utenti. Tale ultima versione, infine, contiene una netta presa di posizione contro le licenze di brevetto applicate ai software. E' infatti previsto che, qualora il codice sorgente del software sia protetto con tutela di tipo brevettuale, lo stesso debba essere comunque messo a disposizione del licenziatario. In alternativa, il titolare del brevetto è tenuto a rinunciare ai benefici offerti dalla licenza di brevetto ovvero a far sì che tale tutela sia estesa anche a tutti i successivi licenziatari del software.

Concedendo il software attraverso la licenza GNU-GPL si opera dunque un bilanciamento tra l'esigenza di garantire ampie libertà di utilizzo, di modifica e di sviluppo al licenziatario e l'esigenza di tutela della propria creazione autorale.

Più che l'esigenza dell'autore, quale singolo, tale forma contrattuale sembra però considerare preminente l'interesse alla diffusione del software libero. La licenza, infatti, consente un'amplissima libertà al licenziatario senza prevedere alcuna remunerazione per il licenziante. Si presenta, invece, alquanto restrittiva circa le possibilità di distribuzione del software derivato ovvero di ridistribuzione di quello concesso in licenza. Con tali previsioni tale tipologia contrattuale sembra perseguire più logiche ideologiche che finalità di tutela dell'autore dell'opera originaria. La clausola virale, infatti, non si limita ad impedire comportamenti parassitari ma va oltre, impedendo che il software concesso in licenza possa alimentare fenomeni distributivi diversi dal software libero.

7. La licenza d'uso "BSD".

La licenza d'uso *Berkely Software Distribution* rappresenta una tipologia di licenza open source approvata dalla OSI. Sono, infatti, rispettate le caratteristiche necessarie affinché anche tale tipo di licenza possa qualificarsi come open source. In particolare,

anche tale licenza prevede che il software sia distribuito completo sia del codice oggetto che del codice sorgente²³³.

La licenza BSD, nella sua versione attuale, rappresenta una evoluzione del modello contrattuale scelto per distribuire il software Unix e trae il proprio nome dalla omonima università Californiana, promotrice di tale progetto²³⁴. Questa licenza d'uso si presenta alquanto concisa (nella sua versione originale era composta di solo quattro clausole) e risulta depurata di eventuali statuizioni ideologiche. La licenza BSD prevede che debba essere opportunamente menzionato il titolare dei diritti d'autore del software che si intende concedere in licenza nonché l'anno in cui è stato realizzato il programma. Rispetto alla licenza GNU-GPL la licenza BSD è caratterizzata dalla presenza di pattuizioni notevolmente meno restrittive in merito alla possibilità di ridistribuire il programma. In particolare, la clausola virale ha un campo di applicazione alquanto limitato. Il licenziatario, infatti, può includere il programma all'interno di software non distribuiti con licenza open source. In aggiunta è consentita la redistribuzione del software concesso in licenza BSD anche con licenze di tipologia differente fermo restando in tal caso l'obbligo di indicare l'autore del software. Con riguardo a tale ultimo aspetto, la licenza BSD prevede, inoltre, che il nominativo dell'autore non possa essere utilizzato, senza il preventivo consenso, per pubblicizzare ed incentivare l'utilizzo di prodotti derivati dal software concesso in licenza.

La licenza BSD inoltre contiene previsioni volte a specificare l'assenza di qualsivoglia garanzia nonché l'esonero di responsabilità in relazione al software oggetto della licenza. Si è già avuto modo di osservare come tali pattuizioni appaiono di dubbia validità all'interno del sistema giuridico italiano.

La natura particolarmente duttile e flessibile della licenza BSD consente di comprendere il vasto successo riscosso da tale modello contrattuale.

²³³ Sul tema si consulti Perri, *I sistemi di licenza Open Source*, in AA. VV., *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'internet*, Cassano (a cura di), IPSAO, 2002, pag. 1091.

²³⁴ Il testo di licenza al quale si fa riferimento nel presente paragrafo è quello approvato dalla OSI. E' opportuno precisare, infatti, che non tutte le versioni di licenze BSD diffuse in passato avevano ricevuto l'approvazione da parte dell'OSI e della Free Software Foundation. Ci si riferisce, in particolare, al dibattito suscitato dalla presenza della c.d. clausola pubblicitaria che vincolava il licenziatario ad evidenziare in eventuali campagne promozionali del software il riferimento all'Università di Berkeley in quanto ideatrice del testo del contratto di licenza.

Un esempio particolarmente significativo di impiego della licenza BSD è rappresentato dal sistema operativo, distribuito da Apple Inc sui propri dispositivi, denominato MacOS. Tale sistema operativo ha fatto ampio ricorso al modello di licenza d'uso BSD in quanto permette di coniugare programmi concessi in licenza secondo il metodo del software proprietario a software di matrice open source in prevalenza derivati dallo sviluppo del sistema operativo UNIX.

I programmi concessi in licenza BSD, inoltre, possono essere liberamente combinati con software concessi in licenza di tipo GNU-GPL.

CAPITOLO TERZO

IL CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE E LA PROTEZIONE OFFERTA DALLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

CAPITOLO TERZO

IL CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE E LA PROTEZIONE OFFERTA DALLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

Sommario: 1. L'oggetto del contratto di licenza d'uso e l'oggetto di tutela quale diritto d'autore. – 2. Codice sorgente e codice oggetto. – 3. Le idee e i principi. – 4. Le attività riservate. – 5. I digital right management.

1. L'oggetto del contratto di licenza d'uso e l'oggetto di tutela quale diritto d'autore.

L'oggetto del contratto, secondo autorevole dottrina²³⁵, è individuabile nel contenuto del contratto ossia nell'insieme delle disposizioni negoziali volute dalla parti.

Nel contenuto del contratto, inoltre, rientrano i beni giuridici ai quali le pattuizioni contrattuali ineriscono. Nel contratto di licenza d'uso del software, il bene giuridico che assume ad oggetto del contratto è costituito dalla singola copia riprodotte il software.

E', infatti, opportuno ribadire che con tale tipologia contrattuale non si intende trasferire i diritti di sfruttamento economico del software, quale opera protetta dal diritto d'autore. Al contrario, i diritti attribuiti al licenziatario riguardano il singolo esemplare, ossia la copia, del software.

Tale bene, dunque, rappresenta un elemento essenziale del contratto di licenza e pertanto deve essere correttamente individuato. L'articolo 1346 del codice civile, infatti,

²³⁵ Bianca, *Il contratto* pag. 320. L'autore fa presente, tuttavia, che altra parte della dottrina ha invece elaborato una autonoma definizione di oggetto del contratto. Secondo tale corrente di pensiero l'oggetto del contratto ed il contenuto dello stesso rappresenterebbero concetti distinti ed autonomi.

precisa che l'oggetto del contratto debba essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Per tale ragione, i contratti di licenza d'uso contengono una serie di disposizioni in merito alla descrizione del programma per elaboratore cui la licenza si riferisce. E', a tal fine frequente, l'indicazione di un codice identificativo di tale software nonché una descrizione delle caratteristiche tecniche del programma. In particolare vengono specificate le prestazioni che il software è in grado di offrire nonché la compatibilità dello stesso ai diversi tipi di dispositivi²³⁶.

La corretta individuazione del software che si intende concedere in licenza d'uso non è tuttavia sufficiente a determinare compiutamente l'oggetto del contratto.

Il software, infatti, rappresenta un bene giuridico dalle caratteristiche peculiari. Ci si riferisce, in particolare, alla immaterialità ed inconsumabilità dello stesso. Altrettanto singolari, inoltre, le forme in cui il software può essere espresso, ossia il codice sorgente ed il codice oggetto.

La particolare natura immateriale di tale bene comporta, in primis, che il diritto che il licenziante vanta sul software non possa essere considerato come un diritto di proprietà ma quale diritto di sfruttamento economico di tale bene²³⁷.

I diritti del licenziante sul bene oggetto del contratto di licenza, quindi, derivano dalla protezione che al software è riconosciuta dalla normativa dettata a tutela del diritto d'autore.

In altri termini, il bene oggetto del contratto altro non può essere che quello protetto dalla LDA quale creazione intellettuale dell'autore. Il licenziante, infatti, non potrebbe concedere al licenziatario alcun diritto senza esserne il legittimo titolare.

L'individuazione dell'ampiezza di tutela che la LDA riconosce al software quale opera dell'ingegno rappresenta una premessa imprescindibile per la determinazione dell'oggetto del contratto di licenza d'uso del software.

In Italia il software è espressamente tutelato dalla LDA, in particolare l'articolo 1 comma 2 prevede che "sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere

²³⁶ Cfr. Tripodi, *Formulario dei contratti d'informatica e del commercio elettronico*, Buffetti, 2002, pag. 21.

²³⁷ Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 101. Sulla impossibilità di configurare sul diritto di proprietà sui beni immateriali si veda: Di Giandomenico, *Natura giuridica e profili negoziali del software*, Edizioni giuridiche italiane, 2000, pag. 114.

letterarie”. Il successivo articolo 2 della LDA al punto 8 precisa, inoltre, che i software sono protetti, in qualsiasi forma siano espressi, a condizione che soddisfino il requisito dell’originalità, costituendo il “risultato di [una] creazione intellettuale dell’autore.

In merito, la Cassazione ha statuito che sono tutelabili, mediante il ricorso alla protezione offerta dal diritto d’autore, i software “*intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti*”²³⁸.

E’ stato, tuttavia, osservato da attenta dottrina come nel caso del software il carattere della originalità debba essere inteso in senso meno rigoroso rispetto a quanto avviene nel campo della tutela brevettuale.²³⁹

Parimenti si è osservato²⁴⁰ come il requisito della originalità debba essere valutato in modo meno stringente anche rispetto a quanto previsto per le altre opere tutelate quali opere dell’ingegno. Il legislatore, infatti, nell’accordare tutela al software non ha inteso far riferimento ai requisiti previsti per le altre opere dell’ingegno, limitandosi a richiedere che il software si presenti come originale, “quale risultato di creazione intellettuale” del proprio autore.

Tale scelta legislativa appare motivata dalla necessità di aver presente la particolare natura del software. Ci si riferisce, ad esempio, alla circostanza che i programmi per elaboratore siano normalmente creati per il soddisfacimento di specifiche esigenze tecniche ed operative e dunque possano presentare un minore grado di innovatività dello stato dell’arte rispetto a software deputati a fornire risposta alle medesime esigenze dell’utente²⁴¹.

La normativa, dunque, prendendo atto di tali peculiarità, richiede la presenza di un indice minimo di creatività per assicurare tutela al software, quale opera dell’ingegno.

Tale approccio ermeneutico è stato, inoltre, avallato anche dalla Corte di Cassazione che ha affermato come “*in considerazione delle peculiarità del programma*

²³⁸ Cassazione sentenza n. 8011/2012.

²³⁹ Ubertazzi, *La legge sul software. Commentario sistematico*, Giuffrè, 1994, pag. 17.

²⁴⁰ Cfr. Ristucca e Zeno Zencovich, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d.lgs.n. 518/1992*, Cedam, 1993; Chimenti, *La tutela giuridica dei programmi per elaboratore nella legge sul diritto d’autore*, Giuffrè, 1994; Guglielmetti, *L’invenzione di software*, Giuffrè, 1997.

²⁴¹ Tribunale di Bologna, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, ordinanza del 17 gennaio 2006, *Diritto dell’internet*, 2006, pag. 365.

per elaboratore il requisito dell'originalità” debba essere inteso “in chiave soggettiva nel senso che è sufficiente per il riconoscimento della tutela la circostanza che l'opera sia frutto di uno sforzo intellettuale indipendente e che non sia, pertanto, la riproduzione di quanto già realizzato da altri”²⁴²

Per sottolineare il carattere attenuato del requisito della originalità richiesto per la tutela del software, la dottrina²⁴³ ha coniato l'espressione “originalità ridotta”.

Secondo tale impostazione tale locuzione andrebbe interpretata come un'assenza di plagio di opere di terzi. L'originalità, dunque, andrebbe ricavata attraverso un'indagine in negativo svincolata sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo essendo sufficiente uno sforzo intellettuale minimo.

La posizione della giurisprudenza, tuttavia, appare più stringente. A riguardo si segnalano due pronunce rese, in sede cautelare, dal Tribunale di Bologna²⁴⁴.

Nella pronuncia del 2005²⁴⁵ si conferma quanto detto sinora affermando che *“l'originalità del programma per elaboratore [...] è ravvisabile qualora la sua forma espressiva (linguaggio di programmazione, interfaccia per l'utente, processori) risulti (...) frutto di uno sforzo creativo, e non meramente ripetitivo, dell'ingegno dell'autore, ancorché il contenuto del programma (rappresentato dagli algoritmi) sia identico ad altri precedenti, e quindi sia identica ad altre la sua funzionalità”*.

Il Tribunale, tuttavia, precisa che, nonostante per la tutela del software sia richiesto un livello minimo di originalità, non si possa in ogni caso prescindere da un'attività che presenti quantomeno “complessità espressiva”.

E' dunque necessario che, nel fornire risposta ad un problema operativo, vi sia quantomeno una scelta tra diverse possibili soluzioni informatiche di guisa che l'autore sia chiamato a formulare una scelta. L'autore così nello sviluppare il proprio software, pur raggiungendo lo stesso risultato operativo eventualmente raggiunto da altri autori, avrà effettuato una scelta originale tra diverse opzioni astrattamente configurabili.

²⁴² Cassazione sentenza n.15509/2002. Negli stessi termini Cassazione sentenza n. 13937/1999.

²⁴³ Bregante. *La tutela del software*, Giappichelli, 2003, pag. 164 e ss.

²⁴⁴ Tribunale di Bologna, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, ordinanza del 17 gennaio 2006, *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 363 e ss; Tribunale di Bologna, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, ordinanza del 4 luglio 2005, *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 43 e ss.

²⁴⁵ Tribunale di Bologna, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, ordinanza del 4 luglio 2005, *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 43 e ss.

Parimenti il Tribunale, nella successiva pronuncia del 2006²⁴⁶, afferma che non possono beneficiare della tutela offerta dal diritto d'autore, in quanto non costituenti un autonomo sforzo creativo intellettuale, i comandi o sequenze di programmazione divenute ormai comuni per il raggiungimento di determinati risultati ovvero per la soluzione di problemi informatici.

Nel commentare tale pronuncia, Gattei osserva come il requisito della originalità debba quindi essere analizzato modulandone il rigore sulla base del numero di scelte tecniche astrattamente percorribili dall'autore del software²⁴⁷.

Tale esegesi del requisito di "originalità" del software, pur se finalizzato ad evitare che possa essere accordata protezione a creazioni affette da banalità, non è stata esente da critiche da parte della dottrina.

In particolare si è osservato²⁴⁸ come tale esegesi sottenda l'intenzione dell'operatore del diritto di introdurre in via surrettizia requisiti propri della tutela brevettuale. Una siffatta ricostruzione, infine, potrebbe influenzare il comportamento dei potenziali autori i quali potrebbero essere tentati di utilizzare soluzioni tecniche meno idonee e dunque generalmente non adottate al solo fine di integrare il requisito di originalità per la propria opera.

La questione relativa alla originalità del software si intreccia dunque con la tematica relativa alla impossibilità di offrire tutela alle idee.

La direttiva europea, recepita in Italia dal d.l. 29 dicembre 1992, n. 518, precisa, infatti, che la tutela si applica a qualsiasi forma di espressione del *software*, restando invece esclusa la protezione delle idee e dei principi alla base di qualsiasi elemento del *software*.

La scelta operata dal legislatore comunitario, peraltro in conformità a quanto già previsto dalla Convenzione di Berna²⁴⁹ e dall'accordo TRIPS²⁵⁰, è frutto della necessità di

²⁴⁶ Tribunale di Bologna, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, ordinanza del 17 gennaio 2006, *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 363 e ss.

²⁴⁷ Gattei, Contraffazione di software e presupposti dell'accesso alla tutela cautelare, *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 370.

²⁴⁸ Mari, In merito ai requisiti di tutela del diritto di autore nel software e onere della prova, *Il diritto di autore*, 2007, 2, pag. 250 e ss.

²⁴⁹ Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

contemperare le due diverse esigenze di tutela della creazione originale dell'autore e di garantire uno sviluppo adeguato della tecnologia e della innovazione in un'ottica pro-concorrenziale.

Altra espressione di tale contemperamento è inoltre rappresentata, *inter alia*, dal diritto attribuito al licenziatario di una copia del *software* di osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma allo scopo di determinarne le idee ed i principi che ne sono alla base.

La suddetta normativa non si preoccupa, invece, di indicare quali elementi del software siano ricompresi nell'ambito di applicazione della protezione del diritto d'autore.

In particolare è lasciato all'interprete, sulla base di una analisi "a contrario", il compito di individuare gli elementi del software oggetto di tutela.

In dottrina²⁵¹ si è dunque avvertita l'esigenza di delineare compiutamente il perimetro della tutela partendo dal riferimento alla forma in cui è espresso il programma, contenuto nell'art.8 punto 8 della LDA. Come osserva Gattei, tale normativa "*fissa il limite della tutela del diritto d'autore negli elementi espressivi, formali del software, nella rappresentazione espressiva del programma, escludendo la struttura logica che sottende un programma informatico, ovvero la sequenza - o algoritmo - che descrive la modalità di esecuzione di un software*"²⁵².

In giurisprudenza il Tribunale di Roma²⁵³ ha avuto modo di precisare che "*ciò che è tutelato dal diritto d'autore è l'opera dell'ingegno in quanto estrinsecata in una determinata forma e non l'idea in sé e per sé anche se originale*".

Come si avrà modo di osservare compiutamente nel paragrafo dedicato alle idee ed ai principi, la precisazione che il software sia tutelato nella sua forma espressiva rappresenta una conferma di un principio generale del diritto d'autore. A ricevere

²⁵⁰ Risultati dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) adottati a Marrakech il 15 aprile 1994. Allegato 1c – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

²⁵⁰ Apple Computer vs. Franklin Computer Corp., 714 F.2d 1240, 1246-48 (3d Cir. 1983), 464 U.S. 1033 (1984)

²⁵¹ De Santis, *La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, 2000, pag. 64 e ss.

²⁵² Gattei, *Contraffazione di software e presupposti dell'accesso alla tutela cautelare*, *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 368.

²⁵³ Tribunale di Roma ordinanza del 12 ottobre 2005, *Quaderni di AIDA*, 2006, pag. 1100.

protezione, infatti, è sempre l'espressione dell'opera dell'ingegno e non l'idea che ne è alla base²⁵⁴.

Nei paragrafi che seguono, quindi, ci si soffermerà su come la dottrina e la giurisprudenza abbiano tentato di fornire una soluzione alla dicotomia idea-espressione dell'opera con riguardo alla tutela del software.

2. Codice sorgente e codice oggetto.

Il software può essere espresso in forma sia di codice sorgente che di codice oggetto.

Il codice sorgente costituisce il prodotto dell'attività intellettuale del programmatore consistente in una sequenza di comandi ed istruzioni per l'elaboratore. Si tratta di un linguaggio che risulta però comprensibile per l'uomo ma non dalla macchina. Il codice oggetto, al contrario, rappresenta una trasposizione del codice sorgente in un linguaggio incomprensibile per la mente umana ma in grado di essere eseguito dagli elaboratori elettronici.²⁵⁵

Il software espresso in forma di codice sorgente era stato ritenuto tutelabile quale opera dell'ingegno anche prima che il legislatore intervenisse espressamente includendo il software tra le opere tutelate dalla normativa sul diritto d'autore²⁵⁶.

La circostanza che il codice oggetto abbia come unico destinatario la macchina e non l'uomo, invece, ha fatto dubitare che il codice oggetto potesse beneficiare della tutela offerta dalla normativa sul diritto d'autore²⁵⁷.

²⁵⁴ Cfr. Bertani, Diritti d'autore e connessi, in *La proprietà intellettuale, nel Trattato di diritto privato dell'Unione Europea diretto da Ajani-Benacchio*, vol. XII, Giappichelli, Torino, 2011, pag. 274 e ss.; Borghi, Owning form, sharing content: natural-right copyright and digital environment, *New directions in copyright law Vol. 5*, Macmillan (a cura di), Edward Elgar, 2007, pag. 197. In giurisprudenza si consulti Cassazione sentenza n. 20925/2005, *Diritto industriale*, 2006, pag. 290 e ss. con nota di Bonelli, *Contraffazione e rielaborazione non autorizzata*. Con riferimento alla forma espressiva, parte della dottrina suole distinguere tra forma interna ed esterna. La prima rappresenta l'approccio, originale e personale, scelto dall'autore per sviluppare le proprie idee. Per forma esterna si intende, invece, l'opera così come è percepibile nel mondo esterno. In dottrina si consulti Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, *Istituzioni di diritto industriale*, Giuffrè, 1960, pag. 699. Il tema è stato inoltre analizzato anche dalla giurisprudenza di merito ed, in particolare, dall'ordinanza del Tribunale di Milano dell'11 giugno 2001, *Diritto d'autore*, 2002, 3, pag. 323 e ss. con nota di De Angelis, *Nuovi spunti per il riconoscimento del plagio dell'opera letteraria*.

²⁵⁵ Cfr. Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot relative alla causa C-406/2010; Gattei, *Contraffazione di software e presupposti dell'accesso alla tutela cautelare*, *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 369.

²⁵⁶ Cassazione sentenza n.1956/1986.

Si è osservato²⁵⁸, infatti, come il codice oggetto non sia un diretto prodotto della mente umana ma un mero risultato di conversione del codice sorgente in un linguaggio intellegibile per l'elaboratore elettronico, attraverso un processo detto di compilazione.

L'applicazione dei principi generali del diritto d'autore “*sembrerebbe limitare la protezione del programma per computer al codice sorgente, lasciando i terzi sostanzialmente liberi di appropriarsi delle altre componenti non letterali del programma, che [...] costituiscono la parte realmente innovativa e creativa del software*”.²⁵⁹

La dottrina più attenta, tuttavia, ha confutato tale argomentazione sulla base di indici ermeneutici di ordine logico e sistematico.

In primis, infatti, si è sottolineato come, nonostante il codice oggetto non sia una espressione comprensibile all'uomo, lo stesso sia ricompreso nella protezione offerta dalla LDA in virtù del richiamo testuale ai programmi per elaboratori “in qualsiasi forma espressi²⁶⁰”.

In aggiunta la dottrina²⁶¹ ha osservato come una protezione del codice oggetto costituisca il presupposto imprescindibile di tutta la disciplina dettata per quanto concerne la decompilazione, ossia il processo opposto alla compilazione attraverso cui si risale dal codice oggetto al codice sorgente.

La giurisprudenza più recente ha confermato tali argomentazioni affermando che costituiscono un elemento espressivo del programma e dunque sono tutelati dalle norme sul diritto d'autore “*sia il codice sorgente, ovvero sia l'insieme dei passaggi e comandi predisposti dall'autore in una forma espressa costituita da un linguaggio comprensibile all'uomo, sia il c.d. codice oggetto, ovvero la traduzione del codice sorgente nel linguaggio macchina*”²⁶²

²⁵⁷ Gattei, Contraffazione di software e presupposti dell'accesso alla tutela cautelare, *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 369.

²⁵⁸ Gattei, Contraffazione di software e presupposti dell'accesso alla tutela cautelare, *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 369.

²⁵⁹ Moscon, Diritto d'autore e protezione del software: l'irrisolta questione dell'originalità, *Diritto dell'internet*, 2007, pag. 354.

²⁶⁰ Tribunale di Bologna, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, ordinanza del 17 gennaio 2006, *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 365 e ss.

²⁶¹ Ubertaini (a cura di), *La legge sul software. Commentario sistematico*, Giuffrè, 1994, pag. 15.

²⁶² Tribunale di Bologna, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, ordinanza del 17 gennaio 2006, *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 363 e ss, con nota di Gattei, *Contraffazione di software e presupposti dell'accesso alla tutela cautelare*.

A livello internazionale, inoltre, l'art. 10 paragrafo 1 del TRIPs sancisce espressamente la tutela del software come opera dell'ingegno sia quando è espresso in forma di codice sorgente sia in quella di codice oggetto.

Anche la giurisprudenza statunitense, infine, ha espressamente affermato che il codice oggetto beneficia della tutela prevista per le opere dell'ingegno. Nel caso *Apple Computer vs. Franklin Computer*²⁶³, la Corte ha avuto modo di soffermarsi sulla duplicazione abusiva del codice oggetto. Nel dirimere la controversia il giudice ha osservato come non potesse essere condivisa la prospettazione offerta dalla società resistente secondo la quale la disciplina sul diritto d'autore è applicabile solo nell'ipotesi di contraffazione del codice sorgente. La Corte ha osservato, infatti, come l'accoglimento di una simile tesi finirebbe per vanificare la tutela prevista per tale particolare opera dell'ingegno in quanto la traduzione dal codice sorgente in codice oggetto rappresenta un percorso obbligato affinché il software possa essere processato dall'elaboratore elettronico. Sulla base di tale argomentazione di ordine sistematico ha dunque concluso che sia il codice sorgente sia il codice oggetto beneficiano della tutela prevista per le opere dell'ingegno.

Il riconoscimento che non solo il codice sorgente ma anche il codice oggetto rientrano nella protezione offerta dal diritto d'autore, tuttavia, non ha posto fine alla questione relativa alla riproduzione di elementi non letterali del codice di programmazione di un software protetto dal diritto d'autore.

E', infatti, possibile che due codici sorgente o oggetto, completamente differenti possano essere utilizzati per ottenere lo stesso risultato richiesto dall'utente.

In tal caso, dunque, non vi è alcun plagio né del codice sorgente né di quello oggetto ma ciò nonostante il software nella sua versione percepibile all'utente risulta estremamente simile al software che si assume contraffatto.

Sorge quindi spontaneo domandarsi se in tal caso vi sia una violazione del diritto d'autore. Negli Stati Uniti la questione è stata trattata nel caso *Whelan Associates Inc. v. Jaslow Dental Laboratory Inc.*²⁶⁴. Nel dirimere tale controversia la Corte ha statuito che

²⁶³ *Apple Computer vs. Franklin Computer Corp.*, 714 F.2d 1240, 1246-48 (3d Cir. 1983), 464 U.S. 1033 (1984).

²⁶⁴ *Whelan Associates Inc. vs. Jaslow Dental Laboratory Inc.*, 797 F.2d 1222 (3rd Cir. 1986).

“la finalità o la funzione di un’opera funzionale costituisce l’idea sottesa a tale creazione intellettuale, tutto ciò, invece, che non è necessario per tale finalità ovvero per tale funzione è da considerarsi parte dell’espressione di tale idea.”²⁶⁵

Facendo applicazione di un simile approccio, indubbiamente si ottiene una protezione più completa dell’opera dell’ingegno in quanto risulta fortemente ridotto ciò che, essendo considerata un’idea, non può beneficiare della tutela prevista per le creazioni intellettuali. E’ da notare, tuttavia, che dilatando il concetto di forma espressiva si rischia di paralizzare il miglioramento di software esistenti nonché lo sviluppo di nuovi programmi. Si assisterebbe ad un pericoloso tentativo di monopolizzare le idee con conseguenti ricadute negative per la società e l’innovazione.

Sembra, dunque, preferibile l’approccio espresso nel giurisprudenziale statunitense

*Computer Associates International v. Altai Inc.*²⁶⁶. La Corte, infatti, nel dirimere tale controversia ha effettuato un più attento contemperamento dei contrapposti interessi in gioco valutando sia la necessità di assicurare una protezione autoriale adeguata sia le esigenze di coloro che intendono sviluppare nuovi software. In particolare, la Corte ha elaborato un test denominato “*abstraction, filtration, comparison*” al fine di verificare se vi sia stata una violazione del diritto d’autore. Per effettuare una siffatta verifica è necessario scomporre il programma nelle sue componenti essenziali, tale processo è denominato di astrazione. Successivamente bisogna eseguire una fase detta di filtraggio ossia ogni singola parte deve essere esaminata al fine di rimuovere ogni parte non tutelabile come opera dell’ingegno. Al termine del processo intermedio si procede, infine, ad una analisi comparativa. In particolare si confronta ciò che residua dalla precedente fase di filtraggio con il programma che si assume contraffatto.

Un siffatto metodo di analisi indubbiamente presenta il vantaggio di contemperare in un modo pseudo scientifico i contrapposti interessi in gioco, tuttavia presenta anche alcuni svantaggi. In particolare, risulta alquanto difficile procedere all’applicazione concreta del meccanismo di analisi delineato in astratto dalla Corte.

²⁶⁵ “the purpose or function of a utilitarian work would be the works idea, and everything that is not necessary to that purpose or function would be part of the expression of the idea” *Whelan Associates Inc. v. Jaslow Dental Laboratory Inc.*, 797 F.2d 1222 (3d Cir. 1986), pag. 1236.

²⁶⁶ *Computer Associates International v. Altai Inc.*, 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992).

Nonostante il test elaborato dalla Corte non sia privo di inconvenienti applicativi, a mio avviso, tale soluzione appare preferibile in quanto risponde in modo più attento alle esigenze sottese alla nascita ed allo sviluppo della protezione delle opere dell'ingegno.

Come ha osservato Litman²⁶⁷, in una prospettiva accademica si enfatizza che lo scopo primario della normativa volta a tutelare il software come opera dell'ingegno è rappresentato dalla necessità di promuovere gli investimenti nella creazione e nello sviluppo del software. In assenza di una siffatta protezione, infatti, non vi sarebbe alcuna convenienza nello sviluppare nuovi programmi in quanto non sarebbe possibile ricavare sufficienti profitti.

Tuttavia Litman sottolinea come storicamente si sia sempre verificato prima lo sviluppo e l'esplorazione di un nuovo mercato e solo successivamente allo sviluppo ed alla crescita dello stesso siano state introdotte norme a protezione di tale mercato.

Secondo l'opinione di Litman, il diritto d'autore sul software rappresenta un compromesso tra i titolari di tale diritto e gli utenti industriali che si avvalgono della creazione intellettuale. In particolare, tale autore afferma che "sino ad ora, il nostro diritto d'autore è stato finalizzato principalmente a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali ed istituzionali attivi in settori connessi al diritto d'autore"²⁶⁸. Allo stato attuale, dunque, la normativa sul diritto d'autore non considera in modo adeguato le esigenze dei singoli utenti-consumatori ovvero dei piccoli ricercatori e sviluppatori di software.

Per tali ragioni, ad avviso di chi scrive²⁶⁹, è preferibile adottare un approccio non troppo estensivo degli elementi che costituiscono espressione dell'opera e che dunque sono tutelati dal diritto d'autore. Adottando un siffatto approccio si offre un maggiore spazio di libertà a coloro che intendono cimentarsi nello sviluppo di nuovi programmi basati su idee simili a quelli già in commercio ma che si propongono di soddisfare le esigenze dell'utente attraverso metodi applicativi diversi. In tal modo si incentiva, infatti,

²⁶⁷ Litman, *Revising copyright law for the Information Age*, *Oregon law review*, 1996, 75, pag. 28.

²⁶⁸ "[u]ntil now, our copyright law has been addressed primarily to commercial and institutional actors who participated in copyright-related businesses." Litman, *Revising copyright law for the Information Age*, *Oregon law review*, 1996, 75, pag. 23.

²⁶⁹ La medesima opinione è stata sostenuta anche da numerose corti statunitensi ed in dottrina da Bobko, *Open source software and the demise of copyright*, *Rutgers computer and technology law journal*, 2001, 27, pag. 72.

lo sviluppo dell'industria dei software, attraverso l'aumento degli investimenti e della ricerca poiché vi sarebbero meno restrizioni. E', inoltre, da sottolineare come la realtà applicativa ha dimostrato come sia possibile generare profitti anche immettendo sul mercato software con licenze open source che offrono all'utente facoltà ben più ampie di quelle previste nelle licenze di stampo tradizionale.

Nel paragrafo che segue si avrà, dunque, modo di soffermarsi in modo più approfondito sui concetti quali le idee e i principi, di guisa da chiarirne il significato giuridico.

3. *Le idee e i principi.*

Le idee ed i principi sulla base dei quali è sviluppato il software, come si è già visto, sono espressamente esclusi dalla protezione offerta dalla normativa sul diritto d'autore.

La distinzione tra ciò che costituisce un'idea o un principio da ciò che, invece, ne rappresenta l'espressione, si è dimostrata alquanto problematica.

Sul significato da attribuire ai termini idee e principi, tuttavia, in dottrina non vi è uniformità di vedute²⁷⁰. Già nel 1963, Are²⁷¹ sottolineava come il termine idee presentasse notevoli ambiguità in virtù del significato polisemantico di tale locuzione.

Prima che il legislatore europeo prendesse posizione scegliendo di tutelare espressamente il software ai sensi del diritto d'autore, la dottrina più attenta aveva manifestato perplessità circa la possibilità di distinguere agevolmente ciò che costituisce l'idea sottesa alla creazione del software rispetto a ciò che invece ne costituisce la forma espressiva²⁷².

²⁷⁰ Auletta e Mangini, *Marchio – Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno (Artt. 2569- 2583)*, *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Libro V, 1977, pag. 147; Cristofaro, *Trattato del diritto d'autore e d'inventore, Sistema della riserva industriale*, 1931, pag. 99.

²⁷¹ Are, *L'oggetto del diritto d'autore*, Giuffrè, 1963, pag. 87.

²⁷² Ristuccia e Zencovich, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza, e nel D.lgs 518/1992*, Cedam, 1993, pag. 26 e ss.

La dottrina²⁷³ aveva, infatti, avuto modo di osservare che il software costituisce una opera funzionale e ciò comporta che ogni componente dello stesso è finalizzato alla realizzazione dello scopo cui il programma è finalizzato.

Tale particolare caratteristica rende per l'interprete particolarmente arduo discernere tra forma espressiva ed idee sottese alla creazione intellettuale²⁷⁴.

Altra dottrina²⁷⁵, invece, pur non negando che nel caso del software la distinzione tra idee ed espressione sia ardua, afferma che una siffatta distinzione sia pur sempre possibile

In particolare, si osserva come l'idea possa essere definita come lo specifico programma al quale il software è chiamato a fornire una soluzione mentre gli altri elementi, come le particolari scelte tecnico operative dell'autore, costituirebbero espressione di tale idea.

Anche la giurisprudenza italiana ha fatto proprie tali considerazioni affermando 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”*²⁷⁶.

Parimenti la giurisprudenza ha osservato che un programma preposto al soddisfacimento di una esigenza degli utenti per la quale era già stato sviluppato un diverso software non viola i diritti d'autore di tale programma poiché si limita a sfruttarne le idee e i principi che ne sono alla base e che per definizione non sono tutelati dal diritto d'autore²⁷⁷.

Anche la Corte di Cassazione, infatti, ha precisato come *“la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o*

²⁷³ Floridia, La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali, in *Diritto informazione e informatica*, 1989, pag. 71.

²⁷⁴ Cfr. Ghidini, I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore, in AA. VV., *La tutela giuridica del software*, Alpa (a cura di), Giuffrè, 1984; Borruso, L'algoritmo per computer e la sua brevettabilità, in *Diritto informazione e informatica*, 1987, pag. 75.

²⁷⁵ De Santis, *La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, 2000, pag. 64 e ss.

²⁷⁶ Tribunale di Bari, 14 marzo 2007, n.706, con nota di Pelino, Lecito commercializzare programmi simili, se si variano le procedure di sviluppo, in *Diritto dell'internet*, 2007, pag.447.

²⁷⁷ Tribunale Roma, 20 dicembre 1993, Conte e Lena vs. Dcs technology, *Diritto, informazione e informatica*, 1994, 10(2), pag. 365.

*possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione*²⁷⁸.”

Più recentemente, inoltre, l'annosa questione della distinzione tra idee e principi e forma espressiva è stata oggetto di una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea²⁷⁹.

La pronuncia della Corte di Giustizia trae origine dalla controversia instaurata dinanzi al giudice britannico, dalla società *SAS Institute INC* ("**SAS**") nei confronti della *Word Programming Ltd* ("**WP**") per violazione dei propri diritti d'autore su un *software* di analisi ed elaborazione dati a fini statistici, il "*Sistema SAS*".

Il programma sviluppato dalla WP, denominato *Word Programming System*, infatti emulava la gran parte delle funzionalità del *Sistema SAS* ed inoltre consentiva di eseguire i programmi scritti per quest'ultimo utilizzando anche lo stesso formato *file*.

La Corte britannica aveva quindi formulato rinvio alla Corte di Giustizia per determinare se, ai sensi della direttiva n. 91/250/Cee, le funzionalità, il linguaggio di programmazione ed il formato di file utilizzato dovessero essere considerati delle forme di espressione della creazione intellettuale e come tali tutelati dal diritto d'autore.

I giudici britannici domandavano, inoltre, se il soggetto che ha acquistato legittimamente una copia del *software* potesse studiarne ed osservarne il funzionamento al fine di sviluppare un programma simile anche se ciò esula dalle finalità previste dalla licenza cui è soggetta la copia acquistata.

Al giudice del rinvio, infine, veniva chiesto di stabilire se, in base alla direttiva n. 2001/29/Ce, la riproduzione in un programma per elaboratore o nel manuale d'uso dello

²⁷⁸ Cass. sez. I, 28-11-2011 n. 25173, Foro it., 2012, 1, I, 74 s.

²⁷⁹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 2-5-2012 C-406/10. Per una analisi della pronuncia, si veda in dottrina noto La Diega, I programmi per elaboratore e l'esclusione di funzionalità, linguaggio di programmazione e formato dei file di dati dalla tutela autoriale, *Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, Vol. XI, 2013, pag. 69 e ss. nonché il mio Geraci, Copia di un software e violazione del diritto d'autore: la Corte di giustizia sul caso SAS c. WP, *Diritto industriale*, 2012, pag. 457 e ss. La sentenza è stata oggetto di diversi commenti nella dottrina europea, a riguardo si consultino: Samuelson, The past, present and future of software copyright interoperability rules in the European Union and United States, *European intellectual property review*, 2012, pag. 229 e ss.; Trézéguet, Absence de protection des fonctionnalités et du langage de programmation d'un logiciel, *Revue lamy droit de l'immatériel*, 2012, LXXVIII, pag. 21 e ss; Castets-Renard, Limitations du droit d'auteur européen portant sur les logiciels, *Revue lamy droit de l'immatériel*, 2012, LXXXIII, pag. 6 e ss. In precedenza la Corte di Giustizia dell'UE aveva affrontato una questione simile nel caso Corte C-393/09.

stesso di elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma potesse costituire una violazione del diritto d'autore.

La Corte UE si è pronunciata statuendo che la funzionalità, il linguaggio di programmazione ed il formato dei file di un *software* non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e pertanto non sono tutelati dal diritto d'autore.

Il titolare del diritto d'autore su un programma non può, inoltre, impedire a colui che ne ha ottenuto una copia su licenza di osservarne, studiarne o sperimentarne il funzionamento al fine di determinare le idee ed i principi sui quali è basato.

La Corte ha, invece, ritenuto che possa costituire una violazione del diritto d'autore la riproduzione nel programma o nel relativo manuale di elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma ogni qualvolta tali elementi costituiscano espressione della creazione intellettuale propria dell'autore del manuale d'uso riprodotto.

Il caso appena citato è esemplificativo della difficoltà di distinguere, nel caso del software, le idee dalla forma espressiva. Il programma che si assume essere in violazione del diritto d'autore, infatti, è stato realizzato proprio (e ciò non era in contestazione) al fine di emulare il più possibile le funzionalità del programma esistente. Il nuovo programma, inoltre, utilizzava lo stesso formato dei file e si avvaleva dello stesso linguaggio di programmazione.

Orbene, appare indiscutibile che i due programmi fossero estremamente simili e fungibili fra loro e dunque è apparso spontaneo domandarsi se il secondo rappresentasse una copia del primo e pertanto potesse configurare una violazione del diritto d'autore.

Per determinare tale fattispecie, assume rilievo quindi la modalità con cui il secondo *software* è stato sviluppato. La Corte precisa, infatti, che il codice sorgente del programma costituisce espressione della creazione originale dell'autore ed è dunque tutelato dal diritto d'autore. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice del rinvio precisa che non è stato dimostrato che il nuovo *software* sia stato realizzato avendo avuto accesso al codice sorgente del primo.

Fattore determinante è stata, invece, la capacità di studio, osservazione e sperimentazione del primo *software*. Capacità che ha permesso di realizzare un nuovo

software in grado di riprodurre la gran parte delle funzionalità del primo avvalendosi dello stesso linguaggio di programmazione e del medesimo formato dei *files*.

La Corte precisa, inoltre, che tali attività sono espressamente consentite dalla direttiva e che possono essere effettuate anche qualora esulino dalle finalità previste dalla licenza con la quale era stato concesso in copia il *software*.

Se dunque lo sviluppo del programma è avvenuto in modo lecito occorre determinare se le funzionalità ed il linguaggio di un programma possano essere considerate espressione della creazione originale dell'autore.

In proposito l'Avvocato Generale, nelle conclusioni presentate alla Corte, ha definito le funzionalità di un programma come "*l'insieme delle possibilità offerte da un sistema informatico [...ossia] il servizio che l'utente si attende da tale programma*". Il linguaggio informatico è invece paragonato alle parole di cui si serve il poeta. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha statuito che né il linguaggio informatico né la funzionalità di un programma possono considerarsi espressione della creazione originale dell'autore. Ad essere tutelabili, e come tale protetti, sono invece i modi attraverso i quali viene reso il servizio all'utente i quali estrinsecano la creatività ed abilità dell'autore e la cui elaborazione costituisce la scrittura del programma.

Quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione, inoltre, è in linea con la precisazione che la Corte di Cassazione Italiana²⁸⁰ aveva espresso con riguardo all'originalità del *software* rispetto ad opere precedenti ossia che il requisito sussiste ogni qualvolta le idee alla base del *software* siano "*formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti*"²⁸¹. Può costituire, invece, violazione del diritto d'autore la riproduzione di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un *software* ogni qualvolta tali elementi costituiscano una espressione della creazione intellettuale dell'autore. La Corte di Giustizia, tuttavia, rimette al giudice del rinvio la determinazione di tali circostanze preferendo non pronunciarsi sul punto.

La citata pronuncia giurisprudenziale rappresenta un passo importante nel mondo del *software* in quanto chiarisce che ad essere tutelato è il software quale espressione della creazione dell'autore e non l'esigenza dell'utente che tale prodotto soddisfa. Potranno così

²⁸⁰ Cassazione Civile, sez. I, 12 gennaio 2007, n. 581, *Il diritto industriale*, 2007, n.5.

²⁸¹ In tal senso anche Fabiani, *Diritto ed informatica*, 1989, pag. 561.

coesistere *software* aventi funzionalità identiche e con un elevatissimo grado di interoperabilità dal momento che i due diversi prodotti potranno utilizzare lo stesso linguaggio di programmazione e lo stesso formato dei *files*.

Interessanti saranno gli effetti della sentenza esaminata sul fenomeno dei *software* c.d. *open source*, sul quale si è avuto modo di soffermarsi nel precedente capitolo.

L'esegesi delle norme a protezione del software, offerta dalla Corte di Giustizia, comporterà, infatti, un maggior sviluppo del software open source, essendo stata ridimensionata la probabilità di un contenzioso circa la violazione dei diritti d'autore a tutela dei *software* già esistenti. Questo sviluppo, inoltre, non avverrà attraverso una riduzione della protezione offerta dall'ordinamento giuridico ai *software* tutelati dal diritto d'autore.

La Corte infatti, come si è già avuto modo di evidenziare, è stata chiara nel ribadire che, ove si dovesse riscontrare che il programma sia stato sviluppato avendo avuto accesso al codice sorgente di un programma esistente, ciò configurerebbe una violazione del diritto d'autore.

Ad essere consentiti sono quindi quei programmi che, pur condividendo le medesime funzionalità e lo stesso linguaggio di programmazione di programmi esistenti, siano stati realizzati attraverso lo studio e l'osservazione del funzionamento di quest'ultimi. Si innescherà dunque un processo virtuoso che da un lato consentirà all'utente di disporre di un maggior numero di programmi per soddisfare le proprie esigenze e dall'altro incentiverà i programmatori a sperimentare modalità sempre più raffinate ed originali nello sviluppo delle proprie idee. Solo in quest'ultimo caso, infatti, gli sviluppatori potranno ridurre le possibilità che altri, analizzando la loro creazione, utilizzino le stesse idee per sviluppare *software* simili. Ciò produrrà una selezione darwiniana che permetterà solo ai prodotti migliori e più innovativi di rimanere unici sul mercato, stimolando in tal modo una continua spinta verso l'innovazione ed il progresso in un'ottica di piena concorrenza tra i diversi operatori presenti sul mercato.

4. Le attività riservate.

Con la locuzione “attività riservate” si intendono quelle attività poste in essere nell’esercizio dei diritti esclusivi spettanti al titolare dei diritti patrimoniali sul software, quale opera dall’ingegno²⁸².

Per quanto concerne la tutela del software, la relativa disciplina è contenuta negli articoli 64bis e seguenti della LDA.

4.1. Il diritto di riproduzione

Il diritto di effettuare o autorizzare la riproduzione del software rappresenta il primo tra i diritti patrimoniali, previsti dall’articolo 64bis LDA a protezione del software.

La riproduzione può assumere carattere permanente o temporaneo e può riguardare la totalità del software ovvero una sua parte. In ogni caso l’attività di riproduzione deve essere autorizzata dal titolare dei diritti patrimoniali sul software, a prescindere da quale sia il mezzo o la forma con la quale tale attività può essere perpetrata.

Secondo la dottrina²⁸³, una riproduzione ha carattere parziale qualora siano state estratte ed utilizzate soltanto alcune parti del software al fine di costituire componenti autonome ovvero essere inserite all’interno di un programma differente.

La riproduzione ha carattere temporaneo qualora consista in un’*“azione di caricamento, finalizzata all’utilizzo del programma, nella memoria centrale dell’elaboratore”*.²⁸⁴ La riproduzione è, invece, permanente quando si realizza una duplicazione del programma attraverso la creazione di ulteriori esemplari dello stesso dotati di propria autonomia di guisa da poter funzionare indipendentemente l’una dall’altra²⁸⁵.

²⁸² Cfr. Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 150.

²⁸³ Cfr. A.A. V.V., *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), Giuffrè, 1994, pag. 54; Giannantonio, *Manuale dell’informatica*, Cedam, 1997, pag. 196.

²⁸⁴ Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 44.

²⁸⁵ Cfr. Franceschelli, *Tutela giuridica dei programmi per elaboratore, Nuove leggi civili commentate*, 1995, II, pag. 295.

Stante le diversità ontologiche esistenti tra la riproduzione temporanea e quella permanente, non è mancato in dottrina²⁸⁶ chi ha sostenuto che il termine riproduzione sia stato usato dal legislatore in modo improprio. Si è osservato²⁸⁷, infatti, come attraverso tale locuzione la normativa intenda far riferimento sia all'illecita attività di duplicazione sia a quella di utilizzazione non autorizzata.

In ogni caso, il concetto di riproduzione, per quanto concerne il software, è inteso in un'accezione particolarmente ampia rispetto a quanto previsto per la tutela delle altre opere, tanto da poter affermare che consiste in un potere di esclusiva analogo a quello riconosciuto dalla tutela di tipo brevettuale²⁸⁸. Questa particolare ampiezza di tutela è stata giustificata sulla base della natura peculiare del software e dalla conseguente necessità di garantire una protezione in grado di contrastare ogni possibile utilizzazione illecita dello stesso²⁸⁹.

Il diritto di riproduzione disciplinato dall'articolo 64-bis LDA, inoltre, prescinde dalla forma o dal mezzo attraverso il quale è stata realizzata la riproduzione. La duttilità di una siffatta previsione nonché la neutralità tecnologica della stessa, permette di mantenere il livello di protezione sempre adeguato rispetto al continuo sviluppo e mutamento della tecnologia²⁹⁰.

L'articolo 64-ter, tuttavia, prevede che non sia necessario ottenere l'autorizzazione del titolare dei diritti patrimoniali sul software qualora le attività di riproduzione siano *“necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione”*. È opportuno comunque ricordare che si tratta di una previsione liberamente derogabile contrattualmente dalle parti.

Ha, invece, carattere imperativo l'esclusione dal diritto di riproduzione degli atti *“privi di rilievo economico proprio e che sono transitori o accessori e parte integrante ed*

²⁸⁶ Cfr. Cfr. Ristuccia e Zeno-Zencovich, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.Lgs 518/92 II*, Cedam, 1993; Franceschelli, *Tutela giuridica dei programmi per elaboratore, Nuove leggi civili commentate II*, 1995, pag. 261 e ss.

²⁸⁷ Ristuccia e Zeno-Zencovich, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.Lgs 518/92 II*, Cedam, 1993, pag. 67.

²⁸⁸ Ristuccia e Zeno-Zencovich, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.Lgs 518/92 II*, Cedam, 1993, pag. 39 e ss. È da notare, tuttavia, che successivamente si è assistito ad un ampliamento del diritto esclusivo di riproduzione anche per le altre opere dell'ingegno. In particolare il legislatore è intervenuto con il d.lgs n. 68/2003 novellando l'articolo 13 della LDA.

²⁸⁹ Cfr. Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*, Cedam, 1993.

²⁹⁰ Cfr. A.A. V.V., *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), Giuffrè, 1994, pag. 54.

*essenziale di un procedimento tecnologico eseguito con l'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi di opere con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali*²⁹¹.

4.2. Il diritto di rielaborazione del software

Le ulteriori attività che l'articolo 64-bis riserva al titolare dei diritti patrimoniali sul software consistono nella traduzione, adattamento, trasformazione ed ogni altra modificazione del software nonché la riproduzione dell'opera che risulti da tali attività senza, tuttavia, pregiudizio ai diritti di chi modifica il programma.

Anche in tal caso, tali diritti assumono una portata più ampia nel caso della protezione del software rispetto a quanto previsto per le altre opere dell'ingegno.

In dottrina²⁹², infatti, si è osservato come nel caso del software sia richiesta l'autorizzazione del titolare dei diritti patrimoniali sull'opera per porre in essere qualsiasi attività di adattamento del software. Al contrario, per le altre opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore, il consenso del titolare dei diritti patrimoniali non è necessario nel caso in cui tali attività siano poste in essere per un uso meramente personale.

Tale ampiezza di tutela è in parte controbilanciata dalla considerazione che, nel campo del software, la soglia idonea a soddisfare il requisito dell'originalità è di norma alquanto bassa.

Secondo la dottrina, ciò si verifica ogni qualvolta “*in cui il nucleo originale precedente è riconoscibile unicamente quale traccia o spunto*”²⁹³.

E', infatti, necessario sottolineare che il consenso del titolare dei diritti patrimoniali non è richiesto ogni qualvolta l'opera derivata possa essere considerata anch'essa come opera originale e dunque tutelata di per sé.

A riguardo, nei paragrafi precedenti si è osservato come, per quanto concerne il software, la giurisprudenza richieda un livello minimo di originalità. Da ciò, dunque,

²⁹¹ Articolo 68-bis LDA. Disposizione introdotta dal d.lgs n. 68/2003.

²⁹² Giannantonio, Manuale dell'informatica, Cedam, 1997, pag. 196; D'Agostini, I contratti dell'informatica. Aspetti civilistici e fiscali, *Experta*, 2008, pag. 23.

²⁹³ Cfr. Musso, Elaborazioni creative del software e programmi derivati, in A.A. V.V., *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), Giuffrè, 1994, pag. 63.

discende che saranno frequenti i casi in cui le attività di rielaborazione del software originario comporteranno la creazione di una nuova opera originaria²⁹⁴.

Nel giudicare, quindi, se le attività di adattamento siano o meno idonee a generare una nuova opera originaria si dovrà tenere in debita considerazione quanto affermato dalla giurisprudenza in tema di originalità del software e conseguentemente quanto è stato statuito in merito alla dicotomia esistente tra idea e forma espressiva²⁹⁵.

4.3. Il diritto di distribuzione e il principio di esaurimento. - Segue

Nel primo capitolo della presente trattazione, si è già avuto modo di delineare il contenuto del diritto di distribuzione. E' stata altresì analizzata la funzione e la portata del principio di esaurimento. In particolare, si è visto come il ricorso al modello negoziale della licenza d'uso del software sia stato dovuto anche dall'obbiettivo di evitare l'applicazione del principio dell'esaurimento nell'Unione Europea nonché della *First Sale Doctrine* negli Stati Uniti.

In questa sede ci si focalizzerà, quindi, sull'applicazione giurisprudenziale del principio di esaurimento e della *First Sale Doctrine* per quanto concerne la distribuzione del software.

L'applicabilità del principio di esaurimento ovvero della *First Sale Doctrine* al software, come si visto nel primo capitolo, dipende innanzitutto dalla qualificazione giuridica del contratto di licenza d'uso.

Negli Stati Uniti parte della giurisprudenza²⁹⁶ è giunta a qualificare la licenza d'uso del software come uno schema negoziale riconducibile alla vendita. Le

²⁹⁴ Cfr. Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 44; Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 154.

²⁹⁵ Per tale analisi si rinvia a quanto osservato nel secondo e terzo paragrafo del presente capitolo.

²⁹⁶ In tal senso: *SoftMan Prods. Co., LLC v. Adobe Sys. Inc.*, 171 F. Supp. 2d 1075 (C.D. Cal. 2001); *ProCD, Inc. v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996); *Microsoft Corp. vs. Dak Indus.*, 66 F.3d 1091 (9th Cir. 1995); *RRX Indus., Inc. vs. Lab-Con, Inc.*, 772 F.2d 543, 546 (9th Cir. 1985); *Applid Info. Mgmt, Inc. vs. Icart*, 976 F.Supp. 149, 155 (E.D.N.Y. 1997); *United States vs. Wise*, 550 F.2d 1180 (9th Cir. 1977); *Advent Sys. Ltd. vs. Unisys Corp.*, 925 F.2d 670, 676 (3d Cir. 1991); *Step-Saver Data Systems, Inc. vs. Wyse Technology*, 939 F.2d 99 (3d Cir. 1991); *Arizona Retail Sys. vs. Software Link, Inc.*, 831 F. Supp. 759 (D. Ariz. 1993); *Hospital Computer Sys. vs. Staten Island Hosp.*, 788 F. Supp. 1351 (D.N.J. 1992); *Neilson Bus. Equip. Center vs. Italo Monteleone*, 524 A.2d 1172 (Del. 1987); *USM Corp. vs. Arthur Little Sys.*, 546 N.E. 2d 888 (Mass. Ct. App. 1989); Nimmer, *The law of computer technology*, New York, 1992, pag. 103; Rice, *Licensing the use of computer program copies and the Copyright Act first sale doctrine*, *Jurimetrics Journal*, 1990, 30, pag. 157

argomentazioni sono analoghe alle osservazioni fatte dalla dottrina italiana sostenitrice dell'assimilazione al contratto di compravendita. Le Corti statunitensi hanno infatti sottolineato la circostanza che il prezzo sia corrisposto in un'unica soluzione nonché l'assenza di un obbligo, per il licenziatario, di restituire l'esemplare del software al termine del contratto²⁹⁷.

Qualificando in termini di compravendita il contratto di licenza del software, tale giurisprudenza ha affermato l'applicabilità della *First Sale Doctrine* al software concesso in licenza d'uso concludendo per l'avvenuto esaurimento del diritto di distribuzione riconosciuto al licenziante dalla normativa sul diritto d'autore.

Anche in Unione Europea alcune pronunce delle Corti tedesche hanno affermato l'applicabilità del principio dell'esaurimento anche al software concesso in licenza d'uso.

In particolare, la Corte d'Appello di Brema²⁹⁸, nell'esaminare una controversia sorta in seguito alla rivendita di software concesso in licenza d'uso, ha affermato che tale operazione economico-giuridica costituisca una compravendita. La Corte nel sancire l'applicabilità al caso in esame del principio di esaurimento ha, inoltre, avuto modo di ricercare il noto principio in base al quale è irrilevante il nomen dato dalle parti al contratto ai fini di procedere alla qualificazione giuridica dello stesso. Una siffatta operazione, invece, deve tener conto dell'operazione posta in essere mediante il contratto, delle pattuizioni del negozio nonché della reale volontà dei contraenti. Per tali ragioni ha affermato che, in ossequio al principio di esaurimento del diritto di distribuzione, la rivendita del software concesso in licenza d'uso non costituisca una violazione del diritto d'autore.

Tale approccio esegetico è stato inoltre seguito anche dalla Corte d'Appello di Dusseldorf²⁹⁹ la quale ha avuto modo di soffermarsi anche sul rapporto tra principio di esaurimento e Digital Rights Management.

²⁹⁷Cfr. Grigoriadis, Exhaustion and software resale rights in light of recent EU case law, *Journal of international media and entertainment law*, 2013-2014, 5, 1, pag. 111 e ss; Nimmer, *The law of computer technology*, New York, 1992, pag. 103; Rice, Licensing the use of computer program copies and the Copyright Act first sale doctrine, *Jurimetrics Journal*, 1990, pag. 157. Non è mancata, tuttavia la giurisprudenza di segno contrario che ha negato la qualificazione in termini di compravendita del contratto di licenza d'uso. Si veda, ad esempio, quanto statuito in *Davidson & Assocs., Inc. vs. Internet Gateway, Inc.*, 334 F. Supp. 2d 1164 (E.D. Mo. 2004); *Vernor v. Autodesk, Inc.*, 621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010).

²⁹⁸OLG Bremen, Betriebs Berater 1998, 4.

²⁹⁹OLGZ Dusseldorf, Betriebs Berater Beilage, 1993, 13.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, infatti, il licenziante aveva condizionato la fruibilità del software concesso in licenza al collegamento al computer di un dispositivo hardware. Tale dispositivo generava una particolare chiave crittografica che, riconosciuta dal software, ne permetteva il funzionamento. In assenza di un siffatto dispositivo, il software non poteva essere utilizzato. Tale particolare dispositivo di Digital Rights Management, inoltre, non permetteva di installare il software su un dispositivo diverso da quello scelto in fase di prima installazione del programma. Sulla base di tale ultima limitazione, la Corte ha statuito che l'apposizione di un siffatto meccanismo elettronico fosse illegittima in quanto impediva al licenziatario di trasferire a terzi il software ricevuto in licenza. Secondo la Corte il principio di esaurimento doveva ritenersi pienamente applicabile alla fattispecie esaminata e pertanto ha ordinato la rimozione di tale meccanismo elettronico di protezione.

Occorre, tuttavia, precisare come sia le pronunce statunitensi che quelle americane esaminavano fattispecie nelle quali il software era concesso in licenza d'uso mediante l'incorporazione di una copia dello stesso in dispositivi tangibili.

E' dunque opportuno interrogarsi circa la validità delle medesime osservazioni giuridiche anche in caso di software distribuito via internet e quindi privo di un autonomo supporto tangibile.

Negli Stati Uniti la giurisprudenza sembra orientata nel ritenere non applicabile la *First Sale Doctrine* alla distribuzione via internet del software.

Nel caso *MDY Indus. v. Blizzard Entm't.*, infatti, ha osservato come il software distribuito attraverso la rete internet non possa considerarsi oggetto di un contratto di compravendita. La Corte, facendo applicazione di quanto statuito in una precedente controversia, ha individuato tre parametri da utilizzare per distinguere il contratto di licenza da quello di compravendita. In primis occorre riferirsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, successivamente occorre verificare se il contratto preveda delle limitazioni significative al diritto del licenziatario di trasferire il software ed ,infine, è necessario indagare se il contratto imponga condizioni d'uso particolarmente restrittive.

I giudici di primo grado³⁰⁰, nel dirimere la controversia, hanno statuito che, in base ai predetti parametri, il software non era stato oggetto di un contratto di licenza e che conseguentemente non era applicabile la *First Sale Doctrine*.

Particolarmente interessante è, infine, quanto affermato dalla Corte nel caso *Capitol Records LLC vs. ReDigi*³⁰¹. Nel dirimere tale controversia, infatti, la Corte ha fatto ricorso al criterio ermeneutico dell'interpretazione storica della norma statunitense disciplinante la *First Sale Doctrine*. A riguardo, ha sottolineato che, nel momento storico in cui tale principio è stato elaborato, non era concepibile un trasferimento del software privo di supporto tangibile. L'applicazione di un siffatto principio anche al software distribuito via internet, dunque, non può ritenersi compresa tra le fattispecie che il legislatore intendeva contemplare. Ad avviso della Corte, occorrerebbe quindi uno specifico intervento normativo volto ad estendere il campo applicativo della *First Sale Doctrine* che, allo stato attuale, risulta non applicabile al software distribuito attraverso internet.

La giurisprudenza statunitense sembra dunque incline ad escludere l'adozione di un'interpretazione evolutiva del quadro normativo. Almeno per quanto concerne gli Stati Uniti, deve quindi concludersi per la inapplicabilità del principio al software distribuito via internet³⁰². Per quanto concerne, invece, il software distribuito attraverso supporti tangibili, occorrerà procedere caso per caso alla qualificazione giuridica del contratto.

In Europa, invece, il quadro normativo si presenta più favorevole ad una interpretazione ampia ed evolutiva del principio di esaurimento del diritto di distribuzione.

Già nella direttiva 91/250/CEE, infatti, l'articolo 4 lettera c), nel disciplinare la distribuzione del software ed il correlato principio di esaurimento, faceva riferimento a "qualsiasi forma di distribuzione".

Tuttavia, probabilmente, alla presenza di una simile locuzione non corrispondeva una consapevole presa di posizione del legislatore europeo circa l'applicabilità del principio dell'esaurimento anche alla distribuzione del software non incorporato in supporti tangibili. Nel libro verde del 1995, la Commissione precisa che appare

³⁰⁰ La decisione è stata successivamente parzialmente riformata in appello.

³⁰¹ *Capitol Records LLC v. ReDigi*, US District Court for the Southern District of New York, 06.02.2012, No. 12-civ-95, S.D.N.Y. 2013

³⁰² Cfr. Grigoriadis, *Exhaustion and software resale rights in light of recent EU case law*, *Journal of international media and entertainment law*, 2013-2014, 5, 1, pag. 111 e ss.;

difficilmente concepibile l'applicazione del principio di esaurimento alla distribuzione effettuata attraverso modalità elettroniche e dunque senza far ricorso a supporti tangibili³⁰³.

Nel libro verde si precisa, infatti, che “[s]e l'opera si trova incorporata in un supporto materiale, è soggetta alle norme in materia di libera circolazione delle merci e, di conseguenza, al principio dell'esaurimento comunitario. [...]

Completamente diversa è invece la situazione se l'opera o la materia relativa rientra in una prestazione di servizi anziché essere incorporata in un supporto materiale. [...] Dato infatti che si tratta di prestazioni di servizi teoricamente ripetibili per un numero illimitato di volte, non può applicarsi la norma dell'esaurimento. [...] A differenza del diritto di distribuzione di un supporto materiale, i vari diritti relativi ai servizi trasmessi per via elettronica difficilmente possono essere oggetto di esaurimento³⁰⁴.”

La Corte di Giustizia, tuttavia, con la sentenza UsedSoft GmbH/ Oracle International Corp.³⁰⁵ ha mostrato di non condividere una simile impostazione.

La citata pronuncia riveste particolare interesse principalmente per due ordini di motivi. In primo luogo poiché qualifica il contratto di licenza d'uso riconducendolo ad un contratto di vendita, in secondo luogo perché ritiene espressamente applicabile il principio di esaurimento anche al software distribuito in assenza di supporto materiale.

Per quanto concerne il primo aspetto, si rinvia a quanto esaminato nel primo capitolo mentre in questa sede occorre soffermarsi sull'applicabilità del principio di esaurimento al software distribuito via internet.

A riguardo occorre osservare che la Oracle aveva prospettato alla Corte di Giustizia la non soggezione del software distribuito on line qualificando l'immissione in internet di un'opera protetta dal diritto d'autore alla stregua di un atto di messa a disposizione al pubblico, come disciplinato dalla direttiva 2001/29/CE³⁰⁶.

³⁰³ Libro verde – *Il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione*, Bruxelles, 19.07.1995 COM(95)382 definitivo, pag.48.

³⁰⁴ Libro verde – *Il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione*, Bruxelles, 19.07.1995 COM(95)382 definitivo, pag. 49.

³⁰⁵ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — UsedSoft GmbH/ Oracle International Corp. (Causa C-128/11) in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22.9.2012.

³⁰⁶ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

L'avvocato generale ³⁰⁷Bot, osservava al contrario come anche tale attività dovesse essere qualificata quale distribuzione dell'opera. In primis osserva infatti come le disposizioni dettate a tutela dei programmi di elaboratore abbiano, per espressa previsione normativa, carattere di *lex specialis* rispetto a quanto previsto dalla citata direttiva 2001/29/CE. In aggiunta sottolinea come l'accoglimento della prospettazione offerta da Oracle comporterebbe un eccessivo restringimento del principio dell'esaurimento poiché la distribuzione via internet del software rappresenta la modalità distribuitva più diffusa di tale opera dell'ingegno.

Come osserva la dottrina ³⁰⁸, la Corte di Giustizia "è stata lapidaria" nel far proprie le osservazioni dell'Avvocato generale ed ha conseguentemente affermato che l'immissione di un'opera protetta in rete, dietro corrispettivo, costituisce un atto di distribuzione. Parimenti la Corte concorda nel ritenere che la normativa disciplinante il principio di esaurimento non faccia alcuna distinzione tra la distribuzione attraverso supporti tangibili e la distribuzione via internet.

Al contrario di quanto è avvenuto negli Stati Uniti, quindi, la Corte di Giustizia giunge ad equiparare la distribuzione del software incorporato in supporti tangibili a quella effettuata mediante la rete internet.

Come osserva Sammarco, l'accoglimento di un simile approccio comporta che l'acquirente, per rivendere nuovamente il software ricevuto, dovrà procedere necessariamente ad una copia dello stesso che, come si è visto, costituisce un'attività riservata ³⁰⁹.

E' proprio sotto tale profilo che la soluzione della Corte di Giustizia si presenta particolarmente evolutiva rispetto al dato normativo più letterale. I giudici del Lussemburgo, infatti, ritengono che tale ostacolo possa ritenersi superato qualora il licenziatario che intende alienare a terzi il software ricevuto in licenza provveda a rendere inutilizzabile "*la copia scaricata sul proprio elaboratore al momento della rivendita, al*

³⁰⁷ Cfr. punti 71 e ss. delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot relative alla causa C- 128/2011.

³⁰⁸ Sammarco, Software e esaurimento del diritto, *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, XXVIII Fasc. 6, 2012, pag. 1047.

³⁰⁹ Sammarco, Software e esaurimento del diritto, *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, XXVIII Fasc. 6, 2012, pag. 1048.

fine di evitare la violazione del diritto esclusivo del titolare alla riproduzione del proprio programma, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24³¹⁰”

Come osserva la dottrina deve trattarsi di una rimozione verificabile ed a carattere permanente³¹¹.

La Corte, tuttavia, non ritiene che la difficile verificabilità della avvenuta distruzione della copia originaria possa essere eccessivamente pregiudizievole per il titolare dei diritti patrimoniali sul software, in quanto non si verifica una situazione diversa da quella che si verifica quando il software è distribuito mediante supporti tangibili.

Stante l'avvenuta rimozione del programma dal computer del licenziatario originario, colui che ha ricevuto successivamente il software potrà, ad avviso della Corte, procedere, *“conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, al download sul proprio elaboratore della copia vendutagli dal primo acquirente. Un siffatto download deve essere considerato come la necessaria riproduzione del programma per elaboratore, la quale deve consentire al nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.”*

La dottrina³¹² più attenta non ha mancato di osservare come si tratti di una interpretazione particolarmente estensiva della facoltà di riproduzione concessa al fruitore del software. Si è già detto nel primo capitolo, infatti, che il principio di esaurimento estingue il solo diritto di distribuzione dell'opera mentre lascia impregiudicati gli ulteriori diritti, in primis quello di riproduzione.

La Corte di Giustizia ritiene di poter superare tale ostacolo facendo ricorso proprio alla facoltà prevista nel nostro ordinamento dall'articolo 64-ter LDA che consente al fruitore del software di effettuare la riproduzione del software qualora ciò sia necessario per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione.

³¹⁰ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof – Germania) – UsedSoft GmbH/ Oracle International Corp. (Causa C-128/11), *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 22.9.2012, punto 78.

³¹¹ Sammarco, Software e esaurimento del diritto, *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, XXVIII Fasc. 6, 2012, pag. 1048.

³¹² Göbel, The principle of exhaustion and the resale of downloaded software – the UsedSoft K Oracle case, *European law reporter*, 2012, 9, pag. 226 e ss.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte, quindi, una siffatta previsione tutela non solo il diritto del fruitore di poter utilizzare il software ma anche la possibilità di rendere operante il principio di esaurimento³¹³.

La soluzione della Corte appare particolarmente attenta al bilanciamento dei contrapposti interessi manifestati dagli utenti e dai titolari del diritto d'autore sul software.

Una siffatta soluzione, peraltro, ha accolto, come sottolinea Sammarco, anche il plauso della dottrina oltre oceano³¹⁴.

Occorrerà verificare, tuttavia, se l'applicazione pratica dei principi enunciati dalla Corte si tradurrà effettivamente in un benefico incremento del fattore concorrenziale nel mercato del software ovvero comporterà una recrudescenza delle violazioni dei diritti patrimoniali dei titolari del diritto d'autore.

4.4. Diritti riconosciuti al fruitore del software.

L'ampia tutela riconosciuta dalla Legge sul Diritto d'Autore al software in virtù delle sue caratteristiche peculiari è controbilanciata dall'attribuzione al fruitore del software³¹⁵ degli specifici diritti e facoltà disciplinati dagli articoli 64ter e 64quater della LDA.

Si è già accennato in precedenza che l'articolo 64-ter prevede che le attività di riproduzione, necessarie per l'uso del programma, e conformi alla sua destinazione non necessitano di autorizzazione da parte del titolare dei diritti. La disposizione, come già

³¹³ Göbel, *The principle of exhaustion and the resale of downloaded software – the UsedSoft K Oracle case*, *European law reporter*, 2012, 9, pag. 230.

³¹⁴ L'autore segnala come siano favorevoli ad un simile approccio: Zinda, *Preserving the copyright balance: why copyright misuse should invalidate software licenses designed to prohibit resale and oust service market competition*, *Houston Law Review*, 2011, pag. 1241; Turchyn, *It looks like a sale; it quacks like a sale... but it's not – an argument for the application of the duck test in a digital first sale doctrine*, *Journal of business, entrepreneurship & the law*, 2011, 5, pag. 31.

³¹⁵ La normativa utilizza l'espressione "legittimo acquirente". La dottrina maggioritaria è comunque concorde che le disposizioni siano applicabili anche a coloro che utilizzino il software in base ad un rapporto di locazione, noleggio o comodato. In tal senso si veda Franceschelli, *Tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, *Nuove leggi civili commentate*, II, 1995, pag. 297. Altra dottrina ha comunque precisato che tali diritti devono essere attribuiti all'utilizzatore solo nel caso in cui quest'ultimo abbia corrisposto un corrispettivo per la fruizione del software. Sul punto si consulti diffusamente Sicchiero, *Linee di differenza tra contratti <<open>> e proprietari*, *Quaderni di AIDA*, 2004, pag. 314 e Sammarco e Zeno-Zencovich, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, *AIDA*, 2004, pag. 263 e ss. Le posizioni dei predetti autori sono inoltre illustrate nel secondo capitolo della presente trattazione, con specifico riguardo al software open source.

detto, è liberamente derogabile dalle parti. Nelle licenze d'uso del software non è affatto infrequente, infatti, rinvenire clausole che escludano espressamente l'attribuzione al licenziatario di un siffatto diritto.

Appare, invece, più incisivo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 64ter LDA. Tale disposizione ha carattere imperativo e cogente prevedendo la nullità di qualsiasi pattuizione volta ad impedire *“a chi ha il diritto di usare³¹⁶ una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso”*.

Il tenore letterale della disposizione consente di affermare come ciò implichi che sia sempre possibile per il fruitore del software effettuare una propria copia di riserva (back-up) al fine di garantirsi la possibilità di utilizzare il software³¹⁷.

La dottrina³¹⁸ ha dunque osservato come la realizzazione della copia di riserva debba invece ritenersi vietata quando il titolare dei diritti patrimoniali sul software abbia già provveduto a dotare il singolo fruitore di una copia di riserva del programma.

L'articolo 64ter ultimo comma consente, inoltre, al fruitore del programma, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, di *“osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire”* Anche tale disposizione ha carattere inderogabile essendo prevista la nullità della clausole contrattuali volte ad escludere un tale diritto.

Come si è osservato nel precedente terzo paragrafo, la Corte di Giustizia si è basata anche sul contenuto di tale norma per affermare che la realizzazione di un programma, deliberatamente simile ad un software già protetto dal diritto d'autore, non costituisce necessariamente una contraffazione del medesimo. L'autore del software, infatti, non aveva avuto accesso al codice sorgente del software già esistente ma si era limitato ad un

³¹⁶ La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che rientrano nel campo di applicazione di tale disposizione sia l'acquirente che il licenziatario. Cfr. Cassazione, sentenza n. 15968/2002.

³¹⁷ Cfr. Barbuto, *La nuova legge sul software - è in vigore il decreto n. 518/1992 di attuazione della direttiva Cee sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, Impresa, 1993, pag. 1080.

³¹⁸ A.A. V.V., *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), Giuffrè, 1994, pag. 150.

attento studio di tale programma al fine di sviluppare un software dalle caratteristiche simili.

E' opportuno, infatti, precisare come tale diritto non consenta di per sé al fruitore del software di procedere alla decompilazione del programma ossia alla conversione del codice oggetto in codice sorgente. Affinché si possa procedere a tale attività è necessario che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 64quater della LDA.

Il tenore di tale norma è il seguente:

<<1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.>>

Attraverso una siffatta disciplina si mira a tutelare la segretezza del codice sorgente con l'obiettivo di evitare facili imitazioni del software già tutelato dal diritto d'autore³¹⁹.

Non si può non osservare tuttavia come tale divieto comporti che il software assuma la fisionomia di "una scatola nera, un oggetto opaco (non analizzabile, non

³¹⁹ Cfr. Pardolesi e Granieri, *Il software*, AIDA *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2007, pag. 299.

smontabile) cui l'utente ha accesso solo attraverso la descrizione contenuta nei manuali d'uso e attraverso il comportamento osservabile"³²⁰.

Il divieto di procedere alla decompilazione del software, tuttavia, non è assoluto in quanto sono previste alcune limitate eccezioni. Come osserva Guglielmetti ³²¹ il legislatore ha avvertito la necessità di contemperare la previsione del divieto di decompilazione con l'esigenza di evitare la creazione di un monopolio delle conoscenze. L'impossibilità di comprendere a pieno il funzionamento del software, analizzandone il codice sorgente, infatti, riduce la libertà di ricerca scientifica e provoca conseguentemente un minor sviluppo di software da parte di operatori economici non ancora affermatesi sul mercato.³²²

Le deroghe previste, dunque, mirano ad incentivare lo sviluppo di un mercato concorrenziale nel settore del software facilitando la interoperabilità tra diversi programmi.

La decompilazione è quindi lecita se finalizzata a conseguire sia la compatibilità del software che si intende sviluppare con il programma decompilato sia che tale attività sia necessaria al fine di conseguire piena operabilità con altri programmi³²³.

Secondo la dottrina³²⁴, inoltre, la decompilazione non necessita del consenso del titolare dei diritti patrimoniali sul software anche qualora sia finalizzata a conseguire l'interoperabilità del software con componenti hardware. Anche in tale ipotesi, infatti, sussistono le medesime esigenze di tutela del mercato concorrenziale che hanno giustificato le deroghe al divieto di decompilazione previsto dall'articolo 64quater LDA.

In ogni caso, la disciplina contenuta nell'articolo 64quater subordina la possibilità di avvalersi delle deroghe, alla necessità di ottenere il consenso del titolare dei diritti patrimoniali sul software, anche al rispetto di ulteriori condizioni. Ancora una volta il legislatore si preoccupa di evitare che l'attività di decompilazione possa facilitare lo

³²⁰ Sartor e Scorza, L'accesso al codice sorgente: alcune considerazioni su libertà, conoscenza e concorrenza in margine al caso Microsoft, *Diritto dell'internet*, 2006, 4, pag. 329.

³²¹ Guglielmetti, Analisi e decompilazione dei programmi, in A.A. V.V., *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), Giuffrè, 1994, pag. 169 e ss.

³²² Sartor e Scorza, L'accesso al codice sorgente: alcune considerazioni su libertà, conoscenza e concorrenza in margine al caso Microsoft, *Diritto dell'internet*, 2006, 4, pag. 330.

³²³ Guglielmetti, Analisi e decompilazione dei programmi, in A.A. V.V., *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), Giuffrè, 1994, pag. 183.

³²⁴ Guglielmetti, Analisi e decompilazione dei programmi, in A.A. V.V., *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), Giuffrè, 1994, pag. 184.

sviluppo di software contraffatti. In tale ottica si giustifica la previsione di limitare il diritto di effettuare tale attività a coloro che già possiedono legittimamente un esemplare del software³²⁵. E' poi previsto che l'attività di decompilazione, in assenza del consenso del titolare, possa essere posta in essere unicamente qualora la interoperabilità non sia realizzabile mediante il ricorso ad informazioni già facilmente e rapidamente accessibili. In tale ipotesi, infatti, verrebbe meno la necessità di una deroga al divieto poiché l'obiettivo di facilitare lo sviluppo di raggiungere la piena compatibilità tra diversi software potrebbe essere raggiunto avvalendosi delle predette informazioni.

Per evitare un abuso delle deroghe previste ai fini del raggiungimento della interoperabilità tra diversi programmi è inoltre previsto che l'attività di decompilazione debba essere limitata alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità. La dottrina³²⁶ ha avuto modo di segnalare, tuttavia, come l'individuazione delle parti necessarie al raggiungimento della interoperabilità, in taluni casi, possa non risultare agevole. In una simile evenienza, sarebbe quindi lecito procedere alla decompilazione del software nel suo complesso.

L'articolo 64quater, infine, prevede tre clausole volte ad evitare l'elusione delle condizioni dettate per beneficiare delle deroghe previste per l'attività di decompilazione.

E', infatti, fatto divieto di utilizzare le informazioni ottenute per fini diversi dall'interoperabilità e di comunicare quanto appreso a terzi salvo che ciò sia necessario per l'interoperabilità del programma. E' infine prevista una norma di chiusura che sancisce il divieto assoluto di ricorrere alla decompilazione al fine di realizzare un programma di forma espressiva simile a quello decompilato o comunque per porre in essere violazione del diritto d'autore.

Nonostante le ragioni che hanno portato il legislatore ad introdurre una disciplina così restrittiva in materia di decompilazione non siano prive di fondamento, non può non osservarsi come tale scelta appaia disarmonica rispetto ai principi generali del diritto d'autore.

³²⁵ Cfr. Guglielmetti, *Analisi e decompilazione dei programmi*, in A.A. V.V., *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), Giuffrè, 1994, pag. 184.

³²⁶ Cfr. Guglielmetti, *Analisi e decompilazione dei programmi*, in A.A. V.V., *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), Giuffrè, 1994, pag. 189.

Come osservano Sartor e Scorza, infatti, “*il titolare del software gode di una privativa d'autore pur non ponendo integralmente a disposizione della collettività il proprio sforzo creativo*”³²⁷.

Salvo il caso in cui il software sia distribuito attraverso le licenze d'uso a codice disponibile, infatti, l'utente riceve unicamente il codice oggetto del programma, privo del corrispondente codice sorgente.

Il codice sorgente viene mantenuto segreto e di sovente i produttori di software ricorrono anche a misure tecnologiche di protezione, come ad esempio la cifratura, volte a rendere impossibile o quanto meno particolarmente difficoltoso l'accesso al codice sorgente del programma.

L'impenetrabilità del codice sorgente è infine completata attraverso la tutela giuridica di siffatta segretezza, mediante l'imposizione di stringenti limiti alla possibilità di procedere alla decompilazione del programma.

Viene così reciso il connubio tra la protezione giuridica che l'autore riceve per la sua opera creativa ed il corrispondente apporto che tale creazione fornisce allo sviluppo della conoscenza³²⁸.

Si verificano, inoltre, ipotesi di una “doppia tutela”, in quanto il codice sorgente è protetto sia tutelandone la segretezza sia attraverso la disciplina prevista per le opere dell'ingegno.

Un contemperamento a tale eccesso di tutela si è avuto, tuttavia, mediante le decisioni assunte dalla Commissione Europea quale organismo preposto alla tutela della concorrenza. Ci si riferisce, in particolare a quanto affermato nell'ambito del caso Microsoft³²⁹ nella quale la Commissione Europea ha statuito che il titolare dei diritti patrimoniali sul software è obbligato a rendere accessibili le parti del codice sorgente necessarie affinché possa essere garantita l'interoperabilità tra diversi software³³⁰. Pur

³²⁷ Sartor e Scorza, L'accesso al codice sorgente: alcune considerazioni su libertà, conoscenza e concorrenza in margine al caso Microsoft, *Diritto dell'internet*, 2006, 4, pag. 331.

³²⁸ Sartor e Scorza, L'accesso al codice sorgente: alcune considerazioni su libertà, conoscenza e concorrenza in margine al caso Microsoft, *Diritto dell'internet*, 2006, 4, pag. 331.

³²⁹ C(2004)900 final Commission decision of 24.03.2004 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty (Case COMP/C-3/37.792 Microsoft).

³³⁰ “*this Decision does not contemplate compulsory disclosure of Windows source code as this is not necessary to achieve the development of interoperable products. The disclosure order should concern the interface specifications only. Furthermore, as regards the subsequent use of the specifications, the specifications should also not be reproduced, adapted, arranged or altered, but should be used by third*”

precisando che tale obbligo giuridico è imposto al titolare dei diritti patrimoniali sul software solo ove questo sia un operatore in posizione dominante sul mercato, tale affermazione rappresenta un traguardo importante³³¹. E' stato infatti pienamente riconosciuto che la segretezza del codice sorgente può rappresentare un serio ostacolo allo sviluppo di un mercato concorrenziale. Sulla base di tale considerazioni, quindi, si impone un ridimensionamento di tale segretezza ogni qualvolta la stessa possa costituire un ostacolo effettivo alla concorrenza.

5. *I digital right management.*

La locuzione inglese Digital Rights Management³³² è utilizzata per indicare meccanismi tecnologici volti a regolare, tutelare e gestire le possibilità di accesso e di utilizzo su opere dell'ingegno disponibili in versione digitale³³³.

Si tratta quindi di dispositivi tecnologici volti a consentire, al titolare dei diritti d'autore dell'opera, di impedire attività poste in violazione dei propri diritti ovvero in spregio di quanto accettato contrattualmente dal fruitore dell'opera³³⁴.

parties to write their own specification-compliant interfaces. In any event, to the extent that this Decision might require Microsoft to refrain from fully enforcing any of its intellectual property rights, this would be justified by the need to put an end to the abuse". C(2004)900 final Commission decision of 24.03.2004 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty (Case COMP/C-3/37.792 Microsoft), pag. 278. Sul punto in dottrina si consulti Sartor e Scorza, L'accesso al codice sorgente: alcune considerazioni su libertà, conoscenza e concorrenza in margine al caso Microsoft, *Diritto dell'internet*, 2006, 4, pag. 334 e ss.

³³¹ Cfr. Sartor e Scorza, L'accesso al codice sorgente: alcune considerazioni su libertà, conoscenza e concorrenza in margine al caso Microsoft, *Diritto dell'internet*, 2006, 4, pag. 333.

³³² Per una ampia dissertazione in materia di Digital Rights Management si consultino: Arkenbout, Van Duk, e Van Wuck, Copyright in the information society: scenario's and strategies, *European journal of law and economics*, 2004, pag. 237; Ganley, Access to the individual: digital rights management systems and the intersection of informational and decisional privacy interests, *International journal of law and information technology* 2002, pag. 241; Burk e Cohen, Fair use infrastructure for rights management systems, *Harvard journal law & technology*, 2001, pag. 41; Mulligan, Han e Burstein, How DRM-based content delivery system disrupt expectations of "Personal Use", *DRM'03*, 2003, pag. 77; Bell, Fair Use vs. Fared Use: the impact of automated rights management on copyright's fair use doctrine, *North Carolina law review*, 1998, 76, pag. 557; Gray e Devries, The legal fallout from digital rights management technology, *The computer & internet lawyer* 2003, pag. 20; Weinberg, Hardware-based ID, rights management, and trusted systems, in A.A. V.V. *The commodification of information*, Elkin-Koren e Netanel (a cura di), The Hague, 2002.

³³³ Rosenblatt, Integrating content management with digital rights management: imperatives and opportunities for digital content lifecycles, White Paper, *GiantSteps media technology strategies*, 2003, pag. 4 e ss. Si veda anche Spedicato, Le misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore nella normativa italiana e comunitaria, *Cyberspazio e diritto*, 2006, 4, pag. 535 e ss.

³³⁴ La dottrina ha, inoltre, distinto tra dispositivi antiaccesso ed anticopia. In materia si consulti: Koelman, The protection of technological measures vs. the copyright limitations, in A.A. V.V. *Adjuncts and alternatives to copyright: proceedings of the ALAI Congress*, New York, 13-17 giugno 2001, Ginsburg (a cura di), Columbia School of Law, New York, 2002, pag. 448 e ss.

I Digital Rights Management, infatti, sono in grado di “*provvedere in modo totalmente o parzialmente automatizzato all’identificazione ed alla negoziazione dei diritti sulle opere, al monitoraggio del loro utilizzo ed alla loro protezione contro usi o attività non consentiti dal titolare dei diritti o non previste in via contrattuale*”³³⁵.”

In Italia il legislatore non ha proceduto ad introdurre una definizione normativa volta a delineare con precisione il significato da attribuire all’espressione Digital Right Management. Si ritiene, tuttavia, di prendere come paradigma di riferimento la normativa dettata in materia di misure tecnologiche di protezione. Si tratta, invero, di una categoria più ampia della quale i Digital Rights Managements costituiscono una specificazione. Le misure tecnologiche di protezione, infatti, possono essere impiegate anche per la protezione di opere non digitali.

Nell’ambito della presente trattazione, ci si riferirà dunque a quanto previsto per le misure tecnologiche di protezione nella particolare tipologia costituita dai Digital Rights Management.

L’articolo 6 comma 3 della direttiva 2001/29/CE³³⁶ definisce le misure tecnologiche di protezione, come “*tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore*”

Il legislatore italiano ha dato attuazione alla citata direttiva mediante il d.Lgs. 68/2003 che ha introdotto nella LDA un nuovo titolo II-ter denominato “*Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti*”.

In particolare, l’articolo 102-quater prevede la facoltà per il titolare del diritto d’autore di apporre misure tecnologiche di protezione sulle proprie opere dell’ingegno. Con specifico riferimento al software, inoltre, è specificato che le norme contenute nel nuovo Titolo II-ter non derogano la disciplina specificatamente dettata per la protezione di tale particolare tipologia di opera dell’ingegno.

³³⁵ Spedicato, *I digital rights management system tra produzione e diffusione di opere dell’ingegno, quale nuovo assetto per il diritto d’autore?*, *Cyberspazio e diritto*, 2004, 5, pag. 273.

³³⁶ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Deve comunque osservarsi che già prima dell'introduzione dell'articolo 102quater, la dottrina italiana era già pervenuta alla conclusione che fosse legittimo per il titolare del diritto d'autore applicare misure tecnologiche di protezione³³⁷.

La portata innovativa dell'intervento legislativo di trasposizione della direttiva europea è dunque da identificarsi nell'attribuzione di specifici diritti al fruitore dell'opera volti ad evitare che l'utilizzo delle misure tecnologiche di protezione possa generare un eccesso di tutela.

Ci si riferisce, in particolare, alla previsione dell'articolo 71-sexies ultimo comma, anch'esso introdotto dalla novella del 2003, in base al quale “ *i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale*”. E' comunque previsto che la possibilità di effettuare tale copia non si ponga in “*contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti*”

La citata disposizione normativa ricorda quanto già previsto nell'ambito di tutela del software dall'articolo 64-ter secondo comma ove è previsto che “[*n*]on può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso”.

Sempre con riferimento alle misure tecnologiche di protezione, infine, l'articolo 71-quinques contempla un serie di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi del titolare dei diritti d'autore. E', infatti, previsto che “*i titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater [siano] tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.*”

³³⁷ Cfr. Fabiani, L'attuazione della direttiva CE sul diritto di autore nella società dell'informazione: una analisi comparative, *Diritto d'autore*, 2003, 3, pag. 340; Finocchiaro, Misure tecnologiche di protezione, *I Quaderni di AIDA*, 2004, pag. 297 e ss.

Nonostante il legislatore abbia tentato di approntare un contemperamento tra l'esigenza di protezione avvertita dal titolare del diritto d'autore e la necessità di salvaguardare le prerogative del fruitore dell'opera, l'utilizzo dei Digital Rights Management continua a presentare diversi profili di criticità³³⁸.

In primis si osserva come tali strumenti abbiano conferito, in via di fatto, un potere di autotutela³³⁹ al titolare dei diritti d'autore.

Le modalità operative dei Digital Rights Management sono, infatti, determinate unilateralmente del titolare del diritto d'autore. E' tale soggetto che valuta autonomamente quali attività debbano considerarsi vietate alla propria esegesi unilaterale dei termini contrattali, che di norma peraltro sono dallo stesso predisposti³⁴⁰.

Tali meccanismi entrano in funzione senza che al fruitore dell'opera sia data alcuna possibilità di replica ed agiscono peraltro in via preventiva al contrario di quanto avviene in caso di assenza di tali dispositivi.

In caso di violazione del diritto d'autore, infatti, la tutela normativa avviene a seguito di un vaglio giudiziale che si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti. Anche la tutela cautelare, seppure caratterizzata da una cognizioni sommaria e da un contraddittorio attenuato, è comunque sottoposta al vaglio imparziale dell'organo giudicante.

L'applicazione di siffatti meccanismi, pur se espressamente consentita dalla normativa, pone interrogativi in merito alla compatibilità di una simile forma di autotutela con i principi vigenti in tema di contratti ed in special modo della normativa preposta a tutela dei consumatori³⁴¹. Il funzionamento dei Digital Rights Management è spesso oscuro per il consumatore e può comportare restrizioni notevoli dei diritti riconosciuti dalla legge al consumatore.

³³⁸ Cfr. Travostino, Le misure tecnologiche di protezione e la gestione dei diritti nell'ambiente digitale, *Giurisprudenza italiana*, 2011, pag. 10.

³³⁹ anella lettera inglese tale concetto è espresso con la locuzione self-help. Sul tema si vedano: GITTER, Self-help remedies for software vendors, *Santa Clara computer & high technology law journal*, 1993, pag. 413; Roditti, Is self-help a lawful contractual remedy?, *Rutgers computer & technology law journal*, 1995, pag. 341; Samuelson, Embedding technical self-help in licensed software, *Communications of the ACM*, 1997, 40, 10, pag. 13.

³⁴⁰ Lemley, Menell, Merges e Samuelson, Software and internet law, *Casnote legal briefs*, Aspen, 2003, pag. 355 e ss.

³⁴¹ Cfr. Lucchi, Dm, contratto e protezione dei consumatori, *Atti del convegno "Digital Rights Management. Problemi teorici e prospettive applicative"* tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 21 ed il 22 marzo 2007 (Caso, a cura di), pag. 139.

Per quanto concerne la disciplina generale dei contratti, si pensi, inoltre, al disposto di cui all'articolo 1370 del codice civile secondo cui *“le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”*.

Le limitazioni poste in essere dai Digital Rights Management, invece, si basano su un'interpretazione dei termini contrattuali effettuata dallo stesso contraente che ha predisposto le clausole negoziali.

Oltre che con la disciplina generale dei contratti, l'impiego dei Digital Rights Management può porsi in contrasto anche con la specifica disciplina del diritto d'autore.

Ci si riferisce, ad esempio, alla limitazione temporale del diritto d'autore che spesso non è presa in considerazione dalle misure tecnologiche di protezione applicate all'opera digitale.

Anche i diritti che il legislatore ha espressamente attribuito al fruitore dell'opera come, ad esempio, il diritto alla copia privata, possono risultare compressi dalla presenza di Digital Rights Management. Alcune giurisprudenza italiana, tuttavia, si è mostrata alquanto propensa a riconoscere il ricorso a tali misure tecnologiche. Il Tribunale di Milano³⁴², infatti, ha affermato che l'impossibilità per il fruitore dell'opera protetta di poter effettuare una copia privata ai sensi del disposto dell'art. 71quinques LDA non legittima la richiesta di rimozione di un dispositivo tecnologico di protezione che impedisce l'effettuazione di detta copia. L'organo giudicante ha, in tal caso, giudicato preminente l'interesse del titolare del diritto d'autore a non vedere poste in pericolo le proprie prerogative. Si è ritenuto, infatti, che all'epoca della controversia non era possibile ricorrere a dispositivi di protezione in grado di preservare il diritto dell'utente ad effettuare la copia privata. Per tale ragione è stato ritenuto che la compressione di un simile diritto non fosse sufficiente a legittimare la rimozione del dispositivo di protezione.

³⁴² Tribunale di Milano, 1 luglio 2009 – Pres. Rosa – Rel. Marangoni – A.G. c. Universal Pictures Italia s.r.l. con nota di Alvanini, Misure tecnologiche di protezione e copia privata, *Il diritto industriale*, 2009, 6, pag. 584 e ss. Si consulti anche Ricolfi, Videogiochi che passione! Consoles proprietarie, mod-chips e norme antielusione nella prima giurisprudenza italiana commento a Tribunale di Bolzano (Ord.), 31/12/2003, in *Giurisprudenza italiana*, 2004, pag. 7.

Altre pronunce³⁴³, tuttavia, hanno affermato che il fruitore del software possa procedere ad effettuare la copia di riserva prevista ai sensi dell'art.64ter LDA attraverso l'utilizzo di dispositivi che eludano le misure tecnologiche di protezione predisposte dal titolare dei diritti patrimoniali sul software.

Un ulteriore profilo di tensione tra le disposizioni della LDA che intendono bilanciare il contrasto di interessi tra titolare dei diritti e fruitore dell'opera è rappresentato dall'applicazione del principio di esaurimento.

Con specifico riguardo al software, infatti, la possibilità di applicazione di dispositivi di Digital Rights Management al software concesso in licenza d'uso, appare condizionata alla qualificazione giuridica del contratto di licenza d'uso.

Si è infatti già avuto modo di osservare come il principio dell'esaurimento abbia carattere imperativo e dunque non possa essere derogato contrattualmente dalle parti.

Dalla qualificazione della licenza d'uso in termini di contratto analogo a quello di compravendita, come si è visto, discende la piena operatività del principio di esaurimento anche per le singole copie del software concesso in licenza l'uso.

L'applicabilità del siffatto principio comporta per il licenziante del software la perdita del diritto di controllare l'ulteriore distribuzione dello specifico esemplare del software concesso in licenza.

Il licenziante dunque non potrebbe apporre al software dei dispositivi Digital Rights Management in grado di consentirgli di mantenere forme di controllo sull'ulteriore distribuzione del singolo esemplare concesso in licenza.

In dottrina si osserva, infatti, come “[l’]operare delle misure tecnologiche di protezione potrebbe incidere sull’esaurimento del diritto, che è limite interno della proprietà intellettuale [...]”³⁴⁴.

³⁴³ Tribunale Di Bolzano sentenza del 20 dicembre 2005 con nota di Ferrari, L'incerto cammino della tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore: recenti orientamenti in materia di modifica di consoles per videogiochi, *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 269. Per una pronuncia recente sul tema si veda: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione IV; sentenza 23 gennaio 2014, causa C-355/12; Pres. Bay Larsen, Avv. gen. Sharpston (concl. conf.); Nintendo Co. Ltd e altri c. Soc. PC Box e altra.

³⁴⁴ Granieri, Dm vs. Diritto d'autore: la prospettiva dell'analisi economica del diritto giustifica una protezione assoluta delle opere dell'ingegno di carattere creativo?, in *Atti del Convegno “Digital Rights Management. Problemi teorici e prospettive applicative”* tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 21 ed il 22 marzo 2007 (Caso, a cura di), pag. 85.

Qualora, invece, si considerasse il contratto di licenza d'uso come appartenente alla fenomenologia della locazione, si dovrebbe concludere per la non operatività del principio di esaurimento.

Il licenziante sarebbe dunque libero di ricorrere a misure tecnologiche di protezione in grado di controllare le utilizzazioni del bene nonché, eventualmente, anche l'ulteriore distribuzione della singola copia del software concesso in licenza.

A prescindere dalla qualificazione giuridica del contratto di licenza è in ogni caso necessario che nel contratto sia ben evidenziata la presenza di Digital Rights Management. In particolare, ciò è necessario qualora tali dispositivi possano limitare le facoltà di utilizzo del software da parte del licenziatario.

L'impossibilità di procedere al trasferimento del software concesso in licenza da un computer all'altro, ad esempio, potrebbe essere considerata come un vizio del bene oggetto del contratto di licenza. Potrebbe altresì configurarsi la mancanza di qualità essenziali del bene dedotto in contratto ove i Digital Rights Management dovessero risultare particolarmente limitanti delle facoltà d'uso del licenziatario.

Ulteriori profili di criticità si verificano, inoltre, qualora il licenziatario sia qualificabile come consumatore, tale aspetto sarà oggetto di trattazione nel capitolo successivo.

CAPITOLO QUARTO

IL CONTRATTO DI LICENZA L'USO: FORMAZIONE DEL CONTRATTO E LEGGE APPLICABILE

CAPITOLO QUARTO

IL CONTRATTO DI LICENZA L'USO: FORMAZIONE DEL CONTRATTO E LEGGE APPLICABILE

Sommario: 1. Luogo e tempo di formazione e conclusione del contratto. - 2. Legge applicabile e norme di protezione dei consumatori. - 3. Le clausole limitative della responsabilità.

1. Luogo e tempo di formazione e conclusione del contratto.

Nel secondo capitolo si è avuto modo di soffermarsi sulle particolari modalità di conclusione e perfezionamento del contratto per quanto concerne le licenze a strappo c.d. click-wrap. Nel presente paragrafo, indagata l'ammissibilità di tali tipologie contrattuali nel nostro ordinamento, ci si soffermerà sulla individuazione del luogo e del tempo di formazione del contratto di licenza d'uso concluso con modalità telematiche, con particolare attenzione ai profili afferenti alla tutela dei consumatori.

L'individuazione del luogo di perfezionamento del contratto concluso via internet rappresenta un aspetto particolarmente delicato. Ciò in quanto la rete internet rappresenta un mero spazio virtuale che rende difficile percepire ove sia avvenuto l'incontro tra proposta ed accettazione necessario per il perfezionamento del contratto³⁴⁵. Tale difficoltà

³⁴⁵ Franceschelli, Il contratto virtuale. Diritto del cyberspazio, *I contratti*, 1995, 6, pag. 569 e ss. Sul tema si vedano anche Piccoli e Zanolini, Il documento elettronico e la firma digitale, in *I problemi giuridici di internet: dall'e-commerce all'e-business*, Tosi (a cura di), Giuffrè, 2003; Cassano, *Internet: nuovi problemi e questioni controverse*, Giuffrè, 2001; Ricciuto e Zorzi, *Il contratto telematico*, Cedam, 2002; Rossello, Finocchiaro e Tosi, Commercio elettronico, in *Trattato di diritto privato diretto da Bessone*, XXXII,

è particolarmente accentuata con riguardo al contratto di licenza d'uso del software poiché in tale ipotesi il negozio concluso tra le parti ha ad oggetto un bene immateriale che verrà consegnato al licenziatario a mezzo della stessa rete internet. Non vi è dunque percepibile né il luogo fisico di incontro tra proposta ed accettazione né il luogo nel quale il proponente ha dato esecuzione al contratto³⁴⁶.

Si tratta peraltro di una questione di particolare importanza poiché dall'individuazione del luogo di conclusione del contratto possono derivare conseguenze importanti in tema di giurisdizione e di foro competente a conoscere le controversie inerenti il contratto di licenza, come si avrà modo di esaminare nel successivo paragrafo.

Con riguardo al contratto concluso attraverso l'uso del telefono, un'importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che il contratto si reputa concluso nel luogo di ricezione della telefonata con la quale il proponente ha appreso l'accettazione della propria proposta³⁴⁷.

Attraverso una interpretazione analogica della siffatta pronuncia, si potrebbe concludere che il contratto di licenza d'uso debba dirsi concluso nel luogo in cui è ubicato l'elaboratore elettronico del proponente che ha ricevuto i dati elettronici contenenti l'accettazione della proposta.³⁴⁸

Secondo un'altro orientamento dottrinale più rigoroso, invece, il luogo di conclusione del contratto concluso via internet andrebbe comunque identificato nel luogo in cui il proponente si trova al momento in cui giunge a conoscenza dell'accettazione essendo irrilevante il luogo nel quale l'accettazione è stata ricevuta dall'elaboratore elettronico del proponente³⁴⁹.

Una tale ricostruzione, tuttavia, rende alquanto incerta l'individuazione del luogo di conclusione del contratto poiché il proponente potrebbe apprendere dell'avvenuta conclusione del contratto mentre si trova in un luogo differente da quello in cui si trova l'elaboratore.

Giappichelli, 2007; Sica e Stanzone, *Commercio elettronico e categorie civilistiche: un'introduzione*, Giuffrè, 2002; Clarizia, *I contratti informatici*, Giappichelli, 2007.

³⁴⁶Cfr. Di Amato, La qualificazione delle transazioni in etere come contratti di massa e i diritti dei consumatori. Le clausole vessatorie. *Il commercio via internet*, La Tribuna, 2002, pag. 55

³⁴⁷ Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 6581/1994. "Nei contratti conclusi per telefono, il luogo di conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione".

³⁴⁸Cfr. Tripodi, I contratti telematici: le principali regole civilistiche applicabili, in *Manuale del commercio elettronico*, Tripodi, Santoro, e Messineo (a cura di), Giuffrè, 2000, pag. 267 e ss.

³⁴⁹ Albertini, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computer e sull'accettazione di un'offerta in internet, *Giustizia civile*, 1997, II, pag. 66 e ss.

Facendo applicazione di tale criterio, per determinare il luogo di conclusione del contratto, andrebbe individuato con esattezza il luogo nel quale il proponente, collegandosi al proprio elaboratore elettronico, ha appreso dell'intervenuta accettazione della propria proposta³⁵⁰.

Per ovviare a tale criticità, una parte della dottrina ha proposto di considerare il contratto concluso nel domicilio informatico del proponente al quale l'accettazione è stata inviata³⁵¹.

L'articolo 1335 del codice civile, infatti, prevede una presunzione legale di conoscenza dell'accettazione della proposta nel momento in cui questa giunge all'indirizzo del destinatario. Si potrebbe dunque considerare come, nel caso dei contratti conclusi mediante pressione del tasto negoziale, l'indirizzo del proponente sia costituito dal luogo nel quale è ubicato il sistema informatico dello stesso.

Secondo una ulteriore corrente dottrinale, infine, il luogo di conclusione del contratto deve essere individuato nel luogo in cui il proponente svolge la sua attività di impresa o la propria professione, resterebbe invece irrilevante il luogo di ubicazione del sistema informatico del proponente³⁵².

Nonostante tale ultima tesi abbia il pregio di individuare con maggiore certezza il luogo di formazione del contratto, tale esegesi appare sprovvista di un sicuro supporto normativo.

Delineate le diverse prospettazioni della dottrina e giurisprudenza in merito ai criteri di determinazione del luogo di conclusione dei contratti di licenza d'uso, conclusi mediante l'utilizzo della rete internet, occorre soffermarsi sul momento di perfezionamento del contratto³⁵³.

L'individuazione di tale aspetto temporale nei contratti conclusi a mezzo internet si presenta meno problematico. E' infatti applicabile anche a tale modalità di conclusione dei contratti il disposto dell'articolo 1326 del codice civile che prevede il contratto si consideri concluso nel momento in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione³⁵⁴.

³⁵⁰ Cfr. Tripodi, I contratti telematici: le principali regole civilistiche applicabili, in *Manuale del commercio elettronico*, Tripodi, Santoro, e Messineo (a cura di), Giuffrè, 2000, pag. 267 e ss.

³⁵¹ Franceschelli, Il Contratto virtuale. Diritto del cyberspazio, *I contratti*, 1995, 6, pag. 569 e ss.

³⁵² Tripodi, I contratti telematici: le principali regole civilistiche applicabili, in *Manuale del commercio elettronico*, Tripodi, Santoro, e Messineo (a cura di), Giuffrè, 2000, pag. 268 e ss.

³⁵³ In dottrina si consultino: D'angelo, Proposta e accettazione, in *Trattato del contratto*, Roppo (a cura di), Giuffrè, 2006, I, pag. 107; Messineo, Contratto (diritto privato), in *Enciclopedia del diritto*, IX, 1961, pag. 869.

³⁵⁴ In tema si consulti, Bianca, *Il contratto*, pag. 227 e ss.

Anche per quanto concerne la determinazione del momento di conclusione del contratto dovrà ritenersi parimenti applicabile la già citata presunzione di conoscenza prevista dall'articolo 1335 codice civile.

Nei contratti conclusi mediante pressione del tasto negoziale, come appunto avviene frequentemente per le licenze d'uso del software, il contratto dovrà quindi dirsi concluso nel momento in cui l'elaboratore elettronico del proponente raccoglie l'accettazione della proposta. In virtù della presunzione di conoscenza, disposta dall'articolo 1335 codice civile, sarà invece irrilevante il momento in cui il proponente apprenderà effettivamente dall'avvenuta accettazione accedendo al proprio sistema informatico.³⁵⁵

Il legislatore, infatti, richiede la mera conoscibilità dell'intervenuta accettazione gravando sul proponente l'onere di prendere conoscenza di quanto inviatogli.

L'avvenuta conclusione del contratto di licenza d'uso del software, infine, può avvenire anche mediante comportamenti concludenti. Si è già detto, inoltre, come una parte della dottrina consideri la pressione del tasto negoziale in termini di comportamento concludente e non quale manifestazione di una volontà espressa.

Al ricorrere dei presupposti fissati dall'articolo 1327, infine, il contratto di licenza d'uso potrà dirsi concluso nel luogo in cui lo stesso abbia avuto esecuzione.

Una siffatta ipotesi si verifica quando il licenziatario manifesta la propria accettazione dei termini negoziali della licenza in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione del contratto. Ciò avviene, ad esempio, quando l'utente effettua il pagamento del corrispettivo previsto per la fruizione del software e riceve via internet la copia del software. Solo ad avvenuta installazione del software sul proprio computer il licenziatario manifesterà il proprio assenso premendo il tasto negoziale, quale accettazione dei termini contrattuali.

³⁵⁵ Cfr. Pasquino, La vendita attraverso reti telematiche: profili civilistici, *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1990, pag. 700 e ss.

2. Legge applicabile e norme di protezione dei consumatori.

Nei contratti di licenza d'uso del software, un aspetto particolarmente importante è rappresentato dall'individuazione della legge applicabile al contratto nonché alla determinazione del foro competente nel caso dovessero insorgere controversie in merito al contratto.

I contratti di licenza d'uso del software, infatti, presentano spesso elementi di internazionalità, in particolar modo per quanto concerne la soggettività delle parti contraenti. Tale profilo di internazionalità è, inoltre, particolarmente accentuato nel caso di contratti di licenza d'uso conclusi attraverso la rete internet. In particolare, in tale ultima ipotesi, può verificarsi che il licenziante ed il licenziatario si trovino in Stati differenti.

In assenza di clausole volte a determinare contrattualmente la giurisdizione ed il foro competente dovranno quindi applicarsi i normali criteri dettati dal diritto internazionale privato³⁵⁶. A tal fine, come si è avuto modo di sottolineare nel precedente paragrafo, un criterio determinante per stabilire la legge applicabile al contratto ed il foro competente sarà rappresentato dal luogo di conclusione del contratto.

Si potrebbe verificare, tuttavia, che gli Stati, ove sono rispettivamente situati il licenziante ed il licenziatario, applichino criteri differenti per determinare la giurisdizione applicabile³⁵⁷. In particolare potrebbe avvenire che le Corti di ciascuno Stato coinvolto giunga ad affermare la propria giurisdizione sul contratto di licenza d'uso concluso dalle parti.

Potranno allora soccorrere le previsioni contenute negli accordi internazionali eventualmente esistenti tra gli Stati interessati. La dottrina³⁵⁸ ha, in particolare, suggerito il ricorso ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Roma³⁵⁹.

³⁵⁶ Sbordone, La legge applicabile ai contratti conclusi per via telematica, in *Manuale di diritto dell'informatica*, Valentino (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pag. 32 e ss.

³⁵⁷ Schu, The applicable law to consumer contracts made over the Internet: consumer protection through private international law?, *International journal of law and information technology*, 1997, pag. 196

³⁵⁸ Franceschelli, Il contratto virtuale. Diritto nel cyberspazio, *I contratti*, 1995, 6, pag. 569 e ss; Di Giovanni, Il contratto concluso mediante computer alla luce della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, *Diritto del commercio internazionale*, 1993, pag. 581.

Tale accordo internazionale, infatti, qualora le parti non abbiano espressamente determinato la legge applicabile al contratto, fa ricorso al criterio del “collegamento più stretto”. In tal modo si prescinde dal luogo di conclusione del contratto, superando le difficoltà connesse alla sua individuazione nei contratti conclusi via internet.

La legge applicabile sarà quella dello Stato che presenta un collegamento più stretto con il contratto concluso. In assenza di prova contraria, si presume che tale Stato sia quello nel quale risiede o ha la sede il contraente tenuto all'esecuzione della prestazione caratteristica³⁶⁰, al momento di conclusione del contratto.

Per quanto concerne il contratto di licenza d'uso del software, quindi, si dovrebbe concludere che, in applicazione di un siffatto criterio, lo Stato avente il “collegamento più stretto” sia quello in cui risiede o ha sede il licenziante. Ciò comporta l'assoggettamento del contratto alla legge dello Stato in cui si trova la parte avente il maggiore potere contrattuale e per tale ragione l'adozione di tale criterio è stata aspramente criticata in dottrina³⁶¹.

In ogni caso, al fine di evitare incertezze in merito alla legge applicabile al contratto, nei contratti di licenza d'uso è frequente la presenza di una clausola volta a stabilire contrattualmente la legge applicabile al contratto ed il foro competente per la risoluzione delle controversie.

Salvo quanto si dirà a proposito della tutela preposta a favore dei consumatori, i contraenti sono, infatti, liberi di scegliere liberamente quale legge nazionale dovrà regolare il contratto da esse concluso³⁶².

³⁵⁹ Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Roma il 19 giugno 1980. In Italia la convenzione è stata ratificata con legge 18 dicembre 1984, n. 975. Per quanto concerne i rapporti tra gli Stati dell'Unione Europea tale convenzione è stata sostituita dal regolamento 593/2008/UE.

³⁶⁰ La prestazione caratteristica è normalmente identificabile in quella non avente carattere monetario. Cfr. D'Alessandro, La disciplina delle obbligazioni contrattuali nel nuovo diritto internazionale privato, *Rivista studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, 5.1, Milano, 1998, pag. 357 e ss.

³⁶¹ Alpa e Bessone, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Aspetti civilistici, *Giurisprudenza italiana*, 1983, IV, pag. 114 e ss.

³⁶² Si veda in proposito quanto previsto dalla legge di riforma del diritto internazionale privato n.218/1995. Per i paesi di common law un principio analogo è stato statuito nel caso *Vita Food Products Inc. v Unus Shipping Co.*[1939] AC. In questa sede si tralasciano le questioni relative alle problematiche relative previsione del c.d. *forum non conveniens*.

Normalmente sarà il licenziante a predisporre unilateralmente una siffatta previsione contrattuale e dunque sarà tale soggetto a scegliere la legge applicabile al contratto.

Per determinare la validità delle clausole disciplinanti la legge da applicare al contratto, sono state elaborate diverse teorie³⁶³. Un primo criterio prevede che, per determinare la validità di tale disposizione debba essere applicata la legge vigente del foro adito. Secondo un differente approccio invece tale operazione andrebbe condotta applicando la legge che sarebbe stata applicabile in mancanza della scelta fatta a riguardo dalle parti. Secondo un altro criterio per determinare la validità della clausola disciplinante la legge applicabile al contratto andrebbe applicata la legge prevista in tale disposizione contrattuale.³⁶⁴

Tale ultimo criterio è, inoltre, quello prescelto dalla citata Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

La libertà delle parti di scegliere liberamente la legge applicabile al contratto incontra, tuttavia, un limite nel caso in cui una delle parti possa essere considerata consumatore.

A riguardo l'articolo 3 comma 3 della Convenzione di Roma statuisce, infatti, che “[l]a scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative»”

Per quanto concerne il diritto italiano, tali norme imperative sono rappresentate dalla normativa dettata a tutela del consumatore nel Codice del Consumo ed in particolare dal disposto dell'articolo 36 ultimo comma ove si prevede che sia “*nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal*

³⁶³Cfr. Schu, The applicable law to consumer contracts made over the Internet: consumer protection through private international law?, *International Journal of Law and Information Technology*, 1997, pag. 196.

³⁶⁴Lando, Contracts, in *International encyclopedia of comparative law*, Vol. III, Ch. 24, pag. 26.

presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea”

Le clausole che frequentemente nei contratti di licenza d'uso del software, sottopongono il contratto ad una legge extracomunitaria dovranno quindi ritenersi nulle, qualora il contratto sia stato concluso con un consumatore.

Occorre, dunque, soffermarsi sul significato da attribuire a tale ultima locazione nonché sulle disposizioni a tutela del consumatore che assumono rilevanza in relazione ai contratti di licenza d'uso del software.

Il Codice del Consumo definisce consumatore o utente *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta³⁶⁵”*.

Restano quindi in ogni caso esclusi i contratti conclusi da soggetti diversi dalle persone fisiche mentre, per i contratti conclusi da queste ultime, andrà verificato se il contratto sia stato concluso per finalità di tipo privato e familiare.

Affinché siano applicabili le norme previste dal Codice del Consumo a tutela dei consumatori è inoltre indispensabile che la controparte contrattuale del consumatore sia qualificabile come professionista.

Il Codice definisce tale *“la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”*

Da una simile disposizione si evince chiaramente come il termine professionista sia usato in un'accezione differente dal significato giuridico normalmente associato a tale termine. Con l'utilizzo di una siffatta locuzione il legislatore non ha inteso riferirsi, infatti, unicamente a colui che esercita un arte, mestiere o professione ma ha voluto ricomprendere anche l'attività propria degli imprenditori.

Da quanto sopra emerge come, per quanto concerne i contratti di licenza d'uso del software, la disciplina prevista dal Codice del Consumo risulterà applicabile unicamente

³⁶⁵ Il termine è consumatore è stato definito in molteplici discipline di settore quali il d.lgs. n. 50 del 1992, il d.lgs. n. 111 del 1995, il d.lgs. n. 185 del 1999 e la legge. n. 181 del 1998.

nel caso in cui il licenziante possa qualificarsi come professionista. In caso contrario, anche qualora l'utente sia qualificabile come consumatore, la disciplina del Codice del Consumo non potrà trovare applicazione. Tale ipotesi si potrà verificare in presenza di software open source ogniqualvolta lo stesso sia stato distribuito direttamente dall'autore e tale soggetto abbia realizzato il software per finalità di tipo privato.

Chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della normativa a tutela dei consumatori, occorre soffermarsi sull'impatto che la stessa può avere sulle clausole normalmente presenti nei contratti di licenza d'uso del software.

In particolare, viene in rilievo la disposizione dell'articolo 36 del Codice del Consumo che prevede la nullità prevista per le clausole qualificate come vessatorie.

L'articolo 33, inoltre, introduce il principio di carattere generale in base al quale si considerano vessatorie *“clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”*.

Come si è già detto, inoltre, in base a tale disposizione, non è consentito al licenziante la possibilità di prevedere l'applicazione al contratto di una legge diversa da quella di uno Stato dell'Unione Europea.

In questa sede occorre aggiungere che il Codice del Consumo prevede limitazioni anche in tema di foro competente per le controversie. A riguardo l'articolo 33 lettera t) prevede che, salvo prova contraria, siano considerate vessatorie e dunque nulle le clausole che stabiliscono come sede del foro una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

Per quanto concerne i contratti di licenza d'uso del software occorre, inoltre, sottolineare in primis come possano essere considerate vessatorie le clausole che prevedano una notevole restrizione alle facoltà di utilizzazione del software da parte dell'utente mediante l'applicazione dei meccanismi di Digital Rights Management.

Si è già detto, infatti, come l'utilizzo di siffatti dispositivi attribuisca al licenziante una specie di potere di autotutela, consentendogli di procedere unilateralmente all'attuazione delle limitazioni contenute nel contratto. Tali limitazioni sono dunque fondate su un'interpretazione unilaterale dei termini contrattuali e dunque devono essere

ritenute palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 33 lettera p) del Codice del Consumo. Tale disposizione, infatti, qualifica come vessatorie sino a prova contraria le clausole che conferiscono al professionista il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto.

Ai sensi della lettera t) dell'articolo 33 del Codice del Consumo, saranno inoltre considerate vessatorie salvo prova contraria, e dunque colpite da nullità, le clausole che prevedono “*decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi*”.

La disciplina delle clausole vessatorie nonché la nullità di protezione prevista dall'articolo 36 del Codice del Consumo, inoltre, hanno un forte impatto sulle clausole frequentemente inserite nei contratti di licenza d'uso al fine di escludere o limitare la responsabilità del licenziante per i danni causati dal software³⁶⁶.

E' infatti sancita la nullità delle clausole volte a limitare o escludere la responsabilità del licenziante-professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore.

Saranno, inoltre, parimenti nulle le clausole che mirano a ridurre la responsabilità del licenziante per vizi del software mediante l'esclusione o la limitazione delle azioni e dei diritti del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista³⁶⁷.

Infine, come osserva Musti³⁶⁸, riconducendo il contratto di licenza d'uso allo schema della compravendita, il licenziante-professionista sarà tenuto ad offrire al consumatore anche la garanzia legale di conformità prevista dagli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo.

La disciplina applicabile alla responsabilità del licenziante nel contratto di licenza d'uso del software sarà oggetto di trattazione nel paragrafo successivo, in questa sede è

³⁶⁶ Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 219.

³⁶⁷ Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 149 e ss.

³⁶⁸ Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 219.

invece opportuno soffermarsi sulla responsabilità extracontrattuale in cui può incorrere il licenziante, quale produttore³⁶⁹ ai sensi del Codice del Consumo.

Ci si riferisce a quanto previsto dagli articoli 114 e ss. del Codice del Consumo in attuazione del disposto della direttiva 85/374/CEE, in precedenza recepita in Italia con il d.p.r. n.224/1988.

Tale normativa prevede la responsabilità del produttore³⁷⁰ in caso di prodotti³⁷¹ difettosi.

L'articolo 117 del Codice del Consumo prevede che un prodotto sia “*difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze*”.

La responsabilità sancita per il produttore è particolarmente afflittiva poiché prescinde dalla eventuale colpevolezza di quest'ultimo configurandosi in termini di responsabilità oggettiva.

Ai sensi dell'art. 118 del Codice del Consumo, tuttavia, la responsabilità è esclusa qualora il prodotto non sia stato messo in circolazione ovvero se il difetto non era presente al momento di messa in circolazione del prodotto. La responsabilità non è parimenti invocabile qualora il prodotto non sia stato venduto o distribuito a titolo oneroso ovvero se il prodotto non sia stato fabbricato o distribuito nell'esercizio dell'attività professionale. Tale previsione rende dunque inapplicabile tale responsabilità nel caso di software distribuito a titolo gratuito, come avviene generalmente per l'open source.

La responsabilità è altresì esclusa qualora il difetto sia dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante ovvero se il

³⁶⁹ L'articolo 115 del Codice del Consumo prevede che per produttore si intende: “[...]e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.”

³⁷⁰ Sul tema si consultino in dottrina: Rossello, Software difettoso e responsabilità da prodotto, *Economia e diritto terziario*, 1993, pag. 975 e ss; Triaille, L'applicazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore nel campo del software, *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1990, pag. 725 e ss, Patti, *Il danno da prodotto*, Cedam, 1990; Pardolesi, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, *Le nuove leggi d'Italia commentate*, 1989, pag. 498 e ss.; Galgano, La responsabilità del produttore, *Contratto e impresa*, 1986, pag. 995 e ss.

³⁷¹ L'articolo 115 del Codice del Consumo prevede che per prodotto si intende: “[...]e' ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.”

prodotto non poteva essere considerato difettoso in base alle conoscenze scientifiche e tecniche esistenti al momento di messa in circolazione del prodotto. L'articolo 118 lettera f) contempla, infine, l'ipotesi di esclusione della responsabilità in caso di difetti derivanti da componenti fabbricate da diversi produttori.

Originariamente l'applicabilità di tale normativa per quanto concerne il software era stata posta in discussione sulla base della natura immateriale di tale bene³⁷².

La giurisprudenza³⁷³, tuttavia, si è mostrata di segno contrario statuendo la piena sussumibilità del software nella nozione di prodotto prevista dalla disciplina in materia di responsabilità del produttore. Tale conclusione è stata, inoltre, confermata da autorevole dottrina³⁷⁴ che ha osservato come la circostanza che il software non si esaurisca con la prima utilizzazione comporti la qualificazione dello stesso in termini di prodotto.

Si osserva, tuttavia, come la disciplina prevista sia limitata ad ipotesi di responsabilità del produttore che si verificano raramente in relazione al software.

L'articolo 123 del Codice del Consumo, infatti, circoscrive il diritto al risarcimento del consumatore ai soli danni che abbiano provocato la morte o lesioni personali ovvero a quello conseguente alla *“distruzione o dal deterioramento di una cosa diversa dal prodotto”*.

La dottrina³⁷⁵ ha dunque osservato che la particolare tipologia di danno risarcibile costituisce un forte limite alla tutela offerta al consumatore poiché una siffatta forma di responsabilità, con riguardo al software, sarà riscontrabile quasi esclusivamente in presenza di software applicativi. Tali programmi elettronici, infatti, producono un risultato di tipo meccanico e dunque in caso di funzionamento difettoso possono provocare direttamente danni a cose o a persone.

³⁷² Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 145 e ss.

³⁷³ Pretura di Monza, 21 Marzo 1991, *Diritto d'autore*, 1991, pag. 578 e ss.

³⁷⁴ Triaille, L'applicazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore nel campo del software, *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1990, pag. 725 ss.

³⁷⁵ Montalbano, Il regime delle garanzie e della responsabilità nella licenza d'uso di software applicativo, *Giustizia civile*, 2003, 4, pag. 121.

3. Le clausole limitative della responsabilità.

Nei contratti di licenza d'uso del software è frequente la presenza di clausole volte a limitare od escludere la responsabilità del licenziante per eventuali danni causati da un mal funzionamento del programma³⁷⁶. Con tali previsioni, infatti, il licenziante, quale contraente in posizione di supremazia rispetto all'utente, mira a ridurre "l'alea insita nella contrattazione"³⁷⁷ di guisa da limitare i relativi rischi derivanti dalla stipulazione del contratto di licenza d'uso del software con il singolo utente.

E' parimenti frequente che il contratto di licenza preveda che la responsabilità del licenziante sia circoscritta unicamente all'ipotesi in cui il software non svolga correttamente le specifiche funzioni descritte nelle istruzioni d'uso del software³⁷⁸. In tal modo, il licenziante esclude la propria responsabilità nel caso in cui l'utente dovesse utilizzare il programma fornito per finalità diverse da quelle previste ovvero per la risoluzione di problemi informatici diversi da quelli previsti nel manuale d'uso del programma.

Tali clausole limitative assumono particolare importanza poiché, come si è visto, il software costituisce un' opera funzionale finalizzata al conseguimento di determinati risultati.

Il software, infatti, rappresenta una serie di istruzioni che l'elaboratore elettronico sarà chiamato ad eseguire di guisa da pervenire alla realizzazione di quanto richiesto dall'utente.

L'utilizzo di un software viziato può dunque generare danni ingenti per l'utente in quanto può comportare una soluzione errata di quanto richiesto all'elaboratore elettronico ovvero la cancellazione o modificazione dei dati immessi nel sistema informatico dall'utente³⁷⁹.

³⁷⁶ Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 213; Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 147 e ss.

³⁷⁷ Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 213.

³⁷⁸ Bertani, *Guida alle licenze di software libero ed open source*, Nyberg Edizioni, 2004, pag. 68.

³⁷⁹ Cfr. Lanzillo, *I contratti di fornitura di elaboratori elettronici*, in AA. VV., *I contratti di utilizzazione del computer*, Alpa (a cura di), Giuffrè, 1984, pag. 44.

Occorre quindi soffermarsi brevemente sulla tipologia di vizi che possono presentarsi in relazione al software per poi procedere alla qualificazione giuridica degli stessi.

Il software, quindi, potrà risultare affetto sia da vizi afferenti alla fase di progettazione del programma, consistenti in una errata formulazione dell'algoritmo, sia da vizi incidenti sulla fase di compilazione che si ripercuotono, invece, sulla stesura del codice oggetto³⁸⁰.

La dottrina³⁸¹ ha avuto modo di sottolineare che l'errata formulazione dell'algoritmo del software costituisce una ipotesi di mancanza di qualità essenziale del bene oggetto del contratto di licenza in quanto una siffatta tipologia di vizio rende il software inutilizzabile nel suo complesso e lo rende dannoso potendo generare la perdita o l'alterazione dei dati immessi nel sistema.

Eventuali errori di compilazione del codice oggetto del programma, invece, rappresenterebbero vizi non in grado di rendere inutilizzabile il programma e pertanto comporterebbero una diminuzione di valore del bene oggetto del contratto³⁸². Si tratta infatti di vizi che creano un malfunzionamento del programma in relazione all'espletamento di solo una parte delle sue funzioni e che possono essere agevolmente eliminati attraverso un aggiornamento del software. A seguito di tale operazione il software recupera affidabilità e può essere nuovamente utilizzato.

Delineate le tipologie di vizi riscontrabili con riferimento al software, occorre soffermarci sulla normativa disciplinante la responsabilità del licenziante nonché sulla validità delle clausole che limitano la responsabilità di quest'ultimo.

In primo luogo occorre rilevare come, a prescindere dalla qualificazione giuridica della licenza d'uso, sono in ogni caso nulle, ai sensi dell'articolo 1229 del codice civile, le clausole che prevedono l'esclusione della responsabilità in caso di dolo o colpa grave del licenziante.

³⁸⁰ Borruso e Ciacci, *Diritto Civile ed informatica, Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, volume X, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, pag. 152.

³⁸¹ Capella, *La disciplina delle garanzie nei contratti e nel codice*, in *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Alpa e Zeno-Zencovich, (a cura di), 1987, pag. 102.

³⁸² Borruso e Ciacci, *Diritto Civile ed informatica*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, volume X, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, pag. 152.

Considerando la licenza d'uso alla stregua di un contratto di locazione andrebbe applicato quanto previsto dagli articoli 1578, 1579 e 1581 del codice civile.

Secondo un'interpretazione analogica del combinato disposto degli articoli 1578 e 1581 del codice civile, qualora il software dovesse essere affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il licenziatario potrebbe domandare una riduzione del corrispettivo ovvero la risoluzione del contratto. In tali ipotesi, il licenziante sarebbe tenuto a risarcire al licenziatario i danni derivati da vizi della cosa. Parimenti, dovrebbe ritenersi analogicamente applicabile il disposto del successivo articolo 1579 del codice civile. Tale disposizione normativa prevede espressamente che il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa locata non abbia effetto qualora lo stesso li abbia in mala fede taciuti, oppure se i vizi siano tali da rendere impossibile il godimento della cosa³⁸³.

Secondo alcuna giurisprudenza di merito³⁸⁴, invece, il contratto di licenza d'uso andrebbe ricondotto alla discussa categoria degli atti unilaterali atipici. Da tale qualificazione del contratto di licenza d'uso deriverebbe che, in assenza di specifica pattuizione, non potrà ritenersi applicabile alcuna forma di garanzia in ordine alla qualità ed al funzionamento del software fornito dal licenziante. Lo stesso, infatti, sarebbe ricevuto dal licenziatario nello stato in cui si trova senza che questi possa invocare alcuna responsabilità da parte del licenziante.

Come si è già avuto modo di osservare nel primo capitolo, la riconduzione della licenza d'uso a tale categoria dogmatica appare, tuttavia, difficilmente sostenibile.

Occorre quindi soffermarci, anche alla luce dei recenti sviluppi offerti dalla giurisprudenza europea, sulla disciplina applicabile alla responsabilità del produttore nel caso di riconduzione del contratto di licenza d'uso alla fattispecie della compravendita.

A riguardo, infatti, deve essere esaminata preliminarmente una questione, ossia l'applicabilità della disciplina dei vizi redibitori anche con riguardo ad un bene immateriale come il software.

³⁸³ Cfr. Rossello, *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software*, Giuffrè, 1997, pag. 74.

³⁸⁴ Giudice di pace di Schio, sentenza del 28 maggio 2001.

La dottrina, infatti, dubita che tale disciplina possa applicarsi ai beni diversi dalle res poiché sarebbe sempre necessaria la presenza di una materia suscettibile di essere viziata³⁸⁵.

Con specifico riguardo ai programmi per elaboratore, tuttavia, si è sottolineato come il carattere immateriale del software non possa essere di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità della disciplina sui vizi redibitori³⁸⁶.

Qualora si dovesse ritenere applicabile la disciplina relativa ai vizi redibitori al contratto di licenza d'uso del software, si perverrebbe ad applicare analogicamente quanto disposto dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile.

In base a tale disciplina, il licenziante- venditore sarà tenuto a garantire che il software sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso al quale è destinato ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

In presenza di tali vizi, il licenziatario- compratore potrà scegliere se domandare la risoluzione del contratto ovvero una riduzione del corrispettivo pattuito.

L'articolo 1490 comma 2 del codice civile, inoltre, prevede l'inefficacia delle previsioni volte ad escludere una siffatta garanzia per i vizi taciuti in mala fede dal licenziante-venditore.

E' evidente, quindi, come le clausole frequentemente inserite nei contratti di licenza d'uso che prevedono una totale esclusione di garanzia debbano essere interpretate alla luce di tale norma imperativa.

L'applicabilità della disciplina dettata per il contratto di compravendita incide inoltre sui termini di decadenza e prescrizione previsti per l'esercizio delle azioni, saranno applicabili, infatti, i termini specificatamente previsti da tale normativa. In particolare, i vizi dovranno essere denunciati al licenziante entro il breve termine di otto giorni dalla scoperta.

La qualificazione giuridica del contratto di licenza d'uso, quindi, assume un ruolo particolarmente importante per disciplinare l'eventuale responsabilità del licenziante per i vizi afferenti al software.

³⁸⁵ Bianca, La vendita e la permuta, *Trattato di diritto civile italiano*, Utet, 1993 pag. 209 e ss.

³⁸⁶ Cfr. Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 219; Sbisà, Profili generali dei contratti di utilizzazione dei computers, in *I contratti di utilizzazione del computer*, Alpa (a cura di), Giuffrè, 1984, pag. 32.

Chiarite le diverse discipline astrattamente applicabili ai vizi del software concesso in licenza è opportuno indagare le diverse tipologie di danno risarcibile che l'affermazione di una siffatta responsabilità può generare.

La dottrina anglosassone, per quanto concerne i danni prodotti da vizi del software, è solita distinguere tra danni diretti ed indiretti³⁸⁷. Il danno diretto si identifica con quello arrecato al sistema informatico ove il software viziato è stato installato. Per la quantificazione di tale tipologia di danno si dovrà dunque fare riferimento al valore del software e del sistema informatico ove lo stesso è stato utilizzato. La categoria dogmatica dei danni indiretti è caratterizzata da confini incerti³⁸⁸ ed appaiono più problematici anche i criteri per determinare con esattezza l'entità di tali danni.

Nella categoria dei danni indiretti vengono ricomprese innanzitutto le perdite patrimoniali causate dal malfunzionamento del software causate dall'interruzione dell'attività dell'utilizzatore.

Nel nostro ordinamento il riconoscimento della risarcibilità del danno indiretto è al centro di un acceso dibattito dottrinale³⁸⁹.

L'articolo 1223 del codice civile italiano, infatti, circoscrive l'area del danno risarcibile ai danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o del ritardo.

Un'interpretazione letterale di siffatta disposizione condurrebbe ad una completa esclusione della risarcibilità dei danni indiretti.

La giurisprudenza, tuttavia, ha optato per una esegesi della norma meno restrittiva statuendo che *“in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito (o da inadempimento, nell'ipotesi della responsabilità contrattuale) il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale³⁹⁰”*.

³⁸⁷ Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 143 e ss.

³⁸⁸ Di Giandomenico, *Natura giuridica e profili negoziali del software*, Edizioni giuridiche italiane, 2000, pag. 325 e ss.

³⁸⁹ Sul punto si vedano in dottrina: Visintini, Il danno ingiusto, *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative*, Congresso dei civilisti italiani tenuto a Venezia, 23-26 giugno 1989, Milano, 1991, pag. 706 e ss.; Busnelli, Perdita di una chance e risarcimento del danno, *Foro italiano*, 1965, IV, pag. 50; Ondeì, Il risarcimento del danno: le nuove problematiche, in *Atti del convegno promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura tenutosi a Brescia il 7 maggio 2004*.

³⁹⁰ Cassazione, sentenza n. 15274/2006.

Accogliendo una simile impostazione nel caso di danni provocati da malfunzionamento del software saranno ricompresi quindi anche i danni indiretti purché gli stessi si presentino in un rapporto di regolarità causale, come avviene ad esempio per quanto concerne i danni conseguenti alla perdita di dati immessi nel sistema informatico.

La dottrina, inoltre, ha affermato la possibilità di pervenire ad una risarcibilità dei danni indiretti causati da vizi del software anche proponendo di ricondurre tale tipologia di danni alla categoria dogmatica del danno da perdita di chance³⁹¹. Si osserva infatti come il malfunzionamento del software comporti per l'utilizzatore anche la perdita di possibilità di guadagno solo potenziale.

I vizi del software possono, infatti, provocare la perdita di possibilità di guadagno che si sarebbero verificate con sufficiente grado di certezza. Si pensi a prenotazioni già confermate e che l'utilizzatore del software si è visto costretto ad annullare a causa del malfunzionamento del sistema informatico causato da vizi del software. Tale mancata possibilità di guadagno verrebbe risarcita in quanto riconducibile alla categoria del lucro cessante.

E' tuttavia necessario considerare anche i danni causati all'utilizzatore del software dal mancato perfezionamento di ulteriori affari che, pur se non ancora conclusi, presentavano una elevata probabilità di sfociare in ulteriori possibilità di guadagno. Tale mancato guadagno è dunque di carattere meramente potenziale e potrà essere risarcito attraverso la riconduzione dello stesso alla categoria del danno da perdita di chance.

In questa sede non appare opportuno soffermarsi sulle modalità per giungere alla determinazione di tale particolare tipologia di danni essendo sufficiente segnalare che l'entità del risarcimento sarà maggiore tanto più la conclusione degli affari appariva probabile in base ad un giudizio prognostico. Si osserva comunque che per ammettere una simile forma di risarcimento, è comunque necessario che le probabilità di successo dell'affare, secondo tale prognosi, apparissero superiori al cinquanta per cento³⁹².

Dopo essersi soffermati sulla validità di eventuali clausole di limitazione della responsabilità e sulla tipologia di danni risarcibili, appare opportuno ricordare che, ove il

³⁹¹ Di Giandomenico, *Natura giuridica e profili negoziali del software*, Edizioni giuridiche italiane, 2000, pag. 325 e ss.

³⁹² Chisiglieri, *Risarcimento da perdita di chance*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, Cedam, 1991, pag. 141 e ss.

contratto di licenza d'uso costituisca un contratto per adesione, le suddette clausole dovranno essere oggetto di specifica sottoscrizione da parte del licenziatario³⁹³.

Le clausole volte a limitare la responsabilità del licenziante sono infatti da considerarsi di carattere vessatorio³⁹⁴.

Qualora, inoltre, il contratto di licenza d'uso sia stato concluso tra un professionista ed un consumatore, come si avuto modo di osservare nel paragrafo precedente, le clausole di limitazione della responsabilità del licenziante saranno nulle ai sensi dell'articolo 36 del Codice del Consumo.

³⁹³ Montalbano, Il regime delle garanzie e delle responsabilità nella licenza d'uso di software applicativo, *Giustizia civile*, 2003, I, pag.121.

³⁹⁴ Cfr. Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, 2011, pag. 148 e ss.; Musti, *I contratti a oggetto informatico*, Giuffrè, 2008, pag. 218.

CONCLUSIONI

L'indagine condotta nel presente elaborato ha messo in luce come la qualificazione giuridica del contratto di licenza d'uso del software sia ancora al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Una siffatta disquisizione giuridica, nell'epoca senza confini di internet e del commercio mondiale, si è rapidamente estesa dagli Stati Uniti all'intera Europa assumendo sfumature diverse alla luce dei diversi sistemi giuridici nazionali. Il presente studio ha, inoltre, avuto occasione di rimarcare che la qualificazione giuridica del contratto di licenza d'uso del software comporta importanti conseguenze non solo di carattere civilistico ma con riferimento alla disciplina del diritto d'autore. Non è un caso, infatti, che la giurisprudenza statunitense ed europea riguardante il contratto di licenza d'uso sia originata in massima parte da controversie vertenti sull'applicabilità del principio di esaurimento e della First Sale Doctrine alle singole copie del software concesso in licenza d'uso.

In particolare, nei paesi di common law la posizione della giurisprudenza è apparsa particolarmente ondivaga e frammentata. Sono stati infatti esaminati casi giurisprudenziali in cui si afferma l'applicabilità della First Sale Doctrine al software distribuito in licenza d'uso proprio riconducendo tale forma di contratto allo schema della compravendita.

In altri casi l'invocabilità First Sale Doctrine è stata invece esclusa argomentando che il contratto di licenza d'uso non importa alcun trasferimento del diritto di proprietà e dunque risulta assimilabile ad un contratto di locazione. In altre controversie, infine, si è ulteriormente differenziato a seconda che il software sia distribuito o meno su un supporto tangibile.

In Europa, invece, mentre la natura giuridica del contratto di licenza d'uso resta ancora particolarmente discussa, l'applicabilità del principio di esaurimento, nel caso di software concesso in licenza d'uso, è stata recentemente chiarita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Come si avuto modo di analizzare, tale intervento giurisprudenziale ha avuto il pregio di palesare la posizione del massimo organo giurisprudenziale europeo su una problematica così delicata.

La decisione della Corte, inoltre, presenta l'indubbio vantaggio di essere stata emanata sulla base di un approccio non formalistico che prescinde dalle qualificazioni giuridiche assunte dal contratto di licenza d'uso alla luce del diritto nazionale dei singoli Stati Membri.

In tal modo, la Corte raggiunge l'obiettivo di slegare il dibattito esistente in ciascun Stato Membro, circa la natura giuridica del contratto di licenza d'uso, dall'applicazione del principio di esaurimento al software distribuito mediante tale forma contrattuale.

Al tempo stesso la Corte di Giustizia basa la propria decisione su una analisi sostanziale del contratto di licenza d'uso evidenziando come, in base al diritto dell'Unione Europea, tale tipologia contrattuale debba essere ricondotta alla fisionomia del contratto di compravendita. L'intervento della Corte di Giustizia, dunque, potrebbe portare ad una revisione delle diverse posizioni giurisprudenziali e dottrinali esistenti nei singoli Stati Membri in merito alla qualificazione del contratto di licenza d'uso del software.

Il ruolo nomofilattico della Corte di Giustizia, inoltre, imporrà una applicazione uniforme in tutta l'Unione Europea del principio di esaurimento al software concesso in licenza.

Altro approdo raggiunto dalla Corte di Giustizia è, inoltre, l'applicazione del principio di esaurimento al software distribuito con licenza d'uso a prescindere dall'esistenza di un supporto materiale. In questa sede si preferisce non commentare gli aspetti di politica del diritto ed, in particolare, l'opportunità di estendere a tal punto la portata del principio di esaurimento, ma non può tacersi che l'equiparazione del software distribuito senza supporto materiale a quello incorporato in un supporto tangibile evita pericolosi effetti discorsivi della concorrenza.

L'applicazione del principio di esaurimento al solo software distribuito su supporto tangibile, infatti, pregiudicherebbe i produttori che scelgono di avvalersi di tale sistema distributivo rispetto a coloro che preferiscono commercializzare il software on-line mediante download.

E' indubbio, tuttavia, che le conseguenze socioeconomiche dell'applicazione del principio dell'esaurimento alle copie del software comporteranno, quasi certamente,

un'evoluzione di tale modello contrattuale ed un ripensamento delle attuali strategie di distribuzione del software.

Se dunque la rilevanza del dibattito esistente circa la natura giuridica ascrivibile al contratto di licenza d'uso sembra essersi ridimensionata, altrettanto non può dirsi circa la legittimità delle modalità che la prassi commerciale ha elaborato per la conclusione di tale contratto.

In tale ambito, tuttavia, il contributo della giurisprudenza si è rilevato marginale a causa dell'eseguità delle controversie sottoposte all'esame della magistratura.

Si deve quindi allo sforzo della dottrina l'indagine volta ad indagare la legittimità di modelli contrattuali quali licenze a strappo o le licenze c.d. OEM.

Il presente lavoro di ricerca ha avuto modo di evidenziare come negli Stati Uniti, la legittimità di tali tecniche contrattuali sia stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza che, nei pochi casi sottoposti al suo esame, ha legittimato le prassi contrattuali sviluppate dagli operatori commerciali del settore, nonostante le perplessità avanzate da alcuna dottrina.

In Italia, invece, non si è assistito ad una generale legittimazione di tali forme contrattuali da parte della giurisprudenza la quale ha esaminato tale problematica solo in via mediata ed indiretta.

La dottrina ha avuto, invece, modo di esaminare la legittimità dei contratti di licenza d'uso a strappo e delle licenze OEM e non ha mancato di sottolineare i diversi profili di criticità che tali forme di conclusione del contratto presentano nel nostro ordinamento giuridico.

In particolare gli aspetti di dubbia legittimità riguardano la validità delle clausole vessatorie contenute in tali contratti nonché il rispetto delle norme poste a tutela dei consumatori.

Dallo studio svolto sul tema emerge, inoltre, che sovente i contratti di licenza d'uso del software sono elaborati sulla base di norme e principi invalsi nei diversi ordinamenti giuridici degli Stati Uniti. La versione italiana di tali contratti si limita ad una superficiale opera di traduzione dal testo in lingua inglese senza che il licenziante provveda ad adattare il testo contrattuale alle specificità dell'ordinamento italiano. Una questione particolarmente delicata è quindi costituita dalla applicazione delle norme di diritto

internazionale privato volte a determinare la legge applicabile al contratto di licenza d'uso. In tale ambito, sarebbe auspicabile l'adozione di regole uniformi in ambito internazionale volte a stabilire il diritto applicabile in caso di contratti conclusi a distanza mediante procedure telematiche. Dall'analisi condotta, infatti, è emerso che le convenzioni internazionali volte a disciplinare i conflitti tra i diversi ordinamenti nazionali ed a determinare la legge applicabile al contratto, fanno sovente riferimento al luogo di conclusione del contratto. Tale concetto, tuttavia, appare alquanto evanescente nelle ipotesi di contratti conclusi on line e, conseguentemente, rende particolarmente incerti i criteri da applicare per determinare la legge applicabile al contratto.

In conclusione può dunque affermarsi come la disciplina civilistica applicabile al contratto di licenza d'uso del software sia ancora particolarmente discussa ed, in assenza di interventi legislativi, potrà essere chiarita soltanto da ripetuti interventi della giurisprudenza.

Per quanto concerne gli aspetti del contratto di licenza d'uso del software derivanti dalla applicazione della normativa sul diritto d'autore, invece, il quadro giuridico presenta minori incertezze.

In primis, infatti, occorre osservare come la disciplina di autore presenti una maggiore uniformità nei diversi ordinamenti giuridici esistenti negli Stati Uniti ed in Europa. Non si può dimenticare, infatti, come le singole norme nazionali siano state spesso emanate per recepire i principi espressi nelle convenzioni internazionali adottate con sempre maggiore frequenza dal XIX secolo.

Questo nocciolo di principi uniformi consente di evitare le criticità conseguenti all'applicazione del medesimo testo contrattuale in Paesi aventi ordinamenti giuridici differenti.

Non si può comunque sottacere l'esistenza di divergenze in merito alla portata ed all'applicabilità di siffatti principi, come si già avuto modo di evidenziare in relazione al principio di esaurimento.

Quanto meno in Europa, tuttavia, la Corte di Giustizia ha assunto un ruolo nomofilattico sempre maggiore contribuendo in modo decisivo a chiarire numerose lacune dell'assetto normativo esistente alla continua ricerca del giusto temperamento tra

l'esigenza di tutelare la creazione originale dell'autore e quella di garantire uno sviluppo adeguato della tecnologia e della innovazione in un'ottica pro-concorrenziale.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA CAPITOLO PRIMO

Alessi e Grisi, *Il contratto nella società moderna*, Giuffrè, Milano, 2002.

Alpa, Sulla qualificazione dei “contratti d’informatica”, in *Economia e diritto del terziario*, 1989, n. 2, pag. 8.

Alpa, I contratti di utilizzazione del computer, in *Giurisprudenza italiana*, IV, 1983, pag. 42.

Alpa e Zeno-Zencovich (a cura di), *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1987.

Arista, Una protezione giuridica ad hoc per il software: le “disposizioni tipo” dell’OMPI, in *Diritto industriale*, 1997, IV, pag. 357.

Auteri, Il contenuto del diritto d’autore, in AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2005, pag. 552.

Ballarino, *Manuale di diritto dell’Unione Europea*, VI Edizione, Cedam, 2002, pag. 597.

Bertani, *Guida alle licenze di software libero ed open source*, Nyberg Edizioni, 2004, pag. 59.

Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1960, pag. 40.

Bianca, La vendita e la permuta, in *Trattato di diritto civile italiano*, Utet, Torino, 1993, pag. 200.

Bin, La circolazione internazionale dei modelli contrattuali, in *Il diritto dei nuovi mondi: atti del Convegno promosso dall'Istituto di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza: Genova, 5-7 novembre 1992*, Visentini (a cura di), Cedam, 1994, pag. 498.

Bin, L'equilibrio sinallagmatico nei contratti informatici, in *I contratti di informatica*, Alpa e Zeno-Zencovich (a cura di), Giuffrè, Milano, 1986.

Bonazzi-Triberti, *Guida ai contratti di informatica*, Giuffrè, Milano, 1984.

Bonazzi e Triberti, *Guida ai contratti di informatica*, V. II, Unicopli, 1985, pag. 63.

Bonazzi e Triberti, *I contratti nell'informatica*, IPSOA, 1990, pag. 70.

Borruso, *La tutela giuridica del software, diritto d'autore e brevettabilità*, Giuffè, Milano, 1998.

Bregante, *La tutela del software*, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 222.

Carnevali, *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre*, 1984, pag. 254.

Cardarelli, *Efficienza e razionalizzazione dell'attività amministrativa: i contratti ad oggetto informatico nella pubblica amministrazione*, Camerino, 1996, pag. 202.

Carrier, *Containing Intellectual Property through a property paradigm*, *Duke Law Journal*, 2004, n. 54, pag. 4.

Catelli e Buonpensiere, *Noleggio e prestito di opere dell'ingegno e legittimità costituzionale (commento a Corte costituzionale 6 aprile 1995, n. 108)*, in *Il diritto industriale*, 1995, n. 9, pag. 893.

Centro d' iniziativa giuridica "Pietro Calamandrei", Condizioni generali di contratti di utilizzazione del computer, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Giuffrè, Milano, 1986, pag. 259.

Cerina, Contratti internazionali di informatica e legge applicabile: prime considerazioni, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1994, pag. 417.

Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d'autore, Giuffrè, Milano, 2000.

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

Chimienti, Il diritto d'autore nella prassi contrattuale, Giuffrè, Milano, 2003.

Clarizia, Nuova figura di leasing e vecchi problemi: l'applicabilità dell'art.1526 c.c., in *Giurisprudenza italiana*, 1990, I, pag. 746.

Colangelo, Il leasing di beni immateriali, in *Quaderni di assilea*, 36, 2006.

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

Di Giandomenico, Natura giuridica e profili negoziali del software, Edizioni giuridiche italiane, 2000.

Di Salvatore, I contratti informatici, Simone, Napoli, 2000.

Di Salvatore, Nascita e profili dei contratti informatici, in *Nomos*, 1996, n. 1, pag. 53.

Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Jovene, Napoli, 1972.

Farina, Diritto e nuove tecnologie, Experta edizioni, 2007.

Farina, I contratti del software, Giappichelli, Torino, 2011.

Fellmeth e Determann, Don't judge a sale by its license: new perspectives on software transfers under the First Sale Doctrine in the United States and Europe, in *University of San Francisco law review*, 2001, n. 36, pag. 20.

Finocchiaro, I contratti ad oggetto informatico, Cedam, 1993.

Franceschelli, Computer e diritto, Maggioli, Rimini, 1993.

Franceschelli, Appunti sul contratto di utilizzazione del software di un elaboratore elettronico, in *Rivista diritto industriale*, 1976, pag. 87.

Frassi, Creazioni utili e diritto d'autore, Giuffrè, Milano, 1997.

Galgano, Diritto civile e commerciale, Cedam, 2004, II, pag. 249.

Galgano, La cultura giuridica italiana di fronte ai problemi informatici (considerazioni di sintesi), in *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Alpa e Zencovich (a cura di), Giuffrè, Milano, 1987.

Gambino e Stazi, Diritto dell'informatica e della comunicazione, Giappichelli, Torino, 2009.

Ghia, I contratti di finanziamento dell'impresa. Leasing e factoring, Giuffrè, Milano, 1989.

Ghidini, I programmi per computer fra brevetto e diritto d'autore, in *Giurisprudenza commerciale*, 1984, I, pag. 251.

Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Giuffrè, Milano, 1954.

Giannantonio, Manuale di diritto dell'informatica, Cedam, 2001.

Gomulkiewicz e Williamson, A brief defense of mass market software license agreements, in Rutgers computer & technology law journal, 1996, n. 22, pag. 335.

Grisi, L'autonomia privata, Giuffrè, Milano, 1999.

Iaselli, I contratti informatici, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2003.

Lemley, Property, Intellectual Property, and free riding, in Texas law review, 2005, 83, pag. 1031.

Leone, La concessione del software fra licenza e locazione, in I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio, Alpa-Zeno Zencovich (a cura di), Giuffrè, Milano, 1987, pag. 349.

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di diritto privato, Iudica-Zatti (a cura di), Giuffrè, Milano, 1995, p.390.

Mangini, La licenza di brevetto, Cedam, 1970.

Mansani, La brevettabilità dei metodi commerciali e delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, in Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giuffrè, Milano, 2004, II, pag. 949.

Mengoni, Autonomia privata e costituzione, in Banca borsa titoli di credito, Giuffrè, Milano, 1997, I, pag. 1.

Messineo, voce Contratto, in Enciclopedia Diritto, IX, Giuffrè, Milano, 1961, pag. 221.

Moscarini, I negozi giuridici a favore di terzo, Giuffrè, Milano, 1970.

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

Musti, *Il contratto di licenza d'uso del software*, in *Contratto e impresa*, 1998, pag. 1289.

Oppo, *Disumanizzazione del contratto?* in *Rivista diritto civile*, 1998, I, pag. 525.

Osti, in *La legge sul software. Commentario sistematico*, Ubertazzi (a cura di), Quaderni di AIDA, 1994, n. 1, pag. 262.

Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966.

Perlman, *Taking the protection-access tradeoff seriously*, in *Vanderbilt law review*, 2000, 53, pag. 1831.

Ristuccia e Zeno-Zencovich, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.Lgs 518/92 II*, Cedam, 1993.

Ristuccia e Zeno-Zencovich, *Prime notazioni sulla legge a protezione del software*, in *Diritto informazione e informatica*, 1994, pag. 248.

Romano, *Autonomia privata*, in *Riviste trimestale diritto pubblico*. VI, 1956, pag. 803.

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

Rossello, *I contratti dell'informatica*, in *Trattato di diritto privato*, Rescigno (a cura di), pag. 315.

Sammarco e Zeno-Zencovich, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004, pag. 248.

Santini, Commercio e servizi. Due saggi di economia del diritto, in *Il mulino*, 1988, pag. 483.

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

Sarti, La legge sul software. Commentario sistematico, Ubertazzi (a cura di), Quaderni di AIDA, 1994, n.1, pag. 110.

Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1969.

Scorza, Fornitura di un sistema informatico responsabilità e tutele, in *Diritto dell'internet*, 2005, n. 2, pag. 155.

Sforza, Formazione del consenso e strumenti informatici, in *I contratti*, 1997, I, pag. 89.

Sisto, Le diverse modalità di distribuzione del software: freeware, shareware e trial version, in Cassano (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'internet*, IPSOA, 2002.

Tosi, *I contratti di informatica*, Milano, 1993, pag. 70.

Tripodi, *I contratti di utilizzazione del computer*, in *Trattato di diritto privato*, Cendon, (a cura di), 2004, pag. 72.

Zeno Zencovich, Il leasing di programmi per elaboratore elettronico, in *Rivista italiana del leasing*, 1987, pag. 49.

Zeraushek e Magini, *Contratti di informatica*, IPSOA, 2001.

BIBLIOGRAFIA CAPITOLO SECONDO

Aliprandi e Piana, Il Free and Open Source software nell'ordinamento italiano: principali problematiche giuridiche, in *Informatica e diritto*, 2012, n. 1, pag. 91.

Anderson, Enforcement of contractual terms in clickwrap agreements, in *3 Shidler journal of law, commerce & technology*, 2007, pag. 11.

Aranguena, Sospensione di un account su Ebay: il contratto telematico B2b tra accettazione point and click e tutela dell'accesso al mercato del commercio elettronico, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, n. 6, pag. 1174.

Asprone-Gaudini, Il valore giuridico del documento informatico, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2010, pag. 2079.

Baseman, Warren-Boulton e Woroch, Microsoft plays hardball: the use of exclusionary pricing and technical incompatibility to maintain monopoly power in markets for operating system software, in *The antitrust bulletin*, 1995, pag. 276.

Battelli, Contrattazione e condizioni generali di contratto nell'e-commerce, in *Contratti*, 2010, pag. 195.

Bianca, *Il contratto*, Giuffé, Milano, 2000.

Bobko, Open Source software and the demise of copyright, in *Rutgers computer and technology law journal*, 2001, n. 51, pag. 67.

Bonazzi-Triberti, *I contratti dell'informatica*, Milano, 1990.

Borruso-Ciacci, *Diritto civile e informatica*, Trattato di diritto civile, Diretto da Perlingieri, Napoli, 2004, pag. 203.

Brennan, Why Article 2 cannot apply to software transactions, in *Duquesne law review*, 2000, n. 38, pag. 545.

Cass e Hylton, Preserving competition: economics, analysis, legal standards and Microsoft, in Boston university school of law, law & economics working paper no. 99-1, 1999.

Cassano, Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'internet, IPSOA, 2002, pag. 1058.

Cassano, Condizioni generali di contratto e tutela del consumatore nell'era di internet, in *Diritto dell'internet*, 2007, n. 1, pag. 13.

Cavaliere, Le novità dal mondo digitale. Open Source. Punto di non ritorno, *Rivista di diritto, economia e gestione delle nuove tecnologie*, 2006, n. 2, pag. 135.

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

Ciurcina, Software libero ed Open-Source a confronto con la brevettabilità del software: « FLOSS v. IPRs, *Il diritto industriale*, 2003, pag. 424.

Clarizia, Informatica e conclusione del contratto, Giuffrè, Milano, 1985, pag. 98.

Classen, Fundamentals of software licensing, in *IDEA: The journal of law and technology*, 1996, 38, pag. 1.

Contaldo-Gorga, Le comunicazioni e le notifiche di cancelleria per via telematica alla luce delle più recenti novità normative, in *Cyberspazio e diritto*, 2009, pag. 59.

Da Bormida e Domenici, Software libero, copyleft e digital divide, in *Diritto di autore e nuove tecnologie*, 2006, n. 2, pag. 143.

Davis, MacCracken e Murphy, Integrating new features into the PC Operating System: benefits, timing, and effects on innovation, Mimeo, 1998.

De Sactis e Fabiani, I contratti di diritto d'autore, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto, Cicu e Messineo (a cura di), Giuffrè, Milano, 2000, vol. XXXI, I, pag. 373.

Deutsch. Licenses for freely redistributable software, in Proceedings of the first conference on freely redistributable software, Cambridge, Massachusetts, 1996.

Economides, Competition and vertical integration in the computing industry, in Competition, innovation, and the role of antitrust in the digital marketplace, Eisenach e Leonard (a cura di), Kluwer Academic Publishers, 1999.

Einhorn, The enforceability of 'Tear-me-open' software licence agreements, in Journal of the patent and trademark office society, 1985, 67, pag. 507

Farina, Riflessioni sul valore legale dell'e-mail a seguito della pronuncia di alcuni decreti ingiuntivi basati esclusivamente sulla produzione di una e.mail, Rassegna di diritto civile, 2005, pag. 615 e ss

Finocchiaro, I contratti ad oggetto informatico, Cedam, 1993, pag. 99;

Founds, Shrinkwrap and clickwrap licenses: 2B or Not 2B? in Federal communications law journal, 1999, 52, pag. 99.

Franceschelli, Computer e diritto, Maggioli, 1989.

Gerbo, Documento, Rivista notarile, 2009, pag. 77.

Gordon, Computer software contracting for development and distribution, in *Law and technology journal*, Wiley and Sons, 1986, pag. 397.

Harrison, Just click here: article 2B's failure to guarantee adequate manifestation of assent in clickwrap contracts, *Fordham intellectual property, media and entertainment law journal*, 1998, n. 8, pag. 907.

Horne, Open Source software licensing: using copyright law to encourage free use, in *Georgia state university law review*, 2001, pag. 863.

Iaselli, I contratti informatici, in *La tribuna*, 2003, pag. 20.

Irti, Scambi senza accordo, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1998, pag. 347.

Irti, È vero ma... (replica a G. Oppo), in *Rivista di diritto civile*, 1999, I, 273.

Kahn, Lewis e Visser, *Contract and mercantile law: a source book*. Vol 1: General principles of contract; agency and representation (2 ed), Jura, 1988.

Lemley, Terms of use, in *Minnesota law review*, 2006, 91, pag. 459.

Lemley, Beyond preemption: the law and policy of Intellectual Property licensing, in *California law review*, 1999, 87, pag. 111.

Lemley, Intellectual Property and shrinkwrap licenses, in *Southern California law review*, 1995, 68, pag. 1239.

Lemley, Shrinkwrap in cyberspace, in *Jurimetrics journal*, 1995, 35, pag. 317.

Liserre, Il contratto telematico, in *Rivista di diritto civile*, 1998, II, pag. 479.

Liu et al., Using clickwrap agreements: electronic commerce, 1998, 15, n. 12, pag. 10.

Lordi, Il contratto di deposito del codice sorgente, in *Contratto e impresa*, 2004, n. 2, pag. 249.

Macione, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, Giuffr , Milano, 1989, pag. 940.

Madison, Legal ware: contract and copyright in the digital age, in *Fordham law review*, 1998, 200, pag. 1025.

Mercer, Shrink-wrap licenses: consumer shrink-wrap licenses and public domain materials: copyright preemption and uniform commercial code validity in *ProCD v. Zeidenberg*, in *Creighton law review*, 1997, 30, pag. 1287.

Merges, Intellectual Property and the costs of commercial Exchange: a review essay, in *Michigan law review*, 1995, 93, pag. 1570.

Millard, Software licensing, in *Computer law & security review*, 1987, 3, n. 4, pag. 8.

Morelli, I contratti point and click, citato da Farina, *I contratti del software*, Giappichelli, Torino, 2011, pag. 131.

Navone, La specifica approvazione di clausole vessatorie nei contratti conclusi on line: osservazioni a margine dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro 18-30 aprile 2012, in www.ilcaso.it, del 2 luglio 2012.

Navone, La disciplina del documento informatico dopo il d.lgs. 30 dicembre, n.235, *Nuove leggi civili commentate*, 2012, 35:2, pag. 269.

Nelson, Enforceability of top-box licenses: a proposal to end the dilemma, in *Santa Clara high technology law journal*, 1986, pag. 171.

Nisio, La cultura Free Software/Open Source. Liguaggio, comunità e diritto nel campo globale, in AA. VV., Open Source, Bertani (a cura di), Giuffrè, Milano, 2005, pag. 154.

Oppo, Disumanizzazione del contratto? in *Rivista di diritto civile*, 1999, I, pag. 273.

O'Rourke, Drawing the boundary between copyright and contract: copyright preemption of software license terms, in *Duke law journal*, 1995, 45, pag. 479.

O'Sullivan, The pluralistic, evolutionary, quasi legal role of the GNU General Public Licence in free/libre/open source software (FLOSS), in *European intellectual property review*, 2004, pag. 341.

Pagliantini, La modificazione unilaterale del contratto asimmetrico secondo la Cassazione (aspettando la Corte di giustizia), in *Contratti*, 2012, n. 2, pag. 165.

Pandolfini in *I contratti*, 2013, n.1, pag. 41.

Pani, Il valore di prova scritta di una e-mail: la giustizia inizia a porsi al passo coi tempi, in *Giurisprudenza merito*, 2005, pag. 560.

Pelosi, Il codice dell'amministrazione digitale modifica il valore giuridico della posta elettronica certificata, in *I contratti*, 2007, pag. 255.

Perchinunno, Collegamento negoziale e contratti informatici: dai contratti sul software all'open source, in *Contratto e impresa*, 2005, pag. 334.

Perri, I sistemi di licenza Open Source, in AA. VV., *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'intenet*, Cassano (a cura di), IPSOA, 2002, pag. 1091.

Piana, Licenze pubbliche di software e contratto, *I contratti*, 2006, n. 7, pag. 723.

Pitet, The problem with “money now, terms later”: ProCD, Inc v. Zeidenberg and the enforceability, of shrinkwrap software licenses, in *Loyola of Los Angeles law review*, 1997, 31, pag. 325.

Potter, Copyright law and shrink-wrap licence terms, in *Computer law & security review*, 1990-1991, 6, n. 3, pag. 27.

Puhala, The protection of computer software through shrink-wrap license agreements, in *Washington and Lee review*, 1985, 42, pag. 1347.

Ravicher, Facilitating collaborative software development: the enforceability of mass-market public software licenses, in *Virginia journal of law and technology*, 2000, 5, n. 11, pag. 39.

Rice, Public goods, private contract, and public policy: federal preemption of software license prohibitions against reverse engineering, in *University of Pittsburgh law review*, 1992, 53, pag. 543.

Rich, Mass market software and the shrinkwrap license, in *The Colorado lawyer*, 1994, 23 pag. 1322.

Ricolfi, Software e limitazioni delle utilizzazioni del licenziatario, in *I quaderni di AIDA*, 2005, pag. 385.

Rota, Il documento informatico, in AA.VV., *La prova nel processo civile*, Taruffo (a cura di), Giuffrè, Milano, 2012, pag. 728.

Rustad e Eisenschmidt, The commercial law of Internet security, in *Berkeley technology law journal*, 1995, 10, n. 2, pag. 213.

Rustad, Software licensing: principles and practical strategies, 2010, Suffolk university law school research paper No. 10-49.

Sanseverino, Le licenze free e open source, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pag. 99.

Schwarz, Tear-me-open software license agreement: a uniform commercial code perspective on an innovative contract of adhesion, in Computer law journal, 1986, 7, pag. 261.

Scognamiglio, Dei contratti in generale (Comm.), 1970, pag. 263.

Scott, Computer Law, Wiley Law Publications, 1987, §6.31.

Smith, 'Tear-open licences' - are they enforceable in England? in Computer law and practice, 1986, n. 2, pag. 128.

Scott, Electronic contracting: the use of clickwrap licenses, L.W. Glass-Cle 95, 1998.

Sicchiero, Linee di differenza tra contratti <<open>> e proprietari, in Quaderni di AIDA, 2004, pag. 314.

Sirotti-Gaudenzi, Commercio elettronico elettronico e protezione del consumatore in Internet: profili giuridici opportunità di mercato. Dall'e-commerce alle aste on line, Napoli, 2002, pag. 186.

Stallman, Why Open Source misses the point of free software, 1998; accessibile all'indirizzo: www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html.

Stern, Shrink-wrap license of mass marketed software: enforceable contracts or whistling in the dark? In Rutgers computer & technology law journal, 1985, 11, pag. 51.

Toloman, ProCD, Inc. v. Zeidenberg: The end does not justify the means in federal copyright analysis, in Brigham Young university law review, 1998, pag. 303.

Tosi, Contratto di fornitura di sistemi informatici, nota a Tribunale Torino, 13 marzo 1993, Diritto informatico, 1995, 2, pag. 388.

Tosi, Il contratto virtuale: ricostruzione della categoria negoziale, in Clarizia, I contratti informatici, 2007, pag. 101.

Troisi, Diritto civile. Lezioni. Edizioni scientifiche italiane, 2003, pag. 90.

Van Bael & Bellis, Il diritto comunitario della concorrenza, Giappichelli, Torino, 2009.

Villecco-Bettelli, L'efficacia delle prove informatiche, Giuffrè, Milano, 2004.

Wacha, Open source, free software and the general public license, in 20 Computer & internet lawyer, 2003.

Weber, Free licence upheld in the US – copyright for the copyleft movement, IT law today 2008, 16, n. 10, pag. 7.

Westermeier, Web agreements, 505 PLI/Pat 321, 1998.

BIBLIOGRAFIA CAPITOLO TERZO

Are, L'oggetto del diritto d'autore, Giuffrè, Milano, 1963, pag. 87

Arkenbout, Van Duk, e Van Wuck, Copyright in the information society: scenario's and strategies, in European journal of law and economics, 2004, pag. 237.

Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, in Istituzioni di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 1960, pag. 699

Auletta e Mangini, Marchio – Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno (Artt. 2569- 2583), Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Libro V, 1977, pag. 147.

Barbutto, La nuova legge sul software - è in vigore il decreto n. 518/1992 di attuazione della direttiva Cee sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, Impresa, 1993, pag. 1080.

Bell, Fair Use vs. Fared Use: the impact of automated rights management on copyright's fair use doctrine, in North Carolina law review, 1998, 76, pag. 557.

Bertani, Diritti d'autore e connessi, in La proprietà intellettuale, nel Trattato di diritto privato dell'Unione Europea diretto da Ajani-Benacchio, vol. XII, Giappichelli, Torino, 2011, pag. 274.

Borghi, Owning form, sharing content: natural-right copyright and digital environment, in New directions in copyright law, Vol. 5, Macmillan (a cura di), Edward Elgar, 2007, pag. 197.

Borruso, L'algoritmo per computer e la sua brevettabilità, in Diritto informazione e informatica, 1987, pag. 75.

Burk e Cohen, Fair use infrastructure for rights management systems, in *Harvard journal law & technology*, 2001, pag. 41.

Castets-Renard, Limitations du droit d'auteur européen portant sur les logiciels, in *Revue lamy droit de l'immatériel*, 2012, LXXXIII, pag. 6.

Chimenti, La tutela giuridica dei programmi per elaboratore nella legge sul diritto d'autore, Giuffrè, Milano, 1994.

Cristofaro, Trattato del diritto d'autore e d'inventore, in *Sistema della riserva industriale*, 1931, pag. 99.

D'Agostini, I contratti dell'informatica. Aspetti civilistici e fiscali, *Expert*, 2008, pag. 23.

Fabiani, *Diritto ed informatica*, 1989, pag. 561.

Fabiani, L'attuazione della direttiva CE sul diritto di autore nella società dell'informazione: una analisi comparative, in *Diritto d'autore*, 2003, n. 3, pag. 340.

Florida, La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali, in *Diritto informazione e informatica*, 1989, pag. 71.

Finocchiaro, Misure tecnologiche di protezione, in *I quaderni di AIDA*, 2004, pag. 297.

Franceschelli, Tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in *Nuove leggi civili commentate*, 1995, II, pag. 295.

Ganley, Access to the individual: digital rights management systems and the intersection of informational and decisional privacy interests, in *International journal of law and information technology* 2002, pag. 241.

Gattei, Contraffazione di software e presupposti dell'accesso alla tutela cautelare, in *Diritto dell'internet*, 2006, pag. 369.

Geraci, Copia di un software e violazione del diritto d'autore: la Corte di giustizia sul caso SAS c. WP, in *Diritto industriale*, 2012, pag. 457.

Ghidini, I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore, in AA. VV., *La tutela giuridica del software*, Alpa (a cura di), Giuffrè, Milano, 1984.

Giannantonio, *Manuale dell'informatica*, Cedam, 1997.

Gitter, Self-help remedies for software vendors, in *Santa Clara computer & high technology law journal*, 1993, pag. 413.

Göbel, The principle of exhaustion and the resale of downloaded software – the UsedSoft K Oracle case, in *European law reporter*, 2012, 9, pag. 226.

Gray e Devries, The legal fallout from digital rights management technology, in *The computer & internet lawyer* 2003, pag. 20.

Grigoriadis, Exhaustion and software resale rights in light of recent EU case law, *Journal of international media and entertainment law*, 2013-2014, 5, n. 1, pag. 111.

Guglielmetti, *L'invenzione di software*, Giuffrè, Milano, 1997.

Koelman, The protection of technological measures vs. the copyright limitations, in A.A. V.V. *Adjuncts and alternatives to copyright: proceedings of the ALAI Congress*, New York, 13-17 giugno 2001, Ginsburg (a cura di), Columbia School of Law, New York, 2002, pag. 448.

La Diega, I programmi per elaboratore e l'esclusione di funzionalità, linguaggio di programmazione e formato dei file di dati dalla tutela autoriale, in *Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, Vol. XI, 2013, pag. 69.

Lemley, Menell, Merges e Samuelson, *Software and internet law*, Casenote legal briefs, Aspen, 2003, pag. 355.

Libro verde – Il diritti d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione, Bruxelles, 19.07.1995 COM(95)382 definitivo, pag.48.

Litman, Revising copyright law for the Information Age, in *Oregon law review*, 1996, 75, pag. 23.

Lucchi, Dm, contratto e protezione dei consumatori, Atti del convegno “Digital Rights Management. Problemi teorici e prospettive applicative” tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 21 ed il 22 marzo 2007 (Caso, a cura di), pag. 139.

Mari, In merito ai requisiti di tutela del diritto di autore nel software e onere della prova, in *Il diritto di autore*, 2007, n. 2, pag. 250.

Moscon, Diritto d'autore e protezione del software: l'irrisolta questione dell'originalità, in *Diritto dell'internet*, 2007, pag. 354.

Mulligan, Han e Burstein, How DRM-based content delivery system disrupt expectations of “Personal Use”, *DRM'03*, 2003, pag. 77

Nimmer, *The law of computer technology*, New York, 1992.

Pardolesi e Granieri, *Il software*, AIDA Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, 2007.

Rice, Licensing the use of computer program copies and the Copyright Act first sale doctrine, in *Jurimetrics journal*, 1990, 30, pag. 157.

Ricolfi, Videogiochi che passione! Consoles proprietarie, mod-chips e norme antielusione nella prima giurisprudenza italiana, commento a Tribunale di Bolzano (Ord.), 31/12/2003, in *Giurisprudenza italiana*, 2004, pag. 7.

Roditti, Is self-help a lawful contractual remedy? in *Rutgers computer & technology law journal*, 1995, pag. 341.

Rosenblatt, Integrating content management with digital rights management: imperatives and opportunities for digital content lifecycles, White Paper, GiantSteps media technology strategies, 2003, pag. 4.

Sammarco, Software e esaurimento del diritto, *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, XXVIII Fasc. 6, 2012.

Samuelson, Embedding technical self-help in licensed software, in *Communications of the ACM*, 1997, 40, n. 10, pag. 13.

Samuelson, The past, present and future of software copyright interoperability rules in the European Union and United States, in *European intellectual property review*, 2012, pag. 229.

Sartor e Scorza, L'accesso al codice sorgente: alcune considerazioni su libertà, conoscenza e concorrenza in margine al caso Microsoft, in *Diritto dell'internet*, 2006, 4, pag. 329.

Sicchiero, Linee di differenza tra contratti <<open>> e proprietari, in *Quaderni di AIDA*, 2004, pag. 314.

Spedicato, Le misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore nella normativa italiana e comunitaria, in *Cyberspazio e diritto*, 2006, 4, pag. 535.

Travostino, Le misure tecnologiche di protezione e la gestione dei diritti nell'ambiente digitale, in *Giurisprudenza italiana*, 2011, pag. 10.

Trézéguet, Absence de protection des fonctionnalités et du langage de programmation d'un logiciel, in *Revue lamy droit de l'immatériel*, 2012, LXXVIII, pag. 21.

Tripodi, *Formulario dei contratti d'informatica e del commercio elettronico*, Buffetti, 2002.

Turchyn, It looks like a sale; it quacks like a sale... but it's not – an argument for the application of the duck test in a digital first sale doctrine, in *Journal of business, entrepreneurship & the law*, 2011, 5, pag. 31.

Ubertazzi (a cura di), *La legge sul software, Commentario sistematico*, Giuffré, Milano, 1994.

Weinberg, Hardware-based ID, rights management, and trusted systems, in A.A. V.V. *The commodification of information*, Elkin-Koren e Netanel (a cura di), The Hague, 2002.

Zinda, Preserving the copyright balance: why copyright misuse should invalidate software licenses designed to prohibit resale and oust service market competition, in *Houston law review*, 2011, pag. 1241.

BIBLIOGRAFIA CAPITOLO QUARTO

Albertini, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computer e sull'accettazione di un'offerta in internet, in *Giustizia civile*, 1997, II, pag. 66.

Alpa e Bessone, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Aspetti civilistici, in *Giurisprudenza italiana*, 1983, IV, pag. 114.

Borruso e Ciacci, *Diritto Civile ed informatica, Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, vol. X, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, pag. 152.

Busnelli, Perdita di una chance e risarcimento del danno, in *Foro italiano*, 1965, IV, pag. 50.

Capella, La disciplina delle garanzie nei contratti e nel codice, in *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Alpa e Zeno-Zencovich, (a cura di), 1987, pag. 102.

Cassano, *Internet: nuovi problemi e questioni controverse*, Giuffr , Milano, 2001

Chisiglieri, Risarcimento da perdita di chance, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, Cedam, 1991, pag. 141.

Clarizia, *I contratti informatici*, Giappichelli, Torino, 2007.

D'Alessandro, La disciplina delle obbligazioni contrattuali nel nuovo diritto internazionale privato, *Rivista studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, 5.1, Milano, 1998, pag. 357.

D'angelo, Proposta e accettazione, in *Trattato del contratto*, Roppo (a cura di), Giuffr , Milano, 2006.

Di Amato, La qualificazione delle transazioni in etere come contratti di massa e i diritti dei consumatori. Le clausole vessatorie, in *Il commercio via internet*, La Tribuna, 2002, pag. 55.

Di Giovanni, Il contratto concluso mediante computer alla luce della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, *Diritto del commercio internazionale*, 1993, pag. 581.

Franceschelli, Il contratto virtuale. Diritto del cyberspazio, in *I contratti*, 1995, 6, pag. 569.

Galgano, La responsabilità del produttore, in *Contratto e impresa*, 1986, pag. 995.

Lando, Contracts, in *International encyclopedia of comparative law*, Vol. III, cap. 24, pag. 26.

Lanzillo, I contratti di fornitura di elaboratori elettronici, in AA. VV., *I contratti di utilizzazione del computer*, Alpa (a cura di), Giuffrè, Milano, 1984, pag. 44.

Messineo, Contratto (diritto privato), in *Enciclopedia del diritto*, IX, 1961, pag. 869.

Montalbano, Il regime delle garanzie e della responsabilità nella licenza d'uso di software applicativo, in *Giustizia civile*, 2003, 4, pag. 121.

Ondei, Il risarcimento del danno: le nuove problematiche, in *Atti del convegno promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura tenutosi a Brescia il 7 maggio 2004*.

Pardolesi, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, *Le nuove leggi d'Italia commentate*, 1989, pag. 498 e ss

Pasquino, La vendita attraverso reti telematiche: profili civilistici, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1990, pag. 700.

Patti, *Il danno da prodotto*, Cedam, 1990.

Piccoli e Zanolini, *Il documento elettronico e la firma digitale*, in *I problemi giuridici di internet: dall'e-commerce all'e-business*, Tosi (a cura di), Giuffrè, Milano, 2003.

Ricciuto e Zorzi, *Il contratto telematico*, Cedam, 2002.

Rossello, *Software difettoso e responsabilità da prodotto*, in *Economia e diritto terziario*, 1993, pag. 975.

Rossello, *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software*, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 74.

Rossello, Finocchiaro e Tosi, *Commercio elettronico*, in *Trattato di diritto privato diretto da Bessone*, XXXII, Giappichelli, Torino, 2007.

Sbordone, *La legge applicabile ai contratti conclusi per via telematica*, in *Manuale di diritto dell'informatica*, Valentino (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pag. 32.

Schu, *The applicable law to consumer contracts made over the Internet: consumer protection through private international law?* in *International journal of law and information technology*, 1997, pag. 196.

Sica e Stanzione, *Commercio elettronico e categorie civilistiche: un'introduzione*, Giuffrè, Milano, 2002.

Triaille, *L'applicazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore nel campo del software*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1990, pag. 725.

Tripodi, I contratti telematici: le principali regole civilistiche applicabili, in Manuale del commercio elettronico, Tripodi, Santoro, e Messineo (a cura di), Giuffrè, Milano, 2000, pag. 267.

Visintini, Il danno ingiusto, La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, Congresso dei civilisti italiani tenuto a Venezia, 23-26 giugno 1989, Milano, 1991, pag. 706.