

## LA DIRETTIVA MINISTERIALE 19 DICEMBRE 2003 IN MATERIA DI SVILUPPO ED UTILIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INFORMATICI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CENNI SULLA DISCIPLINA GIURIDICA NAZIONALE ED EUROPEA DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE

Dopo mesi di consultazioni con le associazioni di categoria e di attenta analisi dei costi afferenti l'acquisizione e gestione dei prodotti informatici da parte delle Pubbliche amministrazioni, la Commissione per il software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione – istituita con decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 31 ottobre 2002 – ha prodotto nel 2003 l'*Indagine conoscitiva sul software Open Source* (di seguito OSS o programma OS), al fine di promuoverne l'applicazione e diffusione da parte della Pubblica Amministrazione.

Le indicazioni della Commissione hanno portato il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie Stanca ad emanare la Direttiva Ministeriale del 19 dicembre 2003 in materia di *Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni*<sup>I</sup>, allo scopo di “fornire un indirizzo univoco relativo alle scelte delle soluzioni per la predisposizione e per l'acquisizione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Nella Direttiva si invitano espressamente le PA, nell'ambito di dette scelte, a **tener conto** della offerta sul mercato di una nuova modalità di sviluppo e diffusione di programmi informatici OS<sup>II</sup>. L'invito è rivolto al fine di “ampliare la gamma delle opportunità e delle possibili soluzioni, in un quadro di equilibrio, di pluralismo e di aperta competizione”.

Nella scelta della soluzione tecnologica da seguire, le PA sono invitate ad operare comparazioni di tipo tecnico ed economico, nonché valutare la possibilità di riuso del programma da parte di altre PA, dell'interoperabilità tra programmi, e della valorizzazione delle conoscenze tecniche acquisite.

In particolare le PA sono tenute a privilegiare soluzioni in cui i formati dei dati e le interfacce siano aperti e standardizzati, oltre a consentire l'interoperabilità tra diversi sistemi informatici e, salvo espresse ragioni contrarie, non comportino la dipendenza da un unico fornitore. Nella scelta sono da prediligere soluzioni a codice sorgente aperto - previa valutazione della sicurezza delle stesse da parte dell'organo preposto<sup>III</sup> - per ragioni di ispezioni e tracciabilità.

Si sottolinea il carattere non obbligatorio delle disposizioni ministeriali, le quali segnalano un indirizzo da tenere in considerazione nella scelta - sempre possibile in senso favorevole a Software Proprietari, dunque - della soluzione tecnologica da adottare.

Secondo la Direttiva, le amministrazioni devono essere in grado di acquisire, attraverso clausole contrattuali, la proprietà dei programmi informatici sviluppati dai fornitori e di trasferire “la titolarità delle licenze d'uso” ad altre amministrazioni.

La Direttiva si inserisce sul filone delle attività istituzionali e non che, a livello mondiale, mirano a favorire l'incremento di OSS; alla base, considerazioni economiche e di opportunità, che vedono nell'Open Source una fonte di interscambio delle conoscenze tecnologiche e di sviluppo economico

---

<sup>I</sup> Rinvenibile in GU n. 31 del 7-2-2004.

<sup>II</sup> L'art. 2 lett. i) definisce «programmi di tipo proprietario» le applicazioni informatiche basate su tecnologia di tipo proprietario, cedute in uso dietro pagamento di una licenza, che garantisce solo la fornitura del codice eseguibile e non del codice sorgente. Nello stesso art., la lett. J) definisce gli OSS come “applicazioni informatiche il cui codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito”. L'open source rappresenta una vera e propria filosofia, che non nega il concetto di proprietà intellettuale, ma ritiene che il codice sorgente del software debba essere liberamente accessibile (al concetto di copyright si preferisce quello di copyleft): teorico principale del movimento è Richard Stallman, fondatore della FSE (Free Software Foundation).

<sup>III</sup> C.N.I.P.A., Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione: al Centro sono devolute compiti di promozione all'attuazione della Direttiva, e di supporto alle Pubbliche Amministrazioni (Art. 8 della Direttiva).

complessivo conseguente, escludendo il costo degli investimenti necessari per il pagamento delle licenze d'uso dei programmi proprietari.

Trattando dei programmi per elaboratore, la Direttiva in esame non è estranea al più ampio quadro della disciplina italiana relativa allo status giuridico ed alla protezione applicabile ai programmi per elaboratore. Il dibattito da sempre riguarda la tutela del programma per elaboratore attraverso il diritto d'autore ovvero attraverso il diritto di brevetto per invenzione. La scelta del legislatore italiano in materia è stata a favore del primo, in applicazione della Direttiva 91/250/CEE<sup>IV</sup>, che equipara (sub specie tutelae) i programmi per elaboratore alle opere letterarie, ai sensi della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, aggiornata a Parigi nel 1971, e sulla scorta delle indicazioni del *Libro Verde sul diritto d'autore e la sfida tecnologica*<sup>V</sup>.

La non brevettabilità del software si ricava inoltre dalla Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, che vietava la brevettabilità dei programmi per elaboratore "in quanto tali": a questa fa seguito nel 1979, a livello nazionale, la modifica del R.D.

La Direttiva 91/250/CEE fu recepita nel nostro paese con D.Lgs. n. 518/1992, il quale ha modificato – assieme ad ulteriori interventi – la legge sul diritto d'autore (L. 633/41 e ss. modifiche), introducendo norme che riguardano la tutela del software, così di diritto meritevole di tutela in quanto opera dell'ingegno di carattere creativo. Nell'art. 2 L.d.a. si stabilisce che sono compresi nella protezione "(omissis) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressa purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso."

La difficile definizione giuridica di software o programma per elaboratore sconta la differenza di linguaggio propria al campo del sapere tecnico rispetto al linguaggio giuridico: solo definendo tecnicamente il concetto di "programma per elaboratore", i meccanismi del suo funzionamento, è possibile definirne giuridicamente la natura. In informatica il software è l'insieme completo dei programmi, delle procedure e della documentazione associata al programma. Per una definizione giuridica si dà conto qui della definizione data dall'OMPI ( o WIPO, Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale), secondo cui il software è "l'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 od un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione".

Come osservato da G. Di Giandomenico, la differenza tra opere dell'ingegno ed invenzione è in realtà sfumata. Entrambe sono il prodotto dell'intelletto, entrambe producono un cambiamento nel reale; la differenza sta nell'impatto del cambiamento apportato. Si può affermare che "le invenzioni sono opere dell'ingegno particolarmente qualificate dall'attitudine a produrre un cambiamento di stato nel nuovo mondo reale ed a determinare in tale modo una serie di accadimenti nuovi come struttura causale e ripetibile"<sup>VI</sup>. In questo ordine di pensiero, le invenzioni sono species del genus opere dell'ingegno: sono opere dell'ingegno aventi la particolare attitudine di produrre un cambiamento nella realtà attraverso il loro sostanzarsi in una applicazione produttiva, comunque pratica.

E' in ragione della particolare natura delle invenzioni rispetto alle altre opere dell'ingegno che si è prevista una disciplina ad hoc, che non è una disciplina speciale rispetto al diritto d'autore, ma

---

<sup>IV</sup> Direttiva n. 91/250/CEE del 14 maggio 1991, in G.U.C.E., L 122, 17 maggio 1991, 42 ss..

<sup>V</sup> Per una versione italiana, in *Dir. informazione e informatica*, 1989, 631-747.

<sup>VI</sup> Così G. Di Giandomenico, *Natura giuridica e profili negoziali del software*, Ed. Sc. Italiane, Napoli, 2000, p. 22.

specifica una tutela particolare in ragione dell'utilità economica che deriva dalla novità in campo tecnico realizzata dall'invenzione.

Se esistono delle norme che specificamente fanno rientrare il programma per elaboratore nella categoria delle opere dell'ingegno di carattere creativo piuttosto che dell'invenzione, si tratta di capire le ragioni della scelta ed inoltre, se questa scelta sia tassativa a favore di uno dei due regimi o se al contrario sia sfumata. In realtà, l'art. 9 della Dir. 91/250 prevede la compatibilità tra le diverse norme che disciplinano i programmi per elaboratore. Dunque, la collocazione giuridica del programma per elaboratore tra le opere dell'ingegno di carattere creativo tutelate dalla L.d.a. non fa venire meno la sua tutela anche ad opera della legge sui brevetti, qualora il programma abbia le caratteristiche necessarie per essere considerato invenzione. Infatti, nel R.D. 1127/39 non si prevede una esclusione assoluta della brevettabilità del software, ma solo del "software in quanto tale". Si può dire che è esclusa la brevettabilità per le sequenze di istruzioni codificate, ma è ammessa la brevettabilità per i risultati materiali conseguenti l'esecuzione di quelle istruzioni codificate ed il processo che ne sottende il raggiungimento, qualora rivestano i caratteri dell'invenzione<sup>VII</sup>.

Ricondurre il software nell'alveo del diritto d'autore piuttosto che del brevetto in realtà è supportata più da ragioni economiche e di certezza del diritto a livello internazionale e nazionale, che da motivazioni giuridiche, e comporta conseguenze in ordine alla diversa tutela apprestabile. Differenza importante è quella delle formalità necessarie affinché detta tutela operi. In base alla L.d.a., infatti, le opere dell'ingegno sono meritevoli di tutela nel momento stesso in cui vengono ad esprimersi in una qualsivoglia forma, e senza necessità di nessuna altra formalità. Si noti che le previsioni in materia di registrazione contenute nell'art. 103 e ss. L.d.a. (inserite a seguito del D. Lgs. 518/92), non comportano l'obbligatorietà della registrazione, trattandosi di una mera facoltà, rilevante solamente ai fini della maggior tutela del proprio diritto. Cosa diversa è a dirsi per il diritto di brevetto per invenzione, che il R.D. n. 1127/1939 definisce come la "facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto", implicando - ai fini della tutela - l'applicazione del brevetto in un processo produttivo o di altra natura e sottoposto alla previa procedura di registrazione a pagamento, senza la quale nulla è riconosciuto all'inventore.

Ulteriori differenze di regime sono date dall'arco temporale della tutela: 70 anni dalla morte dell'autore per quanto riguarda i diritti di utilizzazione economica riguardanti l'opera dell'ingegno di carattere creativo, mentre è di 20 anni dalla registrazione nel caso della tutela brevettuale.

Viste sommariamente queste differenze di regime giuridico, diversi sono i risvolti pratici della scelta a favore di uno o dell'altro sistema: in primis, considerando il software come brevettabile, gli Uffici Brevetti nazionali ed internazionali sarebbero investiti di una mole di lavoro ragguardevole e difficilmente gestibile, oltre che rappresentare una diminuzione di celerità delle transazioni economiche, rallentate dalla ricerca dei brevetti insistenti sull'oggetto di scambio.

Il dibattito riguardante il regime giuridico da applicare al software è tutt'altro che interrotto, come dimostra la dibattuta proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla *brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici* - COM (2002) 92 - , ancora al vaglio degli organi comunitari.

Allo stato, si rimane in attesa della decisione del Consiglio Competitività (prima denominato Consiglio Mercato Interno) sulla proposta di Direttiva emendata il 24 di settembre 2003 dal PE, decisione posticipata al prossimo settembre 2004<sup>VIII</sup>.

Il fondamento della materia si trova nella Convenzione europea sui brevetti di Monaco del 1973, laddove si escludeva la tutela del software, considerata opera dell'ingegno.

---

<sup>VII</sup> Così sintetizza G. De Santis, *La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d'autore*, giuffrè, Milano, 2000, pag. 60.

<sup>VIII</sup> Per i lavori sulla presente proposta di Direttiva - n. **A5-0238/2003** - si veda il sito <http://www.europarl.eu.int/>.

Di fatto, contrariamente alle Direttive e Convenzioni comunitarie, molti stati europei hanno ottenuto, a partire dalla fine degli anni '80, il brevetto per software dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, attraverso la loro inclusione in apparati fisici, sulla base della convinzione che un software, parte di un apparato tecnologico, assume la qualità di apparato tecnologico: *da parte del contenuto a contenente, dunque brevettabile*.

E' in ragione di questa prassi dell'UEB che si è sentita la necessità di chiarire con una Direttiva i presupposti per la brevettabilità in questo campo.

Il dibattito, in estrema sintesi, vede opposti principalmente due gruppi di interesse:

- da una parte i sostenitori dei programmi OS, secondo i quali sarebbe lo stesso principio della brevettabilità del software ad essere loro contrario, visto il presupposto che sta alla base di detti sistemi, laddove ognuno è partecipe dell'evoluzione dei programmi grazie alla libertà di utilizzare il codice sorgente sviluppato da altri.

- Dall'altra parte si collocano in particolare le grandi case produttrici di software, le quali ritengono che la mancanza di tutela brevettuale comporti un freno allo sviluppo e ricerca nel settore.

La Proposta di Direttiva, pur confermando la possibilità di brevettare in Europa le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, escluderebbe la brevettabilità del software in quanto tale e delle invenzioni relative a metodi matematici o metodi per attività commerciali.

La Direttiva ha lo scopo di assicurare la certezza del diritto, la trasparenza e la chiarezza in tema di brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, ovvero chiarire i casi nei quali il brevetto deve essere concesso.

Nella proposta di Direttiva così emendata dal Parlamento Europeo con voto del 24 settembre 2003, si fissano regole per la decisione sulla brevettabilità, e l'esclusione dalla stessa per alcune categorie di invenzioni.

Un primo criterio è rappresentato dalla previsione, per la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, della loro suscettibilità di applicazione industriale, della novità, della non ovvietà, del contributo tecnico allo stato dell'arte, così ribadendo quanto previsto dalla Convenzione e dalle varie legislazioni nazionali in tema di brevetti in generale.

Per limitare lo scopo della Direttiva, si chiarisce il significato di *contributo tecnico*, ovvero contributo allo stato dell'arte che costituisce una novità nelle relazioni di causa-effetto relative a forze della natura controllabili, nonché avente una applicazione industriale nel senso stretto del termine (di metodo e risultato). Non è possibile ottenere un "brevetto indiretto" sul software, ovvero il brevetto può essere concesso soltanto se il software incorporato nel prodotto produce un effetto tecnologico in sé.

Il Parlamento ha ritenuto che un metodo per attività commerciali o di trattamento elettronico dei dati - inclusi gli algoritmi - attuato per mezzo di elaboratori elettronici il cui contributo non sia tecnico, non può costituire un'invenzione brevettabile.

Specificamente agli algoritmi, è possibile la loro brevettabilità se necessari per risolvere un problema tecnico, ma in ogni caso il brevetto non potrà monopolizzare l'algoritmo per se stesso ed il suo uso in contesti non previsti nel brevetto.

E' inoltre escluso che la circolazione, pubblicazione e scambio di informazioni possano essere considerati atti di violazione del brevetto, al fine di non costituire un'inutile freno alla ricerca ed innovazione.

Previsione importante, all'interno della Direttiva, è quella contenuta all'interno dell'art. 6 nel quale si legge che sono impregiudicate le facoltà riconosciute dalla Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare le disposizioni relative alla decompilazione ed all'interoperabilità, disposizione che ha poi portato all'inserimento con D.Lgs. 518/92 dell'art. 64-quater all'interno della L.d.a., dove si prevede la specifica eccezione al diritto esclusivo di riproduzione e traduzione in capo all'autore del programma, ai suddetti fini.

Modificata dagli emendamenti ad opera del Parlamento, non vi è dubbio che il testo della Direttiva non costituisca una nuova regolamentazione della materia rispetto alla Convenzione di Monaco del 1973 ed alle norme conseguenti in materia, bensì consiste in un chiarimento, una migliore fissazione dei termini già contenuti nella Convenzione.

Prevedere la brevettabilità del software in quanto tale, rischio di cui si è evitata la concretizzazione, poteva essere dannoso per la ricerca e l'innovazione tecnologica, nonché di freno all'azione di tutti coloro che operano nell'ambito della realizzazione di programmi open-source, il cui fondamento si ritrova nella libertà di eseguire il programma (codice sorgente) per qualsiasi scopo, di studiarlo e modificarlo per adattarlo alle proprie esigenze, di distribuire le copie del programma, di migliorarlo e ridistribuirlo.

Al contrario, le voci favorevoli ad una tutela brevettuale del software, sostengono che tale sistema sarebbe da stimolo per le invenzioni a fronte del diritto di esclusiva, incentivando inoltre la rivelazione dell'invenzione protetta da brevetto.

A livello operativo si deve precisare che, se è vero che la Direttiva ha come fine la certezza della materia, e che detta certezza è stata messa in discussione in ultima analisi da una cattiva gestione della brevettabilità delle invenzioni ad opera dell'Ufficio Europeo brevetti, è evidente che il fine potrà dirsi raggiunto laddove l'European Patent Office (EPO) rispetterà i limiti così previsti.

Si esorta da più parti la previsione di un database unitario dei brevetti esistenti, per rendere più agevole la ricerca sullo status di brevetto inerente una invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici.

#### NOTE BIBLIOGRAFICHE:

L. Chimenti, Lineamenti del nuovo diritto d'autore, Giuffrè, Milano, 2002

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

G. Di Giandomenico, Natura giuridica e profili negoziali del software, Ed. Sc. Italiane, Napoli, 2000.

F. Grasso, Il software Open Source (OSS), Scenario e prospettive, Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, Roma, 2002, all'indirizzo [www.aipa.it](http://www.aipa.it)

F. Ronconi, Trapianto e rielaborazione del modello normativo statunitense: il diritto d'autore di fronte alla sfida digitale, in G. Pascuzzi – R. Caso, I diritti sulle opere digitali, Cedam, Padova, 2002, pagg. 243 e ss.

A. Sirotti Gaudenzi, Il nuovo diritto d'autore – La proprietà intellettuale nella società dell'informazione, Maggioli Editore, 2003.