

30

1993/94-2023/24



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO



EUILAP

Jean Monnet Chair
EU Innovation Law & Policy



Co-funded by
the European Union

EUILAP LAB – Seminars

Copyright in the Digital Age

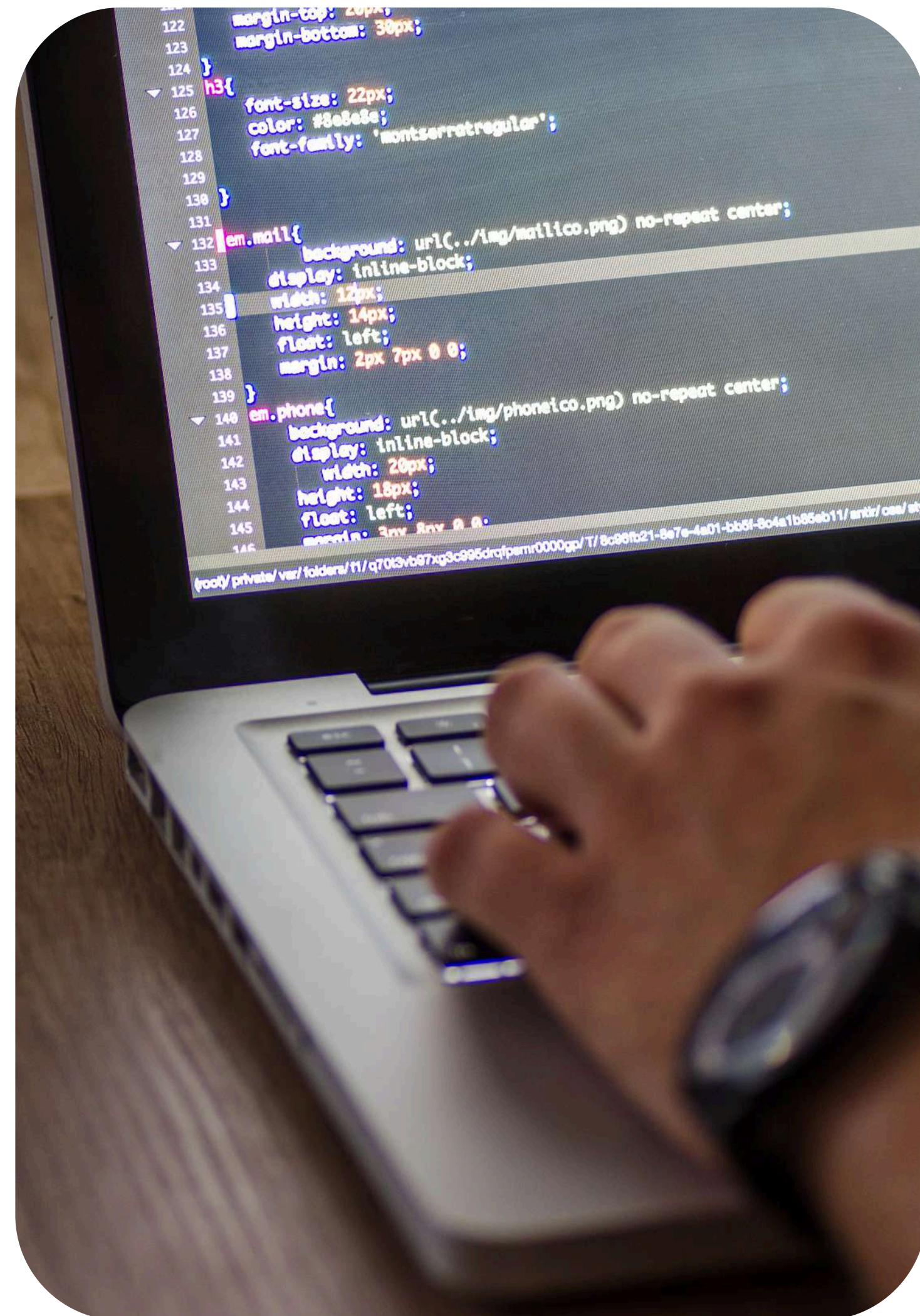
Copyright protection of computer software.

Case C-406/10

SAS Institute Inc. v World Programming Ltd

Dott.ssa Francesca De Luca

12/06/2024



La normativa internazionale

Ai sensi dell'art. 2, par. 1, della Convenzione di Berna:

«L'espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario (...), qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (...)».

L'art. 9 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (l'«accordo TRIPS»)[...] così dispone:

«1. I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della [Convenzione di Berna] e al suo annesso. (...)».

2. La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».

Introduzione - Tutela del software

Ai sensi dell'art. 10, par. 1, dell'accordo **TRIPS**:

«I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della [Convenzione di Berna]».

L'art. 2 del Trattato dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d'autore, [...], è formulato nei termini seguenti:

«La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».

Conformemente all'art. 4 di detto Trattato:

«I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore».

La normativa dell'Unione

La **direttiva 91/250**

I considerando terzo, settimo, ottavo, quattordicesimo, quindicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, ventunesimo e ventitreesimo della direttiva 91/250 sono così formulati:

«(3) considerando che i programmi per elaboratore hanno un ruolo sempre più importante in una vasta gamma di industrie e che, di conseguenza, si può affermare che la **tecnologia dei programmi per elaboratore riveste una fondamentale importanza per lo sviluppo industriale della Comunità;**
(...)

- (7) considerando che, ai sensi della presente direttiva, il termine “programma per elaboratore” indica **programmi in qualsiasi forma**, compresi quelli incorporati nell’hardware; che questo termine comprende **anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva;**
- (8) considerando che, per quanto riguarda i criteri da applicare per determinare se un programma per elaboratore costituisca o meno un’opera originale, non dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o estetici del programma;
- (...)

Introduzione - Tutela del software

(14) considerando che, conformemente [al principio secondo cui solo l'espressione di un programma per elaboratore è tutelata dal diritto d'autore], **le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della presente direttiva;**

(15) considerando che, conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza degli Stati membri, nonché alle convenzioni internazionali sul diritto d'autore, l'espressione di tali idee e principi deve essere tutelata dal diritto d'autore; (...)

Introduzione - Tutela del software

(17) considerando che i diritti esclusivi dell'autore di impedire la riproduzione non autorizzata della sua opera devono essere oggetto di un'eccezione di portata limitata nel caso di un programma per elaboratore, al fine di consentire la riproduzione tecnicamente necessaria all'uso di tale programma da parte del legittimo acquirente; ciò significa che il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l'utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l'atto di correzione dei suoi errori; che in assenza di clausole contrattuali specifiche, in particolare nel caso di vendita di una copia di un programma, il legittimo acquirente di detta copia può eseguire qualsiasi altro atto necessario per l'utilizzazione di detta copia, conformemente allo scopo previsto dalla stessa;

Introduzione - Tutela del software

(18) considerando che a una persona avente il diritto di utilizzare un programma per elaboratore non si deve impedire di eseguire gli atti necessari ad osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, a condizione che tali atti non costituiscano una violazione del diritto d'autore sul programma stesso; (...)

(21) considerando che si deve pertanto ritenere che solo in tali limitate circostanze l'esecuzione degli atti di riproduzione e traduzione della forma del codice, da parte o per conto di una persona avente il diritto di usare una copia del programma, è legittima e compatibile con una prassi corretta e che pertanto essa non richiede l'autorizzazione del titolare del diritto; (...)

(23) considerando che l'applicazione della suddetta eccezione ai diritti esclusivi dell'autore non deve arrecare pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto od entrare in conflitto con il normale impiego del programma».

Introduzione - Tutela del software

L'art. 1 della dir. 91/250, rubricato «**Oggetto della tutela**», così dispone:

- «1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine “programma per elaboratore” comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.
2. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva.
3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri».

Introduzione - Tutela del software

L'art. 4, lettere a) e b), della stessa direttiva, intitolato «**Attività riservate**», è del seguente tenore:

«Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

- a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
- b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma».

Introduzione - Tutela del software

Ai sensi dell'art.5 della direttiva 91/250, che prevede deroghe relative alle attività riservate:

«1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell'articolo 4, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori. (...)

3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare».

Introduzione - Tutela del software

L'art. 6 di tale direttiva, riguardante **la decompilazione**, è così formulato:

«1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e b), non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;

b) le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla lettera a) e

Introduzione - Tutela del software

c) gli atti in questione siano **limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.**

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione 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 sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.

3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma».

Introduzione - Tutela del software

Ai sensi dell'art. 9 della dir. 91/250, le disposizioni della direttiva stessa non ostano all'applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti che incorporano semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale. Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all'articolo 6 o alle eccezioni di cui all'art. 5, parr. 2 e 3, di tale direttiva è nulla.

La direttiva 2001/29

Ai termini del ventesimo considerando della direttiva 2001/29, quest'ultima si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui la direttiva 91/250. Essa sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell'informazione.

Introduzione - Tutela del software

L'art. 1 della dir. 2001/29 così prevede:

«1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione.

2. Salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore; (...).».

Ai sensi dell'art. 2, let. a), della medesima direttiva:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere (...).».

Introduzione - Le parti

SAS Institute: società che sviluppa **software analitici**.

In 35 anni ha sviluppato un insieme integrato di programmi informatici che consente agli utenti di effettuare un'ampia gamma di operazioni di elaborazione e di analisi dei dati, in particolare **analisi statistiche**.

Il componente centrale del sistema SAS, denominato «**Base SAS**», permette agli utenti di **scrivere ed eseguire le loro applicazioni** (dette altresì «script») al fine di adattare il sistema SAS per il trattamento dei loro dati. Siffatti script sono scritti in un linguaggio noto come **linguaggio SAS**.

Introduzione - Le parti

La WPL si è resa conto della potenziale esistenza di una **domanda di mercato per un software alternativo** in grado di eseguire applicazioni scritte in linguaggio SAS.

Ha creato il «**World Programming System**», ideato per emulare molte delle funzionalità dei moduli SAS nel modo più accurato possibile, vale a dire cercando di garantire, con minime eccezioni, che i medesimi input generassero gli stessi output.

Ciò avrebbe permesso agli utenti del sistema SAS di utilizzare gli script sviluppati per SAS anche all'interno del «World Programming System».

SAS denuncia WPL.

La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, precisa che **non** è dimostrato che WPL, per far ciò,

- abbia avuto accesso al **codice sorgente** dei moduli SAS,
- abbia **copiato una parte qualsiasi del testo di tale codice**
- oppure abbia copiato una qualsiasi parte del **design strutturale di detto codice.**

SAS Institute accusa WPL:

- di avere copiato i manuali per il sistema SAS pubblicati dal SAS Institute nel creare il «World Programming System», violando in tal modo i suoi diritti d'autore su detti manuali;
- di avere, così facendo, **indirettamente copiato i programmi per elaboratore** che comprendono i moduli SAS e pertanto violato i suoi diritti d'autore su tali moduli;

- di avere utilizzato **una versione del sistema SAS** nota come «**Learning Edition**», in violazione dei termini della corrispondente licenza e dei relativi contratti, nonché dei diritti d'autore su tale versione, e
- di avere violato i diritti d'autore sui **manuali del sistema SAS** nel creare il proprio manuale.

Questioni pregiudiziali

La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha pertanto deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se, nell'ipotesi in cui il primo programma sia tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, l'art. 1, par. 2, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che **non viola il diritto d'autore** sul primo programma il concorrente del titolare di detto diritto che, senza accedere al codice sorgente del primo programma, crea, direttamente o mediante un procedimento quale la decompilazione del codice oggetto, **un altro programma** (in prosieguo: il "secondo programma") che riproduce le funzioni del primo programma.

Questioni pregiudiziali

2) Se la soluzione della prima questione sia influenzata da taluno dei seguenti fattori:

- a) la natura e/o l'ampiezza delle funzionalità del primo programma;
- b) la natura e/o l'ampiezza delle competenze, delle valutazioni e delle energie che sono state impiegate dall'autore del primo programma nell'ideazione delle funzionalità di detto primo programma;
- c) il livello di dettaglio con cui le funzionalità del primo programma sono state riprodotte nel secondo programma;
- d) la circostanza che il codice sorgente del secondo programma eventualmente riproduca aspetti del codice sorgente del primo programma in una misura che va al di là di quanto è strettamente necessario per produrre le stesse funzionalità del

Questioni pregiudiziali

3) Se, nell'ipotesi in cui il primo programma interpreti ed esegua applicazioni scritte da utenti del primo programma in un linguaggio di programmazione ideato dall'autore del primo programma, che comprende parole chiave inventate o selezionate dall'autore del primo programma e una sintassi ideata dall'autore del primo programma, l'art. 1, n. 2, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d'autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da interpretare ed eseguire siffatte applicazioni utilizzando le stesse parole chiave e la stessa sintassi.

Questioni pregiudiziali

4) Se, nell'ipotesi in cui il primo programma legga e scriva file di dati in un particolare formato ideato dall'autore del primo programma, l'art. 1, n. 2, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d'autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da leggere e scrivere file di dati nello stesso formato.

5) Se abbia rilevanza, ai fini della soluzione delle questioni [prima, terza e quarta], la circostanza che l'autore del secondo programma abbia creato quest'ultimo mediante:

a) l'osservazione, lo studio e la sperimentazione del funzionamento del primo programma; o

b) la lettura di un manuale creato e pubblicato dall'autore del primo programma che descrive le sue funzioni (in prosieguo: il "manuale"), oppure

c) compiendo sia le attività di cui al punto a) che quelle di cui al punto b).

Questioni pregiudiziali

6) Se, nell'ipotesi in cui una persona abbia il diritto di usare su licenza una copia del primo programma, l'art. 5, n. 3, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che il licenziatario, senza l'autorizzazione del titolare del diritto, può compiere operazioni di caricamento, esecuzione e memorizzazione del programma al fine di osservare, sperimentare o studiare il funzionamento del primo programma in modo da determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, qualora la licenza consenta al licenziatario di compiere operazioni di caricamento, esecuzione e memorizzazione del primo programma quando esso viene utilizzato per la finalità specifica autorizzata dalla licenza, ma le operazioni compiute per osservare, studiare o sperimentare il primo programma vanno al di là delle finalità previste dalla licenza.

Questioni pregiudiziali

7) Se l'art. 5, n. 3, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che le attività di osservazione, studio o sperimentazione del funzionamento del primo programma devono considerarsi effettuate al fine di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del primo programma, qualora esse siano compiute:

- a) per determinare il modo in cui il primo programma funziona e segnatamente i dettagli non descritti nel manuale, allo scopo di scrivere il secondo programma con le modalità indicate supra nella [prima] questione;
- b) per determinare il modo in cui il primo programma interpreta ed esegue istruzioni scritte nel linguaggio di programmazione che esso interpreta ed esegue (v. [terza] questione supra);

Questioni pregiudiziali

- c) per **determinare i formati dei file di dati** che vengono scritti o letti dal primo programma (v. [quarta] questione supra);
- d) per **confrontare le prestazioni del secondo programma e del primo programma**, al fine di individuare i motivi per cui le loro prestazioni differiscono e per migliorare le prestazioni del secondo programma;
- e) per effettuare **prove parallele sul primo e sul secondo programma** al fine di confrontare i loro output nella fase di sviluppo del secondo programma, in particolare eseguendo gli stessi script di prova sia sul primo che sul secondo programma;
- f) per determinare l'output del file di registro generato dal primo programma al fine di produrre un file di registro dall'aspetto identico o simile;
- g) per fare in modo che il primo programma generi dati [...] allo scopo di determinare se essi corrispondano o meno alle banche dati ufficiali di simili dati e, in caso negativo, per programmare il secondo programma in modo che esso risponda agli stessi dati di input in maniera identica al primo programma.

Questioni pregiudiziali

8) Se, nell'ipotesi in cui il manuale sia tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, l'art. 2, lett. a), [della direttiva 2001/29] debba essere interpretato nel senso che **costituisce violazione del diritto d'autore sul manuale**, da parte dell'autore del secondo programma, **la riproduzione o la riproduzione in larga misura nel secondo programma di taluno dei seguenti argomenti descritti nel manuale:**

- a) **la selezione di operazioni statistiche incluse nel primo programma;**
- b) **le formule matematiche impiegate nel manuale per descrivere tali operazioni;**
- c) **i particolari comandi o combinazioni di comandi con cui tali operazioni possono essere invocate;**

Questioni pregiudiziali

- d) le opzioni che l'autore del primo programma ha fornito relativamente ai vari comandi;
- e) le **parole chiave e la sintassi** riconosciute dal primo programma;
- f) i **valori di default** che l'autore del primo programma ha predefinito per il caso in cui un determinato comando o opzione non siano stati specificati dall'utente;
- g) il **numero di iterazioni** che il primo programma effettuerà in determinate circostanze.

Questioni pregiudiziali

9) Se l'art. 2, lett. a), [della direttiva 2001/29] debba essere interpretato nel senso che costituisce violazione del diritto d'autore sul manuale, da parte dell'autore del secondo programma, **la riproduzione o la riproduzione in larga misura, in un manuale che descrive il secondo programma, delle parole chiave e della sintassi riconosciute dal primo programma».**



Sintesi - Questioni pregiudiziali

1/2

- funzionalità di un software, linguaggio di programmazione e formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di tale software per sfruttare determinate sue funzioni costituiscono una forma di espressione di detto software? possono a tale titolo essere protetti dal diritto d'autore sui software?
- la persona che ha ottenuto una copia su licenza di un software può, senza autorizzazione del titolare del diritto d'autore sul suddetto software, **osservare, studiare, o sperimentare** il funzionamento di quest'ultimo per determinare le idee e i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di tale software, allorché effettua operazioni coperte dalla licenza in questione con **un fine che va oltre l'ambito definito da quest'ultima?**

- la **riproduzione** in un programma per elaboratore o nel manuale d'uso di detto programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore costituisce una violazione di tale diritto su quest'ultimo manuale?

Risposta della CGUE

Sentenza 2 maggio 2012, la Corte di giustizia europea ha concluso che:

- 1) L'**art. 1, par. 2**, della **dir. 91/250/CEE**, deve essere interpretato nel senso che **non costituiscono una forma di espressione** di un programma per elaboratore e **non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore** ai sensi della predetta direttiva
 - né la funzionalità di un programma siffatto
 - né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.

Risposta della CGUE

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

Risposta della CGUE

3) L'art. 2, lett. a), della dir. 2001/29 (Infosoc!) deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d'uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore

può costituire una violazione del diritto d'autore su quest'ultimo manuale qualora – circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca l'espressione della creazione intellettuale propria dell'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d'autore.

WPL non ha violato il copyright di SAS Institute replicando nel proprio software le funzionalità del prodotto SAS.



EUILAP

Jean Monnet Chair
EU Innovation Law & Policy



Co-funded by
the European Union

Dott.ssa

Francesca De Luca

Contatti



fdeluca@unite.it



[@euilap](https://www.instagram.com/euilap)



www.unite.it/UniTE/EUILAP