

IL SOFTWARE

Roberto Pardolesi (*) – Massimiliano Granieri (**)

1. Evoluzione dell'industria dei computer, emersione di una nuova res e problema della tutela giuridica

Il meno che si possa osservare, parlando di software alla luce dei cinquant'anni dell'Unione europea, è che si tratta di un trovato tipologicamente nuovo non preesistente (almeno nella dimensione pervasiva attuale) al progetto di integrazione europea e che, nella sua forma più evoluta, è comparso soltanto anni dopo il completamento del disegno di creazione delle Comunità europee. L'industria software, infatti, è forse la manifestazione più autentica dell'epoca post-industriale e dell'avvento del terziario avanzato, che come noto ha avuto la sua epifania e una crescita esponenziale a partire dagli anni Settanta del ventesimo secolo e che conosce oggi una fase evolutiva ulteriore grazie ad Internet. D'altra parte, anche l'ordinamento statunitense, che sullo spostamento in avanti delle frontiere protezionistiche della proprietà intellettuale ha quasi sempre assunto il ruolo dell'interprete principale, ha iniziato ad elaborare soluzioni giuridiche alla protezione del software soltanto al volgere del ventesimo secolo, con una accelerazione particolar nell'ultimo decennio¹.

L'accostamento dell'esperienza statunitense a quella europea in materia di software si giustifica sulla base di una regolarità che, con il senno di poi, è stato possibile riscontrare.

L'arco delle soluzioni che nel corso del tempo si sono susseguite per la protezione dei programmi per elaboratore ha il suo principio nelle fasi iniziali dell'industria dei computer, caratterizzata da calcolatori di enormi dimensioni, ad uso prevalentemente aziendale, programmabili attraverso il metallo o le schede perforate e nei quali il costo dell'investimento produttivo è ancora fortemente sbilanciato sulla parte fisica e tangibile². Mercati oligopolistici, forte integrazione verticale e limitata diffusione dei computer come oggetto di consumo non consentono, almeno inizialmente, di parlare in maniera concettualmente autonoma di una industria del software distinta da quella dell'hardware³. In questa fase iniziale, la protezione per segreto è l'unica disponibile e forse anche la più adeguata a tutelare beni di ancora scarsa diffusione e difficile replicabilità.

(*) LUISS Guido Carli, Facoltà di Economia.

(**) Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza.

¹ L'unica, vistosa eccezione di maggiore iniziativa comunitaria nella espansione della proprietà intellettuale rispetto agli Stati Uniti è quella della protezione giuridica delle banche dati. Cfr. V. FALCE, *La disciplina comunitaria sulle banche dati. Un bilancio a dieci anni dall'adozione*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 227.

² Per una ricostruzione del mestiere dei programmatori, dall'origine dell'industria del software, cfr. A.R. MEO, M. BERRA, *Informatica solidale. Storia e prospettive del software libero*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001.

³ Vari contributi in dottrina si sono occupati, sia pure in margine a vicende recenti, dei rapporti tra forma di protezione e dimensione integrata o disintegrata del mercato; tra i molti cfr. U. PATRONI GRIFFI, *Software ed integrazioni verticali: il caso Microsoft*, in *Annali it. dir. autore*, 2004, 410.

L'importanza progressivamente assunta dal computer rispetto agli altri oggetti industriali e dai programmi rispetto alla componente fisica, nonché la diffusione del software all'interno di prodotti appartenenti a settori disparati hanno reso il segreto una strategia di protezione complessivamente inadeguata. Se si guarda al passato, la risposta dei legislatori – negli Stati Uniti prima, in Europa successivamente – è stata *path dependent* e non vi è dubbio che la soluzione europea sia frutto di imitazione di un modello già esistente in territorio nordamericano⁴. Parallelamente l'industria, progressivamente caratterizzata da minore concentrazione e maggiore concorrenza sul piano dello sviluppo di prodotti software, ha cercato protezione brevettuale per i programmi, ottenendola progressivamente soprattutto per effetto di decisioni giurisprudenziali che si sono fatte carico di adattare le norme preesistenti a questo oggetto nuovo e complesso⁵.

Nel corso dei decenni, nessuna forma di protezione è prevalsa definitivamente sulle altre; la scelta dei produttori di software è stata quella di miscelare strategicamente gli strumenti, avvalendosi ora dell'uno ora dell'altro, a seconda delle caratteristiche del trovato, dei suoi modi d'uso, delle garanzie date dalle forme di protezione. Così, il codice sorgente – come dimostrano le varie vicende Microsoft – è ancora gelosamente protetto attraverso la segretezza. Le versioni non compilate dei programmi – in quanto espressione degli algoritmi che sono alla base della programmazione – sono talora soggette al diritto d'autore. Le applicazioni più importanti, decisive per la prevalenza di un prodotto sul mercato, vengono invece brevettate. Questa possibilità di strati diversi di protezione mette in luce la complessità del prodotto software e la sua irriducibilità dal punto di vista ontologico ad un oggetto definito, dai contorni stabili, dalle funzionalità univoche⁶. Il programma per computer può essere la soluzione algoritmica proposta dal programmatore, la sua versione come codice sorgente, la sua versione eseguibile (codice oggetto), la sua versione "embedded", cioè quella svolta dai microprocessori attraverso la creazione di una topografia. Che si tratti, peraltro, di un oggetto tecnologico, oltre che complesso, non vi è dubbio; e che la tutela della funzione sia rilevante ai livelli meno profondi – cioè quando il programma ha una qualche utilità per l'utente finale – è altrettanto evidente. Questo spiega parzialmente l'esigenza di ricorrere alla protezione brevettuale, se ci si pone dal punto di vista dell'industria, ma anche le ragioni dei legislatori di individuare una manifestazione (espressione) dell'algoritmo alla quale riconnettere una qualche forma di protezione.

L'alternanza tra diritto d'autore e brevetto segna buona parte dell'evoluzione normativa in materia di software o, per essere più precisi, del software proprietario. Mentre la filosofia (e i sottostanti problemi giuridici) del software libero promette sviluppi non trascurabili, è al dualismo brevetto/diritto d'autore che bisogna guardare per comprendere cosa è accaduto negli ultimi cinquant'anni e, possibilmente, quali saranno gli ulteriori sviluppi della materia⁷. Se poi si considera anche la protezione per

⁴ Sul punto cfr. M. RICOLFI, *Is There an Antitrust Antidote Against IP Overprotection within TRIPS?* 10 MARQ. INT. PROP. L. REV. 306, 355 (2006).

⁵ Per una ricostruzione degli atteggiamenti che l'industria ha avuto nel corso del tempo riguardo alla protezione del software tramite brevetto cfr. J.R. ALLISON, A. DUNN, R.J. MANN, *Software Patents, Incumbents, and Entry*, 85 TEXAS L. REV. 1579, 1584 (2007).

⁶ Possibilità riconosciuta, del resto, dalla stessa Direttiva comunitaria sulla protezione del software (cfr., *infra*, par. 4), all'art. 9.

⁷ Letteratura alluvionale si è formata sugli aspetti giuridici dell'open source, anche in rapporto alle possibilità di sfruttamento commerciale rimesse ad un paradigma non proprietario. Cfr., tra i molti, P. SAMUELSON, *L'approccio concreto di Ibm al modello di sviluppo di software open source: alcune*

segreto, allora occorre prendere atto che quella della tutela del software è una storia di equilibri instabili, ai quali concorrono, oltre alle norme giuridiche di volta in volta apprestate, anche le soluzioni rese possibili dall'evoluzione tecnologica (come le misure tecnologiche di protezione) e gli assetti che l'industria software, dal punto di vista dell'organizzazione industriale, ha assunto nel tempo.

In ultima analisi, è evidente che quello della proteggibilità del software è un tema che si colora di un significato doppio. La proteggibilità come idoneità a formare oggetto di una qualche forma di tutela giuridica è questione che va risolta alla luce dei principi che governano i sistemi di proprietà intellettuale ed è, per così dire, ad essi interna. Ma vi è, nel tema della proteggibilità, anche un'accezione relativa alla opportunità di proteggere il software in rapporto alle conseguenze che l'instaurazione di un regime proprietario comporta. E, tra siffatte conseguenze, quella immediata e forse ineludibile, è quella relativa all'incidenza del software proprietario sulle condizioni di mercato.

2. Evoluzione a cavallo dei continenti

Come ovvia conseguenza del più intenso sviluppo industriale, le questioni relative alla migliore protezione del software sono emerse in prima battuta negli Stati Uniti.

Tra gli anni '70 e i primi anni '80 – dopo che in *Gottschalk v. Benson*⁸ la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva inizialmente chiuso le porte agli algoritmi a fondamento dei programmi per elaboratore – la via migliore (forse l'unica, in quel momento) per la protezione del *software* si rivelò il segreto industriale, che si traduceva sostanzialmente in un ruolo più accentuato del contratto come strumento di disciplina della relazione tra il creatore titolare del software segreto e il suo utente. Siffatta forma di protezione era, tuttavia, possibile soltanto perché gli *home computer*, e più in generale i computer come beni di massa non erano ancora diffusi. Nella pratica, programmi *taylor-made* – il contrario di quelli *general purpose* che contraddistinsero successivamente l'industria software – per gli utilizzatori e dettagliati accordi di licenza tra lo sviluppatore ed il cliente rendevano possibile il ricorso alla protezione attraverso il segreto⁹. La protezione del programma attraverso il segreto industriale restava vulnerabile al caso del dipendente infedele, per il quale fungevano da baluardo le norme per la repressione della concorrenza sleale. Il segreto, tuttavia, aveva forti limiti funzionali; l'oggetto protetto, infatti, è un prodotto sempre più mobile e come tale insuscettibile di rimanere custodito all'interno dell'azienda.

Il segreto industriale si rivela dunque inappropriato quando la commercializzazione del programma deve avvenire su larga scala. La diffusione degli *home computer* prima, e quella dei *personal computer* poi, rendono progressivamente inadeguata quella forma di protezione. La produzione di massa richiede maggiore sicurezza e soprattutto rimedi giuridici contro il rischio della decompilazione e del *reverse engineering*. Anche perché risulta chiaro – ma soltanto col senno di poi, tanto

considerazioni economiche e giuridiche, in *Cyberspazio e dir.*, 2007, 97; A. ROSSATO, *Diritto e architettura nello spazio digitale. Il ruolo del software libero*, Padova, 2006; E. LOFFREDO, *Open source e appartenenza del software*, in *Annali it. dir. autore*, 2004, 67, nonché M. BERTANI, *Open source ed elaborazione di software proprietario*, *ibid.*, 105, G. GUGLIELMETTI, *Open source e interoperabilità con software proprietario*, *ibid.*, 144.

⁸ 409 U.S. 63 (1972).

⁹ Cfr. R.H. STERN, *Patent and Secret Protection of Computer Software under United States Law*, in H. BRETT, L. PERRY (eds.), *The Legal Protection of Computer Software*, Oxford, ESC Publishing Ltd., 1981, 72.

che l'industria aveva scommesso sul contrario – che la parte rilevante del computer è quella intangibile. A siffatta constatazione si aggiunge quella per cui, nella trasformazione del computer, da strumento industriale a oggetto di elettronica di consumo, il costo necessario per la manifattura è progressivamente in calo, mentre crescono gli investimenti per dare al computer un'anima, cioè per produrre programmi in grado di far eseguire alla macchina quante più operazioni possibile¹⁰. Questo spostamento nella dimensione degli investimenti dal materiale all'immateriale è esattamente ciò che, ad un certo punto della storia recente, ha reso necessario affrontare *ex professo* il problema della tutela di questo nuovo oggetto che l'innovazione tecnologica aveva portato all'attenzione delle imprese.

Al descritto mutamento dei rapporti tra investimenti necessari alla produzione dell'hardware e a quelli del software (e successivamente del firmware) corrisponde una modificazione nella struttura del mercato. Gli originari produttori di *mainframe* e dei programmi necessari al loro funzionamento sono per lo più imprese di grandi dimensioni – le uniche a potersi permettere di giocare il ruolo di innovatori in un tipo di attività così costosa –, verticalmente integrate in un mercato inizialmente oligopolistico.

La crescente importanza del software ai fini del funzionamento del computer e la progressivamente ridotta centralità dell'hardware fanno sì che, ai vari livelli del mercato, compaiano altre imprese, in concorrenza tra loro sia per le componenti periferiche dell'hardware (nel frattempo cresciute di numero), sia soprattutto per i programmi. La frammentazione in senso verticale dell'industria reca con sé il problema dell'interoperabilità delle componenti realizzate dalle varie imprese; la Babele informatica non giova evidentemente a nessuno, posto che, nella dinamica dell'industria a rete, è necessario che tutte le componenti abbiano la massima diffusione e accettazione. Tutto ciò si traduce nella necessità di cooperazione per la creazione delle piattaforme, ma anche nella indispensabilità dei regimi proprietari (e, quindi, della proprietà intellettuale) per sopravvivere alle enormi pressioni di un mercato ora estremamente concorrenziale e fortemente innovativo¹¹.

I legislatori, nella ancora troppo scarsa conoscenza del fenomeno tecnologico, tentano di dare una risposta, in parte influenzata anche dalla erronea percezione (imputabile anche, e forse soprattutto, all'industria) che l'elemento decisivo per il futuro dell'industria sarebbe stato l'hardware, piuttosto che il software¹².

Nonostante la difficoltosa riconducibilità del software ad opera dell'ingegno o dell'intelletto di carattere espressivo e all'idea di originalità, la commissione federale istituita in USA nel 1974 (National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, nota come CONTU) concluse i lavori nel 1978 sostenendo che la migliore forma di protezione del software sarebbe stato il *copyright*. Nel 1980 il Congresso adottò pedissequamente il testo conclusivo dei lavori della CONTU all'interno del *1980 Amendment to the Copyright Act*.

¹⁰ Tanto per avere un'idea dello stato della tecnica, Blue Gene, il supercomputer di IBM di recente fabbricazione, ha una potenza di circa 300Tflops, cioè riesce a compiere 300.000 miliardi di operazioni al secondo.

¹¹ Non è un caso che, sulla base delle rilevazioni empiriche, sia Microsoft la più convinta utilizzatrice del brevetto per il software, come si evince da ALLISON, DUNN, MANN, *Software Patents*, cit., 1587.

¹² Convinzione che tardò ad essere rimossa, anche nell'industria italiana, come ricorda L. GALLINO, *La scomparsa dell'Italia industriale*, Torino, 2003, 15 ss., a proposito delle vicende che interessarono la Olivetti di Ivrea.

La risposta comunitaria, che richiese oltre un decennio per arrivare, fu prevalentemente ispirata dalla soluzione statunitense¹³.

Ulteriore tappa fondamentale dell'evoluzione nelle tecniche di protezione del software è rappresentata dall'avvento della società digitale e, inutile dirlo, di internet. La risposta normativa ai numerosi potenziali *vulnera* del software in internet viene in parte con il *Digital Millenium Copyright Act* (DMCA) del 1998¹⁴. Il DMCA si affida a tre soluzioni portanti: (1) aggirare i sistemi di protezione del *software* diviene reato; (2) aggirare o modificare le informazioni relative alla gestione del *software* (autore, proprietario, licenziatario) diviene illegale¹⁵; (3) viene posto un limite alla responsabilità degli *online services providers* (OSPs), generalmente intesi, per gli illeciti, anche di contraffazione, commessi in rete dagli utenti del servizio di accesso. Dei tre elementi, quello rilevante ai fini della trattazione, come si vedrà in chiusura, è quello relativo alla risposta repressiva contro le tecniche e i tentativi di decompilazione del programma per risalire al codice sorgente.

Molto prima che l'avvento dell'economia digitale rendesse definitivamente obsoleti alcuni paradigmi di protezione, il diritto d'autore applicato alla materia del software aveva svelato il suo peccato originale. Il limite intrinseco della protezione delle creazioni intellettuali a contenuto estetico è nella tutela stessa dell'espressione, piuttosto che nella funzionalità, per giunta con una soglia di accesso piuttosto basta se, come recita l'art. 1, comma 3, della Dir. 91/250/CE¹⁶, nessun altro criterio è richiesto (oltre alla originalità) per determinare la proteggibilità. Il limite intrinseco della tutela spiega perché l'industria, da tempo, si fosse orientata al tentativo di accedere alla protezione brevettuale¹⁷.

L'idea che il programma per elaboratore potesse essere protetto attraverso il brevetto ha seguito un'evoluzione quasi parallela a quella dell'utilizzo, per lo stesso fine, di altre forme di proprietà intellettuale. Negli anni '50 e '60 – dunque, agli albori di quella che sarebbe successivamente divenuta l'industria software –, lo stesso U.S. Patent and Trademark Office sosteneva che il *software* non fosse *patentable subject matter*. L'iniziale battuta di arresto si ebbe in giurisprudenza proprio con *Gottschalk v. Benson*, che rappresentò, tuttavia, anche il punto di partenza della successiva evoluzione¹⁸.

In *Benson*, la linea che divide ciò che è brevettabile da ciò che non lo è viene contrassegnata dal concetto di algoritmo, inteso come una procedura per soluzione di un

¹³ La protezione dei programmi per elaboratore tramite diritto d'autore è attuata in Europa per effetto della Direttiva del Consiglio 91/250/CEE sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratore del 14 maggio 1991 (*GUCE* L 122, del 17 maggio 1991). Per l'Italia, v. già Cass. 24 novembre 1986, *Pompa*, in *Foro it.*, 1987, II, 289, con nota di R. PARDOLESI. Gli incerti risvolti della complementarità tra la tutela brevettuale e quella attuata mediante diritto d'autore erano già stati segnalati dalla Commissione Europea nel libro verde intitolato *Promoting innovation through patents: Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe*, COM (1997) 314 final, del 24 giugno 1997.

¹⁴ Sul quale, in lingua italiana, cfr. J.C. GINSBURG, *Il «Digital Millenium Copyright Act» ed il «Sonny Bono Copyright Term Extension Act»: due novità dagli Stati Uniti*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, 625.

¹⁵ Quello che in gergo si definisce come 'craccare' il programma. La misura è stata introdotta a protezione delle industrie produttrici che fanno uso di licenze *clickwrap*.

¹⁶ Cfr., *infra*, nota 58.

¹⁷ ALLISON, DUNN, MANN, *Software Patents*, cit., 1583, riferiscono addirittura di un brevetto software che i Bell Labs avrebbero ricevuto nel 1951.

¹⁸ 409 U.S. 63 (1972). La Corte Suprema nega la brevettabilità di un metodo di programmazione di computer digitale per convertire codici decimali in forma binaria pura, nel presupposto che si tratti di un mero algoritmo.

dato problema matematico. La Corte ricorda anche che «[p]henomena of nature, though just discovered, mental processes, and abstract intellectual concepts are not patentable, as they are the basic tools of scientific and technological work». Il messaggio è inizialmente chiaro: le idee astratte non sono brevettabili, ancorché appena scoperte (cioè nuove). Una parte delle critiche raccolte dal caso in parola conferma la teoria che vi fosse un'implicita convinzione, che avrebbe poi influenzato l'evoluzione giurisprudenziale sull'area della brevettabilità, circa la dimensione inclusiva della definizione di patentable subject matter accolta dalla normativa statunitense¹⁹. Secondo alcuni, la limitazione contenuta nella decisione sarebbe infatti in contrasto con i criteri basilari stabiliti dal Congresso in materia di brevettabilità e, ad onor del vero, nei testi normativi non si fa mai riferimento agli algoritmi²⁰.

Il passaggio successivo e decisivo per l'apertura al sistema brevettuale per il *software* è rappresentato dal celeberrimo *Diamond v. Diehr*²¹. Il caso è decisivo perché, pur senza rinnegare la precedente giurisprudenza, la Corte Suprema utilizza un'espressione, poi divenuta famosa (che lo stesso Congresso aveva forgiato in sede di modifica della legge brevettuale nel 1952), secondo cui «[t]he Congress intended statutory subject matter to include anything under the sun that is made by man»²². L'espedito logico utilizzato per mettere in corto circuito il precedente scomodo di *Benson* è quello di ragionare in termini di “applicazioni” dei concetti astratti, cioè di livelli concettuali ulteriori rispetto a quelli in cui operano le istruzioni logiche di funzionamento del programma. Da questo punto di vista la conclusione appare obbligata: «...when a claim containing a mathematical formula implements or applies that formula in a structure or process which, when considered as a whole, is performing a function which the patent laws were designed to protect [...] then the claim satisfies the requirement of § 101»²³. La decisione segna l'adozione di un criterio che resterà poi

¹⁹ Cfr. M. GRANIERI, *Evoluzione del diritto statunitense sulla tutela brevettuale e profili di contrasto con le dinamiche concorrenziali*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 29.

²⁰ Al riguardo, ormai risalente, D. CHISUM, *The Future of Software Protection: The Patentability of Algorithms*, 47 U. PITT. L. REV. 959 (1986). La critica all'utilizzo del concetto di algoritmo risale a P. SAMUELSON, *Benson Revisited: The Case Against Patent Protection for Algorithms and Other Computer Program-Related Inventions*, 39 EMORY L.J. 1025 (1990), la quale pure aveva sostenuto che l'industria del software avrebbe potuto sopravvivere senza la protezione brevettuale.

²¹ L'oggetto della disputa è un programma per calcolatore che, nei processi di vulcanizzazione della gomma, consente di stabilire il momento esatto in cui aprire la pressa, evitando il rammollimento. Tra le varie componenti, il programma impiega una formula matematica piuttosto semplice.

²² In maniera non dissimile, nello stesso torno di tempo, in *Diamond v. Chakrabarty* (1980), 447 U.S. 303; 100 S. Ct. 2204; 65 L. Ed. 2d 144, la Corte aveva ricordato che «Congress has performed its constitutional role in defining patentable subject matter in § 101; we perform ours in construing the language Congress has employed. In so doing, our obligation is to take statutes as we find them, guided, if ambiguity appears, by the legislative history and statutory purpose. Here, we perceive no ambiguity. The subject-matter provisions of the patent law have been cast in broad terms to fulfill the constitutional and statutory goal of promoting “the Progress and Science and the Useful Arts” with all the means for the social and economic benefits envisioned by Jefferson». Sulla inadeguatezza dei principi costituzionali come argine alla brevettabilità, in quanto la *Intellectual Property Clause* (art. I, section 8(3) della Costituzione federale) sarebbe priva di «built-in limits», R.P. MERGES, *As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform*, 14 BERKELEY TECH. L.J. 577, 581, 584 (1999).

²³ 35 U.S.C. (1982) richiede 5 requisiti perché si possa far luogo a brevettazione. L'invenzione deve rientrare tra i *patentable subject matter* (§ 101, “any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter”), e poi deve presentare i requisiti della *novelty* (§ 102), *usefulness* (§ 101), *non obviousness* (§ 103, *technical accomplishment*), *enablement* (§ 112). Per la European Patent Convention cfr. art. 52. Con periodare analogo anche l'art. 27 dei TRIPs.

distintivo della soluzione nordamericana alla protezione del software, quello della *performing function*, cioè dell'utilità realizzata dal programma.

L'evoluzione successiva in materia di protezione brevettuale è però contraddistinta da un mutamento istituzionale interno al sistema statunitense, che non può essere trascurato, vale a dire la creazione da parte del congresso della Court of Appeals for the Federal Circuit²⁴. Inizialmente concepito come organo giurisdizionale nomofilattico, la CAFC ha svolto anche, almeno secondo alcuni, un ruolo propulsivo nel progressivo ricorso alla protezione dei beni immateriali, non soltanto nella materia del software²⁵. Sono sue, infatti, le decisioni più importanti in materia di software che si sarebbero succedute negli anni, consolidando il filone aperto dalla Corte Suprema²⁶. Il ruolo attivo della Corte suggerisce un quesito di ricerca comparativa su analoga funzione che, anche in Europa, le varie istanze giurisdizionali hanno svolto e che confermerebbe la conclusione che la marcia del software verso la tutela brevettuale è stata più giurisprudenziale che normativa, nonostante il particolare (ed equivoco) divieto che si incontra proprio nelle normative e, in particolare, della Convenzione di Monaco.

Rotto definitivamente l'argine, nella decisione *In re Alappat*²⁷, i giudici federali chiariscono che il *software* è *patentable subject matter*. Soprattutto, la decisione si apprezza per alcune affermazioni forti che, pur non arrivando all'*(anticipatory) overruling* di *Benson*, raccolgono però le critiche di quanti avevano ritenuto arbitraria la restrizione colà operata. Con un periodare che tradisce una certa circolarità nel ragionamento, la Corte afferma che «[t]he use of the expansive term “any” in Section 101 represents Congress' intent not to place any restrictions on the subject matter for which a patent may be obtained beyond those specifically recited in Section 101 and the other parts of Title 35»²⁸.

²⁴ Federal Courts Improvement Act (1982), Pub. L. No. 97-164, ora codificata con emendamenti successivi come 28 U.S.C. § 41 ss. (1982).

²⁵ A.K. RAI, *Regulating Scientific Research: Intellectual Property Rights and the Norms of Science*, 94 NW. U. L. REV. 77, 103 (1999).

²⁶ Per una disamina della giurisprudenza della Suprema Corte successiva a *Diehr* conviene rinviare a C.J. MILLARD, *Legal Protection of Computer Programs and DATA*, London, Sweet & Maxwell, 1985, 98 ss.

²⁷ 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994, *en banc*).

²⁸ Piuttosto interessante è il non uso che la corte fa del concetto di algoritmo, preferendo piuttosto esprimersi in termini di “disembodied mathematical concepts” che rappresentino nulla più di una legge di natura o di fenomeni naturali o di idee astratte. Nel 1996, lo USPTO ha emanato le *Examination Guidelines for Computer-Implemented Inventions*. C'è –e questo è il dato di maggiore interesse– una cospicua dissonanza tra i paletti posti da *Diehr* e dalle *Guidelines* e ciò che succede nella pratica. Perché questo? Perché il controllo sullo stato dell'arte (*prior art*, negli US) e l'enorme mole di lavoro che hanno gli uffici amministrativi competenti per il rilascio dei brevetti determinano la produzione di brevetti di tutti i tipi (specialmente *junk patents*) dove, a livello per così dire di ‘crittotipo brevettuale’, risultano di fatto protette molte formule che sono semplici insiemi di dati o risultati di scienza pura. Non è un caso che alcuni –si allude a M.A. LEMLEY, *Rational Ignorance at the Patent Office*, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 46, 2001 [poi edito su 95 NW. U.L. REV. 1495 (2001)], sulla scorta dell'osservazione che un controllo *ex ante* sulla qualità dei brevetti risulta impossibile ed economicamente non vantaggioso, abbiano suggerito di potenziare il contenzioso sulla validità dei brevetti, nel presupposto che quelli (pochi) oggetto di contestazione siano i soli effettivamente utilizzati e per i quali abbia un senso economico mettersi a valutarne la validità. La necessità che gli uffici competenti per il rilascio dei brevetti siano dotati di personale sufficiente ad esercitare un adeguato controllo sulle domande di esame è sottolineata anche da Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law di Monaco e il Fraunhofer Patent Center for German Research, *Micro- and Macroeconomic Implications of the Patentability of Software Innovations. Intellectual Property Rights in Information Technologies between Competition and Innovation*, Karlsruhe, 2001, XII.

L'evoluzione in materia di protezione del *software* continua con i brevetti applicativi di programmi per *business methods* e va oltre, sino ad utilizzare i marchi e i disegni industriali per proteggere alcuni aspetti, come le icone e, in generale, le interfacce grafiche. Il *'look & feel'* è pur sempre una caratteristica fenomenica dell'idea sottesa al programma ed è un valore che lo sviluppatore vuole proteggere. Si tratta, tuttavia, di strumenti limitati perché, a differenza del brevetto, non è funzionalità l'oggetto della protezione. Qui, sebbene la protezione in sé sia molto debole, l'effetto sulla concorrenzialità dei mercati può essere decisivo perché la segnalazione di compatibilità con lo standard o la segnalazione dello standard stesso possono costituire barriere all'ingresso per i concorrenti, conferendo nei fatti lo stesso vantaggio competitivo che ci si potrebbe attendere da una forma di protezione forte, come quella brevettuale.

Il dibattito, non sedato, circa la brevettabilità del *software* testimonia un imbarazzo che deriva probabilmente dalla natura stessa dell'oggetto. Non vi è dubbio che, allo stato attuale, il *software* costituisca uno dei prodotti a più alto contenuto tecnologico e che, in realtà, non è l'originalità il suo più grande valore, bensì proprio il carattere tecnico ad esso sotteso²⁹.

3. Dai programmi per computer ai metodi d'affari

Anche rispetto ai metodi di affari, l'andamento nella realtà statunitense è caratterizzato da incoerenza di fondo, rispetto alla chiusura iniziale manifestata, almeno in via di principio, per le informazioni stampate e per gli altri strumenti per lo svolgimento di un'attività commerciale. L'idea che un pezzo di carta riprodotto in un certo modo potesse formare oggetto di brevetto era uniformemente scartata e la stessa sorte toccava ai metodi di affari, a meno che le rivendicazioni non riguardassero i mezzi fisici di conduzione di un determinato sistema. Il limite della non brevettabilità dei metodi di affari, connesso con la natura intrinsecamente non industriale e non tecnologica degli oggetti, è stato progressivamente eroso, prima dalla *dissenting opinion* del giudice Newman, nel caso *In re Schrader*³⁰, e poi definitivamente rimosso da *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group*³¹ e *AT&T Corp. v. Excel*

²⁹ Non è un caso che da parte di alcuni sia stata suggerita la necessità di approntare una protezione *ad hoc*. Nel panorama statunitense la posizione è sostenuta da P. SAMUELSON, R. DAVIS, M.D. KAPOR, J.H. REICHMAN, *A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs*, 94 COLUM. L. REV. 2308 (1994), ma in ordine di tempo era già stata proposta in Europa da R. PARDOLESI, «*Software*», «*copyright*» e *diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie*, in *Foro it.*, 1987, II, 289. Secondo Samuelson e gli altri autori del Manifesto, la produzione del *software* comporta molta dispersione di *know-how* per l'alto contenuto informativo *'embedded'* nel programma. Di conseguenza, la protezione oltre ad esserci, deve essere forte ed estesa. I brevetti la consentono fino ad un certo punto, perché il brevetto protegge l'idea come processo e non il risultato in sé, che può essere raggiunto in tanti modi, ognuno dei quali implicante un certo livello di, per così dire, entropia della conoscenza. Il *copyright*, dal canto suo, non protegge quella parte di conoscenza che, pur espressa, non finisce nel programma e contribuisce alla sua originalità. Questa è anche la ragione per la quale si cerca di spingere la protezione attuata mediante *copyright* ad elementi non letterali del programma (le icone sono un esempio). La dilatazione dell'area della brevettabilità con riguardo al *software* e le posizioni espresse dai GATT/TRIPS – che non escludono la brevettabilità dei programmi come tali (cfr. art. 27 TRIPS) – sembrano aver determinato il superamento della proposta di protezione *sui generis* dei programmi per computer.

³⁰ 22 F.3d. 290 (Fed. Cir. 1994).

³¹ 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), sul quale si vedano le critiche di L.I. RASKIND, *The Bad Business of Business Method Patents*, 10 FORDAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 61 (1999).

*Communications, Inc.*³². È stato il sodalizio tra metodo commerciale e programma per elaboratore a rendere ulteriormente possibile lo spostamento in avanti della frontiera di protezione.

I metodi di affari attuati mediante computer sono tecnicamente processi mentali organizzati e diretti ad una finalità di tipo commerciale. Nulla più che idee o descrizioni di ciò che il più delle volte viene svolto in maniera inconsapevole e ripetitiva³³. L'esempio più evidente è stato il brevetto sul *one-click* di Amazon, per gli acquisti ripetuti sulle pagine internet. La convinzione dei giudici federali in *State Street* è la stessa affermata altre volte: non ci sono ragioni per restringere il novero degli oggetti inclusi nella §101 e l'unico giudizio possibile va condotto con riguardo alla novità, utilità (nel senso di applicabilità industriale) e non ovvietà del trovato. In particolare, siccome si è sempre assunto che l'algoritmo fosse un concetto '*disembodied*' o una verità, lo si è giudicato non utile. Il che si traduce – stando al ragionamento della corte – nella conclusione che là dove, invece, l'algoritmo produca un risultato utile, concreto e tangibile, nulla potrebbe opporsi alla sua brevettazione.

Torna l'argomento dell'utilità. Per la verità, sembrerebbe che in questo caso venga di nuovo posta in discussione la distinzione tra *patentable subject matter* e condizioni di brevettabilità; la corte infatti sostiene che: «[t]he question on whether a claim encompasses statutory subject matter should not focus on which of the four categories of subject matter a claim is directed to – process, machine, manufacture, or composition of matter – but rather on the essential characteristics of the subject matter, in particular, its practical utility»³⁴.

Ovviamente, fare leva sull'utilità come criterio selettivo (nel senso di restrittivo) è operazione priva di effettività; dei tre requisiti di brevettabilità contemplati dalla legge federale statunitense, l'utilità è il più aleatorio e opinabile e, come tale, il meno idoneo ad arginare l'espansione delle materie brevettabili. Per questo tramite è passata la protezione dei metodi d'affari³⁵.

Ma i due casi presi in considerazione rappresentano soltanto l'inizio di una vicenda che promette sviluppi ulteriori, soprattutto se si tiene conto di talune pressioni lobbistiche. Peraltro, i casi fin qui registrati si riferiscono a metodi di affari intesi come applicazione informatica di un algoritmo. In qualche modo, c'è ancora la presenza di un *software* a far salva la dimensione 'tecnica' del trovato. Nell'aprile del 2001, è stata presentata una proposta di legge per il riconoscimento dei *business methods*, attraverso un emendamento alla disciplina vigente, in cui i metodi d'affari sono considerati brevettabili anche là dove non condotti con sistemi informatici³⁶.

³² 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999).

³³ Come sostiene R.C. DREYFUSS, *Are Business Method Patents Bad for Business*, 16 COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 263, 268 (2000), il male sta proprio nel fatto che i metodi d'affari protetti erano ben noti prima della loro brevettazione. Il loro significato strumentale sta alle attività commerciali come i risultati delle scienze di base stanno alle scienze applicate.

³⁴ 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999) 1375. Perfettamente allineata su questo punto la corte di *AT&T*.

³⁵ Senza nessuna possibilità di equivoco, la corte chiarisce: «We take this opportunity to lay this ill-conceived exception to rest» (*ibid.*).

³⁶ *Business Method Patent Improvement Act of 2001*, H.R. 1332. Nella definizione del disegno di legge, un metodo d'affari è un metodo per processare dati o effettuare operazioni di calcolo e che sia unicamente disegnato o utilizzato nella pratica, nella amministrazione, o nella gestione di un'impresa; oppure, un metodo usato in atletica, nell'istruzione o nelle capacità personali; oppure, l'implementazione in via informatica dei metodi appena descritti.

Che un metodo di affari debba essere protetto, nell'ottica del suo sviluppatore, appare evidente ed in questo i giudici nordamericani non hanno avuto dubbi³⁷. I diritti di proprietà intellettuale cercano di coprire tutto quello che la *valuable information* consente in termini di vantaggio competitivo sui concorrenti. Che ciò possa avvenire agevolmente attraverso un brevetto sul *software* è questione più delicata, perché la trasposizione in termini informatici di qualcosa già esistente nella realtà è quanto meno dubbio produca invariabilmente un oggetto inventivo, nel senso del requisito previsto dalle normative brevettuali³⁸. A meno che, l'atto del programmare e rendere possibile un'operazione del mondo reale nella realtà digitale non implichi il superamento di particolari difficoltà tecniche tali da far ipotizzare il raggiungimento della soglia critica dell'altezza inventiva.

Il problema dell'altezza inventiva nello sviluppo di software resta in larga misura privo di risposta da parte dei legislatori, ma è chiaro che si tratta di un passaggio cruciale per evitare che il mondo dei brevetti venga riempito – con ovvi problemi di tenuta da parte del sistema, soprattutto in rapporto all'accesso al mercato – con brevetti di software che sono il riflesso di metodi e procedure già appartenenti al pubblico dominio.

In realtà, se si vuole assicurare protezione al *business method* in quanto tale, quale che sia la forma di diritto di proprietà prescelta o idealmente disponibile, è necessario che i requisiti di proteggibilità siano valutati rispetto al metodo in sé e non in quanto trasposizione pratica di un algoritmo³⁹. Siffatto processo presuppone, però, logicamente che sia stata previamente affrontata e risolta positivamente la questione del *se* si vuole proteggere l'idea sottesa al metodo d'affari. Ciò comporterebbe la necessaria rassegnazione al fatto che il carattere tecnologico dell'invenzione non è più inteso nella originaria accezione; l'industrialità nell'era di Internet ha connotati diversi, benché, al momento, non meglio identificati⁴⁰. Sul punto, non si può far altro che registrare la contrarietà del mondo delle imprese (almeno in Europa) e di larga parte dell'opinione pubblica alla brevettabilità dei metodi di affari⁴¹.

4. L'esperienza europea tra diritto d'autore armonizzato e soluzioni brevettuali nazionali

Come si diceva poco sopra, la soluzione europea (nel senso di comunitaria) sarebbe arrivata soltanto nell'ultimo decennio del ventesimo secolo. Molto ritardo per nulla; la risposta prescelta è pedissequa rispetto agli Stati Uniti, almeno nel ricorso al diritto d'autore⁴². L'art. 1 della Direttiva 91/250/CEE stabilisce che il software sarà

³⁷ C'è l'utilità dell'invenzione in gioco o, nelle parole della corte di *AT&T*, il convincimento che la § 101 debba essere sensibile alle esigenze del mondo moderno (1356).

³⁸ La *reverse auction* di Priceline.com non è altro che l'applicazione ad internet della cd. *Dutch auction*, che viene comunemente utilizzata nei mercati olandesi dei fiori recisi.

³⁹ Secondo MERGES, *As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast*, cit., 581, soltanto essendo sicuri che i brevetti per metodi di affari concessi siano di buona qualità può consentire un giudizio sereno sul se la loro brevettabilità sia raccomandabile.

⁴⁰ Disincantato ancora MERGES, *As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast*, cit., 582: «there is no principled basis on which to distinguish this “industry” from the myriad other industries that routinely obtain patents», dove l'industria in discussione è quella di sviluppo dei metodi di affari.

⁴¹ Cfr. A. CLELLAND, *Patentability Of Software And Business Methods Under The EPC*, in *Les Nouvelles*, 2005, 19.

⁴² Sebbene alcuni studi di diritto comparato abbiano messo chiaramente in luce che la struttura del diritto d'autore continentale e il *copyright* non sono perfettamente omogenee. Cfr., in proposito, i vari contributi

protetto dagli stati come opera letteraria ai sensi della Convenzione di Berna. La conseguenza è che la protezione riguarda l'espressione «in ogni forma» del programma per elaboratore (art. 1, comma 2) ivi compresi i documenti preparatori, ma ne sono esclusi principi ed idee sottostanti. In linea con la logica propria del diritto d'autore, il titolare del software può conformare l'utilizzo della risorsa da parte di terzi, nel rispetto di alcuni limiti quali quello dell'esaurimento del diritto (art. 4). Allo stesso modo, una serie di attività da parte dell'utilizzatore non richiede l'autorizzazione del titolare (utilizzazioni libere): atti che sono necessari all'uso del programma, la creazione di una copia di *back-up*, limitate possibilità di studio e individuazione dei principi che sono alla base del funzionamento del programma stesso (art. 5).

Rispetto alla tutela per segreto, il diritto d'autore, per espressa previsione normativa, esclude la legittimità dell'attività di decompilazione, se non per il limitato fine di ottenere informazioni necessarie per l'interoperabilità del programma che si intende decompilare con altro programma (art. 6). Nella stessa sede, la direttiva giustifica il ricorso da parte degli Stati Membri a sanzioni contro coloro che utilizzino o mettano in circolazione a qualunque fine software contraffatto, ovvero l'uso per fini commerciali o la messa in circolazione di dispositivi per la rimozione di misure tecnologiche di protezione (art. 7)⁴³. Da questo ultimo punto di vista, la tematica della protezione del software intercetta quella dei *digital rights management systems*.

Se un problema era risolto, un altro se ne creava, per la natura intrinseca della protezione per diritto d'autore, confinata alla forma espressiva del programma, non già alla funzionalità. Inoltre, sul piano della tutela la prova dell'effettiva copia costituisce un onere talora difficile da sostenere⁴⁴. È sostanzialmente per queste ragioni che anche sul continente europeo l'industria – molte volte rappresentata dalle controllate delle multinazionali statunitensi – ha perseguito la tutela brevettuale.

Come noto, un contributo decisivo, anche in Europa, è venuto dalla giurisprudenza degli uffici e delle corti nazionali, oltre che ad opera dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, al quale si deve il contributo più poderoso per il riconoscimento della protezione brevettuale del software. Con una serie di paradossi non indifferenti: il primo rappresentato dal divieto di brevettazione degli algoritmi in quanto tali da parte della Convenzione di Monca. Il secondo, più serio, riassumibile nella constatazione della estraneità dell'EPO alle istituzioni comunitarie.

Come noto, l'art. 52, comma 2, della Convenzione di Monaco contempla una serie di oggetti che non sono considerati invenzioni ai sensi del primo comma della disposizione stessa e, dunque, non brevettabili. L'esclusione è limitata alle ipotesi in cui il ricorso alla protezione riguardi l'oggetto «in quanto tale». In quanto tale, l'algoritmo che costituisce un programma per computer non è altro che una serie di simboli alfanumerici incorporati su un supporto e, da questo punto di vista, probabilmente si tratta di una ricostruzione decisiva per avvalorare l'opzione di ricorso al diritto d'autore, definitivamente rinunciando ai propositi di tutela brevettuale⁴⁵. Tuttavia, non si traggono dalla Convenzione, né dalle successive Linee guida degli esaminatori EPO⁴⁶,

contenuti in G. PASCUZZI, R. CASO, U. IZZO, F. RONCONI, *I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, Padova, 2002.

⁴³ Cfr. T. Forlì 5 febbraio 2003, in *Annali it. dir. autore*, 2003, 959.

⁴⁴ T. Bologna 4 luglio 2005, in *Dir. Internet*, 2006, 43, con nota di G. SCORZA, *Contraffazione software e presupposti dell'accesso alla tutela cautelare*.

⁴⁵ Così A.W.S. WILLIAMS, *European Commission: Proposed Directive for Patents for Software Related Inventions*, 28 *EIPR* 368 (2004).

⁴⁶ Cfr. par. 2.3.6 delle *Guidelines for Examination in the European Patent Office*.

elementi tali da far concludere che la brevettazione del programma per computer non possa essere perseguita, almeno quando non si cerchi di rivendicare il programma in quanto tale⁴⁷.

La giurisprudenza delle Camere di ricorso dell'EPO ha seguito questa impostazione, sostanzialmente riconoscendo che un programma è brevettabile quando idoneo a produrre un effetto tecnico, poiché in questo caso l'algoritmo non viene in rilievo di per sé, ma per la funzione svolta dalla sequenza di istruzioni⁴⁸. Il requisito dell'effetto tecnico della giurisprudenza EPO rappresenta in Europa ciò che negli Stati Uniti è stato il requisito dell'utilità: adattamenti dei requisiti statuari previsti per l'accesso alla tutela brevettuale di trovati tipologicamente nuovi e, come tali, non presenti nella mente dei legislatori nel momento di adozione delle norme.

Sull'effetto tecnico, la giurisprudenza ha chiarito trattarsi di una interazione che va oltre quella che normalmente intercorre tra la macchina (nel senso di hardware) e il programma che la fa funzionare⁴⁹. Anche in questo modo, tuttavia, il requisito non appare privo di ambiguità, tanto è vero che in sede di elaborazione della proposta di direttiva sulle invenzioni implementate per mezzo di computer non sono mancati inviti alla sua soppressione⁵⁰.

Come evidente sulla base della pur breve cronistoria di interventi normativi, la brevettazione del software era già ampiamente ammessa quando la Commissione europea, seguendo le riflessioni contenute nel Libro verde sul brevetto comunitario, decise di adottare una proposta di direttiva⁵¹. La proposta era intesa piuttosto ad armonizzare le norme relative ai requisiti per la concessione del brevetto software, posto che il concorrere delle varie giurisdizioni non contribuiva ad una soluzione ragionevolmente affidabile per un settore così importante e per le imprese che vi operano⁵². Né, d'altra parte, rimanendo formalmente l'Ufficio Europeo dei Brevetti l'autorità brevettuale europea, la Commissione avrebbe potuto individuare requisiti diversi.

Sulla scorta del paradosso sopra segnalato – per cui il contributo più autorevole in punto di definizione delle condizioni di brevettabilità del software era dato non dalla giurisprudenza di uno Stato Membro, né da organi comunitari, bensì da organi

⁴⁷ Così, tra i molti, H.W.A.M., HANNEMAN, *The patentability of computer software*, The Netherlands, Kluwer Law, 1985, 243. Secondo alcuni, la ragione di esclusione dell'art. 52, comma 2, deriverebbe dalla difficoltà di ricerca dello stato della tecnica; motivazione criticata da S. DAVIES, *Searching Computer Implemented Inventions: The Truth is Out There*, 28 EIPR 509 (2006), nel presupposto che vi sia una cattiva comprensione di cosa debba intendersi per *prior art* nella materia del software.

⁴⁸ In Europa, la prassi di brevettare programmi, in quanto caratterizzati da un qualche aspetto applicativo, ha avuto inizio a partire dai casi dell'Ufficio europeo brevetti T0935/97 e T1173/97 (*IBM*), in *Foro it.*, 2000, IV, 187, e T769/92 (*Sohei*), in *Annali it. dir. autore*, 1995, 321, EP407026B (*Reuters*) e [1996] EPOR 1 (*Petterson*). In dottrina, G. GUGLIELMETTI, *Brevettabilità delle invenzioni concernenti software nella giurisprudenza della commissione di ricorso dell'ufficio europeo dei brevetti*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, 358.

⁴⁹ Per una ricostruzione tecnica delle posizioni assunte dalla giurisprudenza degli uffici cfr. A. CLELLAND, *Novelty, Inventive Step and Computer-Implemented Inventions*, in M. RICOLFI (a cura di), *I brevetti per invenzione fra diritto europeo e diritto nazionale*, Milano, 2004, 63 ss.

⁵⁰ Le critiche al sistema, e le proposte di modificazione della formula, sono state avanzate nello studio congiunto del Max-Planck-Institute e Fraunhofer, *Micro- and Macroeconomic Implications of the Patentability of Software Innovations*, cit., X.

⁵¹ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Promuovere l'innovazione tramite il brevetto. Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa*, Brussels, 1997

⁵² Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the patentability of computer-implemented inventions, COM (2002) 92 final.

giurisdizionali del diritto internazionale pattizio –, la Commissione scelse di recepire le indicazioni provenienti dall'EPO, valorizzando l'elemento dell'effetto tecnico, come espediente per aggirare il divieto di brevettazione degli algoritmi in quanto tali. Del resto, la stessa terminologia adottata nella versione inglese della proposta non dà adito a dubbi; non si parla di programma per elaboratore, ma di “computer-implemented inventions”, cioè di trovati che segnalano un risvolto applicativo dell'algoritmo. Da quest'ultimo punto di vista, la Commissione insisteva nel dire che, mentre negli Stati Uniti una «patentable invention must simply be in the technological arts» e che «no technological contribution is needed», la proposta di direttiva poneva l'accento sul requisito della «technical contribution» che il programma deve poter dare per accedere alla protezione brevettuale⁵³. Il discrimine del contributo tecnico avrebbe tolto dal giro, nella prospettiva comunitaria, anche ogni rischio di brevettazione di metodi di affari ‘puri’, vale a dire metodi privi del carattere tecnico⁵⁴ o che, sebbene *computer-implemented*, non fossero inventivi.

Come noto, per la fiera opposizione del mondo dell'*open source* e degli Stati Membri, dopo una clamorosa bocciatura della proposta da parte del Parlamento europeo, la Commissione ha rinunciato ai propositi iniziali – per vero autoreferenziali – di armonizzare la disciplina comunitaria in materia di brevettazione del software⁵⁵. L'evoluzione della materia, dal punto di vista delle fonti normative, è ferma a questo evento.

5. Prospettive di protezione, tra modelli di tutela e concorrenza regolatoria

La contemporanea e parallela esistenza di due forme di protezione per il software nel quadrante comunitario impone di effettuare alcune considerazioni sul futuro dell'industria, ipotizzando un duplice scenario.

Il software come oggetto di brevettazione seguirà le strade già note e continuerà ad essere una soluzione disponibile per i produttori, ancorché in un quadro non armonizzato, come invece avrebbe voluto la Commissione. Il costante rifiuto di una

⁵³ Il contributo tecnico avrebbe comportato la necessità di una maggiore attenzione alla ricerca dello stato della tecnica e, dunque, una previa definizione delle caratteristiche funzionali del programma. Nel senso che «there is already a strong incentive in the patent system for patents for computer implemented inventions to define the invention in functional terms, rather than in terms of particular source code structures», DAVIES, *Searching Computer Implemented Inventions*, cit., 510. Ancora sul requisito del carattere tecnico dell'invenzione cfr. la ricostruzione di CLELLAND, *Patentability Of Software*, cit., 21. Nella sostanza, all'esito dell'evoluzione giurisprudenziale, il «technical test» deve sostanzialmente consistere nella descrizione dell'invenzione che deve fare riferimento ad un campo della tecnica, deve riguardare un'invenzione che risolve un problema tecnico, le cui rivendicazioni contengono un riferimento a caratteristiche tecniche dell'invenzione, oppure, come si è già avuto modo di dire, deve produrre un effetto tecnico che va oltre la normale interazione tra computer e programma.

⁵⁴ La questione circa la differenza tra «technical contribution» e «commercial contribution» era stata sollevata, con riguardo alla brevettabilità dei *business methods*, dalla Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle che ne metteva in luce tutta la problematicità, al punto da creare una distinzione artificiale tra oggetti brevettabili e non. In *Welcome Real-Time SA v. Catuity Inc.* [2001] FCC 445, la Federal Court of Australia ha affrontato la questione della brevettabilità dei *software* per *smart cards*. Secondo alcuni, si tratterebbe dell'avallo australiano alla brevettazione dei *business methods*, sia perché le rivendicazioni erano scritte come quelle di un brevetto per *software* sia perché la corte australiana ha considerato come persuasivo il caso nordamericano di *State Street Bank*.

⁵⁵ Il 7 giugno 2005, il Parlamento europeo ha bocciato in seconda lettura la posizione comune del Consiglio. Bisogna convenire con RICOLFI, *Is There an Antitrust Antidote*, cit., 357, che alcune questioni importanti all'interno dell'iniziativa normativa erano rimaste prive di risposta.

parte della società civile e del mondo professionale di una direttiva comunitaria per la protezione dei programmi informatici è sempre stato motivato sulla base dei freni allo sviluppo libero e all'innovazione incrementale che la protezione brevettuale avrebbe precluso. Ma si è trattato di una motivazione basata su un equivoco, generato a sua volta dalla convinzione che la direttiva avrebbe dischiuso porte (già ampiamente aperte) alla brevettazione nel campo del software. La direttiva avrebbe, invece, soltanto armonizzato – o almeno questi avrebbero dovuto essere i propositi – i requisiti sostanziali per l'accesso alla protezione brevettuale, per l'innanzi rimesse alla prassi degli uffici nazionali e dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. D'altra parte, un filone di dottrina ha sottolineato che il ricorso alla tutela brevettuale avrebbe il vantaggio di imporre la divulgazione dell'invenzione di software, come è nella logica del brevetto, favorendo così la diffusione di quelle conoscenze necessarie ad abilitare, nel corso del ventennio di protezione, possibile innovazione alternativa (*inventing around*) e, spirata l'esclusiva, piena confluenza di quelle conoscenze nel pubblico dominio⁵⁶.

L'assenza di una direttiva non sposta nulla dal punto di vista della proteggibilità; continuano ad applicarsi le regole nazionali. Se ci si pone nell'ottica della concorrenza tra ordinamenti nella prospettiva intracomunitaria, la mancata armonizzazione è forse anche un bene, nella misura in cui continua a favorire l'emersione di soluzioni nazionali e a far leva sulle aperture dell'Ufficio Europeo dei Brevetti⁵⁷. Vi è da credere che, sulla spinta del contenzioso, vi saranno contributi di chiarificazione capaci di aumentare la certezza del diritto e, in questo caso, la prevedibilità dell'operare degli uffici in sede di concessione dei titoli.

Quanto, invece, l'assenza di una disciplina armonizzata sia positiva nei rapporti tra l'Europa e altre aree del mercato globalizzato (in particolare gli Stati Uniti, il Giappone, l'India, la Cina) è questione sulla quale le conseguenze possono essere diverse e meno rassicuranti. Se tutti gli stati consumano software proprietario (brevettato), ma quelli europei ne rifiutano la protezione, è possibile che, a parità di altre condizioni (vale a dire assumendo che il paradigma proprietario non venga completamente soppiantato dall'alternativa dell'*open source*), la produzione si sposti dove il vantaggio competitivo è garantito e che, quindi, gli Stati Uniti continuino ad essere preferiti dai produttori rispetto all'Europa. La conseguenza sarebbe che i Paesi 'protezionisti' vedrebbero affluire royalties verso le loro casse, provenienti dai Paesi semplicemente consumatori. Quei denari potrebbero finanziare maggiore R&S e trasformarsi in altri prodotti innovativi, alimentando un percorso non soltanto noto, ma connaturale alla logica di incentivo sottesa ai diritti di proprietà intellettuale.

Non si può escludere che, nella prospettiva sopranazionale della concorrenza tra ordinamenti, la pluralità di possibili soluzioni, nella materia della protezione brevettuale del software così come è stato per altri istituti giuridici, non finisca in concreto per restringersi a soluzioni al ribasso e, in definitiva, al progressivo decadimento della qualità dei brevetti concessi. È vero, infatti, che la concorrenza, soprattutto dagli stati maggiormente interessati ad attrarre produttori, si attiverrebbe su tutti i formanti, da quello legislativo, a quello giurisprudenziale, a quello decisionale amministrativo, finendo per influenzare la prassi degli uffici. Che una grande area del mondo come l'Europa non riesca a fornire un paracadute per questa caduta verso il basso è

⁵⁶ ALLISON, DUNN, MANN, *Software patents*, cit., 1584.

⁵⁷ La prospettiva della competenza regolatoria nell'ambito della proprietà intellettuale è richiamata, sia pure all'interno di un contributo di diverso oggetto, da M. RICOLFI, *Attività assicurativa e competizione regolatoria*, in *Assicurazioni*, 2006, 398.

circostanza che non contribuisce ad un futuro più roseo di quello preconizzato da coloro che hanno avvertito la proposta di direttiva.

D'altro canto, il diritto d'autore come strumento di protezione del software continua a mostrare il fianco alle debolezze tipiche di quella forma di protezione e alla pericolosità insita nel riconoscimento automatico della protezione⁵⁸. L'evoluzione dell'industria e della normativa presuppongono una rinnovata attenzione alla digitalizzazione del sapere e alle tecniche di protezione che vengono adottate per la tutela dei beni immateriali. Come già evidenziato, è rispetto a questa constatazione che il discorso sul software intercetta le tematiche del *digital right management* nell'accezione più ampia, cioè come utilizzo della tecnologia per preservare le prerogative proprietarie ed escludere i terzi o regolare l'accesso ad una risorsa. In quest'ottica, l'importanza del software *embedded* e i sempre più elevati livelli di integrazione dei dispositivi animati dai programmi sembrano causare un ritorno alle origini. Affidato al segreto e annegato nel silicio, il codice diviene inespugnabile, sia fisicamente, sia dal punto di vista economico, nella misura in cui il *reverse engineering* sui circuiti e la decompilazione divengono attività dispendiose e con non adeguate percentuali di successo. Quando negli anni Ottanta del secolo scorso Phoenix Technologies Ltd. voleva produrre un sistema BIOS compatibile con i computer IBM senza copiare il software di quest'ultima, mise all'opera due squadre di ingegneri, per decompilare il BIOS e, sulla base delle specifiche ottenute, riprogrammare un sistema che assicurasse la compatibilità senza essere in contraffazione di quello di IBM. Ma si trattava di un sistema che allora occupava 8Kb, la grandezza di una breve suoneria di un telefono cellulare odierno.

Le norme giuridiche, quelle che contengono divieti di decompilazione, quelle che impediscono il *reverse engineering*, quelle che sanzionano la rimozione delle misure tecnologiche di protezione rappresentano i sigilli pressoché eterni di questa deriva, che mentre garantisce i produttori, non è detto che sia socialmente benefica come quella di avere pubblicato il programma, al prezzo di un'esclusiva ventennale.

6. Un prodotto potenzialmente difettoso: il caso *Microsoft*

Il capitolo più recente della tormentata vicenda europea del software è rappresentato, nemmeno a dirlo, dal caso *Microsoft*⁵⁹. Non a caso, il primo snodo della contesa consisteva proprio nello stabilire se la "piena interoperabilità" tra sistemi operativi (SO), pretesa dalla Commissione, corrispondesse a quanto richiesto dalla Direttiva 91/250/CEE oppure costituisse uno sviluppo inopinato e pregiudizievole per gli interessi di Microsoft. La vicenda contenziosa si è comunque venuta dipanando su un versante relativamente eccentrico rispetto a quello considerato nelle pagine che precedono. Non a caso, sulla questione dei parametri fissati dalla direttiva, la sentenza resa dal Tribunale di I grado taglia corto col rilevare che «[i]n any event, it must be borne in mind that what is at issue in the present case is a decision adopted in application of Article 82 EC, a provision of higher rank than Directive 91/250», per concludere che «[t]he question in the present case is not so much whether the concept of interoperability in the contested decision is consistent with the concept envisaged in that

⁵⁸ Automatismo riconosciuto, anche per quanto riguarda il software, dalla direttiva 91/250/CEE, che all'art. 1, comma 3, dopo aver ricordato che l'originalità (intesa come *authorship*) è l'unico requisito, dispone che «no other criteria shall be applied to determine its eligibility for protection».

⁵⁹ Trib. I grado 17 settembre 2007, causa T-201/04.

directive as whether the Commission correctly determined the degree of interoperability that should be attainable in the light of the objectives of Article 82 EC»⁶⁰. Non solo. Il problema del tipo di protezione viene lasciato volutamente sullo sfondo: poco importa, agli occhi del collegio giudicante, se Microsoft possa vantare brevetti o contare soltanto sul *trade secret*⁶¹: gli uni e l'altro sono ascritti, ai fini di quanto argomentato nella decisione, al novero indistinto della protezione da proprietà intellettuale, senza tentativo alcuno di discernere fior da fiore e di specificare nel dettaglio ambito e incidenza della tutela.

Certo è che la pronuncia pubblicata il 17 settembre 2007 e la successiva rinuncia della casa di Redmond all'impugnazione innanzi alla Corte di giustizia hanno apposto il sigillo finale ad un'autentica 'saga'. Nella soddisfazione di tutti, o quasi, perché: *a*) si è finalmente concluso un braccio di ferro, che durava da quasi nove anni, contrappuntati da manifestazioni eclatanti di ostilità giuridica; *b*) l'arrogante monopolista, proteso a trapiantare il suo pre-potere di mercato per i sistemi operativi (SO) per PC su nuovi quadranti (segnatamente, quello degli SO per *work-group server*), è stato ricondotto all'ordine e pagherà una sanzione pecuniaria nell'ordine di 1.58 miliardi di euro (salvo un prevedibile, sostanzioso sconto che l'intervenuto *appeasement* non mancherà di propiziare); *c*) l'antitrust europeo ha segnato all'attivo un importante successo, che Neelie Kros promette foriero di effetti positivi per i consumatori. I quali, in effetti, hanno già sortito il vantaggio (*prima facie* davvero impalpabile) di vedersi offrire una versione di Windows, la XP N, priva del Media Player annidato pervicacemente al suo interno. Ma non si manca di pronosticare, ad ogni piè sospinto⁶², che i veri progressi per i consumatori si materializzeranno in futuro, quando i concorrenti di MS, rinfrancati in ordine alla loro possibilità di sopravvivenza e finalmente edotti sui protocolli del SO dell'impresa egemone, saranno in grado di migliorare apprezzabilmente i propri prodotti.

⁶⁰ *Id.*, § 227.

⁶¹ Microsoft affermava che «the communication protocols are valuable trade secrets», sottolineando come essa li rendesse disponibili a terzi “only under licence agreements that impose confidentiality and recognise the applicant’s status as owner of the technology»; e intimava che «trade secrets are a form of industrial property and that their protection is a matter for national law» (§ 273). Mentre la Commissione, pur riconoscendo che «the information that Microsoft is required to disclose pursuant to the contested decision has thus far been kept secret from its competitors on the work group server operating systems market», dubitava della possibilità di stabilire un'equiparazione tra *trade secrets* e IPRs di matrice legislativa: «The case-law on compulsory licensing does not as such apply to trade secrets and the protection that such secrets enjoy under national law is normally more limited than that given to copyright or patents. While there may be a presumption of legitimacy of a refusal to license an intellectual property right ‘created by law’, the legitimacy under competition law of a refusal to disclose a secret which exists solely as a result of a unilateral business decision depends more on the facts of the case and, in particular, the interests at stake» (§ 280). Inopinatamente, il Tribunale risponde che «there is no need to decide that question in order to resolve the present case» (§ 283) e che «the appraisal of the merits of the first part of the plea must proceed on the presumption that the protocols in question, or the specifications of those protocols, are covered by intellectual property rights or constitute trade secrets and that those secrets must be treated as equivalent to intellectual property rights» (§289), perché anche in questa luce estremamente favorevole le argomentazioni di Microsoft sono, a suo avviso, votate all'insuccesso.

⁶² Con qualche allarmata eccezione: S.J. VAUGHAN-NICHOLS, interrogandosi su *Who really won in Microsoft vs. the Eu*, rileva che l'incompatibilità delle “open-source licenses” con i brevetti vantati da Microsoft impedisce ai più importanti progetti concorrenti, a partire da Samba, di fruire dell'offerta d'informazione per una *flat fee* di \$ 10.000 (disponibile alla seguente URL: <<http://www.linux-watch.com/news/NS8922128190.html>>).

In ogni caso, la pronunzia sta, ai fini che qui interessano, per l'affermazione che, qualunque sia la forma di tutela adottata per il software – dal segreto industriale alla privativa –, essa dovrà cedere quando un'accorta valutazione antitrust, dei cui tratti specifici si dirà tra un momento, lo richieda. Va subito precisato che la decisione è probabilmente destinata a rivelarsi meno significativa di quanto potrebbero indurre a credere il clamore mass-mediatico che l'ha circondata e la sua ovvia vocazione a proporsi come "landmark case", destinato ad orientare il futuro dell'applicazione della disciplina antitrust in Europa. Per un verso, occorre infatti precisare che, come sottolineato da Steve Anderman, il valore della pronunzia in quanto precedente è assai ridotto⁶³. E ciò perché la sua *ratio decidendi* è profondamente condizionata dai fatti su cui è predicata: in particolare, dalla circostanza che Microsoft, per il passato allineata sulla prassi di settore di favorire lo scambio d'informazioni atto a propiziare la più ampia capacità di comunicazione fra i diversi sistemi operativi, abbia inopinatamente mutato atteggiamento dopo il lancio della generazione SO Windows 2000. Per tutta conseguenza, quella *ratio decidendi* non potrebbe estendersi, per esempio, all'ipotesi in cui a chiedere l'accesso ai protocolli non siano operatori con una storia pregressa di rapporti collaborativi, bensì un *newcomer* che s'affacci aggressivamente sul mercato secondario dove nessun'altra impresa è riuscita ad ottenerlo.

Per altro verso, coglie probabilmente nel segno chi osserva come la decisione abbia assunto un tono marcatamente politico –dunque, contingente –, che non era dato osservare nell'originaria condanna inflitta dalla Commissione. Sicché «certains ont vu dans cet arrêt le signe de la victoire d'une Europe politique sachant s'imposer dans la guerre commerciale face aux Etats-Unis», laddove «d'autres ont considéré qu'il s'agissait d'un satisfecit délivré à la Commission européenne, plusieurs fois désavouée par le juge communautaire dans les décisions prises en matière de concurrence»⁶⁴.

A conti fatti, molto più che la *ratio decidendi* peseranno i generosi *obiter dicta* disseminati in motivazione: quelli sì capaci di proiettare ombre davvero ingombranti. E proprio su tali affermazioni ad ampio spettro si radicano le maggiori perplessità. A partire da quella relativa, appunto, al delicato rapporto tra proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, da sempre impostosi come pietra angolare della disputa.

Prima, però, di entrare nel dettaglio della posizione assunta sul punto dai giudici comunitari, converrà ricordare, sia pure sommariamente, il tormentato 'stato dell'arte'. Negli ultimi decenni, si è infoltito a dismisura il novero delle voci impegnate a dimostrare che gli obiettivi della proprietà industriale e del diritto della concorrenza non sono configgenti, ma addirittura convergono. Occorre guardarsi, ci viene ricordato ad ogni piè sospinto, dal sillogismo semplicistico in forza del quale, per costituire gli IPRs diritti di monopolio ed essere, d'altro canto, l'antitrust votato a prevenire il monopolio, la conclusione inevitabile è che le due discipline sono destinate ad entrare in conflitto. Al contrario, esse rappresentano "sforzi complementari", volti a promuovere, tramite l'innovazione, l'efficienza dei mercati e una concorrenza dinamica di lungo periodo. È vero che tali finalità vengono perseguite per vie diverse e, talora, in apparente rotta di collisione. Ma, quando accade che le due normative vengano in contatto, i diritti di proprietà industriale si sottraggono all'incidenza dell'antitrust. Come dire, dunque, che le due discipline vanno trattate su un piede di assoluta parità: i diritti di proprietà

⁶³ S. ANDERMAN, *Microsoft e il problema dell'interoperabilità*, in corso di pubblicazione su *Mercato Concorrenza Regole* 2008.

⁶⁴ C. VANNINI, *L'affaire Microsoft: le droit de la concurrence saisi par le politique*, in *European Issues (Fondation Robert Schuman)*, No. 80, 19 novembre 2007.

intellettuale prevalgono all'interno dei loro "confini riconosciuti", relegando il diritto della concorrenza al ruolo di argine contro indebiti sconfinamenti.

Quella così abbozzata è una rappresentazione concisa dell'approccio oggi prevalente negli U.S.⁶⁵: approccio che si risolve nella dialettica oppositiva fra uso e abuso/*misuse* della proprietà intellettuale e porta, come detto, ad un esito conciliativo. Sennonché, la traiettoria così delineata è tutt'altro che incontrovertibile⁶⁶. Solo per inciso sarà il caso di ricordare che le ragioni di scetticismo affondano nella stessa rarefatta astrattezza dei principi invocati per spianare le contraddizioni: tanto ecumenici, nella loro definizione soltanto programmatica, da sconfinare nel più apodittico *auto da fè* e propiziare l'agognata riconciliazione solo a patto di dimenticare che, come il senso comune ricorda sin troppo spesso a vuoto, «the devil is in the details». La caratterizzazione dell'efficienza, se dinamica o statica, non si risolve in una questione marginale. Vero che i diritti di proprietà intellettuale sono figli dell'efficienza dinamica: nessuno dubita che occorranco incentivi per propiziare l'innovazione. Ma quegli stessi incentivi possono metter capo ad inefficienze allocative, in termini di output ristretto ben al di sotto del livello competitivo. Il fatto che la contraddizione fa capo ad una circostanza strutturale, ad una caratteristica indeclinabile della proprietà intellettuale, non vale a renderla meno drammatica. Del resto, in prospettiva più generale, l'opzione fra una configurazione statica o dinamica implica, più spesso che no, scelte di campo devastanti. Alle corti: il disegno di far tutto rifluire nel paradigma dell'efficienza economica, pur nella consapevolezza di quali abissi d'indeterminatezza si schiudano di là da quella formula solo in apparenza unificante, si affida a virtuosismi verbali, che risolvono il problema solo a condizione d'ignorarlo. L'innovazione s'ammanta di virtù che non possono essere messe in discussione. Ma attribuirle i connotati della panacea, meglio della pietra filosofale, resta pur sempre una manipolazione, non importa quanto abile e suadente: da che mondo è mondo, i giochi di prestigio non sanano le contraddizioni reali. C'è quanto basta per ritenere che la supposta riconciliazione nel segno dell'efficienza sia un miraggio. Laddove il diritto di proprietà intellettuale conferisca un autentico potere di mercato, la deviazione monopolistica è in agguato. E non ci sarà teorica dell'abuso capace di dipanare il groviglio di vipere, quante volte si abbia a che fare con l'esercizio tipico delle facoltà derivanti dall'assegnazione della privativa. La legge (una sua proiezione specifica) promette e permette ciò che la legge (un'altra sua articolazione) reprime e punisce severamente.

Come già sottolineato, però, la deriva d'oltre Atlantico si mostra, non da oggi, ben altrimenti ottimistica. Non a caso, nella vicenda contenziosa statunitense tale impostazione si era tradotta in un argomento di piglio massimalistico – qualcosa come: «the copyright holder can do no wrong», quando, ovviamente, si atteggi come tale –, che, però, non aveva convinto Thomas Pennfield Jackson per la Corte distrettuale né, più tardi, la Corte d'appello. Per inciso, la risposta di quest'ultima è passata alla storia della retorica giuridica: «la tesi di Microsoft deborda nel frivolo...non è più corretta dell'affermazione che l'uso di un bene in proprietà, come un mazza da baseball, non può dar luogo a responsabilità civile» (a dispetto del fatto che sia stata usata per rompere teste...). Ma è doveroso riconoscere che il *caveat* così introdotto risultava ancora compatibile con la dialettica uso/abuso.

⁶⁵ Per una versione assai meditata (e riassuntiva di un'elaborazione di lungo periodo) v. M. A. LEMLEY, *A new balance between IP and antitrust*, Stanford Law School Working paper No. 340.

⁶⁶ Sul punto, *amplius*, R. PARDOLESI e M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e "liaisons dangereuses"*, in *Foro it.*, 2003, V, 193.

Sul versante europeo, tuttavia, l'argomentazione di Microsoft ha assunto contorni assai più sofisticati. Per un verso, si è sottolineato che l'informazione di cui veniva richiesta la divulgazione rappresentava l'oggetto in senso tecnico dei diritti esclusivi vantati da Microsoft, di modo che il rifiuto di fornirla ne costituiva esercizio tipico e ricadeva ben all'interno dei confini riconosciuti della protezione; per l'altro, che Microsoft aveva titolo a veder retribuiti i propri ingenti investimenti, pena la sterilizzazione di qualsivoglia incentivo ad innovare. La prima parte della tesi fa leva, appunto, sul mutuo rispetto tra le due discipline (e sulla *hands-off posture* che ne deriva); la brusca reazione, ad opera del Tribunale di I grado, innesca – non tanto per l'esito, quanto, si vedrà, per i modi in cui è attinta – difficoltà laceranti e pervasive: implica, a veder bene, che l'«esercizio tipico» di un diritto di proprietà industriale non sia di aiuto alcuno per il suo titolare, dacché non offre una giustificazione obiettiva per il rifiuto di divulgare l'informazione protetta. In sostanza, è possibile che il *proprium* dell'IPR integri illecito antitrust; o, per porla in una differente prospettiva (che, però, non sposta i termini della questione), che la disciplina della concorrenza stabilisca quali siano i limiti d'uso di quel diritto (di là dai quali imperversa l'illecito).

Orbene, per questa via non solo si nega *l'equal footing*; ma lo si rimpiazza con una sovraordinazione gerarchica, a malapena nascosta dal velo delle “circostanze eccezionali”: che tanto eccezionali poi non devono essere, se ad innescarle basta una situazione di esercizio tipico, per definizione rientrante nella normalità. Quel che più conta, si radicalizza il discorso, con tanto di approdo ad un vero o proprio ossimoro concettuale: la normalità che tracima nell'eccezionalità (cui consegue la possibilità d'ignorare la proprietà industriale). La teoria del *leverage*, tutta suggestione e volatilità, e la sua anemica progenie, la *essential facility doctrine*, celebrano un inatteso trionfo europeo⁶⁷: al loro cospetto la proprietà intellettuale diventa recessiva.

7. Precedenti senza radici?

I giudici comunitari non erano tenuti a seguire il *precedential path*. La Commissione si era prodigata per lasciare aperta una ‘via di fuga’, sottolineando che i precedenti in materia di rifiuto di divulgare in presenza di diritti di proprietà intellettuale non esaurivano il novero delle circostanze eccezionali che permettono di ignorarli. Ma il tribunale ha preferito – per qualche ragione attendibile, ancorché successivamente dismessa senza spiegazione alcuna – di restare nel solco di quella giurisprudenza.

Dato questo *constraint*, si potrebbe nondimeno opinare che la forzatura su delineata -la normalità che impinge nell'eccezionalità- non è così drammatica, perché la lista delle circostanze eccezionali non è esaurita dal difetto di giustificazione obiettiva. Vi figurano altre voci che, in vista dei dettami scanditi dai casi *Magill*⁶⁸ e *IMS*⁶⁹, devono ricorrere contestualmente e possono contribuire al contenimento delle conseguenze più devastanti, respingendo la su delienseata sovraordinazione gerarchica al novero delle ipotesi affatto marginali. Qui, però, i giudici comunitari applicano il «cimento

⁶⁷ C'è, beninteso, chi la pensa diversamente. V., a mò d'esempio, H. FIRST, *Strong spine, weak underbelly: the CFI Microsoft decision* (disponibile alla URL: <<http://www.ssrn.com>>), a cui dire «[w]hat the CFI's opinion does is to maintain the respectability of the idea of 'leverage' as a way to describe and analyze a monopolist's strategic behaviour».

⁶⁸ Corte giust. 6 aprile 1995, cause riunite C-241 e 242/91.

⁶⁹ Corte giust. CE 29 aprile 2004, causa 418/01. Su *IMS* e, più in generale, sul rapporto tra dottrina delle essential facilities e diritti di proprietà intellettuale, cfr. R. PARDOLESI, M. GRANIERI, *Licenza obbligatoria e essential facilities nell'antitrust comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, 314.

dell'armonia e dell'invenzione». Di fronte all'auspicio che, in tema di interoperabilità, non vengano richiesti gli stessi “high standards” postulati per volgere in abuso un altrimenti lecito rifiuto di fornire informazione protetta⁷⁰, essi reagiscono da giuristi virtuosi, capaci di dimostrare ineccepibilmente che “piove per insù”: i criteri, per l'addietro assai rigidi, vengono confermati formalmente, ma svuotati nella sostanza, col risultato di acuire il paradosso di una protezione invocata e negata ad un tempo. Vediamo come, in estrema sintesi.

La prima voce è data dalla «esclusione di ogni concorrenza su un mercato secondario». Sul punto, basterà ricordare che il Tribunale di I grado ha fatto ampio impiego di «giurisprudenza creativa», propugnando l'eguale valenza dei paradigmi «eliminazione della concorrenza» e «probabilità di eliminazione della concorrenza». Giudichi il lettore se questo è davvero un modo trasparente di attenersi ai precedenti⁷¹. Ma senza illusioni: quand'anche la sua risposta fosse negativa, ogni porta sarà miracolosamente dischiusa dalla formula magica del «pregiudizio ai consumatori»⁷².

Altra voce da mettere in conto: «impedire l'emersione di un nuovo prodotto, per il quale vi sia una potenziale domanda dei consumatori». In realtà, questo requisito va considerato insieme a quello precedente, che già alludeva ad un mercato secondario. Si scopre, allora, che la coppia in parola non è frutto di capriccio. Piuttosto, discende in linea retta dall'idea che l'abuso non può consistere nel rifiuto dell'impresa dominante di assistere i suoi rivali nel suo campo primario di attività, su cui aggettano, appunto, i suoi diritti di proprietà intellettuale. L'abuso entra in gioco quando si cerca di esportare la dominanza in un mercato contiguo. In effetti, nella linea dei precedenti europei, il requisito del “prodotto nuovo” rappresentava la pietra angolare, capace di orientare la distinzione del grano dal loglio.

Senonché, nel tempo, quel requisito è stato diluito ed eroso. In *IMS*, per saltare al dunque, lo si è trasformato nel requisito, affatto privo di senso, di un «potenziale mercato secondario» (che, tra l'altro, nel caso di specie non era dato intravedere). Ecco perché la pronuncia del tribunale di I grado ha ritenuto di poter completare l'opera, ridicolizzandolo mercé l'acrobatica interpretazione secondo la quale il prodotto nuovo è quello che – oltre a replicare ciò che è già in circolazione – vi aggiunge qualche significativo miglioramento/sviluppo. In altre parole, a Microsoft si chiede di supportare i rivali mentre questi ultimi, corroborati dal flusso d'informazione sui suoi protocolli, s'ingegnano di sopravanzarla. Ammesso pure che gli incentivi di Microsoft ad innovare siano crudamente azzerati, si può confidare che, nel segno dello scampato pericolo, vi provvederanno i concorrenti.

L'ultimo requisito costituisce il *climax* dell'intera vicenda: è la c.d. indispensabilità, nella particolare accezione dell'interoperabilità tra «work-group server OS». Nelle pieghe del discorso si annida una sorta di trucco. Far sì che *server* e *client*

⁷⁰ In questi termini si era pronunciato il *Discussion Paper* della Commissione sull'applicazione dell'art. 82 agli «exclusionary abuses», § 9.2.3, No. 242.

⁷¹ Di «légère évolution» parla, con sussiego, VANNINI, *op. cit.*, salvo poi aggiungere: «en effet, le Tribunal admet tout d'abord que le simple risque d'exclusion de toute concurrence sur le marché suffit à considérer que le deuxième critère est rempli, alors que la jurisprudence antérieure aurait plutôt incité à penser qu'il fallait que le comportement en cause soit de nature à exclure avec certitude toute concurrence».

⁷² L'efficacia ‘strategica’ dell'argomentazione, propugnata (se non sviluppata *ex novo*) dalla Commissione innanzi al Tribunale di I grado, secondo cui il contesto per analizzare il rifiuto di concedere licenza è quello previsto dall'art. 82(b), che considera abusivo la limitazione dello sviluppo tecnico a danno dei consumatori, è sottolineata in particolare da ANDERMAN, *op. cit.*

PC, operanti su piattaforme diverse, interagiscono è un po' come mettere in comunicazione persone di madre lingua differente. Vi sono diverse alternative per conseguire quel risultato. Si potrebbe adottare un protocollo comune, l'esperanto, oppure ricorrere a risorse esterne, gli interpreti, oppure adottare una delle differenti lingue utilizzate dagli interessati. Ma quale? L'inglese, ovviamente, che si propone come *koiné dialectos*, salvo il fatto che chi lo parla da sempre è molto avvantaggiato rispetto a quanti si affannano ad abborracciarlo come strumento di lavoro. La comunicazione sarà così stabilita, anche se con qualche penalizzazione per chi sarebbe più a suo agio con la lingua domestica. Come evitare questo inconveniente e far sì che tutti siano egualmente "fluent"? La via più semplice è, purtroppo, sanguinosa: ricorrere alla chirurgia cerebrale e permettere ai soggetti disagiati d'impradonirsi delle sinapsi linguistiche dei loro interlocutori. Più o meno quello che la Commissione pretendeva da Microsoft.

Il Tribunale di I grado ha avallato questa posizione. A suo dire, l'interoperabilità non può essere soltanto "sufficiente", quel che basta ad interfacciarsi. Per garantire una sopravvivenza vitale sul mercato, gli SO rivali devono essere messi in condizione di operare su un piede di piena parità rispetto al SO di Microsoft; quindi, non solo devono essere in grado di assicurare tutte le proprie funzionalità ai *client-PC* operanti in ambiente Windows, ma anche di utilizzare tutte le funzioni di cui questi ultimi dispongono. A conti fatti, i sistemi operativi non-Windows devono poter essere, per quanto attiene a funzioni specializzate quali quelle implementate da Active Directory, Kerberos, Intellimirror e gli altri "special features" di Windows, non meno veloci ed efficaci dei SO di Microsoft.

Entrare nel dettaglio tecnico ci porterebbe troppo lontano. Ma non ci vuol molto – sempre che si abbia il coraggio di sfidare le troppe pagine della pronuncia – a rendersi conto che l'argomento del contendere era rappresentato dal Multimaster Replication Mechanism, ossia l'innovazione introdotta da Microsoft con la generazione di Windows 2000 (in coincidenza della quale si verificò il cambio di atteggiamento che viene rimproverato a Microsoft). Si tratta di un'architettura di rete, capace di sincronizzare all'istante diverse migliaia di computer, creando una c.d. "Blue Bubble" all'interno della quale ogni bit di informazione introdotto in un ganglio del sistema viene immediatamente condiviso da tutti gli altri componenti. C'è da credere che il progresso così realizzato fosse di enorme rilievo, se è vero che, prima di allora, a Novell era riuscito di sortire lo stesso risultato solo per 150 *server*. Ed è plausibile – anche se manca la conferma, posto che questo aspetto non è stato esplorato dalla decisione, tetragona nel ritenere che il risultato sarebbe stato lo stesso, a prescindere da quali fossero i diritti vantati dal ricorrente – che proprio su questo profilo si appuntassero i diritti di proprietà intellettuale che Microsoft intendeva difendere.

Nondimeno, la Commissione ha imposto a suo tempo, con l'odierno avallo del tribunale di I grado, che i c.d. "member servers", quelli imperniati su un diverso SO, siano promossi al rango di "domain servers" ed inseriti a viva forza nella *Blue Bubble*, attraverso l'appropriazione dell'informazione rilevante. «Grabbing» è il termine usato, al riguardo, da Microsoft: parola pesante, se non fosse per il fatto ch'essa appare, nella circostanza, alquanto appropriata.

Si è replicato che i protocolli fungono da grammatica e sintassi, lasciando fuori quadro i contenuti; e che essi dovrebbero essere 'pubblicati', secondo l'ispirazione originaria della tutela brevettale, perché la loro riproduzione è ben lontana dal

rappresentare un apporto meramente meccanico, burocratico⁷³. Tutto sacrosanto, salva una cautela: che quei protocolli non portano necessariamente alla Multimaster Replication e che, in fondo, un siffatto risultato non è punto sconvolgente. A veder bene, sarebbe stato preferibile, e coerente ad una logica autenticamente concorrenziale, che i concorrenti, messi in condizione di interagire in maniera conveniente per ogni altro rispetto, si fossero adoperati per creare la loro *Yellow Bubble*, capace di fornire, perché no?, prestazioni anche migliori.

Per concludere. Può darsi che Microsoft meritasse la condanna⁷⁴. Ma, per quel che attiene alla dialettica IP/antitrust, la via battuta per sortire quel risultato s'avvita su se stessa, sino a smentire i presupposti da cui si voleva trarre le mosse: brevetti, diritti d'autore e quant'altro vedono declassate le proprie prerogative in Europa, nel segno di una 'vigenza limitata' dalle esigenze competitive del mercato.

⁷³ Così R. J. R. PERITZ, *Microsoft e il flusso di informazioni. Note (comparatistiche) dal fronte proprietà intellettuale/antitrust*, in corso di pubblicazione su *Mercato Concorrenza Regole* 2008.

⁷⁴ La condanna si appunta anche sulla pratica di *bundling*, attuata mercé l'inserzione irreversibile di uno *streaming device*, il Windows Media Player, che mirava (senza successo, si può convenire col facile senno di poi) a tagliar fuori i prodotti concorrenti. Strategia che la Commissione ha ritenuto di neutralizzare, come già ricordato, mercé l'imposizione dell'obbligo di mettere in commercio una versione XP N, priva del software contestato. Per inciso, l'opportunità così offerta al pubblico non sembra essere stata particolarmente apprezzata: per quanto se ne sa, la versione 'alleggerita' è rimasta invenduta. Al riguardo, FIRST, *op. cit.*, rileva che lo scarso interesse dei consumatori per Windows in versione alleggerita sarebbe dovuto al fatto che i due 'pacchetti', quello completo e quello 'mutilo', sono stati commercializzati allo stesso prezzo, mentre si sarebbe dovuto obbligare Microsoft a praticare, per il secondo, un prezzo più contenuto (ma resta da comprendere quale spessore avrebbe dovuto assumere tale differenza di prezzo, posto che gli *streaming devices* vengono distribuiti gratuitamente in rete e richiedono pochi minuti per essere felicemente installati). E lo stesso a., di fronte alle persistenti perplessità su cosa possa ora figurare in seno ad un SO, ci ricorda che, così ragionando, si guarda nella direzione sbagliata, posto che il problema non è rappresentato da quel che si può seppellire dentro un SO, bensì dal rifiuto di mettere a disposizione una sua versione "dis-integrata", ridotta quindi ai suoi termini essenziali (ma quali?). In definitiva, la riproduzione europea, per il profilo in questione, del caso statunitense è penalizzata dal fatto che – mentre oltre Atlantico si discuteva sulla sorte di un *middleware* potenzialmente capace di rendere invisibile, e perciò indifferente, il sistema operativo di MS, con la prospettiva di vanificarne il (quasi) monopolio –, qui la controversia si è appuntata su un orpello di margine, che ben difficilmente avrebbe potuto scuotere gli equilibri di settore, come gli sviluppi successivi hanno ampiamente dimostrato.