

Contratti informatici

I contratti del *software*: qualificazione, responsabilità e garanzie

di Pietro Gobio Casali (*)

I contratti di utilizzo del *software* sono oggi molto diffusi, soprattutto in ambito imprenditoriale. A fronte della loro diffusione, sono frequenti le controversie tra fornitore e utilizzatore in merito al corretto funzionamento dei programmi, anche perché si tratta di beni immateriali complessi, diversi da quelli di semplice fruibilità (opere letterarie, musicali etc.). L'autore analizza pertanto le caratteristiche dei suddetti contratti, per poi dedurre quali siano i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei contraenti.

Il *software*: profili generali e aspetti contrattuali

Nel gergo comune il termine *software* indica un programma per *computer* che permette determinate funzioni; sotto il profilo giuridico esso costituisce propriamente un bene immateriale tutelato come opera dell'ingegno e non come invenzione soggetta alle norme sul brevetto (1).

A seguito della direttiva 91/250/CEE (2), infatti, il d.lgs. n. 518/1992 ha introdotto alcune norme specifiche nella l. n. 633/1941 (l. aut.). In particolare l'art. 2 l. aut. indica ora tra le opere tutelate dal diritto d'autore "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore". La stessa norma precisa che "restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".

La legge attribuisce al titolare diritti esclusivi, tra cui quello di effettuare o autorizzare la riproduzione del programma, la sua modifica nonché qualsiasi forma di distribuzione al pubblico (art. 64-bis l. aut.). Non è però necessaria l'autorizzazione per quelle attività necessarie per l'uso da parte dell'acquirente (art. 64-ter l. aut.). Parimenti essa non è richiesta se la riproduzione del codice del programma e la traduzione della sua forma siano indispensabili per conseguire l'interoperabilità con altri programmi, purché sia soddisfatta una serie di condizioni enunciate dall'art. 64-quater l. aut.

Tradizionalmente si distingue tra codice sorgente e codice oggetto: il primo è la sequenza di istruzioni espressa nel linguaggio di programmazione informatica, comprensibile all'uomo; il secondo è la traduzione del codice sorgente nel linguaggio riconoscibile dall'elaboratore (3). La tutela normativa riguarda entrambi gli aspetti (4), posto che viene protetto anzitutto l'apporto creativo dell'autore, ma d'altro canto solo in forma di codice oggetto il programma consegue la sua specifica utilità.

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

(1) L'art. 45 d.lgs. n. 30/2005 (c.d. codice della proprietà industriale) precisa che i programmi per elaboratore non sono considerati come invenzioni che possono costituire oggetto di brevetto.

(2) Sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore si veda ora la direttiva 2009/24/CEE.

(3) Cfr. Giov. Guglielmetti, *L'invenzione di software*, Milano, 1996, 187 ss., il quale osserva che in forma sorgente il *software* può essere qualificato come opera letteraria con contenuto di carattere tecnico, mentre nella forma oggetto "è sol-

tanto propriamente un oggetto con funzione utilitaria: costituito da una struttura fisica composta da una successione ordinata di impulsi elettrici".

(4) Cfr. Musso, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 2008, 109; Guglielmetti, *op. cit.*, 206. Per Corte Giust., 2 maggio 2012, causa C-406/10, in *Giur. it.*, 2012, 1252, la protezione dei programmi per elaboratore non si estende alle funzionalità del programma, al linguaggio di programmazione e al formato dei *file* di dati utilizzati nell'ambito del programma per sfruttare talune funzioni.

In ogni caso il *software*, al pari delle altre opere dell'ingegno, è tutelato solo se originale, in quanto frutto di elaborazione creativa rispetto a programmi precedenti, "che si riscontra anche quando lo stesso sia composto da idee e nozioni semplici, rientranti nel patrimonio intellettuale degli esperti del settore, sempre che siano formulate e organizzate in modo autonomo e personale" (5).

Un'altra distinzione fondamentale, in vista di quello che diremo più avanti, è quella tra *software* di base (o operativo) e *software* applicativo. Il primo è quello che consente il funzionamento stesso dell'elaboratore; il secondo indica invece l'insieme dei programmi che consentono di eseguire specifiche operazioni. Il *software* applicativo può essere standard e quindi distribuito in serie, in quanto destinato ad un numero illimitato di utenti; ma può anche essere personalizzato ossia realizzato appositamente per soddisfare le particolari esigenze del singolo utilizzatore.

Trattandosi di opera dell'ingegno soggetta alla disciplina sul diritto d'autore, il titolo originario dell'acquisto del diritto è la creazione stessa dell'opera (art. 2576 c.c., art. 6 l. aut.). È comunque previsto un registro pubblico speciale per i programmi da elaboratore, tenuto dalla Siae, nel quale vengono registrati il nome del titolare dei diritti esclusivi e la data di pubblicazione del programma (art. 103 comma 4 l. aut.).

Come per le altre opere dell'ingegno, la tutela del *software* può avvenire tramite le misure previste dalla l. aut. e principalmente tramite l'inibitoria, il sequestro e la descrizione (6). La tutela ha pure un aspetto penale: a parte l'art. 171 l. aut. sulla diffusione illecita delle opere dell'ingegno, l'art. 171-bis l. aut. assoggetta a reclusione e multa chi, per trarne profitto, abusivamente duplica, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae (7).

Ai sensi degli artt. 2581 c.c. e 107 l. aut. i diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno sono trasferibili;

possono dunque circolare pure quelli relativi ai programmi per elaboratore. In questa sede si esamineranno appunto i contratti che riguardano la fornitura di *software*, i quali vengono fatti rientrare nella categoria dei contratti ad oggetto informatico (8). In particolare, stante la grande diffusione dei programmi per *computer*, è utile accertare la qualificazione giuridica di tali contratti, per poi trarne le relative conseguenze sul piano della responsabilità del fornitore e delle garanzie che spettano all'utilizzatore.

Va premesso che secondo l'art. 110 l. aut. la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, per cui i contratti che trasferiscono i diritti sul *software* devono avere forma scritta *ad probationem* (9). Al di là di questa indicazione generale non esiste una normativa specifica per tali contratti, così che è necessaria un'analisi esegetica che tenga comunque conto delle peculiarità del bene giuridico in questione.

La licenza d'uso di *software*

Di regola la cessione dei diritti d'autore comporta il trasferimento della proprietà intellettuale o di singole facoltà, a fronte di un corrispettivo unitario e con immediato effetto traslativo; è però diffusa la figura della licenza, in cui si costituisce un rapporto di durata che autorizza il licenziatario a godere dell'opera dell'ingegno secondo i termini negoziali e verso un canone periodico (10).

Nel campo dell'informatica è invece diffusa la peculiare figura della licenza d'uso di *software*: contratto con cui una parte – il licenziante – concede ad altri l'utilizzo di un programma verso un corrispettivo, di solito periodico; trattasi di negozio molto frequente quando vengono impiegati programmi standard.

Si sottolinea la differenza rispetto alla vendita di *software*, in quanto questa comporterebbe il trasferimento della stessa facoltà di sfruttamento del be-

(5) Cass., 12 gennaio 2007, n. 581, in *Foro it.*, 2007, 11, 3167. Ricordiamo che secondo Cass., 27 ottobre 2005, n. 20925, in *Giur. it.*, 2007, 625, in tema di diritto d'autore l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione poiché la prima presenta un grado di originalità, seppur minimo, che consente di differenziarla dall'opera originaria.

(6) Per una disamina si veda Corsini, *Le misure cautelari a tutela del software*, in *Riv. dir. industriale*, 2007, 2, 87 ss. Un'altra forma di tutela è quella apprestata dalla disciplina della concorrenza sleale: sul punto cfr. Ubertazzi, *Diritto d'autore*, estratto da *Comm. breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, 164.

(7) Secondo Cass. pen., 19 giugno 2008, n. 25104, in *Giur.*

it., 2009, 1240, tale reato non richiede necessariamente che la riproduzione abusiva sia finalizzata al commercio, né il dolo specifico del fine di lucro. Cass. pen., 30 novembre 2010, n. 42429, *ivi*, 2011, 2142, ha invece precisato che l'attività libero professionale non rientra in quella "commerciale o imprenditoriale" contemplata nella norma.

(8) Cfr. Sammarco, *I nuovi contratti dell'informatica*, in *Tratt. dir. commerciale e di dir. pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, Padova, 2006, 191.

(9) In tema si veda Cass., 13 dicembre 1999, n. 13937, in *Giust. civ.*, 2000, I, 1029.

(10) Cfr. Musso, *op. cit.*, 369 ss.

ne immateriale (11). Pertanto nei modelli contrattuali si adotta il termine “licenza d’uso” per chiarire che l’utente acquisisce il solo diritto di usare la singola copia del prodotto e non l’opera dell’ingegno in quanto tale.

Alla luce di tale prassi l’orientamento prevalente evidenzia che viene concesso il semplice godimento del bene e, pur dando conto degli aspetti atipici, inquadra la figura nello schema della locazione, con conseguente applicazione delle relative norme (12). In quest’ottica viene osservato che generalmente i contratti prevedono il divieto di rivendita del programma a terzi (13).

L’interpretazione dominante desta però perplessità, senza contare i dubbi circa l’applicabilità della figura della locazione ai beni immateriali (14). Sussistono infatti buone ragioni per ritenere che la licenza d’uso mascheri in realtà una vera e propria vendita.

È noto che questa può avere ad oggetto anche le opere dell’ingegno, nel senso di una cessione del diritto al loro sfruttamento (15). Oltre al trasferimento della proprietà della cosa, l’art. 1470 c.c. prevede anche il “trasferimento di un altro diritto”, che nel nostro caso può essere il trasferimento del diritto di utilizzo – illimitato, pieno ed esclusivo – della singola riproduzione del *software*, insieme a quello della proprietà del supporto materiale che lo incorpora (16).

Peraltro l’art. 64-bis l. aut. stabilisce che “la prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso”.

Se dunque in caso di cessione vale il c.d. principio di esaurimento, non sembra appropriato continuare ad adottare la categoria della licenza d’uso per contratti nei quali si paga un corrispettivo commisurato al prezzo del *software* e se ne conserva per sempre il supporto materiale, senza obblighi di restituzione (17). Né il discorso cambia qualora la messa a disposizione del programma avvenga tramite *download*, secondo quanto ha affermato la Corte di Giustizia UE in una recente sentenza (18).

La Corte, con riferimento alla nuova direttiva 2009/24/CEE, ha appunto riconosciuto come legittima la rivendita di una copia di un programma scaricata dal sito *internet* del titolare del diritto d’autore, laddove la licenza originariamente concessa dal titolare al primo acquirente sia stata rilasciata senza limitazione di durata e a fronte del pagamento di un prezzo volto a ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera. In tal caso, secondo la Corte, ogni acquirente successivo della licenza deve essere con-

(11) Cfr. Trib. Bari, 4 giugno 1994, in *Dir. informatica*, 1995, 927, con nota di Tosi. In dottrina cfr. Zeraushek, Magini, *I contratti di informatica*, Milano, 2001, 118. Trib. Roma, 31 gennaio 2000, in *Aida*, 2000, 1041, ha precisato che, in difetto di specifica pattuizione, il contratto di licenza di *software* non si estende al relativo codice sorgente.

(12) Cfr. Sammarco, *op. cit.*, 258; Montalbano, *Il regime delle garanzie e della responsabilità nella licenza d’uso di software applicativo*, in *Giust. civ.*, 2003, II, 122 ss.; Zeraushek, Magini, *op. cit.*, 120; Rossello, *I contratti dell’informatica nella nuova disciplina del software*, Milano, 1997, 66 ss.; Finocchiaro, *I contratti d’informatica*, in *Tratt. dei contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario*, diretto da Galgano, Torino, II, 1995, 1644 ss.; Pavone La Rosa, *Lineamenti dei contratti di fornitura di computers e di servizi informatici*, in *Giur. comm.*, 1986, I, 349.

(13) Galgano, *Diritto civile e commerciale*, II, 2, Padova, 2004, 257. Secondo Cass., 21 luglio 2011, n. 16041, in *Foro it.*, 2012, I, 510, il contratto di licenza esclusiva di *software*, in cui sia previsto che il licenziatario non può trasferire i diritti di utilizzazione senza l’autorizzazione del titolare dei diritti di esclusiva, non comporta – ove intervenga la cessione dell’azienda del licenziatario – il subentro del cessionario dell’azienda nel rapporto di licenza.

(14) Trifone, *La locazione: disposizioni generali e locazione di fondi urbani*, in *Tratt. dir. privato*, diretto da Rescigno, XI, 3, Torino, 1984, 451, osserva che per la loro particolarità i beni immateriali vengono esclusi dal novero dei beni suscettibili di locazione. In effetti l’art. 1571 c.c. parla di “cosa mobile o immobile”, facendo pensare ad un oggetto materiale (né viene im-

piegato il termine “diritto”, a differenza dell’art. 1470 c.c. in tema di contratto di vendita).

(15) Cfr. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009, 1085; Luminoso, *La vendita. Contratto estimatorio*, in *Tratt. dir. commerciale*, diretto da Buonocore, Torino, 2004, 51 e 55; Bigliuzzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, *Diritto civile*, III, Torino, 1992, 305; Greco, Cottino, *Vendita*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1981, 19.

(16) Così Musti, *La licenza d’uso di software*, in *Contr. e impresa*, 1998, 1289 ss., banca dati a cura di Galgano, Padova; nello stesso senso Musso, *op. cit.*, 371. Luminoso, *op. cit.*, 51, precisa che oggetto della vendita può essere “l’alienazione di diritti reali o di credito, di diritti di utilizzazione di beni immateriali, di diritti potestativi, di aggregazioni di diritti o posizioni complesse”.

(17) Cfr. Trib. Milano, 3 giugno 2002, in *Aida*, 2002, 838. Nello stesso senso in dottrina Sarti, *Esaurimento ed utilizzazione del software*, in *La legge sul software*, a cura di Ubertazzi, Milano, 1994, 143, il quale sostiene la tesi della vendita; per questa tesi v. pure Bianca, *La vendita e la permuta*, in *Trattato dir. civ.*, diretto da Vassalli, Torino, 1993, 937; Musti, *op. cit.* Secondo Cass., 23 giugno 1998, n. 6239, in *Giust. civ.*, 1999, I, 171, con nota di Sammarco, dalla mancata previsione di un prezzo unitario non si deve necessariamente dedurre l’esclusione della cessione definitiva di un’opera dell’ingegno (il caso riguardava la cessione di diritti allo sfruttamento di musiche per cui era prevista una percentuale sul corrispettivo delle future vendite degli esemplari di riproduzione fotomeccanica).

(18) Cfr. Corte Giust., 3 luglio 2012, causa C-128/11, in *Giur. it.*, 2012, 1748.

siderato un legittimo acquirente al quale viene riconosciuta la possibilità di avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione.

Non dovrebbero poi esserci dubbi sul fatto che in tali casi l'utilizzatore non acquisisce il diritto di sfruttare il bene immateriale, anche perché ex art. 109 l. aut. "la cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione" e il succitato art. 64-bis l. aut. assegna al titolare il diritto di controllo sulla locazione. Né va dimenticato che di frequente chi fornisce il programma è un semplice distributore, con cui la *software house* – titolare del diritto d'autore – stipula un accordo per la distribuzione (19).

Non sembra agevole, oltretutto, differenziare la disciplina negoziale di un libro o di un disco rispetto a quella di un programma per elaboratore. Se a nessuno viene in mente di parlare di licenza d'uso per la cessione della copia di un romanzo, lascia perplessi una qualificazione negoziale del *software* in termini autonomi (20).

Se poi il contratto prevede il divieto di cedere la copia a terzi, dovrebbe trattarsi di clausola predisposta al fine di aggirare l'esaurimento del diritto di distribuzione, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1379 c.c., secondo cui il divieto di alienare stabilito per contratto è invalido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una parte (21).

D'altra parte in dottrina si è però osservato che il trasferimento del diritto di proprietà su un esemplare del programma richiederebbe comunque la volontà dell'autore di immettere definitivamente il *software* sul mercato, senza limiti di tempo e di utilizzo, così che si verifichi effettivamente l'esaurimento del diritto di distribuzione (22).

La responsabilità del fornitore e il regime delle garanzie

La qualificazione del contratto di licenza d'uso comporta notevoli riflessi sul regime delle garanzie negoziali e della responsabilità del fornitore. In proposito è da rilevare che i modelli contrattuali prevedono spesso clausole di esclusione o limitazione di responsabilità (23).

Sotto questo aspetto la tutela normativa dei consumatori è ampia, secondo quanto previsto dal codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005). Gli artt. 33 ss. di tale codice, infatti, sanciscono la nullità di numerose clausole vessatorie, tra cui quelle che escludono o limitano i diritti e le azioni del consumatore in caso d'inadempimento altrui; è poi possibile applicare la disciplina delle garanzie per i beni di consumo (artt. 128 ss.) (24).

Diversa è la situazione quando a stipulare il contratto sia un'impresa o la pubblica amministrazione, ipotesi ben più rilevante per la vastità del contenzioso e per gli importi in discussione. Nella prassi si tratta solitamente di contratti per adesione nei quali è prevista la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c., per cui sono precluse lamentele circa la natura vessatoria di clausole che esonerano dalla responsabilità per difetti di funzionamento del programma.

Va tuttavia tenuto presente l'art. 1229 c.c., che sancisce la nullità dei patti di esclusione o limitazione della responsabilità per colpa grave. Se poi si seguisse la tesi che riconduce la licenza d'uso alla locazione, sarebbe applicabile l'art. 1579 c.c., secondo cui tali patti sono inefficaci se il locatore li ha in mala fede taciuti o se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

Se però si aderisce alla tesi della vendita, si applica l'art. 1490 comma 2 c.c. che prevede l'inefficacia dei suddetti patti nel solo caso di mala fede del

(19) Pertanto, prima ancora del contenuto dei contratti di licenza d'uso tra distributore e utente finale, andrebbe analizzato il contenuto dei contratti tra *software house* e distributore, onde verificare quali diritti vengono trasferiti a quest'ultimo.

(20) Cfr. Cassano, *Le condizioni generali di contratto*, in *I contratti informatici*, a cura di Clarizia, Torino, 2007, 298; Tripodi, *I contratti di utilizzazione del computer*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, IX, a cura di Bilotta, Torino, 2004, 79. In una diversa prospettiva Ricolfi, *Il diritto d'autore*, in Abriani, Cottino, Ricolfi, *Diritto industriale*, in *Tratt. dir. commerciale*, diretto da Cottino, Padova, 2001, 512 ss., sottolinea le peculiarità del *software* rispetto alle opere dell'ingegno classiche, anche alla luce degli artt. 64-bis ss.

(21) Così Trib. Milano, 3 giugno 2002, cit.; così anche Musti, *op. cit.* In senso contrario Cass., 21 luglio 2011, n. 16041, cit., la quale, dando ampio risalto alla volontà del titolare del diritto, ravvisa nella licenza d'uso una concessione temporanea e non un'alienazione. A favore della validità della suddetta

clausola si veda anche Trib. Lucca, 20 novembre 1987, in *Giust. civ.*, 1988, I, 782. Sul punto si veda anche Ubertazzi, *op. cit.*, 171 ss.

(22) De Sanctis, Fabiani, *I contratti di diritto di autore*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, a cura di Cicu e Messineo, Milano, 2007, 395; sul punto si veda anche Ricolfi, *op. cit.*, 512 ss. In giurisprudenza approfondisce questo profilo Corte Giust., 3 luglio 2012, cit.

(23) Lo ricorda Cassano, *op. cit.*, 292 ss.

(24) Secondo Trib. Monza, 1° marzo 2005, in *banca dati Platinum*, la vendita di *software* rientra nella nozione di bene mobile destinato al consumo ed è quindi possibile applicare la relativa disciplina. Va peraltro ricordato che l'art. 128 del codice del consumo equipara ai contratti di vendita tutti quelli "comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre", così che vi dovrebbe rientrare anche la licenza d'uso a prescindere dalla sua qualificazione negoziale.

venditore, senza riferimenti all'ipotesi di difetti tali da pregiudicare il godimento del bene. E nell'ambito della vendita è valido il patto di esclusione della garanzia (25); con la conseguenza che per il contraente risulterà arduo invocare il principio generale di cui al citato art. 1229 c.c. qualora l'art. 1490 c.c. venga considerato norma speciale (26).

Non va quindi condivisa la tendenza della dottrina (27) a risolvere sbrigativamente il problema dei patti favorevoli al fornitore ricorrendo in maniera indiscriminata agli artt. 1229 e 1579 c.c.

I contratti di sviluppo del software

Come si è anticipato, la licenza d'uso riguarda l'impiego di programmi standard. L'utilizzatore può però commissionare un *software* personalizzato, calibrato secondo le sue esigenze specifiche. Questa fattispecie – solitamente denominata “sviluppo del *software*” – configura un contratto d'appalto, o al limite un contratto d'opera se il fornitore è un piccolo imprenditore (28).

Pertanto, qualora vi siano difetti del programma, il committente può chiedere la risoluzione del contratto solo se essi siano tali da renderlo del tutto inadatto alla sua destinazione; diversamente può chiedere la loro eliminazione a spese della controparte o la riduzione del prezzo (artt. 1668 e 2226 c.c.).

Pur trattandosi di appalto, anche qui possono emergere aspetti atipici: se il fornitore impone delle clausole di esonero dalla responsabilità per il

mancato soddisfacimento del cliente, è difficile adottare il tradizionale criterio delle obbligazioni di risultato. In tale ipotesi, secondo un'autorevole opinione, vi sarebbe piuttosto un negozio atipico avente ad oggetto una prestazione di mezzi, con applicazione del regime di responsabilità adottato per il contratto d'opera intellettuale (29). Deve comunque ritenersi nulla ex art. 1229 c.c. la clausola con cui l'appaltatore viene esonerato da inadempimento per colpa grave (30).

Vi sono poi i casi in cui la *software house* distribuisce un programma standard che modifica e integra secondo le istruzioni del cliente. Questa eventualità dovrebbe configurare un contratto misto, in cui la disciplina da applicare è quella del negozio principale: se prevale il “dare” (vendita) rispetto al “fare” (appalto) andrebbe quindi applicata la normativa sulla vendita (31).

Con riguardo alla realizzazione di programmi personalizzati – ma il discorso potrebbe valere anche per quelli standard – è fondamentale osservare che l'oggetto del contratto è un bene con il quale l'utilizzatore deve interagire. Non si tratta, come per un libro o un disco, di prodotti usufruibili *sic et simpliciter* da chiunque. Si tratta al contrario di beni complessi che bisogna saper utilizzare, tanto che il mancato raggiungimento del risultato potrebbe derivare dalla difficoltà di impiego, dalla scarsa perizia del cliente o dal fatto che questi non ha prospettato una determinata esigenza (32). È opportuno considerare pure quest'aspetto nella valutazione dell'equilibrio sinallagmatico e delle sue alterazio-

(25) Cfr. Cass., 1° dicembre 2000, n. 15395. Cagnasso, Cottino, *Contratti commerciali*, in *Tratt. dir. commerciale*, diretto da Cottino, Padova, 2000, 58.

(26) Sul punto di recente cfr. Terranova, *La garanzia per vizi e difetti di qualità della cosa venduta*, in *I contratti di vendita*, a cura di Valentino, Torino, 2007, 1123. Secondo Bianca, *Diritto civile*, V, Milano, 1994, 66, l'art. 1229 c.c. vale anche in tema di garanzie dovute dal venditore, per cui rileva la sua colpa grave e non solo la sua mala fede; così anche Gazzoni, *op. cit.*, 1099. App. Cagliari, 27 luglio 1993, in *banca dati Juris data*, afferma invece che “è necessario un comportamento doloso del venditore perché il patto di esclusione della garanzia per vizi non abbia efficacia”.

(27) Montalbano, *op. cit.*, 130; Sammarco, *op. cit.*, 281.

(28) Trib. Novara, 20 novembre 2004, in *Riv. Internet*, 2005, 1, 141, con nota di Viti: “il contratto per la realizzazione di un *software*, commissionato ad una *software house*, sostanzia ad ogni effetto un appalto di servizi, e necessita di essere sottoposto, ai fini di una disciplina positiva, alla relativa regolamentazione”. In dottrina richiamano la figura dell'appalto ad esempio Cagnasso, Cottino, *op. cit.*, 350; Zerauschek, Magini, *op. cit.*, 132; Pavone La Rosa, *op. cit.*, 349. Finocchiaro, *op. cit.*, 1648, afferma che può trattarsi di contratto d'opera intellettuale se il fornitore è un professionista.

(29) Galgano, *op. cit.*, 253. Ricordiamo che secondo Cass., 20 luglio 2005, n. 15232, l'esenzione dell'appaltatore da responsabilità per difetti dell'opera può ricavarsi anche implicita-

mente da comportamenti concludenti delle parti.

(30) Cfr. Cass., 6 novembre 2008, n. 26609, in *Giur. it.*, 2009, 1918, con nota di Lascialfari.

(31) Si veda in generale Cass., 12 aprile 1999, n. 3578, secondo cui la disciplina da applicare sarà quella della vendita se il lavoro rappresenta non già lo scopo ultimo del negozio, ma soltanto il mezzo per il conseguimento della cosa. Così pure Campobasso, *Diritto commerciale*, III, Torino, 1992, 40. Per l'utilizzo di questo criterio nell'ambito della fornitura di un sistema informatico v. Cass., 22 marzo 1999, n. 2661, in *Giur. it.*, 2000, 47, con nota di Agostinis. Secondo la tesi dominante, in caso di contratto misto si applica la disciplina del contratto prevalente (c.d. criterio dell'assorbimento), ma non manca chi sostiene che ciascun elemento negoziale debba essere disciplinato dalle regole del tipo cui l'elemento appartiene (c.d. criterio della combinazione). Su questi aspetti cfr. Bianca, *Diritto civile*, III, Milano, 2000, 478 ss.; Gazzoni, *op. cit.*, 818 ss.; Sammarco, *op. cit.*, 130 ss.

(32) Monina, *Contratti informatici e obblighi di informazione*, in *I contratti di informatica*, a cura di Alpa, Zeno Zencovich, Milano, 1987, 133: “le delucidazioni in ordine all'adeguatezza di un sistema di elaborazione alle necessità del cliente non possono prescindere da una preventiva conoscenza delle effettive esigenze di quest'ultimo. Spetta perciò all'utente provvedere all'analisi e alla definizione dei propri bisogni”; nello stesso senso Cassano, *op. cit.*, 289 ss., il quale evidenzia la necessità che l'utente comunichi tutte le informazioni utili al fornitore.

ni, anche in omaggio al principio di buona fede contrattuale (33).

I programmi personalizzati pongono un problema relativamente alla identificazione dei diritti che vengono trasmessi al committente: è infatti dubbio se egli acquisisca il potere di disporne nei confronti dei terzi. Sul punto, anche alla luce degli artt. 19 e 110 l. aut., sembra corretto affermare che si trasferiscono solo quei diritti che gli assicurano il conseguimento dello scopo negoziale perseguito (34). Se poi il *software* è creato da un lavoratore dipendente, l'art. 12-bis l. aut. precisa che è il datore di lavoro ad essere titolare dei diritti di utilizzazione economica.

La fornitura di un sistema informatico completo

Non sempre l'utilizzatore si avvale semplicemente di un programma (standard o personalizzato). Talvolta, soprattutto se imprenditore, richiede un sistema informatico completo in cui si cumulano la fornitura dell'*hardware*, quella del *software* e quella di un'assistenza periodica. Quest'ultima può riguardare la manutenzione dei programmi, l'addestramento all'uso e il loro aggiornamento (c.d. *release*) e si può qualificare come appalto di servizi (35).

Si delinea così un'operazione economica complessa, che richiama la figura del collegamento negoziale o del contratto misto (36). Ed è interessante osservare che, a fronte della carenza di sentenze specifiche sulla licenza d'uso di *software*, sono invece numerose quelle in tema di fornitura di un sistema informatico completo.

La giurisprudenza afferma che in questo caso si è in presenza di un contratto misto in cui il fornitore ha un'obbligazione di risultato, tanto da essere inadempiente qualora non venga raggiunto (37); l'affermazione va però vagliata appurando se, laddove si parla di obbligazione di risultato, questo era stato effettivamente promesso (38).

Spesso poi si dimentica che il principio di buona fede contrattuale impone al cliente un dovere di collaborazione e un onere di "autoinformazione" (39); ritorna l'aspetto, già accennato, inerente l'adeguata capacità di utilizzare i prodotti tecnologici e di indicare le funzionalità che ci si prefigge nel loro impiego.

Non solo: se per la fornitura dell'intero sistema informatico si ritiene applicabile la categoria del contratto misto ed il c.d. criterio dell'assorbimento, potrebbe prevalere la figura della vendita, in particolare qualora si tratti di *software* standard. Ciò in adesione alla tesi per cui il contratto di scambio di bene contro prezzo "sia da qualificare come vendita anche quando il venditore si obblighi a prestazioni che concorrono a completare il bene o ad agevolarne l'uso (obbligo di istruire il personale all'uso del bene, obbligo di apportarvi delle modifiche ecc.)" (40).

Se è così non si può adottare il criterio dell'obbligazione di risultato e nel contempo si deve ritenere legittima l'eventuale esclusione della garanzia ex art. 1490 c.c. (41); del resto questa esclusione è giustificabile proprio laddove alla fornitura dei programmi venga affiancato un contratto di assistenza, il quale ha poco senso nell'ipotesi di utiliz-

(33) Il fatto colposo dell'utilizzatore può poi rilevare ex art. 1227 c.c. per la diminuzione o l'esclusione del risarcimento da lui subito.

(34) Cfr. Ricolfi, *op. cit.*, 399; Sammarco, *op. cit.*, 289 ss., nonché, sempre di quest'ultimo autore, *Appalto di software e trasferimento dei diritti*, in *Giust. civ.*, 1998, II, 98 ss. Nello stesso senso in giurisprudenza Cass., 23 dicembre 1982, n. 7109, con riguardo alle opere dell'ingegno in generale.

(35) Cfr. Tripodi, *op. cit.*, 111; Zeraushek, Magini, *op. cit.*, 142 ss.; Cagnasso, Cottino, *op. cit.*, 351.

(36) Preso atto che nella prassi i fornitori stipulano più contratti distinti, Galgano, *op. cit.*, 255 ss., ritiene che si tratti di contratti collegati, così che l'inadempimento rispetto ad un contratto legittima l'eccezione di inadempimento anche con riferimento ad un altro.

(37) Cass., 15 giugno 2000, n. 8153; Cass., 22 marzo 1999, n. 2661, cit.; Trib. Como, 20 aprile 2005, in *banca dati Juris data*; Trib. Torino, 13 marzo 1993, in questa *Rivista*, 1993, 440, con nota di De Nova. Nello stesso senso in dottrina Sammarco, *op. cit.*, 370.

(38) De Nova, citato alla nota precedente, osserva che "l'accertamento che si trattava di un programma *ad hoc* e che era stata promessa una utilità è premessa necessaria perché la soluzione adottata dal tribunale torinese possa essere condi-

visa". Tosi, in *Dir. informatica*, 1995, 396, precisa ulteriormente che "non si può certo abusare della maggior tutela, conseguente alla qualificazione – dell'obbligazione derivante dal contratto di fornitura di sistema informatico personalizzato – come obbligazione di risultato, ritenendola sussistente anche in casi in cui il sistema informatico – destinato, per esempio, all'*home computing* – sia del tutto standard e chiavi in mano".

(39) Su questo aspetto cfr. anche Finocchiaro, *Il danno informatico*, in *Contr. e impr.*, 1992, 325 ss., banca dati a cura di Galgano, Padova.

(40) Bianca, *op. cit.*, 476. Trib. Genova, 27 luglio 2007, in *utetgiuridica.it*, ha appunto affermato che la fornitura di un completo sistema computerizzato, comprensivo di *hardware* e *software*, può configurare un contratto atipico e complesso, a causa mista, costituito dal concorso della vendita (del sistema) e di appalto (assistenza tecnica) disciplinato dalle norme sulla vendita quale contratto prevalente.

(41) È discutibile che Cass., 15 giugno 2000, n. 8153, cit., parli di "garanzia di buon funzionamento anche nel caso della tesi della compravendita", visto che questo tipo di garanzia deve essere espressamente pattuito, secondo quanto previsto dall'art. 1512 c.c. (probabilmente la Suprema Corte si riferisce - con un'espressione impropria - alla garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c.).

zo di un prodotto compiuto e di immediata fruibilità (42).

In ogni caso la risoluzione del contratto per malfunzionamenti del *software* presuppone un grave inadempimento del fornitore, secondo i principi generali, anche alla luce delle difficoltà che possono sorgere nel corso della sua “implementazione” (43). Pure su quest’aspetto rileva l’inquadramento negoziale in quanto, stante la differenza tra art. 1668 c.c. e 1490 c.c., “ai fini della risoluzione del contratto d’appalto per i vizi dell’opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa” (44).

L’onere della prova dell’inadempimento e dei difetti

Nelle controversie tra fornitore e utilizzatore del *software* un aspetto fondamentale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio circa i difetti e l’inadempimento contrattuale.

In generale chi fa valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.); spetterebbe quindi all’utilizzatore provare la responsabilità del fornitore.

Pertanto nel campo delle obbligazioni vige il principio secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione è responsabile, se non prova che l’inadempimento non è a lui imputabile (art. 1218 c.c.). In proposito la Suprema Corte, compo-

nendo un precedente contrasto, ha stabilito che al creditore basta allegare l’inadempimento altrui, mentre incombe sul debitore l’onere di provare l’esatto adempimento dell’obbligazione (45).

In realtà permane ancora oggi la difficoltà di stabilire su chi grava l’onere probatorio in tema d’inadempimento contrattuale (46); difficoltà che, ad avviso di chi scrive, non sarà mai superata definitivamente, data la perenne incertezza circa l’identificazione dei fatti costitutivi la cui prova spetta all’attore, rispetto a quelli a carico del convenuto ex art. 2697 comma 2 c.c.

Con specifico riferimento ai contratti ad oggetto informatico, non è scontato che all’utilizzatore basti affermare la sussistenza di difetti del programma o l’inadempimento altrui.

Qualora sia configurabile una vera e propria vendita, va anzitutto ricordato che – secondo un certo orientamento – la violazione della garanzia per i vizi si tradurrebbe in una responsabilità negoziale speciale e diversa da quella ordinaria regolata dagli artt. 1218 e 1453 c.c. (47).

In quest’ottica dovrebbe spettare all’acquirente la prova dell’esistenza dei difetti del programma e delle conseguenze dannose, in linea con quanto afferma in generale la giurisprudenza in tema di prova dei vizi del bene venduto (48). Alcune sentenze di merito si sono appunto pronunciate in questo senso, attribuendo all’utilizzatore l’onere della prova delle difformità del *software* (49).

(42) Cfr. Rossello, *op. cit.*, 90: “soprattutto con riferimento alla correzione ed eliminazione degli errori, e cioè a quella che si è definita la funzione statica della manutenzione, l’oggetto del contratto di manutenzione viene in tal modo a coincidere parzialmente o totalmente con il contenuto della garanzia che accede per legge al contratto principale”. Savorani, *Nuove regole per l’informatica privata e pubblica*, in *Contr. e impr.*, 1995, 321 ss., banca dati a cura di Galgano, Padova, afferma che, quando la manutenzione è prestata dietro un corrispettivo, in adempimento di un contratto accessorio, “viene neutralizzata l’operatività della garanzia per vizi o per buon funzionamento, propria del contratto principale”.

(43) Trib. Nocera Inferiore, 9 maggio 2005, in *banca dati Juris data*: “nella vendita di *software*, il vizio di fabbricazione consistente nell’inidoneità funzionale del programma non legittima la risoluzione del contratto di compravendita quando, trattandosi di una versione di prima installazione, priva di tutte le successive fasi che in genere, secondo una prassi di normale diligenza si implementano, è stato soltanto iniziato, ma non sviluppato e completato, il processo totale di implementazione del sistema integrato *hardware-software*”. Trib. Catania, 23 agosto 2008, in *utetgiuridica.it*: “avvenuta l’informatizzazione e prestata l’assistenza iniziale prevista, non può costituire inadempimento contrattuale imputabile alla fornitrice il mero verificarsi di una serie di inconvenienti nell’uso di *software* applicativi complessi, che necessitano di una complessa opera di istruzione del personale, di adattamento degli algoritmi alle esigenze degli operatori e di modificazione di processi che vanno adattati, in divenire, alle esigenze dell’azienda”.

(44) Cass., 18 maggio 2012, n. 7942; Cass., 15 marzo 2004, n. 5250; Cass., 20 settembre 1990, n. 9613.

(45) Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Giust. civ.*, 2002, I, 1934; così di recente Cass., 4 luglio 2012, n. 11173.

(46) Sul tema si veda di recente Grazzini, *Natura giuridica della garanzia per vizi nell’appalto e nella vendita e onere della prova in materia di inadempimento contrattuale*, in *Contr. e impr.*, 2013, 2, 492 ss.

(47) Cfr. Cass., 5 maggio 2000, n. 6234; Luminoso, *op. cit.*, 193 ss. Più in generale Galgano, *op. cit.*, II, 1, Padova, 2004, 78 (nt. 64), sostiene che “il concetto di inadempimento non è, invece, utilizzabile per le obbligazioni di garanzia, le quali hanno per oggetto non un comportamento del contraente, bensì l’assunzione di un rischio per il verificarsi di determinati eventi”; lo stesso autore riserva però considerazioni diverse alla garanzia per vizi nella vendita: Galgano, *op. cit.*, II, 2, Padova, 2004, 11 ss.

(48) Cass., 30 ottobre 2009, n. 23060; Cass., 12 giugno 2007, n. 13695; Cass., 10 settembre 1998, n. 8963; Cass., 1° febbraio 1995, n. 1153. Così in dottrina Luminoso, *op. cit.*, 237.

(49) Cfr. Trib. Roma, 11 agosto 2004, in *Riv. Internet*, 2005, 2, 153, con nota di Scorza. Trib. Torino, 26 novembre 2005, in *www.giurisprudenza.piemonte.it*, pur affermando l’esistenza di un’obbligazione di risultato del fornitore di *software*, ha poi respinto la domanda dell’utilizzatore in difetto della prova dei vizi.

Le stesse affermazioni possono valere per i contratti riconducibili alla categoria dell'appalto (contratti di sviluppo etc.): in particolare dovrebbe spettare al committente l'onere di provare i difetti dell'opera realizzata (50). Senza contare che, come si è detto, alla luce dei modelli contrattuali più diffusi non è scontato ravvisare un'obbligazione di risultato e quindi una responsabilità "automatica" del soggetto che fornisce il programma (51).

Spesso i giudici, per accertare l'esistenza di difetti del *software*, dispongono una consulenza tecnica. Va però tenuto presente che di solito questa vie-

ne effettuata a notevole distanza di tempo dalla consegna del programma, con il rischio che su di esso nel frattempo vi siano state alterazioni o interventi, magari ad opera di un nuovo fornitore (52).

È quindi opportuno promuovere tempestivamente un accertamento tecnico preventivo *ex art. 696 o 696 bis c.p.c.*; tanto più alla luce dell'art. 1513 c.c. in tema di vendita, secondo cui chi non ha chiesto previamente la verifica sulla qualità o condizione della cosa "deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato".

(50) Così ad esempio Cass., 26 novembre 2012, n. 20888; Cass., 5 ottobre 2009, n. 21269, pur dando atto che nell'appalto si presume la colpa dell'appaltatore. Cfr. anche Cass., 15 marzo 2004, n. 5250, in *Giust. civ.*, 2005, 5, I, 1366: "incombe al committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscono al committente di far valere il suo diritto"; nello stesso senso Trib. Bologna, 21 maggio 2007, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 5, 1139, con nota di Porreca. In senso contrario Cass., 20 gennaio 2010, n. 936, in *Riv. dir. proc.*, 2011, I, 186, con nota di Spaccapelo, secondo la quale non spetta al committente la prova dell'esistenza dei difetti dell'opera. In dottrina Bianca, *Diritto civile*, V, Milano, 1994, 77, afferma che il creditore deve dare la prova specifica

dell'inadempimento e che "nelle obbligazioni di risultato occorre dimostrare che il risultato ottenuto è difforme dal risultato dovuto".

(51) La già citata Cass., 22 marzo 1999, n. 2661, in un caso in cui sussisteva la garanzia di risultato da parte del fornitore del sistema informatico, ha affermato che "una volta accertato il cattivo funzionamento dell'impianto, incombeva sulla fornitrice, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'onere di provare che il cattivo funzionamento era determinato da causa a lei non imputabile".

(52) Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 64-ter l. aut., salvo patto contrario non è soggetta ad autorizzazione del titolare dei diritti la modifica del programma allorché sia necessaria per la correzione degli errori.