

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

2 maggio 2012 (*)

«Proprietà intellettuale – Direttiva 91/250/CEE – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3 – Portata della tutela – Creazione diretta o mediante altro procedimento – Programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore – Funzioni riprese da un secondo programma senza aver avuto accesso al codice sorgente del primo programma – Decompilazione del codice oggetto del primo programma per elaboratore – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione – Articolo 2, lettera a) – Manuale d'uso di un programma per elaboratore – Riproduzione in un altro programma per elaboratore – Violazione del diritto d'autore – Presupposto – Espressione della creazione intellettuale dell'autore del manuale d'uso»

Nella causa C-406/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione del 2 agosto 2010, pervenuta in cancelleria l'11 agosto 2010, nella causa

SAS Institute Inc,

contro

World Programming Ltd,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalla sig.ra A. Prechal, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, G. Arestis (relatore), A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, dalla sig.ra M. Berger e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 21 settembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

- per il SAS Institute Inc., da H.J. Carr, QC, nonché da M. Hicks e J. Irvine, barristers;
- per la World Programming Ltd, da M. Howe, QC, R. Onslow e I. Jamal, barristers, su incarico di A. Carter-Silk, solicitor;
- per il governo spagnolo, da N. Díaz Abad, in qualità di agente;
- per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

- per il governo del Regno Unito, da L. Seeboruth e C. Murrell, in qualità di agenti, assistiti da S. Malynicz, barrister;
- per la Commissione europea, da J. Samnadda, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 novembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), nonché dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che oppone la società SAS Institute Inc. (in prosieguo: il «SAS Institute») alla World Programming Ltd (in prosieguo: la «WPL»), riguardo ad un'azione per contraffazione proposta dal SAS Institute per la violazione del suo diritto d'autore sui programmi per elaboratore e sui manuali d'uso relativi al suo sistema informatico di banche dati.

Contesto normativo

La normativa internazionale

- 3 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»):

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

- 4 L'articolo 9 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo TRIPS»), che costituisce l'allegato 1 C dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), così dispone:

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

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

- 5 Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS:

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

- 6 L'articolo 2 del Trattato dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d'autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e entrato in vigore, per quanto riguarda l'Unione europea, il 14 marzo 2010 (GU L 32, pag. 1), è formulato nei termini seguenti:

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

- 7 Conformemente all'articolo 4 di detto Trattato:

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

La normativa dell'Unione

La direttiva 91/250

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

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

(...)

(7) considerando che, ai sensi della presente direttiva, il termine “programma per elaboratore” indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware; che questo termine comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva;

(8) considerando che, per quanto riguarda i criteri da applicare per determinare se un programma per elaboratore costituisca o meno un'opera originale, non dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o estetici del programma;

(...)

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

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

(...)

- (17) considerando che i diritti esclusivi dell'autore di impedire la riproduzione non autorizzata della sua opera devono essere oggetto di un'eccezione di portata limitata nel caso di un programma per elaboratore, al fine di consentire la riproduzione tecnicamente necessaria all'uso di tale programma da parte del legittimo acquirente; ciò significa che il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l'utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l'atto di correzione dei suoi errori; che in assenza di clausole contrattuali specifiche, in particolare nel caso di vendita di una copia di un programma, il legittimo acquirente di detta copia può eseguire qualsiasi altro atto necessario per l'utilizzazione di detta copia, conformemente allo scopo previsto d[alla] stessa;
- (18) considerando che a una persona avente il diritto di utilizzare un programma per elaboratore non si deve impedire di eseguire gli atti necessari ad osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, a condizione che tali atti non costituiscano una violazione del diritto d'autore sul programma stesso;
- (...)
- (21) considerando che si deve pertanto ritenere che solo in tali limitate circostanze l'esecuzione degli atti di riproduzione e traduzione della forma del codice, da parte o per conto di una persona avente il diritto di usare una copia del programma, è legittima e compatibile con una prassi corretta e che pertanto essa non richiede l'autorizzazione del titolare del diritto;
- (...)
- (23) considerando che l'applicazione della suddetta eccezione ai diritti esclusivi dell'autore non deve arrecare pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto od entrare in conflitto con il normale impiego del programma».

9 L'articolo 1 della direttiva 91/250, rubricato «Oggetto della tutela», così dispone:

«1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine "programma per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.

2. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva.

3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri».

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

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

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

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

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

(...)

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

12 L'articolo 6 di tale direttiva, riguardante la decompilazione, è così formulato:

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

- a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;
 - b) le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla lettera a)
- e
- c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

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

- a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

- b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.

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

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

La direttiva 2001/29

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

- 15 L'articolo 1 della direttiva 2001/29 così prevede:

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

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

- a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

(...))».

- 16 Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della medesima direttiva:

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

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

La normativa nazionale

- 17 Le direttive 91/250 e 2001/29 sono state recepite nell'ordinamento giuridico interno mediante la legge del 1988 sul diritto d'autore, i modelli e i brevetti (Copyright, Designs and Patents Act 1988), come modificata dal regolamento del 1992 sul diritto d'autore (programmi per

elaboratore) [Copyright (Computer Programs) Regulations 1992], nonché il regolamento del 2003 sul diritto d'autore e i diritti connessi (Copyright and Related Rights Regulations 2003) (in prosieguo: la «legge del 1988»).

- 18 L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1988 prevede che il diritto d'autore è un diritto di proprietà che esiste sulle opere originali letterarie, drammatiche, musicali o artistiche. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a)-d), di detta legge, per «opera letteraria» si intende ogni opera, diversa da opere drammatiche o musicali, scritta, parlata o cantata, in particolare una tabella o una compilazione diverse da una banca di dati, un programma per elaboratore, materiale preparatorio per la progettazione di un programma per elaboratore, e una banca dati.
- 19 L'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della medesima legge prevede che il titolare del diritto d'autore su un'opera ha il diritto esclusivo di copiare l'opera.
- 20 Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), della legge del 1988, la limitazione, in base al diritto d'autore, di atti su un'opera riguarda il compimento di tali atti sull'opera intera o su una parte considerevole di essa, direttamente o indirettamente.
- 21 L'articolo 17, paragrafo 2, della medesima legge prevede che, con riguardo ad opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, per copia si intende la riproduzione dell'opera in qualsiasi forma materiale. Ciò include la memorizzazione dell'opera su qualsiasi supporto con strumenti elettronici.
- 22 A tenore dell'articolo 50BA, paragrafo 1, della legge del 1988, non costituiscono violazione del diritto d'autore da parte dell'utente legittimo di una copia di un programma per elaboratore l'osservazione, lo studio o la sperimentazione del funzionamento di un programma allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire. L'articolo 50BA, paragrafo 2, della stessa legge precisa che, qualora un'attività sia consentita dalle disposizioni del paragrafo 1, è irrilevante che esista una qualunque clausola o condizione di un contratto diretta a vietare o limitare tale attività.

Causa principale e questioni pregiudiziali

- 23 Il SAS Institute è una società che sviluppa software analitici. Nel corso di un periodo di 35 anni, essa ha sviluppato un insieme integrato di programmi informatici che consente agli utenti di effettuare un'ampia gamma di operazioni di elaborazione e di analisi dei dati, in particolare analisi statistiche (in prosieguo: il «sistema SAS»). Il componente centrale del sistema SAS, denominato «Base SAS», permette agli utenti di scrivere ed eseguire le loro applicazioni (dette altresì «script») al fine di adattare il sistema SAS per il trattamento dei loro dati. Siffatti script sono scritti in un linguaggio noto come linguaggio SAS (in prosieguo: il «linguaggio SAS»).
- 24 La WPL si è resa conto della potenziale esistenza di una domanda di mercato per un software alternativo in grado di eseguire applicazioni scritte in linguaggio SAS. La WPL ha pertanto creato il «World Programming System», concepito per emulare molte delle funzionalità dei moduli SAS nel modo più accurato possibile, vale a dire cercando di garantire, con minime eccezioni, che i medesimi input generassero gli stessi output. Ciò avrebbe consentito agli

utenti del sistema SAS di poter utilizzare in «World Programming System» gli script che essi avevano sviluppato per un impiego con il sistema SAS.

- 25 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, precisa che non è dimostrato che la WPL, per far ciò, abbia avuto accesso al codice sorgente dei moduli SAS, che essa abbia copiato una parte qualsiasi del testo di tale codice oppure abbia copiato una qualsiasi parte della concezione strutturale di detto codice.
- 26 Essa osserva del pari che in precedenza due organi giurisdizionali, nell'ambito di altre controversie, hanno statuito che la circostanza che un concorrente del titolare del diritto d'autore studi la maniera in cui funziona il programma e scriva poi il proprio programma per emulare detta funzionalità non costituiva una violazione dei diritti d'autore sul codice sorgente di un programma informatico.
- 27 Il SAS Institute, contestando tale approccio, ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Esso addebita principalmente alla WPL:
- di avere copiato i manuali per il sistema SAS pubblicati dal SAS Institute nel creare il «World Programming System», violando in tal modo i suoi diritti d'autore su detti manuali;
 - di avere, così facendo, indirettamente copiato i programmi per elaboratore che comprendono i moduli SAS e pertanto violato i suoi diritti d'autore su tali moduli;
 - di avere utilizzato una versione del sistema SAS nota come «Learning Edition», in violazione dei termini della corrispondente licenza e dei relativi contratti, nonché dei diritti d'autore su tale versione, e
 - di avere violato i diritti d'autore sui manuali del sistema SAS nel creare il proprio manuale.
- 28 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha pertanto deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se, nell'ipotesi in cui un programma per elaboratore (in prosieguo: il “primo programma”) sia tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, l'articolo 1, paragrafo 2, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che non viola il diritto d'autore sul primo programma il concorrente del titolare di detto diritto che, senza accedere al codice sorgente del primo programma, crea, direttamente o mediante un procedimento quale la decompilazione del codice oggetto, un altro programma (in prosieguo: il “secondo programma”) che riproduce le funzioni del primo programma.
 - 2) Se la soluzione della prima questione sia influenzata da taluno dei seguenti fattori:
 - a) la natura e/o l'ampiezza delle funzionalità del primo programma;
 - b) la natura e/o l'ampiezza delle competenze, delle valutazioni e delle energie che sono state impiegate dall'autore del primo programma nell'ideazione delle funzionalità di detto primo programma;

- c) il livello di dettaglio con cui le funzionalità del primo programma sono state riprodotte nel secondo programma;
 - d) la circostanza che il codice sorgente del secondo programma eventualmente riproduca aspetti del codice sorgente del primo programma in una misura che va al di là di quanto è strettamente necessario per produrre le stesse funzionalità del primo programma.
- 3) Se, nell'ipotesi in cui il primo programma interpreti ed esegua applicazioni scritte da utenti del primo programma in un linguaggio di programmazione ideato dall'autore del primo programma, che comprende parole chiave inventate o selezionate dall'autore del primo programma e una sintassi ideata dall'autore del primo programma, l'art. 1, n. 2, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d'autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da interpretare ed eseguire siffatte applicazioni utilizzando le stesse parole chiave e la stessa sintassi.
- 4) Se, nell'ipotesi in cui il primo programma legga e scriva file di dati in un particolare formato ideato dall'autore del primo programma, l'art. 1, n. 2, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d'autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da leggere e scrivere file di dati nello stesso formato.
- 5) Se abbia rilevanza, ai fini della soluzione delle questioni [prima, terza e quarta], la circostanza che l'autore del secondo programma abbia creato quest'ultimo mediante:
- a) l'osservazione, lo studio e la sperimentazione del funzionamento del primo programma; o
 - b) la lettura di un manuale creato e pubblicato dall'autore del primo programma che descrive le sue funzioni (in prosieguo: il "manuale"), oppure
 - c) compiendo sia le attività di cui al punto a) che quelle di cui al punto b).
- 6) Se, nell'ipotesi in cui una persona abbia il diritto di usare su licenza una copia del primo programma, l'art. 5, n. 3, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che il licenziatario, senza l'autorizzazione del titolare del diritto, può compiere operazioni di caricamento, esecuzione e memorizzazione del programma al fine di osservare, sperimentare o studiare il funzionamento del primo programma in modo da determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, qualora la licenza consenta al licenziatario di compiere operazioni di caricamento, esecuzione e memorizzazione del primo programma quando esso viene utilizzato per la finalità specifica autorizzata dalla licenza, ma le operazioni compiute per osservare, studiare o sperimentare il primo programma vanno al di là delle finalità previste dalla licenza.
- 7) Se l'art. 5, n. 3, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che le attività di osservazione, studio o sperimentazione del funzionamento del primo programma devono considerarsi effettuate al fine di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del primo programma, qualora esse siano compiute:
- a) per determinare il modo in cui il primo programma funziona e segnatamente i dettagli non descritti nel manuale, allo scopo di scrivere il secondo programma con le modalità indicate supra nella [prima] questione;

- b) per determinare il modo in cui il primo programma interpreta ed esegue istruzioni scritte nel linguaggio di programmazione che esso interpreta ed esegue (v. [terza] questione supra);
 - c) per determinare i formati dei file di dati che vengono scritti o letti dal primo programma (v. [quarta] questione supra);
 - d) per confrontare le prestazioni del secondo programma e del primo programma, al fine di individuare i motivi per cui le loro prestazioni differiscono e per migliorare le prestazioni del secondo programma;
 - e) per effettuare prove parallele sul primo e sul secondo programma al fine di confrontare i loro output nella fase di sviluppo del secondo programma, in particolare eseguendo gli stessi script di prova sia sul primo che sul secondo programma;
 - f) per determinare l'output del file di registro generato dal primo programma al fine di produrre un file di registro dall'aspetto identico o simile;
 - g) per fare in modo che il primo programma generi dati (nel caso specifico, dati che mettono in relazione codici di avviamento postale e Stati degli USA) allo scopo di determinare se essi corrispondano o meno alle banche dati ufficiali di simili dati e, in caso negativo, per programmare il secondo programma in modo che esso risponda agli stessi dati di input in maniera identica al primo programma.
- 8) Se, nell'ipotesi in cui il manuale sia tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, l'art. 2, lett. a), [della direttiva 2001/29] debba essere interpretato nel senso che costituisce violazione del diritto d'autore sul manuale, da parte dell'autore del secondo programma, la riproduzione o la riproduzione in larga misura nel secondo programma di taluno dei seguenti argomenti descritti nel manuale:
- a) la selezione di operazioni statistiche incluse nel primo programma;
 - b) le formule matematiche impiegate nel manuale per descrivere tali operazioni;
 - c) i particolari comandi o combinazioni di comandi con cui tali operazioni possono essere invocate;
 - d) le opzioni che l'autore del primo programma ha fornito relativamente ai vari comandi;
 - e) le parole chiave e la sintassi riconosciute dal primo programma;
 - f) i valori di default che l'autore del primo programma ha predefinito per il caso in cui un determinato comando o opzione non siano stati specificati dall'utente;
 - g) il numero di iterazioni che il primo programma effettuerà in determinate circostanze.
- 9) Se l'art. 2, lett. a), [della direttiva 2001/29] debba essere interpretato nel senso che costituisce violazione del diritto d'autore sul manuale, da parte dell'autore del secondo programma, la riproduzione o la riproduzione in larga misura, in un manuale che

descrive il secondo programma, delle parole chiave e della sintassi riconosciute dal primo programma».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni dalla prima alla quinta

- 29 Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250 debba essere interpretato nel senso che la funzionalità di un programma per elaboratore nonché il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma siffatto per sfruttare determinate sue funzioni costituiscono una forma di espressione di detto programma e possono, a tale titolo, essere protetti dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva.
- 30 In conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/250, i programmi per elaboratore sono tutelati mediante diritto d'autore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna.
- 31 Il paragrafo 2 di tale articolo estende siffatta tutela a tutte le forme di espressione di un programma per elaboratore. Esso precisa tuttavia che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della stessa direttiva.
- 32 Il quattordicesimo considerando della direttiva 91/250 conferma, in proposito, che, conformemente al principio secondo cui solo l'espressione di un programma per elaboratore è tutelata dal diritto d'autore, le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della direttiva in questione. Il suo quindicesimo considerando indica che, conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza degli Stati membri, nonché alle convenzioni internazionali sul diritto d'autore, l'espressione di tali idee e principi deve essere tutelata dal diritto d'autore.
- 33 Per quanto riguarda il diritto internazionale, tanto l'articolo 2 del Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore quanto l'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS dispongono che la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.
- 34 L'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS prevede che i programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna.
- 35 In una sentenza pronunciata dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa, la Corte ha interpretato l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250 nel senso che l'oggetto della tutela conferita da detta direttiva è il programma per elaboratore in tutte le sue forme di espressione, quali il codice sorgente e il codice oggetto, che consentono di riprodurlo in diversi linguaggi informatici (sentenza del 22 dicembre 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace*, C-393/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35).
- 36 Conformemente alla seconda frase del settimo considerando della direttiva 91/250, l'espressione «programma per elaboratore» comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva.

- 37 L'oggetto della tutela apprestata dalla direttiva 91/250 comprende quindi le forme di espressione di un programma per elaboratore e i lavori preparatori di progettazione atti a concludersi, rispettivamente, con la riproduzione o la realizzazione ulteriore di tale programma (sentenza *Bezpečnostní softwarová asociace*, cit., punto 37).
- 38 La Corte ha da ciò concluso che il codice sorgente e il codice oggetto di un programma per elaboratore sono forme di espressione di quest'ultimo, meritevoli quindi della tutela mediante diritto d'autore dei programmi per elaboratore in forza dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/250. Per contro, a proposito dell'interfaccia utente grafica, la Corte ha statuito che un'interfaccia di questo tipo non consente di riprodurre il programma per elaboratore, ma costituisce solo un elemento di tale programma mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità (sentenza *Bezpečnostní softwarová asociace*, cit., punti 34 e 41).
- 39 Sulla base di tali considerazioni va constatato che, per quanto attiene agli elementi di un programma per elaboratore che sono oggetto delle questioni dalla prima alla quinta, non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, né la funzionalità di tale programma né il linguaggio di programmazione né il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore per sfruttare talune delle sue funzioni.
- 40 Infatti, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, ammettere che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata dal diritto d'autore equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.
- 41 Peraltro, al punto 3.7 dell'esposizione dei motivi della proposta di direttiva 91/250 [COM (88) 816] è indicato che il vantaggio principale della tutela dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore risiede nel fatto che essa concerne soltanto l'espressione individuale dell'opera e offre quindi uno spazio sufficiente a permettere ad altri autori di creare programmi simili, o perfino identici, purché essi si astengano dal copiare.
- 42 Quanto al linguaggio di programmazione e al formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore per interpretare ed eseguire programmi d'applicazione scritti dagli utenti nonché per leggere e scrivere dati in un formato di dati specifico, si tratta degli elementi di detto programma mediante i quali gli utenti sfruttano talune funzioni del programma stesso.
- 43 Occorre precisare in tale contesto che, qualora un terzo si procurasse la parte del codice sorgente o del codice oggetto relativa al linguaggio di programmazione o al formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore e creasse, grazie a tale codice, elementi simili nel proprio programma per elaboratore, tale comportamento potrebbe costituire una riproduzione parziale, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), della direttiva 91/250.
- 44 Orbene, come risulta dalla decisione di rinvio, la WPL non ha avuto accesso al codice sorgente del programma del SAS Institute e non ha effettuato una decompilazione del codice oggetto di detto programma. È grazie all'osservazione, allo studio e alla sperimentazione del comportamento del programma del SAS Institute che la WPL ha riprodotto la funzionalità di detto programma utilizzando il medesimo linguaggio di programmazione e il medesimo formato di file di dati.

- 45 Si deve inoltre rilevare che la constatazione fatta al punto 39 della presente sentenza non può pregiudicare la possibilità, per il linguaggio SAS e il formato di file di dati del SAS Institute, di beneficiare, in quanto opere, della protezione in base al diritto d'autore, ai sensi della direttiva 2001/29, ove essi costituiscano una creazione intellettuale propria del loro autore (v. sentenza *Bezpečnostní softwarová asociace*, cit., punti 44-46).
- 46 Va quindi risposto alle questioni dalla prima alla quinta dichiarando che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.

Sulle questioni sesta e settima

- 47 Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 debba essere interpretato nel senso che la persona che ha ottenuto una copia su licenza di un programma per elaboratore possa, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sul suddetto programma, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di quest'ultimo per determinare le idee e i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di tale programma, allorché effettua operazioni coperte dalla licenza in questione con un fine che va oltre l'ambito definito da quest'ultima.
- 48 Dalla decisione di rinvio risulta che, nella controversia principale, la WPL ha legittimamente acquistato copie della versione destinata all'apprendimento del programma del SAS Institute che erano fornite con licenza «cliccabile», che imponeva al cliente di accettare i termini della licenza stessa prima di poter accedere al software. I termini di tale licenza limitavano quest'ultima a scopi diversi dalla produzione. Secondo il giudice del rinvio, la WPL ha utilizzato le varie copie della versione destinata all'apprendimento del programma del SAS Institute per effettuare operazioni esulanti dall'ambito della licenza in questione.
- 49 Tale organo giurisdizionale si chiede, di conseguenza, se la finalità dello studio o dell'osservazione del funzionamento di un programma per elaboratore abbia rilevanza ai fini della possibilità, per la persona che ha ottenuto la licenza, di invocare l'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250.
- 50 Dalla lettura del testo di tale disposizione va rilevato, da un lato, che il licenziatario ha il diritto di osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma.
- 51 A tal proposito, l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 mira a garantire che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore non siano protetti dal titolare del diritto d'autore mediante un contratto di licenza.
- 52 Detta disposizione si conforma quindi al principio base enunciato all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, secondo cui la tutela prevista dalla direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore e le idee ed i principi alla base di ogni elemento di un programma per elaboratore non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della medesima direttiva.

- 53 L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 91/250 aggiunge, peraltro, che è nulla qualsiasi disposizione contrattuale contraria alle eccezioni previste all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della stessa direttiva.
- 54 D'altro canto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il licenziatario può determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma per elaboratore, quando effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.
- 55 Ne consegue che la determinazione di tali idee e principi può essere realizzata nell'ambito delle operazioni autorizzate dalla licenza.
- 56 Inoltre, al diciottesimo considerando della direttiva 91/250 è spiegato che non si deve impedire a una persona avente il diritto di utilizzare un programma per elaboratore di eseguire gli atti necessari ad osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, a condizione che tali atti non costituiscano una violazione del diritto d'autore sul programma stesso.
- 57 Si tratta, al riguardo, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, degli atti indicati all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/250, che definisce i diritti esclusivi del titolare di effettuare e autorizzare, nonché dell'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva, concernente gli atti che sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori.
- 58 In effetti, relativamente a quest'ultimo aspetto, il diciassettesimo considerando della direttiva 91/250 precisa che le operazioni di caricamento e di svolgimento necessarie per detta utilizzazione non possono essere vietate per contratto.
- 59 Di conseguenza, il titolare del diritto d'autore su un programma per elaboratore non può impedire, fondandosi sul contratto di licenza, che il licenziatario determini le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma qualora detto licenziatario realizzi le operazioni che tale licenza gli consente di compiere nonché le operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma per elaboratore e a condizione che egli non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore su tale programma.
- 60 Con riferimento a quest'ultima condizione, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 91/250, riguardante la decompilazione, precisa in effetti che quest'ultima non può giustificare il fatto che le informazioni ottenute mediante la sua applicazione siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.
- 61 È importante quindi rilevare che non può esserci lesione del diritto d'autore sul programma per elaboratore allorché, come nella fattispecie, il legittimo acquirente di una licenza non ha avuto accesso al codice sorgente del programma per elaboratore sul quale verte detta licenza, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurre la funzionalità in un secondo programma.
- 62 Alla luce di tali premesse, si deve rispondere alle questioni sesta e settima dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione

del titolare del diritto d'autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore sul programma di cui trattasi.

Sulle questioni ottava e nona

- 63 Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o nel manuale d'uso di detto programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore costituisce una violazione di tale diritto su quest'ultimo manuale.
- 64 Dalla decisione di rinvio risulta che il manuale d'uso del programma per elaboratore del SAS Institute è un'opera letteraria tutelata ai sensi della direttiva 2001/29.
- 65 La Corte ha già dichiarato che le diverse parti di un'opera beneficiano di una tutela ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa (sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C-5/08, Racc. pag. I-6569, punto 39).
- 66 Nella fattispecie, le parole chiave, la sintassi, i comandi e le combinazioni di comandi, le opzioni, i valori di default nonché le iterazioni sono composti da parole, cifre o concetti matematici che, considerati isolatamente, non sono, in quanto tali, una creazione intellettuale dell'autore di tale programma.
- 67 È solo mediante la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole, di tali cifre o di tali concetti matematici che è possibile all'autore esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale ottenendo un risultato, il manuale d'uso del programma per elaboratore, che costituisce una creazione intellettuale (v., in tal senso, sentenza Infopaq International, cit., punto 45).
- 68 È compito del giudice del rinvio accertare se la riproduzione di detti elementi costituisca una riproduzione dell'espressione della creazione intellettuale propria dell'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore di cui trattasi nel procedimento principale.
- 69 A tal riguardo, che si tratti della creazione di un secondo programma o del manuale d'uso di quest'ultimo programma, l'esame, alla luce della direttiva 2001/29, della riproduzione di tali elementi del manuale d'uso di un programma per elaboratore deve essere lo stesso.
- 70 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto rispondere alle questioni ottava e nona dichiarando che l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d'uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore può costituire una violazione del diritto d'autore su quest'ultimo manuale qualora – circostanza che spetterà al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca l'espressione della creazione intellettuale propria all'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d'autore.

Sulle spese

71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

- 1) **L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.**
- 2) **L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore sul programma di cui trattasi.**
- 3) **L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d'uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore può costituire una violazione del diritto d'autore su quest'ultimo manuale qualora – circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca l'espressione della creazione intellettuale propria dell'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d'autore.**

Firme
