



Software Escrow: il deposito dei codici sorgente

1. Introduzione; 2. La proprietà dei sorgenti; 3. Il deposito dei sorgenti, a) contratto di deposito, b) contenuti; c) condizioni, 4. Inadempimenti e rimedi; 5. Conclusioni

di **Avv. Roberto Spreafico**

1. Introduzione

Nell'attività imprenditoriale quotidiana assume sempre maggior rilievo il problema del possesso dei codici sorgente del software.

Tale aspetto riguarda innanzitutto i contratti di sviluppo software, nei quali talora al committente viene fornito solo il prodotto finale per l'utilizzo e la commercializzazione in forma di codice oggetto, mentre i sorgenti rimangono in possesso della software house¹.

Inoltre può riguardare quei rapporti contrattuali più complessi nei quali il software costituisce un elemento seppure assai rilevante dell'intero rapporto. Si pensi ad es. ai contratti d'appalto di treni, metropolitane aerei e più in generale di qualsiasi bene che preveda la presenza di un sistema o di un sottosistema costituito da un programma per elaboratore.

Ci si chiede, quindi, quale possa essere una soluzione che contemperi le diverse esigenze: quella dell'azienda che sviluppa il software e che potrebbe guardare con sfavore ad una cessione dei sorgenti al committente; quella dell'azienda committente o semplicemente utilizzatrice del software, che potrebbe avere necessità dei sorgenti per manutenzione o implementazioni dall'altro e potrebbe trovarsi di fronte ad un rifiuto del detentore dei sorgenti. Tale esigenza diventa ancora più rilevante in caso ad. es. di cessazione dell'attività della software house.

2. La proprietà dei sorgenti

Preliminarmente devono essere spese alcune parole in ordine alla legittimazione all'utilizzo del software: se, infatti, non comporta alcun problema ai fini della nostra analisi l'ipotesi della licenza d'uso o comunque del godimento da non proprietario (in tal caso ovviamente l'utilizzatore non avrà alcun diritto ad ottenere i sorgenti), maggiori difficoltà sorgono nelle ipotesi di un contratto d'appalto o d'opera avente per oggetto lo sviluppo di un software o la sua creazione ex novo².

Infatti molto spesso il committente si limita a richiedere alla softwarehouse l'implementazione di un software esistente o la creazione di un nuovo software che soddisfi determinate esigenze, avendo come obiettivo il pacchetto applicativo finale, ovviamente in codice oggetto, senza curarsi dei sorgenti di tale prodotto e della loro proprietà.

¹ Il problema ovviamente non si pone nell'ipotesi di programmi *open source*, per i quali i sorgenti rimangono a disposizione di chiunque.

² La differenza tra il contratto d'appalto e quello d'opera consiste nel fatto che nel primo l'appaltatore è un'organizzazione a carattere d'impresa dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, mentre nel secondo l'esecuzione della prestazione avviene con lavoro prevalentemente proprio dell'obbligato o dei componenti della sua famiglia, pur con qualche collaboratore, ma comunque secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 c.c..

Qualora, quindi, nel contratto, in qualunque forma stipulato, non sia specificato a chi debbano appartenere i sorgenti ne consegue la necessità di determinare a chi spetti tale proprietà, tenendo conto che comunque la softwarehouse ha già il “possesso” degli stessi.

Il problema diventa ancora più rilevante nelle situazioni in cui la softwarehouse per sviluppare il prodotto richiesto si avvalga di parti di programma e quindi di sorgenti appartenenti a soggetti terzi e di cui non possiede neppure il diritto di disporre.

Secondo taluna dottrina qualora nulla si sia convenuto in ordine ai sorgenti gli stessi dovrebbero appartenere al soggetto che ha sviluppato il software, secondo una prassi attualmente in vigore. In realtà a mio parere non vi sono motivi per cui il committente, che salvo patti contrari è titolare esclusivo dei diritti di sfruttamento economico del software, debba essere considerato proprietario solo del prodotto finale e non anche dei sorgenti. Ovviamente alla softwarehouse, così come al programmatore, rimarrà la titolarità del diritto morale ad essere riconosciuto quale inventore.

In ogni caso è evidente che tale situazione, non regolata pattiziamente dalle parti, potrebbe generare un contenzioso nel momento in cui vi fosse la necessità da parte del committente di ottenere i sorgenti del software per una qualsiasi propria necessità.

La soluzione per evitare tale possibile contenzioso è, ovviamente, quella di predisporre nel contratto d'appalto o d'opera, così come in quello di trasferimento della proprietà del software, una clausola che regoli la proprietà dei sorgenti in uno dei modi seguenti:

- a) la proprietà dei sorgenti viene ceduta dalla softwarehouse o dal programmatore al committente o all'acquirente del software. In tale ipotesi al momento della consegna del software con la relativa documentazione vengono consegnati al committente / acquirente anche i sorgenti del software, mentre la softwarehouse / programmatore perde ogni diritto al loro utilizzo.³
- b) La proprietà dei sorgenti non viene ceduta al committente / acquirente, il quale avrà solo diritto ad ottenere il software in linguaggio macchina, per il suo utilizzo, con facoltà ovviamente di usarlo, riprodurlo ecc. senza alcun limite. In caso di necessità degli stessi sorgenti la softwarehouse non avrà alcun obbligo nei confronti del committente.
- c) Le parti si accorderanno per una comproprietà dei sorgenti. Entrambe potranno, quindi, farne l'utilizzo che vogliono, senza alcuna limitazione.

E' evidente che le ipotesi a e c non siano viste con grande favore da parte delle softwarehouse, che hanno interesse a mantenere il controllo sui sorgenti per evitare che il proprio software possa essere utilizzato dalla concorrenza, con evidente grave danno economico, mentre l'opposto interesse del committente alla proprietà dei sorgenti è nel concreto molto più limitato.

E' altresì evidente che le tre diverse opzioni comportano una grossa differenza sul piano dei prezzi del software, dovendosi prevedere un corrispettivo molto maggiore per la cessione della proprietà dei sorgenti, rispetto all'ipotesi in cui gli stessi rimangano al produttore del software.

E', quindi, probabile che in molti casi non sia possibile comporre il conflitto tra i diversi interessi in gioco con una soluzione così *tranchant* e si debba ricorrere ad altre soluzioni, che contemperino le differenti esigenze.

3. Il deposito dei sorgenti

Tralasciamo, quindi, l'ipotesi estrema in cui il committente ponga quale condizione pregiudiziale alla stipula del contratto di sviluppo la proprietà dei sorgenti per proprie esigenze commerciali. E' ovvio che in tale situazione una volta regolati tutti gli elementi contrattuali non ci sarà alcun contenzioso in ordine ai sorgenti.

Valutiamo, invece, come sia possibile garantire la società committente che in caso di necessità (es. interventi di gestione e manutenzione) possa utilizzare i sorgenti, anche in assenza di una

³ Nello scritto i termini committente - acquirente e quelli produttore- softwarehouse - programmatore hanno lo stesso valore.

collaborazione attiva della softwarehouse ed al tempo stesso che la softwarehouse sia tutelata contro il rischio di dover svelare il contenuto del proprio software magari ad una società concorrente.

a. Contratto di deposito. Per raggiungere tale obiettivo le parti dovranno predisporre nel contratto d'appalto apposita clausola che preveda l'obbligo per l'appaltatore (cioè la softwarehouse o il programmatore) di depositare il codice sorgente presso un soggetto, che lo custodirà e che al verificarsi di determinate condizioni lo consegnerà al committente.

Tale soggetto dovrà essere preferibilmente un professionista (notaio o avvocato) esperto in materia legale, vista la delicatezza dei compiti dello stesso depositario e la responsabilità in cui questi può incorrere⁴.

Ma quali saranno i contenuti necessari o perlomeno opportuni di tale contratto di deposito?

b. Contenuti. Innanzitutto il depositante (cioè la softwarehouse o il programmatore) dovrà consegnare al depositario tutta la **documentazione** necessaria per una corretta manutenzione del software da parte dei tecnici del committente.

Il depositario dovrà, inoltre, controllare che i sorgenti ricevuti in deposito così come una copia del codice oggetto siano **completi e perfettamente funzionanti**, anche tramite procedure di *chek sum* e l'ausilio se necessario di tecnici specializzati.

Lo stesso depositario avrà anche un obbligo particolarmente delicato di **custodia** di tali sorgenti, affinché tale software sia idoneo all'uso anche molto tempo dopo il deposito.

Sarà anche utile prevedere **un'integrazione di deposito** per l'ipotesi molto probabile che il software ceduto debba venire modificato o implementato nel corso del tempo con nuove *releases*.

Quanto al **compenso** del depositario, in assenza di diverso accordo tra le parti questo dovrà essere versato dal depositante (softwarehouse).

Infine sarà bene prevedere una clausola di irresponsabilità del produttore per eventuali danni provocati a terzi dal software così come modificato dal committente⁵.

c. Condizioni per il deposito. Infine si dovranno necessariamente prevedere le **condizioni** al verificarsi delle quali il depositario sarà autorizzato a consegnare al committente software e documentazione⁶.

Le ipotesi principali possono essere le seguenti: a) fallimento o sottoposizione dell'appaltatore ad una procedura concorsuale; b) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore o cambiamento di attività dello stesso; c) rifiuto dell'appaltatore di effettuare i richiesti interventi manutentivi sul programma.

Infatti seppure l'art. 64 quater L. diritto d'autore preveda il diritto del committente ad intervenire sul codice sorgente per ottenerne l'interoperabilità, anche in assenza di autorizzazione del produttore, questa attività di decodificazione (*reverse engineering*) comporta costi e rischi elevati al punto che normalmente il committente preferisce affidarsi allo stesso appaltatore per future modifiche o eventuali adattamenti. Sarà solo in caso di impossibilità di ottenere tale prestazione dall'appaltatore (appunto per fallimento, cessazione dell'attività o rifiuto) che al committente non rimarrà altra scelta che tentare la strada della decodificazione, qualora non abbia provveduto a fare depositare copia dei sorgenti.

Delle tre ipotesi l'ipotesi sub a non comporta particolari problemi, salvo verificare da un punto di vista giuridico l'avveramento della condizione.

⁴ Per taluna dottrina collegato a tale contratto di deposito è un diritto di opzione per la conclusione di un contratto di licenza d'uso non esclusiva di programma software, cioè del codice sorgente (Antonio Lordi: *Contratto di deposito del codice sorgente*, in *Contratto e Impresa* n. 2/2004). In ogni caso essendo il software tutelato dalla normativa sul diritto d'autore, alla stessa si dovrà fare riferimento per giustificare il diritto del committente all'utilizzo del codice sorgente. Nel contratto di deposito sarà, quindi, specificata la causale giuridica per il suo utilizzo (licenza d'uso o cessione della titolarità).

⁵ In realtà anche in assenza di una tale clausola non si potrebbe invocare alcuna responsabilità del produttore del software, visto che il programma verrebbe modificato da altro soggetto.

⁶ Tecnicamente si tratterà di condizioni sospensive, di fatti, cioè, il cui verificarsi renderà efficace il contratto di deposito fino ad allora privo di effetti.

Allo stesso modo l'ipotesi sub **b** non pone particolari problemi, salvo forse specificare se per cessazione si debba intendere il momento formale di cancellazione dell'impresa o semplicemente la messa in liquidazione o perfino uno stato di fatto che denoti tale cessazione.

Più problematica appare l'ipotesi sub **c**. Infatti in assenza di particolari condizioni (es. sussistenza di una giusta causa) la condizione sarebbe da considerare meramente potestativa, cioè dipendente solo dalla volontà del soggetto, e quindi nulla ex art. 1355 c.c.. Si dovrebbe, quindi, prevedere in quale situazione l'eventuale rifiuto dell'appaltatore debba esser considerato lecito e quando, invece, comporterebbe l'obbligo per il depositario di consegnare il software al committente (per la prima ipotesi ad es. l'omesso pagamento anche parziale da parte del committente di quanto pattuito per l'attività di sviluppo effettuata).

In ogni caso tale condizione sarebbe foriera di probabili contenziosi e quindi, essere inserita con molta cautela.

4. Inadempimento e rimedi

Quali sono i rimedi esperibili in caso di inadempimento delle parti?

Per quanto riguarda l'obbligo per l'appaltatore di depositare software e documentazione presso il soggetto designato una volta concluso il lavoro di sviluppo, essendo tale obbligo costituito da un *facere* infungibile non sarà possibile per il committente ottenere una pronuncia che obblighi lo stesso appaltatore a tale deposito, ma sarà possibile solo una richiesta di risarcimento dei danni. Appare, quindi consigliabile prevedere una **penale** che funzioni sia da deterrente, sia da preventiva forfetizzazione del danno stesso.

Nel caso, invece, sorgano contestazioni sul verificarsi della condizione saranno esperibili gli ordinari rimedi giudiziali, compresa la possibilità di un ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc, sussistendone ovviamente i presupposti di necessità e urgenza.

A tale ultimo proposito è da sconsigliare l'apposizione al contratto di una clausola arbitrale, in quanto tale competenza comporterebbe l'impossibilità di ottenere una misura cautelare (quale appunto il ricorso d'urgenza) davanti al giudice ordinario.

5. Conclusioni

Il contratto di deposito di software costituisce un'innovativa soluzione per un problema che sta acquisendo sempre maggiore importanza. In assenza nella prassi italiana di veri e propri formulari sarà compito dei professionisti del settore arrivare a predisporre un contratto che tuteli entrambe le parti, nel rispetto dei principi giuridici del nostro sistema, magari facendo riferimento a realtà come quella statunitense che già da tempo utilizza tale istituto⁷.

⁷ Sul sito www.softescrow.com è possibile reperire formulari di tale contratto, seppure legati ad una realtà assai diversa dalla nostra qual'è quella di common law.