

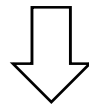
# Contratti di licenza software e diritti degli utenti

Avv. Prof. Giovanni Guglielmetti  
Roma, 4 maggio 2016

**BonelliErede**

## software «standard»

software destinati alla clientela indifferenziata



I contratti di licenza «a strappo» (shrink wrap license) e le licenze OEM

L'utente accetta le condizioni della software house senza possibilità di negoziarle.  
Diritti estremamente limitati (solo uso del software, spesso per un numero di utenti determinato, indisponibilità del codice sorgente)

L'acquisto di hardware non implica l'obbligo di accettare il software preinstallato e regolato da End User License Agreement («EULA») (Cass. Civ. III, nn. 19161/2014 e 4390/2016).

Possibilità di cedere le licenze software «usate» sulla base del principio di esaurimento dei diritti (CGUE, C-128/11, Usedsoft c. Oracle)

## software personalizzati

Software appositamente sviluppati su richiesta del committente



### Licenza ad hoc

La titolarità del software rimane in capo allo sviluppatore (titolare *ab initio* dei diritti sui software creati da propri dipendenti) ma è possibile negoziare l'uso di determinati diritti (es. per futuri sviluppi o per successiva distribuzione)

### Cessione

La titolarità del software nasce in capo al committente che ha quindi una libertà di utilizzo commisurata all'ambito della cessione



**I contratti di servizi di assistenza e manutenzione**

## Diritti dei titolari del software

### Diritti morali

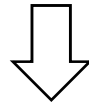
paternità,  
ritiro dell'opera,  
disconoscimento

### Diritti di sfruttamento economico del programma

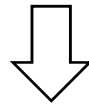
- riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma
- traduzione, adattamento, trasformazione e ogni altra modifica del programma
- distribuzione

## Diritti dei titolari e uso del software

Particolarità del software  
rispetto ad altre opere coperte dal diritto d'autore



L'uso del software comporta di per sé attività che ricadono  
nell'ambito dei diritti di esclusiva del titolare  
(ad es. riproduzione, adattamento)



Previsione per legge  
di una serie di diritti  
garantiti all'utilizzatore

## Diritti degli utilizzatori del software in licenza

Limitazioni ai diritti del titolare: atti consentiti a tutti gli utilizzatori in base alla legge (art. 64 ter e quater, LDA):

- Riproduzione e modificazione per l'uso del programma «conformemente alla sua destinazione (...) inclusa la correzione degli errori»
- Una copia di back-up (se tale copia è necessaria per l'uso)
- Reverse engineering tramite atti consentiti
- Atti necessari a conseguire l'interoperabilità e i relativi limiti:
  - attività eseguite dal licenziatario o altro soggetto che ha il diritto di utilizzare il programma, o per loro conto; le informazioni necessarie non sono facilmente accessibili a tali soggetti - ad es., sono state pubblicate; le attività sono limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità;
  - le informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità, né essere comunicate a terzi, né essere utilizzate per realizzare un programma sostanzialmente simile)

## Limiti all'autonomia negoziale

Non è possibile limitare i diritti morali del creatore del software (c.d. credits)

Non è possibile limitare il diritto degli utilizzatori di effettuare:

- la copia di back up; o
- reverse-engineering tramite atti di per sé consentiti
- modifiche necessarie ad ottenere l'interoperabilità

## Principali aspetti negoziali

### Contratti di licenza

- Durata della licenza
- Numero di utenti e possibilità di sub-licenza
- Corrispettivo, una tantum o canone periodico

### Contratti di sviluppo software

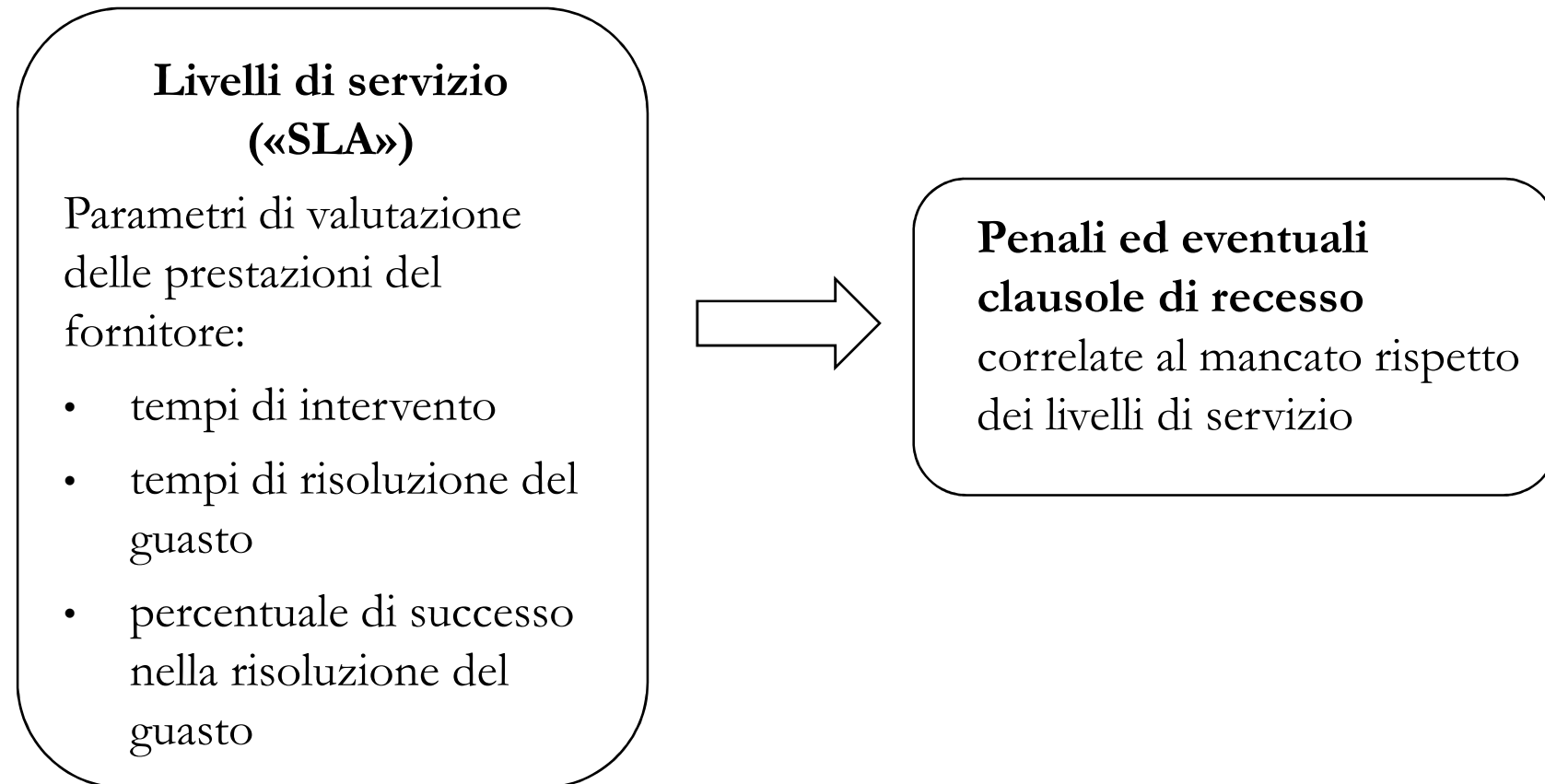
- Contenuto del software richiesto (caratteristiche e funzionalità) e eventuali modifiche in corso d'opera (l'importanza degli allegati tecnici)
- Fasi di sviluppo e collaudo
- Possibilità di subappalto

### Aspetti comuni

- Garanzia di funzionamento e successiva fase di assistenza e manutenzione correttiva
- Condizioni per la manutenzione adeguativa e evolutiva
- Disponibilità del codice sorgente
- Garanzia sull'originalità del software e assenza di violazioni di diritti di terzi
- Clausole di indennizzo e limitazioni di responsabilità



## Contratti di assistenza e manutenzione



## Contratti di assistenza e manutenzione



La manutenzione comporta un'interferenza con l'opera software originaria in quanto viene effettuata modificando l'opera medesima; il diritto d'autore del titolare comprende infatti il diritto di modificare il software

### Tipi di manutenzione

**Manutenzione correttiva**  
diagnosi e rimozione delle cause e degli effetti delle malfunzioni dei programmi



Diritto degli utenti ex art. 64ter, salvo patto contrario

**Manutenzione adeguativa**  
aderenza dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico e dei requisiti organizzativi e normativi

**Manutenzione evolutiva**  
introduzione di nuove funzioni o modifica di funzioni esistenti

L'utente non vi ha diritto, se non autorizzato

Caso del nuovo modulo creato ad hoc, che si interfaccia con il software originario - potrebbe aggirare la necessità di autorizzazione?

**Clausole di attribuzione degli sviluppi realizzati**

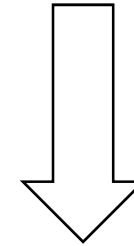
**Necessità di accesso al codice sorgente**

## Contratti di assistenza e manutenzione

**Problema operativo : la  
necessità di accesso al codice  
sorgente per la manutenzione  
adeguata e evolutiva**

**Difficoltà:**

- manutenzione svolta da un soggetto terzo rispetto al licenziante, incaricato dal licenziatario
- cessazione di attività del licenziante



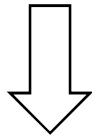
**Soluzione preventiva:**

Clausola di deposito del codice sorgente e pattuizioni contrattuali per l'accesso, ad es. fallimento del fornitore o rifiuto di effettuare la manutenzione (c.d. «escrow»)

## Contratti di assistenza e manutenzione

### Il perimetro della manutenzione evolutiva e adeguativa

Confine incerto tra manutenzione ed elaborazione del programma  
→ necessità di un nuovo contratto di licenza?



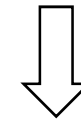
### Soluzione

Definizione contrattuale della distinzione tra manutenzione evolutiva e nuova versione del programma / nuovo programma.

Software standard: i licenziatari titolari di contratti di manutenzione possono beneficiare di condizioni di favore per l'acquisizione di licenze relative a nuove versioni del programma



Difficoltà aggiuntiva per il fornitore di manutenzione **non** titolare del software:



Rischio di conflitto con il titolare del software

## Software audit

### Verifica del rispetto dei limiti contrattuali:

- Numero di utenti, numero di sistemi o di dispositivi
- Uso compatibile con il tipo di licenza (uso interno alla società licenziataria o uso per fornire un servizio a clienti terzi?)
- Uso concesso da una capogruppo a società controllate o da una controllata ad altre affiliate

### Clausole di software audit:

- Numero di audit possibili (nel periodo contrattuale / in un determinato periodo)
- Periodo di preavviso
- I rimedi: pagamento delle licenze con tariffa maggiorata - non «penali»

## Software audit

### Le metriche relative all'uso del software

- Computo delle copie installate: server fisici o server virtuali («partizionati»)?
- Distinzione tra licenze per utente (Client Access License - CAL) e licenza per dispositivi
- Distinzione tra utenti «esterni» e «interni»: difficoltà di inquadramento di alcune posizioni (ad es. lavoratori a progetto, servizi in outsourcing)
- Licenze specifiche per fornire servizi a terzi, ad es. servizi di Data Center
- Copertura delle funzioni di disaster recovery (eccezione di «testing» e «failover»)

# Operazioni straordinarie

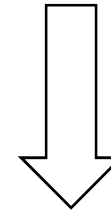
## Principali criticità contrattuali

Clausole di *change of control*  
nei contratti di licenza

Clausole di divieto di  
cessione nei trasferimenti  
di azienda o ramo  
d'azienda (Cass. Civ. I, n.  
16041/2011)

Esistenza di contratti di  
licenza e manutenzione  
infragrappo

## Necessità di assicurare la continuità operativa



**«Transitional Services  
Agreement»**



**«Migration process»**