

“OUTSOURCING” E PROBLEMATICHE CONNESSE AI SOTTESI CONTRATTI DI LICENZA DI SOFTWARE

Come è noto, da alcuni anni si è andata diffondendo tra le imprese una forma contrattuale atipica, denominata “*outsourcing*”, riconducibile allo schema legale dell’appalto di servizi, in base al quale un soggetto (denominato “*outsourcee*”) trasferisce in tutto o in parte il proprio settore informatico ad un terzo (denominato “*outsourcer*”) il quale, a fronte di un corrispettivo, si obbliga a gestire tutte le attività di sviluppo e di conduzione delle strutture informatiche del soggetto cedente.

In definitiva, nell’ambito di un processo di esternalizzazione di quelle fasi produttive che hanno ad oggetto prodotti e servizi marginali rispetto alla principale attività di impresa, il settore EDP di un’azienda viene materialmente trasferito ad un terzo affinché questi, dall’esterno, eroghi un servizio di carattere informatico.

Il trasferimento del settore informatico di un’azienda comporta che con esso vengano materialmente ceduti i prodotti software che l’azienda cedente ha precedentemente acquisito in licenza d’uso da una o più softwarehouse, sulla scorta di contratti che di norma - per non dire costantemente - prevedono rigorose limitazioni all’utilizzo di ciascun licenziatario imponendo, da un lato, l’installazione e l’utilizzo dei prodotti licenziati esclusivamente con un particolare sistema operativo e su una singola macchina identificata in contratto; dall’altro lato imponendo un divieto di sublicenza, o comunque di trasferimento a terzi dei prodotti contrattuali e dei corrispondenti diritti di utilizzo.

Tale operazione determina di frequente una situazione di conflittualità tra contrapposti interessi: la softwarehouse che, dopo avere investito capitali e risorse per la realizzazione dei programmi, vede vanificati i propri diritti di utilizzazione economica esclusiva; il licenziatario cedente outsourcee che, d'altro canto, persegue proprie finalità di riorganizzazione aziendale; l'outsourcer, infine, il cui obiettivo primario è di non vedere sfumata un'opportunità di profitto.

Ora, sulla scorta delle anzidette rigorose clausole contrattuali riguardanti l'incredibilità dei programmi, la posizione della softwarehouse trova adeguata tutela, e ciò anche in considerazione del fatto che l'operazione di outsourcing non è per nulla indifferente rispetto al proprietario del software.

Contrariamente a quanto di solito viene sostenuto dai clienti licenziatari - e cioè che, in definitiva, non vi sarebbe alcuna alterazione della situazione preesistente dato che, nella sostanza, essi continuerebbero a rimanere gli unici fruitori del software ceduto - il trasferimento del software nell'ambito di un'operazione di outsourcing, conduce all'aberrante situazione dell'esistenza di una sola licenza a fronte di un doppio utilizzo: da un lato, infatti il soggetto cedente, outsourcee, rimane come detto - grazie al collegamento informatico messo a disposizione dall'outsourcer - il fruitore finale del software licenziato; mentre dall'altro lato l'outsourcer, proprio per essere in grado di fornire tale collegamento, utilizza pure, e di fatto, il software trasferitogli dal licenziatario, attraverso attività di caricamento, visualizzazione, memorizzazione e trasmissione del programma.

Senonché tali operazioni sono vietate all'outsourcer (non in forza del contratto di licenza cui rimane estraneo), ma per espressa previsione della Legge sul Diritto d'Autore (art. 64 bis lett. a) in forza della quale i diritti esclusivi conferiti al titolare del programma per elaboratore (e dunque di norma alla softwarehouse) *“comprendono il diritto di effettuare o autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti”*.

Come può notarsi pertanto, un conto è la fruizione finale del software da parte del soggetto cedente outsourcee; altra cosa è invece la diversa ma necessaria attività posta a monte, di caricamento, visualizzazione, mantenimento in funzione e trasmissione di detto software realizzata dall'outsourcer. La legge, infatti, per ritenere configurata una violazione del Diritto d'Autore non richiede affatto, come condizione necessaria, quella di fruire appieno del programma, ma ritiene ampiamente sufficiente anche soltanto una riproduzione perfino temporanea (ad esempio sulla memoria RAM dell'elaboratore) e perfino parziale del programma stesso.

La situazione che si delinea è quindi quella di una responsabilità contrattuale in capo al licenziatario outsourcee che, in violazione del contratto di licenza, abbia trasferito all'outsourcer il software che ne

forma oggetto; e di un'ulteriore responsabilità di tipo extracontrattuale in capo all'outsourcer che abbia utilizzato (nel senso sopra evidenziato) il software trasferitogli, senza avere preventivamente sottoscritto con la softwarehouse un contratto di licenza e quindi, in definitiva, senza la sua autorizzazione.

Il contenuto economico di tali responsabilità è rapportato alla prova dell'effettivo pregiudizio sofferto: a tal fine, l'inserimento di una clausola penale nel contratto di licenza che predetermini l'entità del risarcimento del danno è di sicura utilità.

Per contro, al di là di valutazioni strettamente giuridiche, prevalgono spesso considerazioni di carattere prettamente commerciale che, comprensibilmente, inducono le softwarehouse a mantenere, nei limiti del possibile, relazioni ottimali con la propria clientela: nella prassi ciò si traduce frequentemente nella rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti del cliente outsourcee; mentre nei confronti dell'outsourcer la prassi commerciale è orientata verso la richiesta di regolarizzazione della posizione vuoi contrattuale (con la sottoscrizione delle condizioni generali di licenza della softwarehouse), vuoi economica (con il pagamento dei corrispettivi di licenza in misura sensibilmente ridotta rispetto a quelli abitualmente praticati).

Le ulteriori problematiche connesse alla realizzazione di un rapporto di outsourcing attraverso lo strumento della cessione del ramo di azienda verranno trattate in seguito.

Avv. Federico Lucchesi