

# L'applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni alle transazioni aventi ad oggetto software: vendita o licenza?

Dushica Atanasovska

**Abstract** Il software generalmente si considera un bene ai sensi dell'art. 1 della CVIM nonostante la sua inesistenza fisica. Nella Convenzione stessa non può essere ritrovata nessuna limitazione sulla forma fisica del bene oggetto della transazione. In più, l'art. 7 e il Preambolo invitano a un'interpretazione ampia e autonoma delle previsioni della Convenzione per permettere a un numero più grande di transazioni di beneficiare delle sue disposizioni uniformi. Tuttavia, i termini della CVIM cambiano e si adattano ai mutamenti delle circostanze, diventando così applicabili alle transazioni che hanno come oggetto il trasferimento del software per un determinato prezzo. Alcune limitazioni possono essere ritrovate nella struttura della transazione e nella volontà delle parti. Anche i limiti contenuti nell'art. 3(1) con riferimento ai beni da produrre e nell'art. 3(2) riguardo la fornitura di mano d'opera e servizi, devono essere valutati caso per caso, tenendo sempre in considerazione l'intento e la volontà delle parti. La presenza di diritti di proprietà intellettuale al software non esclude l'applicazione della CVIM.

**Sommario** 1. Lo sviluppo tecnologico e l'interpretazione progressiva della CVIM. – 2. Il software: bene o servizio? – 3. La giurisprudenza. – 4. Applicazione della CVIM alle transazioni che hanno come oggetto il software: contratto di vendita o contratto di licenza? – 5. Conclusioni.

**Keywords** vendita internazionale, beni mobili, software, licenza, proprietà intellettuale

## 1 Lo sviluppo tecnologico e l'interpretazione progressiva della CVIM

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili (CVIM) del 1980 rappresenta un *corpus* di diritto internazionale caratterizzato da un sistema particolare di interpretazione che, nel corso degli anni, ha esteso e adeguato la sua applicabilità in ragione agli sviluppi della società moderna e alle nuove tecnologie. Un esempio importante rappresenta la vendita internazionale del software – inizialmente non regolata dalla CVIM a causa della sua poca rilevanza durante la negoziazione della Convenzione. Fu solo verso la fine del 1980, quando IBM decise di separare l'hardware dal software che quest'ultimo divenne un oggetto indipendente di commercio. Precedentemente a questo sviluppo il software si vendeva come un supplemento dell'hardware oppure su richiesta - personalizzato.

Tuttavia, l'indipendenza del software, insieme al rapido sviluppo della tecnologia informatica cambiarono il panorama del commercio internazionale<sup>1</sup>.

A causa della sua natura transnazionale<sup>2</sup>, presto si pose la domanda se una normativa uniforme e internazionale fosse necessaria per il regolamento del commercio elettronico del quale il software rappresentava il fondamento.

Nel 1996 UNCITRAL adottò la Legge modello sul commercio elettronico e, successivamente, nel 2001 la Legge modello sulla firma digitale<sup>3</sup>. Sempre nel corso dell'anno 2001, il Gruppo di lavoro di UNCITRAL dedicò la sua attenzione alla CVIM. La questione postasi era se la Convenzione necessitava di un aggiornamento, in particolare se il suo campo di applicazione doveva essere esteso a tutti i tipi di "beni virtuali".

Il rapporto del Gruppo di lavoro, se da un lato fu molto prudente nel raccomandare una qualsiasi espansione della CVIM alle transazioni di beni virtuali non tangibili o ai diritti sui dati, dall'altro concentrò la sua attenzione ai contratti conclusi con mezzi elettronici<sup>4</sup>. Tuttavia, il Rapporto raccomandava l'adozione di norme armonizzate per regolare le transazioni internazionali diverse dalla vendita di beni mobili e tangibili in senso tradizionale, omettendo, però, di specificare se queste nuove norme avrebbero dovuto includere o meno anche il software.

Con il passare degli anni il termine software acquisiva significati diversi a seconda del suo utilizzo: non includeva più solamente i programmi per i PC o il software per i sistemi operativi, ma anche altri tipi di informazioni digitali come la musica, i film, i giochi, sia su CD o DVD che online<sup>5</sup>. Per questo motivo sembrava che la comprensione giuridica dello sviluppo tecnologico non potesse andare a pari passo con l'ampliamento del significato commerciale e sociale del software.

Infatti, dal punto di vista giuridico il software rilevava per due ragio-

1 H. SONO, *The Applicability and Non-Applicability of the CISG to Software Transactions*. in *Sharing International Commercial Law across National Boundaries: Festschrift for Albert H. Kritzer on the Occasion of his Eightieth Birthday*, Wildy, Simmonds & Hill Publishing (2008) 512-526, p. 512.

2 Vedi CISG Advisory Council Opinion No. 4, *Contracts for the Sale of Goods to Be Manufactured or Produced and Mixed Contracts*, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op4.html>; P. SCHLECHTRIEM/I. SCHWENZER, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)* (2nd (English) edn, Oxford University Press, Oxford, 2005), pp. 54-55; F. DIEDRICH, *CISG and Computer Software Revisited* (2002) 6 *Vindobona J Int'l Commercial L Arbitration* 55, pp. 64-65.

3 Vedi <http://www.uncitral.org/en-index.htm>.

4 UNCITRAL, *Report of the Working Group on Electronic Commerce on the work of its 38th session*, A/CN.9/484, Para. 95 (14 April 2001).

5 H. SONO, op. cit., p. 512.

ni principali. Innanzitutto, si distingueva da qualsiasi altro bene mobile convenzionale familiare al diritto e, in secondo luogo, nonostante fosse uno dei beni più diffusi nell'era commerciale, non aveva una discernibile identità giuridica. Anche i più autorevoli testi giuridici dedicarono solo pochi paragrafi alle norme relative alla vendita di questo bene<sup>6</sup>. Tutto ciò, insieme alla mancanza di autorità giudiziarie dedicate a questa materia, ha reso ancora meno chiaro quale sia il tipo di trattamento giuridico che debba essere applicato alle controversie riguardanti il software<sup>7</sup>.

In alcuni sistemi giuridici, il criterio di tangibilità è cruciale per determinare se l'oggetto in questione rappresenti un bene<sup>8</sup>. La tangibilità generalmente è definita dalla forma fisica dell'oggetto o dalla sua capacità di essere percepito dai sensi. Questa nozione ha avuto un ruolo molto importante nel dibattito corrente ed è anche stato dichiarato che la tangibilità sia un presupposto essenziale per poter classificare il software come un bene<sup>9</sup>. Ciò è stato, infine, ribadito anche nella sentenza *St Albans DC v International Computers*<sup>10</sup> del 1994 nella quale veniva fatta una distinzione fra software di *per sé* e software contenuto in un disco, non considerando il primo come un bene. Per essere considerato come un bene, invece, il software doveva essere contenuto in un mezzo tangibile.

Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza precedente, l'interpretazione data dai tribunali in applicazione della CVIM, risulta molto meno categorica. Non esiste uniformità nella considerazione della rilevanza della tangibilità o dell'intangibilità del bene. Nel caso n. 19 U 282/93 del 11 novembre 1993, la Corte d'Appello di Colonia decideva che il software personalizzato non era tangibile e sulla base di questo implicava che non era da considerarsi come un bene ai sensi della CVIM<sup>11</sup>. Invece, nel caso n. 2 U 1230/91 del 17 settembre 1993, la Corte d'Appello di Koblenz adottava

6 Vedi A.G. GUEST (ed.), *Benjamin's Sale of Goods* (6th edn, Sweet & Maxwell, London, 2002), para. 1-086; M. G. BRIDGE, *The Sale of Goods* (Oxford University Press, Oxford, 1997), p. 31. p. S. ATIYAH, J. ADAMS, H. MCQUEEN, *The Sale of Goods* (11th edn, Longman, London, 2005) pp. 77-82.

7 S. GREEN, D. SAIDOV, *Software as Goods*, *Journal of Business Law* (March 2007), p. 161-181.

8 Una posizione simile rispetto alla definizione del "bene" è stata adottata in un caso deciso dalla Corte Europea di Giustizia (vedi F. SMITH/ L. WOODS, *A Distinction without a Difference: Exploring the Boundary between Goods and Services in the World Trade Organization and the European Union* (2005-2006) 12 *Columbia J European L* 1 at p. 31).

9 L. LONGDIN, *Liability for Defects in Bespoke Software*, (2000) 8 *Int'l J L Information Technology*, p. 11.

10 <http://swarb.co.uk/st-albans-city-and-district-council-v-international-computers-ltd-qbd-11-nov-1994/>

11 Appellate Court Köln, August 26, 1994 (Germany) <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940826g1.html>.

un approccio molto più liberale ribadendo che la nozione di “bene” ai sensi della Convenzione includeva sia i beni tangibili che quelli non tangibili che potevano essere oggetto di un contratto di vendita internazionale<sup>12</sup>. Il disaccordo esisteva anche nell’ambito accademico. Secondo una parte della dottrina i beni non dovevano essere tangibili ai sensi della CVIM<sup>13</sup>, mentre un’altra parte seguiva l’indirizzo secondo il quale la Convenzione regolava la vendita solo di beni tangibili<sup>14</sup>. Un’ulteriore posizione adottata era quella secondo la quale la CVIM generalmente regolava la vendita di beni tangibili, suggerendo che il termine “bene” doveva essere interpretato in senso ampio per poter includere anche i diversi tipi di software<sup>15</sup>.

## 2 Il software: bene o servizio?

Quando si parla della vendita di software si devono prendere in considerazione alcuni aspetti. Innanzitutto, la vendita del software potrebbe far riferimento alla vendita dei diritti d’autore del software<sup>16</sup>. In altre occasioni, invece, la vendita di software potrebbe riferirsi alla vendita di un mezzo tangibile (CD/DVD) nel quale il software è contenuto. Con questo tipo di vendita il compratore ottiene il diritto di piena proprietà della copia fisica, ma l’utilizzo del software è soggetto alle restrizioni imposte dal diritto d’autore. Infine, il software può attribuirsi all’informazione che sarà posseduta dalla persona che ne detiene i diritti d’autore, ma solo con riferimento alla copia fisica, e non all’informazione *di per sé*<sup>17</sup>.

Il software, ossia la sua copia fisica non è solamente un diritto o un’idea, ma trasferito su un mezzo tangibile (disco), diventa un bene materiale<sup>18</sup>. Anche nel caso di un trasferimento elettronico ossia *download*, la forma che acquisisce è sempre materiale a causa dell’esistenza di una serie di

12 Appellate Court Koblenz, September 17, 1993 (Germany) <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930917g1.html>.

13 H. BERNSTEIN/J. LOOKOFSKY, *Understanding CISG in Europe* (2nd edn, Kluwer Law International, 2003), pp. 19-22; J. LOOKOFSKY, *In Dubio Pro Conventione?* (2003) 13 *Duke J Comp Int'l L*, p. 263.

14 Vedi F. FERRARI, *Cross-Reference and Editorial Analysis - Article 1*, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/cross/cross-1.html>; F. FERRARI, *How to Create One Uniform Contract Law*, (2001) 5 *Vindobona J Int'l Commercial L Arbitration* 3, pp. 18-19.

15 SCHLECHTRIEM in P. SCHLECHTRIEM/ I. SCHWENZER, *Commentary on CISG*, op. cit., pp. 28-30; HERBER in Schlechtriem, *Commentary on CISG*, op. cit., p. 23.

16 GREEN/ SAIDOV, op. cit., pp. 176-177

17 H. SONO, op. cit., p. 515.

18 *South Central Bell Telephone Co v Sidney J Barthelemy*, 643 So. 2d 1240, 1246.

impulsi elettrici<sup>19</sup>.

Poiché il software ha questa forma tangibile, ha anche la capacità di essere alienato e preso in possesso. In tal senso il software deve avere determinate caratteristiche, e, innanzitutto, deve essere controllabile.

Il fatto che l'hardware rappresenti l'attributo fisico del software, significa che su questo vi possa essere mantenuto un accesso esclusivo e possa essere controllato. Il software deve essere mobile, poiché deve essere trasferito senza perdere la capacità di essere di possesso esclusivo. La mobilità di un prodotto, infatti, rappresenta un indicatore dell'abilità di quest'ultimo ad essere classificato come bene a scopo di vendita. Inoltre, una distinzione essenziale fra le cose mobili e quelle immobili è data dalla possibilità di essere separati dalla propria fonte. La mobilità è direttamente collegata al requisito della consegna<sup>20</sup>.

La consegna ai sensi della CVIM è altrettanto intesa come un atto che permette al compratore di avere il possesso del bene<sup>21</sup>. È proprio questo che distingue il software dagli altri diritti di proprietà intellettuale che non possono essere consegnati. Poiché l'adempimento del contratto di vendita si riflette nella consegna del bene<sup>22</sup>, la trasferibilità rappresenta una caratteristica essenziale affinché un bene possa essere oggetto del contratto di vendita.

Un altro indicatore della mobilità del software è rappresentato dalla sua capacità di essere trasmesso come un oggetto separato nonostante si trovi installato su un oggetto fisico, ossia un disco. Il software non è un accessorio relativamente all'oggetto su cui si trova; questo perché il software può essere trasferito dal o sul disco senza causare danni materiali a quell'oggetto<sup>23</sup>.

Il trasferimento, generalmente, richiede anche passaggio di proprietà. Nel caso di un bene intangibile si è spesso ritenuto che sia l'alienazione sia

19 "This corporeal body takes the form of massive strings of "bits". If a program is stored permanently on a CD ROM, each "bit" is represented by either the presence or absence of a pit on the disc's surface. When a program is stored in a less permanent form, such as on a computer hard disc, it takes the form of a series of magnetic switches, positioned at either "I" or "O". Even in the case of an electronic transfer or "download", when a program is in its most transient state, it still has a corporeal form because it exists as a series of electrical pulses. As electronic communication is merely a form of linking up hardware, any software that is received on a computer has not been plucked out of the ether, but has come from another machine located elsewhere.", in GREEN/ SAIDOV, op.cit. p. 165.

20 *Ibid*, p. 167.

21 HUBEREWIDMERINSCHLECHTRIEM/ SCHWENZER, op. Cit., pp. 337-339; J. S. ZIEGEL/ C. SAMSON, *Report to the Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (1981), <http://www.cisg.law.pace.edu>.

22 Art. 30 CVIM.

23 R. M. GOODE, *Commercial Law* (3rd edn, Penguin, London, 2004), p. 197.

il possesso siano impossibili o che il bene non abbia la capacità di essere di proprietà perché non possa essere fisicamente posseduto<sup>24</sup>.

Poiché secondo alcuni autori le transazioni che riguardano il software non sono vendite ma sono servizi, per evitare questo tipo di generalizzazione conviene distinguere tra i vari modi in cui il software può essere trattato<sup>25</sup>.

La prima distinzione che va fatta è tra i contratti che riguardano software standardizzato e i contratti di software sviluppato specificamente per i bisogni di un determinato cliente<sup>26</sup>. Questa distinzione rileva ai sensi della CVIM, poiché alcuni Tribunali<sup>27</sup> ritengono che i contratti riguardanti un software personalizzato fossero contratti di servizio, mentre quelli di software standardizzato - contratti di vendita.

La differenza fra il software personalizzato e quello standard si ritrova nella quantità di servizi impiegati per il suo sviluppo, basandosi su questo presupposto anche la possibilità di esclusione dall'ambito della CVIM ai sensi dell'art. 3.

Per quanto riguarda il software personalizzato e l'esclusione *ex art.* 3(1), secondo una parte della dottrina, il materiale fornito dal compratore non deve necessariamente essere tangibile, e poiché le istruzioni o i dati forniti dal compratore possono rappresentare una parte sostanziale del prodotto finale, l'applicazione della CVIM si escluderebbe. Essendo basata sulla proprietà la previsione dell'art. 3(1), quando il compratore fornisce una parte sostanziale del materiale, allora quest'ultimo diventa proprietario del prodotto finale e conseguentemente l'applicazione della CVIM non può essere giustificata<sup>28</sup>. Questa *ratio* non si applica nei casi in cui il

24 *South Central Bell Telephone Co v Sidney J Barthelemy*, 643 So. 2d 1240, 1246.

25 A. SCOTT, *Software as Goods: Nullum Simile Est Idem* (1987) 3 Computer L Practice 13, p. 136.

26 GREEN/SAIDOV, *op. cit.*, p. 170.

27 Appellate Court Köln, 26/08/1994 (Germany), <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940826g1.html>; District Court of München 08/02/1995 (Germany) <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g4.html>.

28 Per approfondimenti vedi HERBERIN SCHLECHTRIEM *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) op.cit.*, p. 23; J. HONNOLD, *Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention* Kluwer Law International, 1999, p. 55; J. LOOKOFKY, *Understanding the CISG in the USA* (2nd ed) Kluwer Law International, 2004, p. 21-22; SCHLECHTRIEM in *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods op. cit.*, p. 29; M. BRIDGE, M., *The International Sale of Goods: Law and Practice* Oxford University Press, 2007, p. 520. Vedi anche S. PRIMAK, *Computer Software: Should the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods Apply? A Contextual Approach to the Question* (11) *Computer Law Journal* 197, p. 217; F. FERRARI, *Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly Writing* (15) *Journal of Law and Commerce*, 1995, p. 66; F. DIEDRICH, *Maintaining Uniformity in International Uniform Law via Autonomous Interpretation: Software Contracts and the CISG* (8) *Pace International Law*

compratore fornisce dati<sup>29</sup>.

Una questione particolare riguarda se lo sviluppo di un software personalizzato rientri nelle previsioni del primo o del secondo comma dell'art. 3. Nella giurisprudenza è stato confermato che le transazioni relative al software personalizzato rientrano nella previsione dell'art. 3(2), mentre se il software è considerato come un bene fabbricato e prodotto deve applicarsi l'art. 3(1)<sup>30</sup>. L'essenza di questa disposizione sta nel fatto che si tratta di un contratto di vendita qualora il contraente che ordina il bene fornisca *una parte sostanziale dei materiali necessari per la sua fabbricazione o produzione*<sup>31</sup>. Per determinare se una transazione che riguarda software sviluppato per i bisogni di un determinato cliente rappresenti un contratto di vendita, devono essere prese in considerazione le particolarità del caso.<sup>32</sup>

Molto spesso la consegna del software è accompagnata da vari servizi di supporto<sup>33</sup>, come l'installazione, l'ausilio per il sistema, *training*. Ai sensi della Convenzione, tali contratti sono contratti di vendita, perché non includono la fabbricazione ossia la produzione del software né forniscono servizi o manodopera che rappresenti una parte sostanziale delle obbligazioni del venditore<sup>34</sup>.

Il software può essere venduto o distribuito oppure concesso in modo diverso, restringendo o ampliando i diritti del compratore su di esso. Quello che rileva ai sensi della CVIM è che il diritto di proprietà sia completamente trasferito al compratore.

Attualmente, le transazioni che coinvolgono il software possono essere classificate in modo diverso in base ai limiti imposti dal proprietario oppure

Review 303, 1996, p. 336; F. DIEDRICH, *The CISG and Computer Software Revisited* (6) *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, Supplement 55, 2002, p. 64-65; T. COX, *Chaos versus Uniformity: The Divergent Views of Software in the International Community* (4) *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration* 3, 2000, p. 6; J. LOOKOFISKY, *In Dubio pro Conventione? Some Thoughts about Opt-outs, Computer Programs and Preemption under the 1980 Vienna Sales Convention (CISG)* (13) *Duke Journal of Comparative and International Law* 263, 2003, p. 279; J. MOWBRAY, J., *The Application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods to E-Commerce Transactions: The Implications for Asia* (7) *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration* 121, 2003, p. 127.

29 H. SONO, op.cit., p. 522.

30 Commercial Court Zürich February 17, 2000 (Switzerland) <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000217s1.html>; and Supreme Court December 4, 1996 (Germany) <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961204g1.html>.

31 CISG Advisory Council Opinion No. 4.

32 *ibid*, punto 1.2.

33 *American Mint LLC v GOSoftware, Inc*, Federal District Court (Pennsylvania) (United States), <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050816u1.html>.

34 Art. 3(2) CVIM; vedi anche SCHLECHTRIEM in SCHLECHTRIEM/ SCHWENZER, op.cit, pp. 60-61.

dalla funzionalità o lo scopo del bene.

Nella vendita del software standardizzato che include anche il passaggio di proprietà di una copia fisica (disco), la parte preponderante dell'obbligo del datore di licenza non è rappresentata dal trasferimento della copia fisica (il valore economico della copia tangibile è minimo), ma piuttosto dal trasferimento dell'informazione e della concessione della licenza con riguardo all'utilizzo del software. La mancanza di una copia tangibile nei casi in cui la vendita non lo preveda, ossia nei casi in cui il software sia scaricato online, non rileva per l'applicabilità della CVIM, poiché l'esistenza di una copia fisica e tangibile è solo in funzione della consegna ai sensi della Convenzione.

Una situazione giuridica molto più complessa riguarda la vendita di un software personalizzato, sviluppato come soluzione specifica in base alle richieste dell'utente/acquirente. Questo implica che l'acquirente sia già in possesso di un software modificabile in base alle proprie richieste, oppure che lo stesso abbia la tecnologia per svilupparlo. In entrambi i casi, e in particolare nel secondo, si pone la domanda se le istruzioni e i dati forniti dal compratore al venditore possano essere considerati come fornitura di una parte sostanziale dei materiali per la produzione o per lo sviluppo del software, rientrando così nella previsione dell'art. 3(1) della CVIM.

Vi sono due motivi che non consentirebbero l'applicazione dell'art. 3, co. 1. Innanzitutto, secondo il criterio dell'art. 3(1) il fatto che l'acquirente fornisca una parte sostanziale del materiale necessario per la produzione che gli consentirebbe di divenire proprietario anche di una parte sostanziale del prodotto finale. La seconda *ratio* di questo articolo riguarda la fornitura dei materiali, e quando si tratta di software non rilevano i dati e le informazioni, ma il risultato finale e l'utilizzo dell'informazione in base alla competenza del venditore e alla tecnologia usata. Perciò la parte sostanziale può essere fornita solo dal venditore con il suo *know-how*<sup>35</sup>.

A questo proposito in giurisprudenza sono di grande rilievo le decisioni della Corte Federale tedesca di giustizia, che aveva categorizzato i contratti per il trasferimento del software personalizzato quali contratti di fabbricazione/produzione (§ 631 BGB) o di fornitura di beni e servizi (§ 651 BGB). La fornitura della manodopera qualificata per la produzione del software era considerata come vero e proprio oggetto del contratto. Questa categorizzazione, tuttavia, non poteva rappresentare un criterio per la disapplicazione della CVIM, poiché i contratti che prevedevano la produzione o la fabbricazione del bene rientravano nell'ambito della Convenzione ex art. 3(1).

35 UNCITRAL - Report of the Working Group on Electronic Commerce on the work of its 38th session, A/CN.9/484, Para. 95 (14 April 2001) nella conclusione sosteneva che il criterio dell'art. 3(1) non è materiale quando il compratore aveva fornito una parte sostanziale di informazioni, istruzioni e dati, l'applicazione della CVIM deve essere esclusa.

Per quanto riguardava, invece, il software standardizzato, esiste un ampio numero di casi in cui il trasferimento era inquadrato come contratto di vendita di beni (§ 433 BGB). Tuttavia, questi casi riguardavano il trasferimento di una copia del software su un mezzo tangibile<sup>36</sup>.

### 3 La giurisprudenza

La questione della vendita di software è stata affrontata in maniera differente da tribunali diversi. Mentre per alcuni la forma fisica e tangibile giocava un ruolo fondamentale, per altri quest'ultima non veniva presa in considerazione. Le sentenze elaborate di seguito mostrano le posizioni differenti adottate dai Tribunali europei.

La Corte regionale di Monaco in una sua pronunzia<sup>37</sup> ribadiva l'applicazione della CVIM ai contratti internazionali che prevedevano l'acquisto permanente di software standardizzato con un pagamento singolo del prezzo, a prescindere dalla denominazione del contratto scelta dalle parti.

La Corte d'Appello Olandese<sup>38</sup>, invece, applicava gli artt. 18 e 19 CVIM alla conclusione di un contratto internazionale di vendita di beni senza fare riferimento al fatto che il programma per il computer era un bene non tangibile e come tale poteva creare problemi per l'applicazione della disciplina convenzionale. Poiché il problema giuridico di applicazione della CVIM ai contratti di acquisto di software non è stato espressamente preso in considerazione, questa sentenza non poteva essere considerata un precedente. Tuttavia, essa indica che i tribunali non considerano necessariamente il software come qualcosa diverso da un qualsiasi altro oggetto fisico esistente, finché il software viene scambiato per un determinato prezzo<sup>39</sup>.

La Corte Federale di Giustizia tedesca<sup>40</sup> riteneva applicabile la Convenzione ai sensi dell'art. 3(1) poiché i contratti per la fornitura di beni da fabbricare o prodotti sono equivalenti ai contratti ordinari di vendita di beni. La Corte non distingueva fra il software e l'hardware e nemmeno poneva il problema dell'intangibilità nell'ambito di applicazione della

36 F. DIEDRICH, op.cit., p. 55.

37 Regional Court Munich/Landgericht München, Germany, (8 HKO 24667/93) of 8 February 1995 ("*Graphiplus*").

38 Court of Appeal Hertogenbosch/Gerechtshof te's-Hertogenbosch, The Netherlands, (770/95/HE) of 19 November 1996 (*Princen Automatisering Oss B.V. v. Internationale Container Transport GmbH*).

39 F. DIEDRICH, op.cit., p. 72.

40 Federal Court of Justice/Bundesgerichtshof, Germany, (8 ZR 306/95) of 4 December 1996 ("*dynamic page printer*").

CVIM. La posizione adottata dalla Corte in questa sentenza era quella che un contratto internazionale di trasferimento di software consistente nella vendita sia del software che dell'hardware ad un prezzo unico, sia considerato come un contratto di vendita ai sensi dell'art. 1 o dell'att. 3(1) della CVIM.

Nella sua più recente pronuncia la Corte Olandese<sup>41</sup> stabiliva che un contratto di licenza internazionale può essere classificato come un contratto di vendita ai sensi della Convenzione di Vienna nel caso in cui la licenza sia concessa per un periodo indeterminato, il prezzo sia pagato interamente e il software sia consegnato come copia fisica tangibile o scaricato online. Per quanto riguarda il requisito di tangibilità del bene, la definizione deve essere interpretata ampiamente, comprendendo in sé anche i beni intangibili come il software. Per questo motivo la Corte affermava che anche se il software non si trovava su un mezzo fisico come DVD, CD o memoria USB, la sua vendita rientrava nell'ambito di applicazione della CVIM.

#### **4 Applicazione della CVIM alle transazioni che hanno come oggetto il software: contratto di vendita o contratto di licenza?**

Mentre le caratteristiche del software causano incertezza in riferimento alla sua classificazione come bene, la natura delle transazioni aventi ad oggetto un software crea ulteriori confusioni. La posizione comunemente accettata definisce molte delle transazioni riguardanti il trasferimento del software non come vendite, ma licenze poiché nella maggior parte dei contratti deve essere effettuata una distinzione tra i due fenomeni: la transazione delle proprietà intellettuali e la transazione dei beni<sup>42</sup>.

Tuttavia, l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale non preclude la

<sup>41</sup> Netherlands 25 March 2015 Rechtbank Midden-Nederland, C / 16/364668 / HA ZA 14-217, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/150325n1.html>.

<sup>42</sup> La distinzione tra questi due concetti proviene dal fatto che molto spesso la vendita della copia fisica del software è accompagnata da una licenza che restringe i corrispondenti diritti intellettuali su di esso. Vi sono due motivi principali, entrambi da attribuire alla natura unica del software: prima di tutto la facilità con la quale il software può essere duplicato e distribuito, e in secondo luogo perché il valore del mezzo fisico con il quale il software è distribuito, è molto basso. Perciò, la licenza del software, insieme alle barriere tecniche relative alla sua distribuzione (per esempio il processo di registrazione del software), sono di grande importanza per l'effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale di tale bene. Tuttavia, nonostante onnipresente restrizione dei diritti d'autore sul software, la posizione concettuale rimane inalterata: il software può essere oggetto di vendita. Sebbene, nella maggior parte dei casi, le licenze rappresentano un elemento commerciale sensibile legato al software, non sono né logicamente né giuridicamente necessarie.

possibilità che la consegna del software possa essere una vendita, anche se in molti casi la natura del contratto di licenza influisce sulle modalità di consegna del software a causa delle varie restrizioni e condizioni che provengono dai suddetti diritti, facendo in modo che il contratto non fosse considerato una vendita<sup>43</sup>.

Nei casi di acquisto di volumi tangibili di software per rivendita o per uso professionale, il venditore è proprietario della copia, ma non necessariamente anche dei diritti d'autore. Perciò l'acquirente diviene pieno proprietario del disco, ma l'utilizzo del software è limitato dai diritti d'autore<sup>44</sup>. Questo tipo di contratto è regolato dalla CVIM. Di solito si tratta di vendite di software standardizzati<sup>45</sup>. Anche la vendita dei c.d. *smart-goods* che all'interno contengono software, è trattata nella stessa maniera<sup>46</sup>.

Dall'altro lato, quando il venditore è anche proprietario dei diritti d'autore, con il contratto può imporre ulteriori restrizioni oltre a quelle previste dai diritti d'autore stessi. In questo caso si tratta di un contratto di licenza anche se la proprietà della copia tangibile passa al compratore e quindi la CVIM non si applica. L'esclusione dall'ambito della Convenzione può essere giustificata ai sensi dell'art. 3(2). Infatti, tale articolo stabilisce che la disciplina uniforme non si applica ai contratti nei quali una parte sostanziale delle obbligazioni consiste nella fornitura di servizi o manodopera. Esistono molti dubbi nel classificare la licenza come una fornitura di manodopera o di servizi. Tuttavia, in quei casi si esclude l'applicazione della Convenzione ai sensi dell'art. 3(2) trattandosi di contratti nei quali la parte preponderante dell'obbligo non riguarda la vendita.

Il concetto centrale del contratto di vendita è la libertà dell'acquirente da qualsiasi restrizione per quanto riguarda l'utilizzo del bene acquistato. Tuttavia, possono esserci restrizioni all'utilizzo a causa di diritti di proprietà intellettuale di terzi. L'art. 42 CVIM riconosce, infatti, al venditore la possibilità di informare l'acquirente a tal proposito al momento della conclusione del contratto. Quindi una transazione internazionale di sof-

43 GREEN/ SAIDOV, op. cit., p.

44 Vedi PRIMAK, op. cit., p. 465-466; SCHLECHTRIEM/ SCHWENZER, *Commentary on CISG*, op. cit., p. 29; GREEN/ SAIDOV, op. cit., p. 177.

45 Supreme Court (Austria), 21 June 2005 (*Standard software on disk*), <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050621a3.html>; Supreme Court (Germany), 27 June 2007 (*Software case*), <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070627g1.html>; District Court München Germany), 8 February 1995 (*Standard software case*), CLOUT no 131,; <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g4.html>; Appellate Court 's-Hertogenbosch (Netherlands), 19 November 1996 (*ICT v. Princen Automatisering Oss*), <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961119n1.html>; Regional Court Arnhem (Netherlands), 28 June 2006 (*Silicon Biomedical Instruments B.V. v. Erich Jaeger GmbH*), <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060628n1.html>; Commercial Court Zurich (Switzerland), 17 February 2000 (*Software and hardware case*), <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000217s1.html>.

46 H. SONO, op. cit., p. 518.

ware, denominata dalle parti come “licenza” può essere interpretata ai sensi degli artt. 8 e 9 CVIM come contratto di vendita con il quale il compratore accetta le restrizioni dell’utilizzo del software dovuti ai diritti di proprietà intellettuale di terzi che gli sono stati divulgati ai sensi dell’art. 42(2)(a) della Convenzione. Se, dall’altro lato, il venditore è proprietario dei diritti intellettuali e offre solo la licenza del bene o del prodotto al compratore, allora non esiste una manifesta volontà da nessuna delle due parti di trasferire la proprietà del bene. L’obbligo del venditore di trasferire la proprietà del bene, rappresenta un elemento centrale del contratto di vendita secondo la CVIM<sup>47</sup>.

L’art. 41 della Convenzione obbliga il venditore a consegnare i beni liberi da ogni diritto o pretesa almeno che il compratore non li accetti in tali condizioni. In più, l’art. 42(1) prevede che il venditore debba consegnare il bene libero da ogni diritto o pretesa di terzi basato sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale. Quest’obbligo del venditore non si estende ai casi in cui il compratore, al momento della conclusione del contratto, è o può essere a conoscenza di tali diritti o pretese. Per questo motivo un soggetto può restringere l’utilizzo del software nel quadro di un contratto di vendita internazionale.

La CVIM generalmente rimane applicabile alla transazione quando il compratore è o può essere a conoscenza dei diritti d’autore sul software. In questo caso, infatti, il compratore accetta la licenza, ossia non riceve diritti illimitati sulla copia del software. Questo, tuttavia, permetterebbe al compratore di fare ricorso per danni contro il venditore qualora la copia del software non fosse conforme al contratto di vendita (art. 35 CVIM).

Si può concludere che la presenza di diritti di proprietà intellettuale sul software non esclude l’applicazione della Convenzione. Questo deriva dalle disposizioni degli artt. 41 e 42 della CVIM. Finché il compratore è informato ai sensi degli artt. 41 e 42(2)(a) che non riceverà il bene libero dai diritti di proprietà intellettuale di terzi, il venditore non ha nessun obbligo di consegnargli il bene libero da tali diritti. Solo nel caso in cui il venditore sia anche autore o unico proprietario di tutti i diritti intellettuali sul bene, costui avrà l’obbligo di trasferire la proprietà del bene ai sensi dell’art. 30 CVIM. Tuttavia l’obbligo previsto nell’art. 30 è soggetto alla volontà delle parti come espressa nel contratto. Perciò le stesse possono discostarsi dall’obbligo del venditore di trasferire la proprietà del bene modificando il contratto di vendita attraverso una clausola che contenga la licenza, oppure stipulando un contratto di licenza. Quest’ultimo risulterebbe particolarmente favorevole al compratore in quanto, avendo di rado bisogno di tutti i diritti di proprietà relativi al software stesso, otterrebbe una notevole riduzione dei costi. Perciò, un contratto di licenza, non rego-

47 GREEN/ SAIDOV, op.cit.,p. 74.

lato dalla CVIM, sarebbe la soluzione meno costosa e più appropriata, ma in questo caso il compratore non avrebbe tutti i vantaggi che provengono dalla Convenzione<sup>48</sup>, *sub specie*, di tutela nei casi in cui il software non fosse conforme al contratto. Ciononostante, la volontà delle parti di escludere l'applicazione della CVIM o di derogare alle sue previsioni *ex art. 6*, deve essere fatta espressamente, in caso contrario l'interpretazione autonoma del contratto ai sensi degli artt. 8 e 9 potrebbe portare all'applicazione della disciplina convenzionale della transazione che riguarda il software anche utilizzando la denominazione "contratto di licenza".

## 5 Conclusioni

Il software generalmente si considera un bene ai sensi dell'art. 1 della CVIM nonostante la sua inesistenza fisica. Nella Convenzione stessa non può essere ritrovata nessuna limitazione sulla forma fisica del bene oggetto della transazione. In più, l'art. 7 ed il Preambolo invitano ad un'interpretazione ampia ed autonoma delle previsioni della Convenzione per permettere ad un numero più grande di transazioni di beneficiare delle sue disposizioni uniformi. Tuttavia, i termini della CVIM cambiano e si adattano ai mutamenti delle circostanze, diventando così applicabili alle transazioni che hanno come oggetto il trasferimento del software ad un determinato prezzo. Alcune limitazioni possono essere ritrovate nella struttura della transazione e nella volontà delle parti. Anche i limiti contenuti nell'art. 3(1) con riferimento ai beni da produrre e nell'art. 3(2) riguardo la fornitura di manodopera e servizi, devono essere valutati caso per caso, tenendo sempre in considerazione l'intento e la volontà delle parti.

La presenza di diritti di proprietà intellettuale al software, perciò, non esclude l'applicazione della CVIM.

48 Art. 35 e ss. CVIM.

