

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/296502042>

# La valutazione economica del software

Article · January 2014

---

CITATIONS

2

READS

6,749

1 author:



[Roberto Moro visconti](#)

Università Cattolica del Sacro Cuore

241 PUBLICATIONS 487 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Healthcare Project Financing and Public Private Partnerships [View project](#)



Mobile banking analysis with geographic information systems (GIS): Evidence from Uganda [View project](#)

Tutela del software

# La valutazione economica del software

di Roberto Moro Visconti - Docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica di Milano - Dottore commercialista

Il *software*, sinteticamente inteso come sequenza di istruzioni informatiche per eseguire funzioni su dispositivi *hardware*, rientra nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali e presenta, per la sua pervasività nella vita quotidiana, uno strumento ormai irrinunciabile per qualsiasi fruitore. Ne derivano problematiche giuridiche assai articolate, qui richiamate in sintesi, e anche sofisticati metodi di valutazione economica, anche al fine della stima del danno da contraffazione, in uno scenario evolutivo caratterizzato da forti discontinuità tecnologiche.

## 1. Definizione e caratteristiche del software

In termini generali, il *software* (o programma) è una sequenza informatica di istruzioni, scritte in un linguaggio di programmazione (C, Visual Basic ...) per ottenere un determinato risultato e per compiere funzioni in un dispositivo elettronico; tali istruzioni formano il codice sorgente, trasformato mediante un compilatore in codice oggetto, che la CPU (*Central Processor Unit*) è in grado di elaborare (1); in altri termini, esso è rappresentato dalle informazioni (dati) e dalle regole (programmi) atti a gestire detti dati. Tali informazioni possono essere quindi rappresentate da uno o più programmi, oppure da uno o più dati, oppure da una combinazione dei due. Il codice sorgente di un *software* proprietario solitamente non viene diffuso e viene ritenuto un segreto commerciale.

Il *software* rappresenta un elemento fondamentale dell'informatica (*computer science*), che si occupa del trattamento dell'informazione attraverso procedure automatizzabili, utilizzando algoritmi, vale a dire procedimenti formali che risolvono problemi (di natura procedurale, computazionale, etc.), interpretandone la calcolabilità attraverso un numero finito di passaggi. Gli algoritmi, di norma basati su concetti matematici, rappresentano un aspetto cardine nella fase di programmazione dello svilup-

po di un *software* che utilizza linguaggi informatici poi eseguiti da un calcolatore.

La definizione del concetto di *software*, non priva di ambiguità anche per le sue caratteristiche tecniche in continua evoluzione, è anche strumentale al suo inquadramento sotto il profilo giuridico. Secondo una prima definizione, fornita dall'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) nel 1984, il *software* è "espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione".

Nella lingua inglese "*software*" nasce per contrapposizione al termine "*hardware*" (2) e dalla composizione delle parole "*soft*" (in italiano "morbido", "tenero", "soffice", "leggero") e "*ware*" (in italiano "merci", "articoli", "prodotti", "mercanzie").

In base alle diverse caratteristiche, i *software* possono essere classificati anzitutto in base a:

- le funzioni che soddisfano (contabilità, consultazione documenti, video-scrittura di documenti, fogli di calcolo, gestione paghe, *database* grafica ...);
- il grado di apertura della licenza (libero utilizzo o proprietario);
- l'installabilità presso apparecchiature *hardware* o portabilità, con evoluzioni Internet che hanno

(1) Per maggiori approfondimenti, si veda, *ex plurimis*: H. Sedehi, *Ingegneria Economica del software*, 1997, Apogeo, Milano.

(2) Il termine "*hardware*" indica la parte fisica di un *compu-*

*ter*, ovvero tutte quelle parti elettroniche, elettriche, meccaniche, magnetiche e ottiche che ne consentono il funzionamento.

aperto lo spazio al *cloud computing*, che permette di archiviare dati (*backup*) ed elaborare informazioni in remoto (*data as a service*), ovvero di utilizzare programmi sempre in remoto, fuori dal computer fisico o dalla LAN locale (*software as a service*), attraverso un *cloud provider* esterno che utilizza memorie di massa in *outsourcing*;

- il sistema operativo (3) su cui possono essere utilizzati (DOS, Unix, Mac OS, Linux, Windows, Android, iOS ...);

- il tipo di interfaccia che li utilizza (PC singoli oppure in rete, a livello testuale o grafico);

- le criticità dei processi che governano.

Il termine “*suite*” si riferisce invece a un *software* strutturato in diversi programmi/moduli, solitamente configurabili separatamente ma facenti parte di un'unica soluzione informatica (come, ad esempio, i pacchetti applicativi di *office automation* o gli *antivirus*).

La realizzazione di un *software* è un'attività complessa e articolata in più fasi, partendo da una piattaforma base di programmi (ad es., Java) su cui sono sviluppate applicazioni e personalizzazioni, nell'ambito di un ambiente di esecuzione, e per questo motivo esso viene in genere associato ad un prodotto ingegneristico, ma se ne differenzia soprattutto per la plasmabilità secondo necessità.

## 2. Iscrizione in bilancio e aspetti fiscali

Gli aspetti contabili connessi all'iscrizione in bilancio del *software* assumono un ruolo rilevante per la sua valutazione economica, anche nell'ambito delle stime dei danni da contraffazione, che possono ricomprendere, specularmente, anche la contabilità del contraffattore. In senso ampio, rileva il loro impatto:

- sui ricavi, costi e margini economici differenziali;

- sugli accantonamenti patrimoniali (di riserve di utile, in seguito alla destinazione a riserva del risultato d'esercizio ...);

- sui flussi finanziari in entrata, in uscita e netti.

La disciplina contabile per la registrazione delle immobilizzazioni immateriali, dettata dai principi contabili nazionali OIC e dai principi contabili in-

ternazionali IAS/IFRS e dalla norma civilistica, nel tempo sta diventando sempre più aderente ai nuovi *standard* valutativi, prevedendo l'allineamento dei valori contabili iscritti in bilancio e basati sul costo al *fair value* (4).

In particolare, il principio contabile nazionale OIC 24 (5) distingue il *software*, in base alle sue caratteristiche intrinseche, in:

a) *software di base*: costituito dall'insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento dell'elaboratore (*hardware*);

b) *software applicativo*: costituito dall'insieme delle istruzioni che consentono l'utilizzo di funzioni del *software* di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'utente.

I costi per la produzione o l'acquisto del *software* di base devono essere capitalizzati insieme al bene materiale (*hardware*) cui esso appartiene, considerata la stretta complementarietà economica tra i due elementi. Il relativo ammortamento viene effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura del *software* di base e la vita utile (6) del bene materiale pertinente.

Per quanto riguarda invece il *software* applicativo, il predetto principio OIC 24 articola come segue:

- *software applicativo acquistato a titolo di proprietà*: i relativi costi sono iscritti nella voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” della classe “Immobilizzazioni immateriali”. Tali costi sono ammortizzati a quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per *software*, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto di norma il *software*;

- *software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato*: i relativi costi sono trattati come nel caso di acquisto a titolo di proprietà (B.I.3);

- *software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato*: se il contratto di licenza d'uso prevede il pagamento di un corrispettivo periodico, i relativi costi sono imputati a conto economico quando sostenuti. Se, invece, il *software* acquistato su licenza d'uso prevede il pagamento di

(3) Il termine “sistema operativo” (*operating system*) si riferisce a quell'insieme di componenti *software*, che consente l'utilizzo di varie apparecchiature informatiche (ad esempio di un computer, un *tablet* o uno *smartphone*) da parte di un utente.

(4) In dottrina, si veda: V. Antonelli, *Novità in tema di iscrizione del software nel bilancio di imprese utilizzatrici*, in *Contabilità, finanza & controllo*, 2012, 35, 3; M. Brusaterra, *Costi per acquisto di software*, in *Guida alla contabilità & bilancio*, 2010, 22.

(5) Cfr. [http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-30\\_Principio-24\\_Imm-immateriali.pdf](http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-30_Principio-24_Imm-immateriali.pdf).

(6) Per vita utile s'intende il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero le quantità di unità di prodotto (o misura similare) che l'impresa si attende di poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.

un corrispettivo “*una tantum*” pagato all'inizio a valore per tutto il periodo di licenza, i relativi costi sono iscritti nella voce B.I.4 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” della classe “Immobilizzazioni immateriali”. Tali costi sono ammortizzati a quote costanti nel periodo di durata della licenza d'uso;

- *software applicativo prodotto per uso interno “tutelato”*: se il *software* prodotto internamente è tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore, i relativi costi sostenuti internamente sono iscritti nella voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” della classe “Immobilizzazioni immateriali”. La metodologia di calcolo degli ammortamenti è la stessa del *software* acquistato a titolo di proprietà;

- *software applicativo prodotto per uso interno “non tutelato”*: i relativi costi possono essere o imputati a costi nel periodo di sostenimento o, se hanno dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all'interno dell'impresa, capitalizzati ed iscritti nella voce B.I.7 “Altre immobilizzazioni immateriali”. In questi casi, l'ammortamento dovrebbe essere effettuato in un periodo correlato al previsto utilizzo del *software* in azienda, se ragionevolmente determinabile, altrimenti in tre esercizi a partire da quello di sostenimento dei costi.

Secondo le linee guida per la capitalizzazione dei costi nell'ambito di progetti di *software* sviluppato internamente, dettate dal citato principio contabile OIC 24, solamente i costi diretti intesi in modo restrittivo possono essere capitalizzati, mentre i costi indiretti attribuibili al progetto (affitti, ammortamenti, costi del personale con funzioni di supervisione ...) non possono essere differiti, non figurando queste tipologie di costi tra quelli direttamente connessi alla creazione del *software*. Sono pertanto capitalizzabili solamente gli stipendi ed i costi ad essi connessi del personale che ha lavorato direttamente sul progetto ed il cui lavoro sul progetto è propriamente documentato; inoltre, possono essere capitalizzati costi esterni attribuibili direttamente al progetto di *software*.

La capitalizzazione dei costi inizia solamente dopo che la società sia ragionevolmente certa del completamento e dell'idoneità all'uso atteso del nuovo *software*. Tale momento potrà variare a seconda della natura del progetto (7).

Infine, sempre secondo il principio contabile OIC 24, qualunque sia il tipo di *software* ed il criterio di iscrizione nell'attivo scelto, data la rapidità del suo processo di obsolescenza tecnologica, è necessario effettuare alla fine di ciascun esercizio un'analisi critica del suo utilizzo all'interno dell'azienda e, se da essa risulta che il *software* non viene più utilizzato o il suo utilizzo non è economico, procedere ad una svalutazione straordinaria del suo valore netto contabile.

Per quanto concerne gli aspetti fiscali, rileva la distinzione fra *software* iscritti nella voce B.I.3. (opere dell'ingegno) o B.I.4 (licenze) dell'attivo patrimoniale (ex art. 2424 c.c.): l'art. 103 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. 917/1986) per i primi dispone un ammortamento fiscale in soli due esercizi mentre per i secondi prevede invece che l'ammortamento fiscale segua la durata del contratto di licenza.

Gli aspetti fiscali rilevano anche per eventuali problematiche di *transfer price*, soprattutto all'interno dei gruppi societari, qualora i *software* siano concentrati in *royalty company* estere, che ri-addebitano i canoni ad altre società del gruppo per la licenza degli stessi.

### 3. La tutela giuridica del *software*: cenni introduttivi

In ordine alle possibili forme di tutela, data la sua natura, il *software* potrebbe essere apparentemente qualificato sia come invenzione industriale, godendo così della tutela brevettuale, sia come opera dell'ingegno, con la conseguente riconducibilità alla tutela del diritto d'autore. La tutela del *software* mediante diritto d'autore o brevetto è stata, in passato, oggetto di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale (8).

(7) Se il progetto ha un obiettivo specifico e si basa su di una tecnologia provata (ad esempio, un sistema di contabilità fornitori), la capitalizzazione può iniziare prima, ma comunque non prima che la fase di fattibilità sia completata (cioè quando inizia la fase di progettazione del sistema o il contratto con i terzi è firmato). Al contrario, se il progetto di *software* inserisce una tecnologia non sperimentata in precedenza e ha un obiettivo ambizioso, la capitalizzazione deve essere differita fintanto che la società ha concluso che il progetto è in grado di soddisfare le esigenze (generalmente non prima che la fase di progettazione sia completata).

(8) Per maggiori approfondimenti, si veda: M. Bassini, *Diritto d'autore e tutelabilità dell'interfaccia grafica utente del software: alcuni importanti rilievi della Corte di giustizia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2011, 2; G. Dezzani, C. Santoriello, *Responsabilità delle società e violazioni della normativa sul diritto d'autore in materia di software ed informatica*, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2012, 2; G. De Sanctis, *La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d'autore*, Milano, 2000; A. Piva, D. D'agostini, *La tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, in *Mondo Digitale*, 2003, 1, 67.

In virtù di quanto disposto dall'art. 45 del d.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale), i programmi per elaboratore non sono considerati invenzioni e, pertanto, non possono costituire oggetto di brevetto. Il comma 3 del citato articolo afferma tuttavia che l'esclusione della brevettabilità del *software* rileva solo nel caso in cui gli stessi siano "considerati in quanto tali".

Quest'ultima locuzione permette quindi di affermare che i *software* siano brevettabili qualora entrino a far parte, direttamente o indirettamente, di nuovi prodotti o di nuovi procedimenti, quindi di invenzioni di per sé brevettabili. Il *software* è brevettabile nel caso in cui sia parte integrante di un prodotto brevettabile o talora anche singolarmente (9).

Così, secondo App. Bari, 19 gennaio 2005, "[...] il *software* è tutelato, anche penalmente, tramite la normativa in tema di diritti d'autore, e non già per effetto di quella brevettuale, in quanto tale ultima normativa stante anche la naturale ripetitività strutturale di molti *software* (che sovente utilizzano nella struttura più algoritmi comuni, ed anche a volte codici sorgente analoghi, per poi differenziarsi nelle soluzioni operative ed applicative e nella presentazione finale all'utente) impedirebbe il riutilizzo di un algoritmo già brevettato e quindi, in ragione dei tempi tecnici necessari alla creazione di algoritmi nuovi ed originali per non violare il brevetto del primo ideatore, condotto a *gap* tecnologici e conseguentemente economici gravissimi a danno di soggetti e comunità sociali con minore *know-how* e capacità tecnologica".

La scelta del diritto d'autore a tutela dei programmi per elaboratore è stata, sin dagli anni '60, fortemente caldeggiata dai produttori di *hardware*, dal momento che in quei tempi il *software* era fornito insieme ad esso ed in formato sorgente, in modo che l'utente potesse adattarlo alle sue esigenze, ma è solo con la nascita, negli anni '70, di aziende produttrici di solo *software*, che esso acquista una sua indipendenza e quindi rende necessario uno sforzo sul piano giuridico per una migliore tutela.

Con il d.lgs. 518/1992, che ha dato attuazione alla direttiva CEE 250/1991, venne per la prima volta inserita negli articoli 1 e 2 della l. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore) l'espressa tutela del *software* quale opera dell'ingegno. Più specificamente l'art. 2 al n. 8) rileva che sono oggetto di tutela "i pro-

grammi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".

L'aspetto relativo all'originalità di un *software* assume una determinante rilevanza per chi realizza e sviluppa tali prodotti, soprattutto nell'ipotesi in cui terzi pongano in commercio prodotti dalle caratteristiche e dai contenuti analoghi. Secondo Cass., 12 gennaio 2007, n. 581, "la creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. [...] l'elemento innovativo risiede nella capacità di adattare l'architettura applicativa al caso e all'ambiente tecnologico specifico". La direttiva europea 2009/24/CE del 23 aprile 2009, per quanto riguarda i criteri da applicare per determinare se un programma per elaboratore costituisca o meno un'opera originale, rileva che non dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o estetici del programma.

Secondo Trib. Milano, 2 agosto 2006, non può ritenersi protetto dal diritto d'autore un *software* mera riproduzione di modelli ministeriali (siano esse trasposizioni in formato digitale da figure a stampa, o trasformazione di immagini digitali in diverso formato), ove le immagini in esso contenute risultino prive di scelte grafiche e visive di rilievo tale da consentire l'individuazione di uno specifico, sia pur minimo, apporto dell'autore che valga ad evidenziarne un apprezzabile connotato di originalità rappresentativa e di personalità del tratto.

#### 4. La valutazione economico-finanziaria del *software*

Il *software* rientra nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali (10) e pertanto la sua valutazione prende le mosse dai principi di stima normalmente applicabili agli intangibili, da adattare al caso di specie.

(9) La giurisprudenza ammette la brevettabilità in sé del *software* che produce un effetto tecnico interno al computer oppure che gestisce un apparato o procedimento esterno al computer. Si veda ad es. A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di*

*diritto industriale*, Milano, 2012, 392.

(10) Conformemente alla tassonomia OIC, richiamata nel par. 2.



La valutazione economica del *software* può trovare applicazione in fattispecie di natura contrattuale/-stragiudiziale ovvero per contenziosi, tipicamente inerenti ipotesi di contraffazione o concorrenza sleale.

La valutazione del *software* deve essere effettuata con un approccio interdisciplinare, che consideri congiuntamente diversi aspetti, apprezzandone l'impatto in un'ottica economico-finanziaria.

Si procederà di seguito a riepilogare i principali metodi di valutazione patrimoniale ed economico-finanziaria delle risorse immateriali. Seguirà, nei paragrafi successivi, uno specifico approfondimento dedicato al *software*, nonché delle società sviluppatrici (c.d. "*software house*").

La valutazione è tipicamente limitata al solo *software*, in quanto entità giuridica a se stante, anche se in taluni casi essa è associata ad altre attività – anzitutto immateriali – che hanno caratteristiche di contiguità e affinità col *software* e possono rappresentare, congiuntamente ad esso, un sinergico portafoglio di *intellectual property*, rappresentante un'intera azienda – a titolo di complesso organizzato di beni, ex art. 2555 c.c. – ovvero un suo organico ramo. Tra gli intangibili più prossimi al *software* rilevano, anzitutto, i brevetti (al punto che il *software* è ritenuto brevettabile in altri ordinamenti (11)) o i marchi cui un *software* può essere associato. Ove il *software* non sia ancora portato a compimento, la sua natura presenta affinità, anzitutto da un punto di vista economico e sempre in un'ottica valutativa, con il *know-how* e i segreti industriali.

I principali metodi – utilizzati singolarmente o in via complementare – dalla prassi professionale per la stima del valore delle risorse immateriali (12) sono:

1) (determinazione dei) costi sostenuti per la realizzazione della risorsa immateriale o da sostenere per la sua riproduzione (13): secondo tale metodo, il valore è determinato dalla sommatoria dei costi capitalizzati, sostenuti per la sua realizzazione o da sostenere per riprodurla;

2) attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento della risorsa immateriale: secondo tale metodo, il valore è dato dalla sommatoria dei redditi attualizzati derivanti dallo sfruttamento stesso della risorsa (in termini di *royalties*, fatturato atteso ...);

3) attualizzazione delle *royalties* presunte (o di altri ricavi), che l'impresa pagherebbe come licenziataria o utilizzatrice se la risorsa immateriale non fosse di proprietà;

4) attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa differenziali (incrementali): si basa sulla quantificazione e attualizzazione dei benefici e dei vantaggi specifici del bene immateriale rispetto a situazioni "normali", cioè di prodotti non coperti da brevettazione o tutelati a titolo di segreto industriale. Il reddito incrementale è ottenuto per differenza tra i ricavi e costi relativi al bene immateriale, con attualizzazione dei flussi differenziali e con esclusione di componenti reddituali estranei o poco rilevanti;

5) attualizzazione delle perdite derivanti dalla cessione della risorsa immateriale: si basa sul presupposto che il venir meno della disponibilità della risorsa immateriale è suscettibile di determinare una riduzione del fatturato (giuridicamente assimilabile al "lucro cessante").

Lo *screening* delle transazioni che riguardano risorse immateriali, a titolo di vendita o licenza, utilizzando i database internazionali oggi disponibili sul *web* (14) può fornire utili indizi sul loro valore, anche in un'ottica fiscale di comparazione, per stimare ai fini del *transfer pricing* il "valore normale" di transazioni tra controparti indipendenti.

La scelta dei metodi da usare, nell'ambito di quelli sopra menzionati o di ulteriori varianti, dipende dalla tipologia di risorsa immateriale e dalle finalità e dal contesto della valutazione, ma anche dalla facilità con cui possono essere reperite informazioni attendibili e significative sulla risorsa e sul mercato in cui essa si posiziona strategicamente.

Dei diversi metodi va colta la complementarità nell'individuare – da diverse angolature – i poliedrici aspetti dell'*intangible* oggetto di valutazione,

(11) Si veda il par. 3.

(12) J. A. Cohen, *Intangible Assets. Valuation and Economic Benefit*, Wiley, New Jersey, 2005; J. Hand, B. Lev, *Intangible Assets: Values, Measures, and Risks*, 2003, Oxford University Press, Oxford; R. F. Reilly, R. P. Schweihs, *Valuing Intangible Assets*, McGraw-Hill, New York, 1999; R. Ferrata, *La valutazione delle tecnologie*, Milano, 2000; A. Renoldi, *La valutazione dei beni immateriali. Metodi e soluzioni*, Milano, 19992; R. Razgaitis, *Valuation and Dealmaking of Technology-Based Intellectual Property: Principles, Methods and Tools*, Wiley, Oxford, 2009.

(13) La stima dei costi di realizzo di un *software* è un elemento critico, che risente anche dell'incertezza del risultato e dei fattori di rischio connessi, similmente a quanto avviene per le ricerche che portano alla brevettazione di invenzioni. Si veda anche W. L. Du, L. F. Capretz, A. B. Nassif, D. Ho, *A hybrid intelligent model for software cost estimation*. Journal of Computer Science, 2013, 9, 1506-1513.

(14) Si vedano ad esempio siti come [www.royaltysource.com](http://www.royaltysource.com); [www.ktmine.com](http://www.ktmine.com); [www.royaltyconnection.com](http://www.royaltyconnection.com); [www.royaltystat.com](http://www.royaltystat.com).

atti a consentire una valutazione integrata: ad esempio, le *royalties* presunte sono anche in funzione dei redditi o flussi di cassa incrementali che derivano dallo sfruttamento della risorsa immateriale e che interagiscono anche con il plusvalore di mercato o i moltiplicatori di società comparabili; il patrimonio incrementale deriva da un accumulo negli anni di reddito differenziale; i costi di riproduzione stimano i benefici futuri e la stima autonoma dell'avviamento differenziale media tra metodi patrimoniali e reddituali. I diversi metodi dovrebbero in teoria portare a risultati simili, anche se il metodo delle *royalties* presunte e del costo di riproduzione tendono talora a fornire valutazioni più basse rispetto al metodo dei redditi differenziali o alle comparazioni di mercato.

#### 4.1. Il revenue model delle software house

Le *software house* sono aziende specializzate principalmente nella produzione di *software* e applicazioni (sistemi operativi, *office automation*, sistemi per la progettazione, videogiochi ...), sia per computer che per altro (*tablet*, *smartphone*, macchinari ...).

Fra le *software house* più conosciute si segnalano, a titolo di esempio: Adobe Systems, Apple, IBM, Microsoft, Oracle, Symantec ...

Le *software house* si distinguono in base alla tipologia di prodotto sviluppato (commerciale, particolare, customizzato, *on-demand*, singoli componenti, *hosting providers* ...) e in base all'attività svolta (prodotti specifici su commessa o prodotti in serie *ready-to-use*).

I ricavi di una *software house* si riferiscono principalmente alla vendita dei *software* ovvero alla loro concessione di licenza (tendenzialmente aleatori), nonché a quelli (anche futuri) correlati con i contratti di manutenzione e assistenza periodica alla clientela (teoricamente costanti e meno volatili).

La licenza è il contratto d'uso con il quale il titolare dei diritti d'autore connesso sfruttamento economico del *software* proprietario (*closed source*), definisce il regime giuridico di circolazione e le limitazioni nell'utilizzo e nella cessione dell'opera. Nel caso del *software* libero (*open source*), non è previsto corrispettivo per il suo utilizzo.

Una tendenza di recente seguita da alcune grandi società (come, ad esempio, Adobe Systems) consiste nell'indirizzare il proprio *revenue model* più verso la concessione in licenza temporanea (rinnovabile) di pacchetti di programmi piuttosto che la vendita di singoli *software* con uso perpetuo. In molti casi, il *software* è liberamente fruibile e viene

distribuito gratuitamente (*freeware*) o con modalità condivise (*shareware*), tipicamente con *download* da internet. Tipico è il caso delle applicazioni (*mobile app* installate fisicamente sul dispositivo dell'utente) per *smartphone* o *tablet*, che spesso sono gratuite e trovano la loro *ratio* economica nel fatto che consentono di incanalare in modo rapido e intuitivo l'utente verso la fruizione di servizi anche a pagamento di *e-commerce* (*App stores*) o legati a *banner* pubblicitari o ad altri *revenue models*. Le *app* in molti casi non sono sviluppate da *software house* specializzate, ma anche da singoli inventori, che le vendono o rendono disponibili, anche gratuitamente, sul *web*, con interazioni virali spesso associate a *social networks*.

La valutazione di un singolo *software* (*stand alone*), in genere da perseguire mediante i metodi di valutazione delle risorse immateriali, tendenzialmente si distingue dalla valutazione delle *software house*, per le quali è possibile applicare i canonici metodi di valutazione delle aziende, tenuto conto delle specificità del loro *revenue model*.

Una caratteristica intrinseca del *software* – e di molte altre risorse immateriali – è la sua scalabilità, derivante dal fatto che la sua fruizione, oggi prevalentemente legata ad un *download* dal *web* (gratuito o a pagamento o con altre modalità di remunerazione indiretta, ad esempio legata alla fruizione di contenuti editoriali o legati ad altri *media*), comporta, in capo al titolare dei diritti, il sostenimento di costi fissi cui si associano costi variabili (derivanti da ciascuna fruizione incrementale del *software*, da parte di nuovi utenti) tendenzialmente nulli.

La scalabilità fa sì che la *software house* che vende *software* proprietario, una volta raggiunto un punto di pareggio economico in cui i ricavi eguagliano i costi fissi sostenuti, possa a quel punto avere ricavi ulteriori e incrementali, di fatto svincolati da costi che sono già stati sostenuti, consentendo in tal modo di conseguire profili di marginalità economica anche assai rilevanti.

Diverso è il caso di *software house* che forniscono servizi di *customizzazione* di *software*, adattandone le piattaforme base ad esigenze personalizzate degli utenti, con addebito ai clienti di ore uomo (c.d. *body rental*), tipicamente in assenza dei requisiti di scalabilità sopra descritti.

#### 4.2. Applicabilità al software dei metodi empirici ed analitici di valutazione

L'applicabilità al *software* dei diversi metodi di valutazione *ut supra* illustrati richiede un adattamen-

to che ne consideri le intrinseche caratteristiche, anche tenuto conto del *revenue model* in precedenza descritto, se del caso anche in un'ottica *stand alone*, in cui il *software* è atomisticamente considerato ed è quindi "estraibile" dall'azienda e distintamente valutabile. La valutazione può essere effettuata per finalità diverse, anche in sede contenziosa, in caso di concorrenza sleale con appropriazione, replicazione e/o imitazione indebita e usurpazione di *software*, in violazione del diritto di esclusività; rilevano, in tale ambito, anche i tradizionali concetti civilistici imperniati sul danno emergente e, in un'ottica prospettica, sul lucro cessante, anche al fine della protezione dei margini, proiettando le quote di mercato prospettiche e la loro contrazione, considerando anche il mancato recupero degli investimenti effettuati.

Il deperimento e l'erosione di valore, nel caso degli *intangibles* e del *software* in particolare, deriva dalla sua potenziale obsolescenza e succedaneità tecnologica, che ne azzerano i connotati esclusivi. La valenza strategica del *software* va apprezzata anche in termini di unicità, specificità, non permeabilità ed esclusività, che sono alla base di *killer applications* che spiazzano il mercato, cui va associata una flessibile versatilità, anche in termini di applicazioni a più settori, con adattamenti personalizzati.

#### A) Il metodo delle *royalties* presunte

Un metodo empirico agevolmente applicabile si basa sulla determinazione delle "*royalties* presunte" che il titolare di una risorsa immateriale avrebbe richiesto per autorizzare dei terzi allo sfruttamento dello stesso (si parla anche di metodo del "prezzo di consenso"). Il *relief-from-royalties method* è particolarmente indicato laddove si voglia arrivare alla determinazione di un valore di scambio della risorsa immateriale.

Il presumibile valore di mercato di una risorsa immateriale è stimabile come somma attualizzata delle *royalties* (15) presunte (che l'impresa pagherebbe come licenziatario se la risorsa immateriale non fosse di proprietà) attualizzate, in un determinato

orizzonte temporale, comunque non superiore alla sua scadenza.

Il concetto di *reasonable royalty* può assumere rilievo anche in ambito contenzioso nella quantificazione del danno da contraffazione.

Nella valutazione di un'azienda con un *software* da valutare, la presenza di contratti di licenza è particolarmente apprezzata dagli investitori, anche perché genera ricavi tipicamente non occasionali e costituisce un segnale verso l'esterno del patrimonio tecnologico e della capacità innovativa della società.

Lo sfruttamento del *software* è alternativamente legato al pagamento di: *royalties* periodiche, importo *una tantum*, utilizzo a consumo (*pay per use*), manutenzioni periodiche, supporto tecnico, aggiornamenti, etc. I ricavi derivanti dai servizi di manutenzione, aggiornamento, etc., tendono in molti casi a superare quelli legati alla mera licenza del prodotto (16); di ciò si dovrà tenere conto nella stima economica, anche in caso di contraffazione.

#### B) Il metodo del reddito incrementale

Il valore di una risorsa immateriale è tanto maggiore quanto più elevati sono i risultati economici operativi attesi associabili alla risorsa medesima. Pertanto, ove si consideri un'impresa in funzionamento (*going concern*), il contributo di un bene immateriale in termini di incrementi di prezzo e/o di volumi (e quindi, di margine economico) alla redditività d'impresa può essere misurato attraverso il metodo dei redditi differenziali, che determina il valore della risorsa immateriale in misura pari al valore attuale della sommatoria dei sopra definiti redditi differenziali che presumibilmente essa produrrà in futuro. Il *software* è quindi valutabile se ed in quanto all'origine di tangibili benefici economici differenziali e future utilità potenziali, che si estrinsecano in un *premium price*.

Il numero di anni dell'attualizzazione del reddito derivante dallo sfruttamento della risorsa immateriale dipende dal suo ciclo vitale (vita utile).

Una possibile variante si fonda sulla stima del margine operativo lordo (17) incrementale o di altri

(15) Il concetto di *royalty* (canone), che etimologicamente deriva dalla "rendita sovrana", è generico e può meglio essere specificato - come tipicamente si fa nei contratti di licenza - individuandone la natura esclusiva o meno, le categorie merceologiche e il territorio di applicazione, la durata, la possibilità o meno di sub-licenziare e altre caratteristiche. Sotto il profilo economico, rileva anche l'analisi del mercato effettivo e potenziale di riferimento, l'impegno a sviluppare e sostenere l'*intangible* con adeguati investimenti, la profittabilità del prodotto, etc.

(16) Si veda M. A. Cusumano, *The Changing Software Business: Moving from Products to Services*, in *Computer*, 2008, 41, 1, 20, doi:10.1109/MC.2008.29.

(17) I margini economici operativi come l'EBITDA (*Earning Before Interest and Taxes*), noto anche come MOL (Margine Operativo Lordo) e contabilmente ricavabile, secondo la classificazione delle voci di conto economico proposta dall'art. 2425 c.c., dalla differenza tra Valore e Costi della Produzione (A) - (B), cui devono essere sommati costi non monetari come gli ammortamenti (voce 10) e gli accantonamenti (voce 11), hanno una natura anche fi-



marginari economici parziali (18) che la risorsa immateriale consente di ottenere, cui si applica un congruo moltiplicatore desunto da negoziazioni di *intangibles* comparabili. In via complementare o alternativa rispetto al reddito incrementale, si può considerare il flusso di cassa (19) addizionale generato dalla risorsa immateriale.

L'utilizzo della risorsa immateriale agisce sui margini economici espressi dal differenziale tra ricavi e costi operativi in quanto idealmente consente sia di incrementare i ricavi (con maggiori vendite dirette o con *royalties* attive da licenze) sia di ridurre i costi, producendo con tecniche meno *labour intensive* ed idonee a consentire risparmi di altri costi (produttivi, organizzativi, energetici ...).

La stratificazione di redditi differenziali grazie al *software* genera un patrimonio incrementale, che esprime il differenziale (positivo) tra valore di mercato e valore contabile dell'azienda; trattasi di un elemento idoneo a esprimere – in modo un po' grossolano ma spesso efficace – il plusvalore (a titolo di avviamento non contabilizzato) di *assets* intangibili che assai di rado trovano "conferma" nel loro valore contabile.

Sia il metodo qui considerato, sia quello sub A) delle *royalties* presunte, è riconducibile, in senso lato, ai metodi reddituali, basati su una proiezione di redditi futuri normalizzati, da scontare in un orizzonte temporale predefinito (o illimitato), coerente con la vita utile attesa del *software*, ad un congruo tasso, che incorpori anche il rischio connesso alla manifestazione futura attesa del reddito, in termini sia di *an*, sia di *quantum*.

### **C) La stima del costo sostenuto (o di riproduzione)**

In assenza di dati disponibili sulla capacità di reddito, un'alternativa possibile è quella del costo sostenuto in passato per creare la risorsa immateriale e per oc-

cupare nel mercato le posizioni raggiunte dallo stesso alla data di valutazione. Si tratta pertanto di individuare i costi più significativi sostenuti, considerando anche la percentuale rispetto alle vendite:

- costi di ricerca e sviluppo;
- costi per materia prima;
- ore lavorate;
- altri oneri accessori.

L'identificazione di un costo storico di produzione, basato su una contabilità analitica che consenta di separare funzionalmente i costi per il *software* dagli altri, è propedeutica alla stima di un costo attuale di riproduzione, avente natura di investimento e quindi orientato ai benefici futuri attesi e alle potenzialità di ritorno economico.

Un passo avanti rispetto al metodo precedente è costituito dal procedimento del *costo di riproduzione* di una risorsa immateriale funzionalmente equivalente, che sostituisce ai costi storici i costi di riproduzione *ex novo* del bene, vale a dire i costi che sarebbe necessario sostenere al momento della valutazione per ricostruire lo stesso valore che la risorsa immateriale ha raggiunto in quello stesso momento.

Nel procedimento ora esaminato permane comunque il limite di non considerare la redditività dell'investimento e anche il costo opportunità derivante dal mancato immediato utilizzo della risorsa immateriale. I costi di riproduzione sono potenzialmente esprimibili anche in termini di danno emergente e lucro cessante per i ricavi mancati.

L'esistenza di costi fissi elevati ed incerti connessi alla ricostruzione del *software* rappresenta una barriera all'ingresso, che segmenta il mercato e allontana i *competitors*.



### **4.3. Il metodo CO.CO.MO.**

CO.CO.MO. (COConstructive COSt MOdel) (20) è un modello matematico creato da Barry Boehm

diversi margini parziali, dal MOL alla differenza tra valore e costi della produzione (A-B) fino al risultato ante imposte o netto. Nella valutazione alternativa tra attendibilità e significatività, si evidenzia che i valori lordi nella parte "alta" del conto economico scalare sono più attendibili, in quanto meno influenzati da politiche di bilancio, ma meno significativi di quelli netti, omnicomprensivi.

(19) Si può utilizzare un flusso di cassa operativo, da scontare ad un costo del capitale medio ponderato, per esprimere il valore del *software* per i soci e i creditori (corrispondente idealmente al valore dell'intera azienda, in cui il *software* è l'unico *asset*), ovvero si può utilizzare un flusso di cassa netto, da scontare al costo del capitale proprio, ove si consideri il solo valore residuale di pertinenza dei soci.

(20) Per approfondimenti, si veda: B. Boehm, R. Valerdi, J. A. Lane, A. Winsor Brown, *COCOMO suite methodology and evolution*, in *The Journal of Defense Software Engineering*, April, 2005, 20; M. Denne, J. Cleland-Huang, *Software by*

(inizialmente nel 1981 e poi successivamente implementato) per stimare alcuni parametri fondamentali (come il tempo di consegna e i mesi-uomo) necessari per lo sviluppo di un *software*.

Il modello è basato sullo studio di sessanta progetti (con diversi linee di codice e linguaggi di programmazione) di una società californiana di automazione e sviluppo *software*.

CO.CO.MO. è considerato un modello statico e analitico; statico in quanto le variabili di ingresso e di uscita sono ben definite e fisse, analitico perché può essere applicato non necessariamente ad un progetto nella sua interezza ma anche a sue parti.

Esistono tre diverse versioni del modello, che si differenziano per la precisione con cui vengono stimati i diversi valori:

- *basic* - la stima viene fatta partendo dalla dimensione del *software* da sviluppare calcolata in KNCSS (21).

- *intermediate* - calcola lo sforzo di sviluppo del *software* come funzione della grandezza del programma, espressa sempre in KNCSS, e su un insieme di indici di costi (*cost-driver*), che includono l'assegnazione soggettiva di valutazioni di prodotti, *hardware*, attributi di progetto e personali;

- *advanced/detailed* - incorpora tutte le caratteristiche della versione intermedia, con una valutazione dell'impatto dei vari costi per ogni passo (analisi, progettazione ...) del processo di ingegneria del *software*.

Il CO.CO.MO. può essere applicato alle seguenti tre classi di progetti *software*:

- organici: progetti piccoli, nei quali *team* di poche persone lavorano a un insieme di rigidi requisiti;

- *semi-detached* - sono nel mezzo delle tre tipologie (sia per dimensione che per complessità) si adattano a progetti *software* nei quali *team* con esperienze medie lavorano su requisiti di livello medio;

- *embedded* - sono progetti che devono essere sviluppati con un *hardware* ristretto e con costrizioni *software* e operazionali.

L'equazione di base del CO.CO.MO. (22) esprime il numero di persone richieste per lo sviluppo di un *software* come rapporto fra lo sforzo applicato persone/mese (in funzione della stima di linee di codice per il progetto) e il tempo di sviluppo in mesi,

sulla base di coefficienti empirici, differenti in base alla classe di progetto (sopra indicata).

## 5. Cenni sulla stima economica del danno da contraffazione

Il danno da contraffazione che concerne il *software* tutelabile deve necessariamente essere riferito, in via propedeutica, alla disamina tecnica dei diversi passaggi logico-consequenziali che ne descrivono i contenuti, anche attraverso la programmazione ed esecuzione di algoritmi (23). La contraffazione può infatti colpire diversi passaggi della "catena" del *software*, fino al punto di interessare i codici sorgente.

Gli aspetti tecnici che inquadrano il *software* sono spesso assai complicati, ancorché non del tutto ignoti, in linea di principio, ad industrialisti abituati, ad esempio, a confrontarsi con brevetti o altri sofisticati intangibili, la cui intrinseca complessità è proporzionale all'originalità o univocità, che giustificano una tutela anche sotto il profilo giuridico. Ciò premesso, ne emerge una *consecutio* logico-interpretativa, anche ai fini della valutazione nei giudizi di merito della fondatezza della domanda di risarcimento, che prende necessariamente le mosse dagli aspetti tecnici del *software* e dalla conseguente tutela giuridica, con ricadute anche di natura economica.

I profili di identificazione della fattispecie e il perimetro formale e sostanziale delle controversie sono caratterizzati, a livello preliminare, da elementi di complessità spesso rilevanti, anche con riferimento all'effettiva pertinenza dei diritti oggetto di tutela e della loro riferibilità a soggetti che possono essere anche articolati, lungo una catena del valore che è tipica di processi incrementali e sequenziali, non necessariamente riferibili ad un unico "autore". Finché il *software* non è ultimato, il suo livello di protezione – come nel caso delle invenzioni non ancora brevettate – può essere derubricato nell'ambito del *know-how* o dei segreti industriali (24).

Una volta accertata la sussistenza del danno risarcibile (*an debeatur*), bisogna procedere alla sua spesso disagevole quantificazione, anche in ambito patrimoniale (*quantum debeatur*), e concernente pure la spettanza degli utili anche prospettici (rilevanti per il lucro cessante), che si fonda su una va-

*numbers*, Prentice Hall, New Jersey, 2004.

(21) Unità di misura del codice sorgente di un *software*. Al conteggio contribuiscono solo le linee che effettivamente contengono istruzioni; vengono pertanto ignorati i commenti e le istruzioni spezzate su più righe vengono contate solo una volta.

(22) Si veda A. A. Puntambekar, *Software engineering*, Technical Publications, Pune, India, 2009, 91.

(23) Si vedano le definizioni contenute nel par. 1.

(24) La direttiva comunitaria ammette, a certe condizioni, la tutela con il diritto d'autore anche dei lavori preparatori.

lutazione di tipo interdisciplinare che può sinergicamente richiamare, da diverse angolature, tutte le macro-fattispecie sopra descritte (25).

Il danno emergente è fondato, anzitutto, sul costo di ricostruzione, idoneo a stimare, in chiave retrospettiva, quanto è costato produrre il *software*, mentre il lucro cessante, in prospettiva, può essere meglio stimato in base alle mancate *royalties* presunte (o altri ricavi) che la contraffazione non consente di conseguire.

L'esistenza di un rapporto di concorrenza tra il contraffattore e il titolare dell'esclusiva violata può amplificare la portata del danno, anche in termini di minori *chances* prospettiche per il titolare di riappropriarsi di quote di mercato indebitamente sottratte, insieme a un più intenso rischio di confondibilità tra soggetti operanti nello stesso settore. Il ristoro del danno può assolvere diverse funzioni, di tipo risarcitorio e/o reintegratorio, suscettibili di stima anche sotto il profilo economico; il mancato profitto del titolare non sempre è esattamente simmetrico rispetto al profitto del contraffattore (l'arricchimento non necessariamente corrisponde all'impovertimento) e può essere stimato anche con il ricorso equitativo ad una *royalty* ragionevole (26).

L'art. 1223 c.c. prescrive che il risarcimento del danno (27) (emergente) deve comprendere il mancato guadagno; il legislatore opportunamente non individua criteri precisi di valutazione, alla stregua di parametri predeterminati, per cui spesso le difficoltà probatorie che s'incontrano nella quantificazione del danno impongono al giudice di ricorrere a valutazioni prognostiche, a presunzioni, ovvero a valutazioni equitative dello stesso (art. 1226 c.c.), quando il danno non può essere integralmente provato nel suo preciso ammontare. Si veda anche l'articolo 125 CPI in tema di lucro cessante, da collegare funzionalmente con il danno emergente.

(25) Si veda E. Di Sabatino, *Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto*, in *Resp. civ.*, 2009, 5, 442, in <http://www.bugnion.it>.

(26) Il criterio della mancata *royalty* può essere impiegato anche all'interno di una valutazione equitativa, per orientare la valutazione stessa.

(27) Si veda M. S. Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 C.P.I.*, in *Riv. dir. industriale*, 2009, 3, 149; V. Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, *Giur. comm.*, 2008, II; R. Bichi, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30*, in *Riv. dir. industriale*, 2005, I; A. Genovese, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, Napoli, 2005; L. Mansani, *Il danno da contraffazione*

L'art. 13 della direttiva 2004/48/CE del 30 aprile 2004 suggerisce una quantificazione del danno patrimoniale causato dal contraffattore, commisurata ai "diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale". Con ciò, il riferimento alle *royalties* presunte è codificato come indice di tutela risarcitoria (28) del *quantum debeatur*, anche in applicazione dell'art. 2043 c.c., da parte dell'usurpatore.

Le linee guida sopra evidenziate costituiscono un prezioso punto di riferimento per individuare un decalogo di valutazione che va calato nel contesto giuridico di riferimento, al fine di trovare un'armonica composizione tra *an* e *quantum*, che altrimenti rischia di sconfinare nell'indeterminatezza o arbitrarietà (29).

La seguente pronuncia fa riferimento alla perdita di utile correlato come parametro per la stima del lucro cessante:

"Il fornitore di un servizio che sia rimasto vittima di una pratica concertata di boicottaggio collettivo idoneo a falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato del *software* per la gestione del personale ha diritto al risarcimento del danno subito sotto forma di lucro cessante, quantificabile nella perdita dell'utile correlato a quei contratti che, a seguito dell'iniziativa del boicottaggio, il fornitore ha visto svanire attraverso la loro disdetta o mancato rinnovo" (30).

La quantificazione del danno ancorata sulle *royalties* (concettualmente simile al metodo di valutazione basato sulle *royalties* presunte, descritto in precedenza) è presente nella seguente massima, riferita ai marchi ma adattabile al caso di specie: "Nel caso di contraffazione di marchio, la colpa del contraffattore è presunta ed il danno è "in re ipsa", sicché, accertata la contraffazione, deve essere accolta la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni. Il danno da contraffazione del

*zione di brevetti*, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale* (atti del Convegno SISPI, Castel Gandolfo il 20-22 marzo 2003), Milano, 2003.

(28) A. Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, 10; E. A. Raffaelli, *La contraffazione del software: profili di diritto d'autore e di concorrenza sleale*, in *Riv. dir. industriale*, 1995, I, 49.

(29) Per una disamina giuridica del problema, si veda, *ex plurimis*: M. Molfa, *Osservazioni in tema di risarcimento del danno da contraffazione*, in *Riv. dir. industriale*, 2003, II, 372; A. G. Renoldi, *L'incidenza economica della contraffazione e la misurazione del danno*, in questa *Rivista*, 1999, II, 238.

(30) App. S. Maria Capua Vetere, 10 dicembre 2004, in *Giur. it.*, 2006, 2, 317 con nota di Nebbia.

marchio-titolo di periodico deve commisurarsi alla mancata percezione di *royalties* ed al discredito causato dalla erronea associabilità del proprietario del titolo ad una pubblicazione realizzata da terzi fuori del controllo del primo” (31).

Secondo altra giurisprudenza, in assenza di prova del *quantum*, il danno deve essere stimato dal giudice in via equitativa: “Il risarcimento del danno subito per effetto di abusiva duplicazione di *software*, in assenza di prova specifica in merito al *quantum* da parte dell'attore, può esser liquidato dal giudice secondo valutazione equitativa” (32).

La Corte Europea di Giustizia (33), in tema di distribuzione di copie di *software* (e quindi di eventuali danni associabili) rileva che: “Il diritto di distribuzione della copia di un programma per elabo-

ratore è esaurito qualora il titolare del diritto d'autore che abbia autorizzato, foss'anche a titolo gratuito, il *download* della copia su un supporto informatico via internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata”.

Il danno da contraffazione, qui sinteticamente illustrato, non esaurisce certo le fattispecie contenziose legate al *software*, che possono essere legate – in altri ambiti – ad esempio agli errori del *software* con conseguenze dannose nei confronti di terzi, o ad atti di pirateria informatica (*cybersquatting*), con rilevanza, se del caso, anche penale.

(31) Trib. Voghera, 10 dicembre 1994, Soc. internaz. Milano F.C. e altro c. Soc. Mia ed., in *Riv. dir. ind.*, 1995, II, 140, con nota di Fazzini.

(32) Trib. Padova, 13 gennaio 2004, Soc. Microsoft e altro

c. Ametros, in *Giur. it.*, 2004, 2354, con nota di Burzio.

(33) Corte giust. UE, Grande Sezione, 3 luglio 2012, in causa C-128/11, in <http://www.ricercagiuridica.com>.