

TRIBUNALE MILANO

15 SETTEMBRE 1988

PRESIDENTE: CURTÒ

ESTENSORE: CIAMPI

PARTI: EDOR S.R.L.

(Avv. Sollazzo, Facchini)

ITALSOFT

(Avv. Ruju, Gradi)

**Programmi per elaboratore •
Copiatura effettuata con l'assunto
scopo di migliorare il
programma • Illiceità.**

È illecita la copiatura di un programma effettuata con mezzi tecnici sofisticati ed idonei a superare le interposte barriere anche se fatta per l'assunto scopo di migliorare il prodotto, ma senza il consenso del titolare del diritto d'autore.

**Programmi per elaboratore •
Illecita riproduzione e
commercializzazione •
Determinazione del danno
risarcibile.**

Il danno non consegue solo dalla violazione dei diritti di esclusiva ma anche dal discredito d'immagine arrecato al titolare e derivato dalla messa in commercio di copie che hanno creato problemi agli utenti.

**Programmi per elaboratore •
Commercializzazione di un
programma presentato come
originale • Concorrenza sleale
per confusione • Non
configurabilità.**

Non configura ipotesi di concorrenza sleale per confusione o imitazione servile la commercializzazione di un programma presentato come originale ed appartenente all'attore.

**Programmi per elaboratore •
Illecita riproduzione • Inibitoria
• Pubblicazione della sentenza •
Provvisoria esecuzione.**

A sanzione dell'illecita riproduzione di programmi per elaboratore va disposta l'inibitoria, la pubblicazione della sentenza e la provvisoria esecuzione della stessa.

Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e debba, pertanto, essere accolta.

Essendo pacifica in giudizio la circostanza dell'avvenuta duplicazione, da parte della convenuta, del « soft » in questione va statuito se ciò sia avvenuto entro limiti legittimi ovvero in violazione dei diritti d'autore vantabili da parte dell'attore.

Va premesso che risulta, in primo luogo, sospetta una copiatura effettuata con mezzi tecnici sofisticati ed idonei a superare le interposte barriere (USA Disk Mechanic) fatta per l'assunto scopo di migliorare il prodotto, ma senza consenso o, quantomeno, debito avviso, al soggetto titolare del diritto d'autore.

Va aggiunto, poi, che, nella specie, può considerarsi provato l'avvenuto commercio, da parte convenuta, delle effettuate copie: ciò non solo con riferimento alle tre copie commerciate (contro le due acquistate) con Comp, Cea e Bernardi (poco credibile risultando, al riguardo, l'assunto della convenuta secondo cui sarebbe stata fornita a Bernardi la copia Cea usata, contestata e restituita), ma soprattutto in relazione a quanto riferito dal teste Catalano circa la consegna, da parte della convenuta, di dieci pacchetti duplicati ad altrettanti clienti.

D'altronde anche il teste Cappellotto ha dato elementi di conforto alla tesi dell'attore secondo cui la copia fornita a Bernardi, presentandosi difforme dall'originale, sia nel dischetto che nelle istruzioni, fosse un duplicato.

Accertato, quindi, l'uso illecito ed emergendo chiaramente il danno cagionato all'attore, non solo per la violazione dei suoi diritti d'esclusiva, ma anche per il discredito d'immagine derivante-

gli dalla messa in commercio di copie che hanno dato problemi agli utenti, la domanda deve essere accolta sicuramente sotto il principale profilo prospettato.

In conclusione l'attore argomenta anche da un'assunta concorrenza sleale confusoria o per servile imitazione: a parte l'irritualità di una domanda prospettata solo in tale sede, la stessa appare, peraltro, incongrua dato che la convenuta non ha commerciato un proprio prodotto confusorio o imitato servilmente, ma un prodotto presentato come originale ed appartenente all'attore.

Essendo la violazione in atto ben si giustifica anche l'accoglimento delle domande di inibitoria e di provvisoria esecuzione della sentenza.

Fondata appare, inoltre, la domanda di pubblicazione della sentenza proprio come forma di risarcimento specifico del danno all'immagine cagionato.

Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale della fondatezza della domanda e ne giustificano l'accoglimento.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza: si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte attrice in L. 188.000 per esborsi in L. 817.000 per diritti ed in L. 3.420.000 per onorari.

P.Q.M. — Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda;

dichiara l'illiceità della riproduzione della procedura Mida effettuata dalla convenuta e della successiva commercializzazione del prodotto duplicato iniziando la prosecuzione di tale attività; condanna la convenuta a risarcire all'attrice i danni da liquidarsi in separato giudizio; ordina la pubblicazione di un estratto (intestazione e dispositivo) della presente sentenza a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, sul « Giornale Nuovo » per una volta ed a caratteri doppi su due colonne;

condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio complessivamente liquidate in L. 4.425.500; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

1. Ulteriore riconoscimento dell'applicabilità ai programmi per elaboratore della normativa sul diritto d'autore (precedenti più significativi: Pret. Pisa 11 aprile 1989, su questa *Rivista*, 1985, 252; Cass., 24 novembre 1986, *ivi*, 1987, 693; *contra* Trib. Monza 12 dicembre 1984, *ivi*, 1986, 176; Pret. Bologna 24 aprile 1986, *ivi*, 1986, 976).

La prima massima della sentenza è in materia di programmi « derivati », vale a dire elaborati sulla base di altri programmi apportando a questi perfezionamenti o comunque modifiche. Nel contesto della normativa sul diritto d'autore la fattispecie è disciplinata dagli artt. 4 e 18 della legge 633/1941. In forza di tali norme sono infatti altresì protette le elaborazioni di carattere creativo tra cui le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento dell'opera originaria.

Così la giurisprudenza (Trib. Milano 13 marzo 1987, su questa *Rivista*, 1987, 708) ritiene non illegittimo un programma rielaborato laddove esso non ripeta il nucleo e gli aspetti originali del programma da cui deriva, ovvero (Pret. Pisa 11 aprile 1984, cit.) un programma che, pur utilizzando alcuni elementi di un corrispondente programma, sia stato realizzato prevedendo nuove funzioni e nuove soluzioni di analisi e codifica. Al contrario secondo la sentenza pubblicata il mero assunto di voler migliorare il prodotto non salva una copiatura dall'essere considerata illecita.

La questione non è stata compiutamente affrontata dalla dottrina (si veda comunque per l'impostazione del problema ROSSELLO, *La tutela giuridica del software nei primi orientamenti della giurisprudenza italiana*, su questa *Rivista*, 1985, 112; CARNEVALI, *Sulla tutela del software*, in *Quadrimestre*, 1985, 284; SENA, *Software: problemi di definizione e di protezione giuridica*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 492-493) nonostante la sua indubbia rilevanza pratica. Basti pensare come spesso le *software houses* personalizzino per i propri clienti programmi *standard*.

Va peraltro tenuto presente che neppure l'autonomia delle parti nel contesto

di un contratto di licenza di *software* sembra in grado di poter dare al problema una soluzione (CENTRO CALAMANDREI, *Condizioni generali di contratti di utilizzazione del computer*, su questa *Rivista*, 1986, 261-262), anche perché non può sempre considerarsi nell'interesse dell'autore del programma impedire modifiche e rielaborazioni che adattino detto programma alle esigenze particolari dell'utente finale.

A voler sottolineare come meglio si adatti anche in questo caso una soluzione brevettuale potrebbe ricordarsi che l'art. 5 della legge invenzioni stabilisce che « il brevetto per invenzione industriale la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato né utilizzato senza il consenso dei titolari di questi ultimi » e che al mancato consenso può avviarsi mediante concessione di licenza obbligatoria ai sensi dell'art. 54, comma 2, n. 2).

La comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del giugno 1988 intitolata « Libro verde sul diritto d'autore e la sfida tecnologica. Problemi del diritto d'autore che richiedono un'azione immediata » (di prossima pubblicazione su questa *Rivista*) occupandosi del problema (punto 5.6.15) precisa che nella preparazione di una direttiva sulla tutela dei programmi è opportuno trovare un equilibrio tra gli interessi dei fornitori e quelli degli utilizzatori. Dovrebbe perciò essere riconosciuto il diritto di questi ultimi di adattare i programmi, ma subordinato all'autorizzazione dei primi lo sfruttamento commerciale del programma modificato.

2. La seconda massima concerne il risarcimento del danno derivato dall'illegittima riproduzione dei programmi.

Il risarcimento del danno è dovuto ai sensi dell'art. 158 della legge 633/1941. Nonostante tutte le pronunce edite contengano al più una condanna generica sull'*an*, talune di esse indicano qualche criterio per la determinazione del *quantum*. Secondo Trib. Milano 20 giugno 1988, la determinazione del danno deve passare attraverso il guadagno fatto dal contraffattore. Sul punto la giurisprudenza sia in materia di diritto d'autore che in materia di invenzioni industriali

non appare pacifica, a dimostrazione della difficoltà di quantificazione dei danni per appropriazione illecita di beni immateriali (cfr. conformi alla pronuncia menzionata: Trib. Torino 13 dicembre 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, 682; App. Bologna 21 luglio 1981, *ivi*, 1980, 476; Trib. Milano 24 gennaio 1980, *ivi*, 1980, 173; nota la posizione intermedia di SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1984, 484 e ss., secondo il quale il danno potrebbe identificarsi con il « giusto corrispettivo » che il contraffattore avrebbe dovuto attribuire al titolare per ottenere una licenza). Lo stesso tribunale meneghino nella pronuncia qui pubblicata ha precisato che il danno non consegue solo dalla violazione dei diritti di esclusiva ma anche dal discredito dell'immagine commerciale del titolare del diritto, danno derivato dalla messa in commercio di copie che hanno creato problemi agli utenti.

3. Rigettata, soprattutto per motivi procedurali, la parte della domanda concernente la concorrenza sleale per confusione o imitazione servile. Per i precedenti sul punto cfr. la nota di richiami a Trib. Milano 20 giugno 1988, su questa *Rivista*, 1988, 89).

R.R.