

TRIBUNALE LUCCA

(decreto i.a.p.)

20 NOVEMBRE 1987

PRESIDENTE:

TURRI

PARTI:

ESA

(Avv. Meldoli)

BORDIGNON E ALTRI

**Programmi per elaboratore •
Violazione contratto di licenza •
Rimedi • Applicabilità tutela
della legge sul diritto d'autore •
Pericolo dall'uso illegittimo •
Descrizione e sequestro ex art.
161 legge 633/1941.**

Essendo i programmi per elaboratore soggetti alla tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore appare opportuno disporre, come rimedio all'illegittima cessione di un programma in violazione del contratto di licenza, la descrizione e il sequestro del programma medesimo.

Il presidente del Tribunale, visti gli atti della procedura e le deduzioni delle parti;

ritenuto che, sulla base della sommaria istruttoria espletata, i fatti contestati dalla ricorrente alla ditta Bordignon, alla s.n.c. Gubres e alla s.a.s. Sebi sono risultati *prima facie* effettivamente avvenuti, in quanto è emerso che la Bordignon ha proceduto senza autorizzazione alla installazione del programma Spiga presso le altre due società, previa duplicazione del programma e aggiunta del nome Bordignon; che parimente fondata, sempre ad un sommario esame, appare l'addebito mosso alla s.n.c. Tecnova, licenziataria, che risulta aver ceduto, in violazione del contratto di licenza, il programma Spiga in forma oggetto, con il relativo manuale;

che sembra corretto ritenere, conformemente a quanto affermato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, che i programmi in questione, per la originalità che presentano, e per la creatività che è richiesta per la loro elaborazione,

sono soggetti alla tutela prevista dalla legge sui diritti di autore;

che, valutata alla stregua della normativa stabilita da tale legge, la condotta della Bordignon, della Gubres, della Tecnova e della Sebi appare (al sommario esame fin qui compiuto) in aperto contrasto con gli artt. 13, 17 e 18 della legge n. 633 del 1941; che la violazione di tali norme può comportare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 161 della stessa legge;

che nella specie le particolari misure cautelari previste dalla detta normativa appaiono opportune ed esemplari, essendo evidente che l'interesse che è collegato ad un campo in così rapida espansione, sia il danno che la ricorrente, unica legittimata allo sfruttamento della propria idea, quotidianamente subisce in dipendenza dell'uso illegittimo dei programmi di cui si discute;

che, tenuto conto delle risultanze della sommaria istruttoria fin qui svolta, è sufficiente, ai fini della tutela richiesta, disporre nei confronti della Bordignon, della Gubres e della Sebi la sola descrizione dei programmi Spiga;

che nei confronti della Tecnova pare invece più opportuno un provvedimento di sequestro, maggiormente idoneo a garantire in modo più incisivo la ESA da una ulteriore violazione del contratto di licenza;

che, essendo stato l'accertamento dei fatti eseguito attraverso una *cognitio non plena*, sembra prudente subordinare la concessione dei suddetti provvedimenti alla prestazione di una cauzione di lire cento milioni;

P.Q.M. — Visto l'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e disattesa ogni altra istanza, e preso atto, inoltre, della formale rinuncia fatta dalla ricorrente alla domanda proposta contro la s.n.c. Blue Team e la s.n.c. Sati,

ordina:

* Per i precedenti più recenti v. Trib. Milano 13 marzo 1987, in questa *Rivista*, 1987, 708; Trib. Genova 31 ottobre 1986, *ivi*, 1987, 273 (con nota di D'ORAZIO); Pret. Milano 18 ottobre 1985; Pret. Monza 26 luglio 1985; Trib. Monza 12 dicembre 1984, *ivi*, 1986, 176 (con nota di RISTUCCIA); Pret. Pisa 11 aprile 1984, *ivi*, 1985, 252 (con nota di CIAMPI); Pret. Ravenna 21 luglio 1983, *ivi*, 1987, 711; Pret. Milano 16 maggio 1983; Pret. Milano 2 maggio 1983; Pret. Milano 19 aprile 1983, *ivi*, 1985, 735 (con richiami di RISTUCCIA).

a) nei confronti della ditta Virgilio Bordignon la descrizione dei programmi Spiga PC in versione oggetto e/o sorgente, con relativi manuali, in edizione carta e/o disco;

b) nei confronti della s.n.c. Gubres e della s.a.s. Sebi la descrizione del programma Spiga PC installato dalla ditta Bordignon presso ciascuna di esse, con il sequestro dei relativi manuali d'uso;

c) nei confronti della s.n.c. Tecnocca il sequestro del programma Spiga PC in forma oggetto e/o sorgente, con relativi manuali di uso in edizione carta e/o disco.

Subordina l'efficacia del provvedimento di cui sopra ad una cauzione di lire cento milioni, da prestare, eventualmente, dalla ricorrente anche a mezzo di fideiussione.

TRIBUNALE LUCCA (decreto) _____

9 DICEMBRE 1987

PRESIDENTE:

TURRI

PARTI:

ESA

(Avv. Meldoli)

BORDIGNON E ALTRI

Il presidente del Tribunale, letto il ricorso che precede, e vista la propria ordinanza in data 20 novembre 1987; considerato che nel dispositivo di quest'ultima è stato omissivo, per errore materiale in sede di copiatura, l'inciso « lett. C » fra le parole « sopra » della terzultima riga e « ad » della penultima; che è possibile disporre in questa sede per la correzione di detto errore materiale, senza che ciò comporti modifica sostanziale del provvedimento, ma fornendo anzi il chiarimento chiesto dal ricorrente; che per le altre istanze di cui al ricorso è competente l'istruttore della causa, già nominato;

P.Q.M. — Dato atto che il dispositivo della propria ordinanza in data 20 novembre 1987 deve essere corretto come sopra, ordina la trasmissione degli atti al giudice istruttore della causa, dott. Cupido, per quanto di sua competenza.

PRETURA TORINO

(decreto i.a.p.)

6 AGOSTO 1987

ESTENSORE:

GRASSI

PARTI:

ESA

(Avv. Meldoli, Jorio)

AIRE

**Programma per elaboratore •
Violazione diritti del titolare
della licenza • Pericolo di
duplicazioni non autorizzate •
Rimedi • Sequestro del
programma e del manuale
operativo ex art. 161 legge
633/1941.**

La commercializzazione, in violazione dei diritti del titolare della licenza, di un programma per elaboratore giustificata, stante il pericolo di duplicazioni non autorizzate, la concessione di un provvedimento di sequestro ex art. 161 legge 633/1941 del programma e del manuale operativo.

Il Pretore

— letto il ricorso n. 8522/87 che precede;

— visti gli artt. 161 e 162 legge n. 633/41;

considerato

1) che parte ricorrente allega un diritto d'autore in relazione al programma per elaboratori denominato « Spiga »;

2) che, sulle basi dell'allegato doc. n. 1, la AIRE s.a.s. di Raineri L. & C. pubblicizza la propria disponibilità a fornire, tra l'altro, il suddetto programma « Spiga », dichiarandosi in grado di poter effettuare eventuali modifiche al programma stesso, in funzione delle esigenze dei clienti, ed affermando espressamente di essere depositaria (allo scopo di cui sopra) dei necessari programmi sorgente;

3) che la AIRE s.a.s., sulla scorta delle affermazioni di parte ricorrente,

non risulta essere licenziataria della ESA;

3-bis) che la detenzione dei programmi sorgente di cui trattasi implica, da un lato la possibilità di effettuare « personalizzazioni » della procedura, e dall'altro lato la possibilità di duplicare il programma;

4) che nella fattispecie sembrano potersi ravvisare gli estremi per concedere il sequestro ex art. 161 l.d.a., sia con riferimento ai supporti cartacei e/o magnetici sui quali sia stato memorizzato il programma, sia relativamente alla documentazione ausiliaria necessaria alla comprensione e corretta gestione del software in questione;

5) che il ricorso *de quo* evidenzia indubbiamente un carattere d'urgenza, insito nella necessità di evitare, da un lato che vengano sottratte copie o duplicazioni del programma sorgente (e cioè quello manipolabile e riproducibile), dall'altro lato che la commercializzazione di tale prodotto, da parte della AIRE, raggiunga una miriade di clienti, rendendo quindi problematica una futura tutela, in concreto, dei diritti vantati dal ricorrente;

6) che, una volta concesso il sequestro ex art. 161 citato, non sembra ravvisarsi la necessità di una ulteriore inibitoria ex art. 700 cod. proc. civ., poiché l'offerta al pubblico non troverebbe più riscontro nella disponibilità concreta del bene offerto.

P.Q.M. — Il Pretore di Torino autorizza il sequestro: 1) del programma denominato « Spiga », e quindi dei supporti cartacei e/o magnetici sui quali tale programma risulti trascritto, sia nella forma di programma sorgente, sia nella forma compilata (oggetto); 2) dei manuali operativi, sia originali che in copia, relativi al programma di cui sopra; il tutto con riferimento al materiale esistente presso la sequestrata AIRE s.a.s. di Ranieri L. & C.; nomina custode il presidente della società sequestrata;

— rigetta il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.;

— visto l'art. 677, ordina alla AIRE s.a.s. di esibire i beni sequestrati, o di consentirne comunque l'immissione in possesso del custode.

TRIBUNALE TORINO

(decreto *i.a.p.*)

19 NOVEMBRE 1987

GIUD. ISTR.:

BARBUTO

PARTI:

ESA

(*Avv. Meldoli, Jorio*)

DITTA GMP

Programma per elaboratore • Contratto di sub-licenza • Pretesa violazione degli obblighi contrattuali • Pericolo di duplicazione incontrollata del programma • Rimedi • Assimilabilità alle opere sull'ingegno tutelate dal diritto d'autore • Sequestro ex art. 161 legge 633/1941 • Concedibilità.

Potendosi considerare i programmi per elaboratore opera dell'ingegno di carattere creativo — e salva ogni indagine sull'esistenza del requisito dell'originalità e della novità — appare rimedio concedibile contro violazioni di un contratto di sub-licenza con pericolo di duplicazione incontrollata del programma il sequestro previsto dall'art. 161 legge 633/1941 sul diritto d'autore.

Il G.I. — visto il ricorso del 10 novembre della S.p.A. ESA COMPUTER E SOFTWARE, con il quale si chiede l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 161 r.d. n. 633 del 1941, ad eseguire il sequestro « delle copie del programma SPIGA Pc in forma sorgente e oggetto e della relativa documentazione (manuale in edizione carta e/o su disco) esistenti presso la sede e magazzini della convenuta Ditta GMP dei Fratelli Pivano », ovvero, in via subordinata, il sequestro giudiziario;

— esaminati gli atti di causa;

— dato atto che già il Pretore di Torino, con decreto del 21 settembre 1987, ha autorizzato detto sequestro in riferimento al materiale esistente presso la convenuta AIRE s.a.s. di Ranieri L. e C.;

— rilevato che il ricorso in esame riguarda il programma e la documentazione a suo tempo consegnati dalla ESA COMPUTER alla GMP in esecuzione di un contratto di licenza del 12 febbraio 1987, le cui clausole n. 2 e n. 7 prevedono il diritto della GMP di sub-licenziare i pacchetti solo « in formato non listabile » e solo a clienti utilizzatori finali che non abbiano cointeressenze con il mercato degli elaboratori, a pena di risoluzione immediata del contratto;

— rilevato che la GMP avrebbe violato tali clausole, intrattenendo rapporti con la AIRE in forme incompatibili con le suddette pattuizioni (sembra che abbia ceduto alla AIRE il programma in forma sorgente, come risulta dalla documentazione prodotta);

— ritenuto, conformemente all'opinione del Pretore e all'orientamento prevalente della giurisprudenza e della dottrina, che il programma in questione può considerarsi, in via di mera ipotesi, come opera dell'ingegno di carattere creativo (art. 2575 cod. civ., art. 1 r.d. 22 aprile 1941, n. 633), appartenente alle scienze (cfr. Cass. pen., Sez. III, 6 febbraio 1987, in *Giust. pen.*, 1987, II, 443), ancorché di carattere pratico-didattico (cfr. Pret. Pisa 11 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 214), per cui sussistono *prima facie* le condizioni ed i requisiti di tutelabilità richiesti dalla normativa sul diritto d'autore (fatta salva ovviamente l'indagine di merito sulla sussistenza del requisito dell'originalità e della novità dell'opera in esame);

— considerato che il persistere della detenzione da parte della convenuta GMP del programma « sorgente » implica, da un lato, la possibilità di modificare abusivamente il programma creato dalla ricorrente e dall'altro la possibilità di duplicarlo in un numero di esemplari non controllabile da parte del soggetto titolare del diritto patrimoniale d'autore e di cederlo a terzi in violazione delle norme pattizie;

— ritenuto che la parte ricorrente si trova, ad un primo sommario esame degli atti, nella condizione di poter tutelare il suo diritto nelle forme indicate dagli artt. 156 e 158 r.d. n. 633 del 1941 (per asserita violazione degli artt. 12 e 15 legge citata);

— ritenuto che sussistono le condizioni dell'urgenza, insite nella necessità

di evitare che vengano incontrollabilmente duplicate copie del medesimo programma con conseguente distribuzione ad un numero indefinito di utenti, rendendo quindi problematica una futura tutela dei diritti vantati dalla parte ricorrente;

— ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per autorizzare il sequestro ai sensi dell'art. 161 legge citata (« agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, può essere ordinata dall'autorità giudiziaria ... anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione »), sia del programma « sorgente » che dei dischi o dei materiali contenenti il programma oggetto;

— ritenuta la necessità di procedere *inaudita altera parte*, stante il pericolo nel ritardo, consistente nella possibilità di effettuare ulteriori copie, manipolazioni o distribuzioni abusive del programma;

— ritenuta la propria competenza;

— visti gli artt. 161 e 162 r.d. n. 633 del 1941.

P.Q.M. — Autorizza il sequestro delle copie del programma SPIGA PC in forma sorgente e oggetto e della relativa documentazione (manuale in edizione carta e/o su disco), esistenti presso la sede e magazzini della convenuta Ditta GMP dei Fratelli Pivano s.d.f.;

dispone che l'esecuzione sia fatta per mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza di un perito, che nomina nella persona dell'Ing. Edoardo Speranza;

nomina custode dei beni sequestrati il Signor Marco Draghi, presso ESA COMPUTER.