

PRETURA MILANO

(decreto i.a.p.)

19 GENNAIO 1988

ESTENSORE:

TAVASSI

PARTI:

SIRIO INFORMATICA

(Avv. Tamburrini, Cartella)

T-INFORMATICA

Diritto d'autore • Programmi per elaboratore • Applicabilità.

I programmi per elaboratore, ove presentino un sia pur modesto grado di creatività, costituiscono opere dell'ingegno tutelabili ai sensi della legge sul diritto d'autore.

**Diritto d'autore • Software •
 Duplicazione e vendita di
 programmi • Rimedi •
 Descrizione, perizia e sequestro.**

* Il decreto che si pubblica rientra, assieme agli altri riprodotti *infra*, in una complessiva azione di tutela dei programmi patrocinata dall'ASSOFT; la decisione, la cui parte motiva viene espressamente richiamata dal Pretore di Monza in analogo provvedimento (v. *ultra*, decreto i.a.p. 3 febbraio 1988), accoglie l'indirizzo, ormai consolidato, favorevole alla protezione del *software* mediante la normativa sul diritto d'autore, ammettendo, in particolare, l'applicabilità delle relative misure cautelari. Nello stesso senso, nelle più specifiche ipotesi di duplicazione e vendita di programmi in violazione di un contratto di licenza v. Trib. Lucca 20 novembre 1987, in questa *Rivista*, 1988, 151; Pret. Torino 6 agosto 1987, *ivi*, 1988, 152; Trib. Torino 19 novembre 1987, *ivi*, 1988, 153. Sulla linea dell'applicabilità al *software* del diritto d'autore si pone anche Trib. Milano 13 marzo 1987, *ivi*, 1987, 708. In ordine alla possibilità di concorso in una stessa fattispecie della violazione del diritto d'autore con la violazione contrattuale e la concorrenza sleale v. G. SENA, nota a Pret. Vigevano 17 novembre 1986, in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, 215. Per un'ampia informazione sulla casistica giurisprudenziale ed un'accurata rassegna delle costruzioni sin qui proposte è utile consultare D'ORAZIO, *Diritto d'autore sul software: una nuova pronuncia favorevole*, in questa *Rivista*, 1987, 273; R. RISTUCCIA, *Discordanti indirizzi giurisprudenziali in materia di software e di videogiochi*, *ivi*, 1986, I, 188; C. CIAMPI, *La proteggibilità dei programmi elettronici e dei relativi manuali applicativi quali « opere dell'ingegno di carattere creativo »*, *ivi*, 1985, I, 258.

Vedi pure in termini generali S. GATTI, *La tutela giuridica del software*, in *Riv. dir. comm.*, 1987, I, 23.

La duplicazione e vendita di programmi per elaboratore giustifica la descrizione e perizia dei programmi e della relativa documentazione, quali misure finalizzate alla costituzione di una prova della contraffazione, nonché il sequestro delle copie dei manuali operativi.

Visto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti, premesso che secondo l'orientamento della giurisprudenza citata in ricorso, e fatta propria da questa Pretura in alcune occasioni, un programma per elaboratore può essere considerato opera dell'ingegno tutelabile ai sensi dell'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con conseguente esperibilità delle azioni da tale normativa prevista;

ritenuto relativamente alla fattispecie in oggetto che comunque può essere riconosciuto un sia pur modesto grado di creatività (creatività che meglio potrà essere valutata in sede di merito con accertamento di carattere tecnico), nel novero delle opere scientifiche di cui all'art. 2 della citata legge;

ritenuta inoltre individuabile la sussistenza di una forma percepibile all'esterno ancorché detta percezione sia riservata alla cerchia dagli esperti del linguaggio informatico;

rilevato che nel caso di specie il confronto effettuato dall'Ing. Giuseppe Pirillo e di cui alla relazione in atti (documento 18) fra il programma *software* SIAMM di Sirio Informatica ed il programma denominato PKGS della T. Informatica di Milano, nei cui confronti è stato presentato il suesteso ricorso, ha evidenziato un'identità totale per alcuni elementi (la videata dei menù) ed una sovrapposibilità intorno al 90-95% di altri elementi (i titoli di elibreria);

ritenuto che appare significativa la circostanza che all'atto dell'installazione del programma PKGS sia stato consegnato un manuale che altro non è che copia fotostatica del manuale del programma SIAMM, essendo nella copia mantenute addirittura le indicazioni originali di tale programma e la denominazione della ricorrente (doc. 14.15.16);

ritenuto che significativa è anche la circostanza che il programma PKGS non sembra aver rappresentato per l'acquirente un costo ulteriore ad eccezione delle ore di lavoro dell'installatore (doc. 12.13);

rilevato che parte ricorrente pur facendo riferimento nella motivazione all'esigenza di inibire l'ulteriore circolazione di copie contraffatte del proprio programma e del suo manuale operativo ha concluso chiedendo il sequestro di un certo numero di copie e in subordine la descrizione e la perizia;

ritenuto che la volontà manifestata in questa sede sembra essere mossa dalla preoccupazione di costituirsi una prova dell'asserita contraffazione, onde tale fine è perseguibile tramite la descrizione e la perizia richiesta in via subordinata, mentre per il sequestro generalizzato di tutti i programmi « in qualunque forma espressa e comunque denominati, in plagio, del programma SIAMM di Sirio Informatica » apparirebbe opportuno disporre la comparazione delle parti e procedere nel contraddittorio delle stesse;

ritenuto che può invece essere disposto senza ulteriore indagine il sequestro presso la T. Informatica s.r.l. della copia dei manuali operativi della Sirio Informatica relativi al programma SIAMM e di tutte le fotocopie e contraffazioni dei manuali stessi reperibili presso la sede della convenuta e sue pertinenze;

ritenuto che i provvedimenti di descrizione, perizia e sequestro di cui sopra debbono essere disposti *inaudita altera parte* stante il pericolo nel ritardo rappresentato dalla probabile ulteriore diffusione dei manuali come sopra riprodotti e dal rischio di interventi di modifica o cancellazione dei programmi.

P.Q.M. — Visti gli artt. 161 e 162 l.d.a., autorizza la S.p.A. Sirio Informatica a procedere al sequestro delle copie dei manuali di istruzioni operative relative al programma SIAMM e di tutte le fotocopie e contraffazioni degli stessi reperibili presso la sede della s.r.l. T. Informatica e presso le sue pertinenze;

ordina la descrizione presso la T. Informatica o presso luogo in sua disponibilità del programma denominato PKGS, in ogni sua versione, e che tutta la documentazione ausiliaria ed eventualmente didattica concernente il programma medesimo, nonché la descrizione dei programmi della T. Informatica riguardanti la gestione aziendale se ed in quanto siano contraffazione del pro-

gramma SIAMM della ricorrente, comunque denominati;

ordina la perizia sul programma medesimo, perizia riguardante in particolare il confronto fra i programmi come sopra individuati ed il programma SIAMM di Sirio Informatica, perizia da eseguirsi a cura dell'Ing. Carlo Galefi di Milano, V.le Monza, 27, mediante deposito di relazione scritta entro 60 giorni dall'assunzione dell'incarico;

dispone che all'esecuzione provvedano l'Ufficiale Giudiziario competente per la zona e l'Ing. Carlo Galifi, autorizzando il consulente a procedere alla descrizione ed alla perizia mediante l'estrazione di copia dei programmi e di copia fotostatica di tutta l'eventuale documentazione ad essi relativa, se necessario mediante prelievo temporaneo del materiale e procedendo poi alle operazioni, dando avviso alle parti ed all'Ufficiale Giudiziario del luogo e del tempo delle stesse;

fissa per l'assunzione dell'incarico da parte del nominato perito, la comparizione dello stesso avanti a sé per il giorno 21 gennaio 1988 ore 12, dandone avviso al medesimo consulente.

PRETURA MONZA

(decreto i.a.p.)

3 FEBBRAIO 1988

ESTENSORE:

FRASCA

PARTI:

SIRIO INFORMATICA

(Avv. Tamburrini, Cartella)

MANZELLA

**Diritto d'autore • Software •
Duplicazione e vendita di
programmi • Rimedi •
Descrizione, perizia e sequestro.**

La duplicazione e la vendita di programmi per elaboratore giustifica, stante il pericolo di sottrazione dei medesimi avuto riguardo alla loro particolare consistenza, la descrizione e la perizia dei programmi e della relativa documentazione, nonché il sequestro delle copie dei manuali operativi.

Il Pretore

— letto il suesteso ricorso e ritenuta la propria competenza per territorio;

— rilevato che la situazione giuridica in ordine alla quale si invoca tutela cautelare va ricondotta nell'alveo di quelle disciplinate dalla legge sul diritto d'autore e in particolare nell'ambito della fattispecie generica di cui all'art. 1 di essa, come appare ormai pacifico nella giurisprudenza civile di merito (si vedano le decisioni citate dall'istante), come pure in quella penale (per tutte Pret. Monza 26 luglio 1985; in *Foro it.*, 1986, II, 515), anche di legittimità (si veda la recente decisione della Cassazione penale);

— rilevato che questo giudicante di recente a detta giurisprudenza si è richiamato proprio in altro procedimento ex art. 162 legge 22 aprile 1941, n. 633 (decreto 2 dicembre 1987 Esa Computer-Fratelli Pisani s.n.c., iscritto al n. 6091 R.G.C. 87);

— ritenuto che il ricorso nel merito appare fondato;

* V. richiami a Pret. Milano 19 gennaio 1988, *retro*, p. 493.

— ritenuto che all'uopo possono qui integralmente richiamarsi le considerazioni svolte dal Pretore di Milano nell'allegato provvedimento 19 gennaio 1988, in sede di accoglimento del ricorso cui allude la narrativa di quello su cui si decide (che pure parte ricorrente ha prodotto), giacché esse appaiono esaustive;

— rilevato infatti che il soggetto nei confronti del quale si chiede la misura cautelare si assume essere coautore del comportamento pregiudizievole ai sensi dell'art. 156 legge 633/41 riguardo al quale la cautela si chiede;

— ritenuto che tale rapporto di coautoria si desume effettivamente dalla lettera di provenienza in atti;

— ritenuto che l'interesse a ricorrere appare sussistente sotto il profilo che appare plausibile che la misura cautelare già concessa dal Pretore di Milano possa essere in concreto eseguibile solo nei confronti del Manzella;

— ritenuto che vengono invocate *quoad petitum* le stesse misure cautelari già concesse dal Pretore di Milano;

— rilevato che la motivazione adottata da quel giudice in proposito può qui integralmente ricollegarsi;

— rilevato che appare opportuno provvedere *inaudita altera parte* in quanto sussiste pericolo nel ritardo sotto il profilo che, demandare l'attuazione del provvedimento all'esito del contraddittorio in camera di consiglio ex art. 162, comma 4 legge cit., può comportare la pratica inutilità della misura cautelare perché il Manzella potrebbe avere la possibilità di sottrarre l'oggetto materiale di essa avuto riguardo alla sua peculiare consistenza;

— ritenuto che, sia per l'espletamento della disponenta perizia, sia per la necessaria assistenza tecnica dell'Ufficiale Giudiziario procedente all'esecuzione di questo provvedimento (art. 162, comma 5 legge cit.), deve essere nominato « un perito »;

— rilevato che tale perito sia in relazione alla disponenta perizia (nell'esecuzione della quale egli sarà sostanzialmente un consulente tecnico), sia con riguardo alle altre misure concedende, deve prestare giuramento (si veda per questo secondo aspetto il decreto di questo giudicante citato « retro »);

— ritenuto che come da processo

verbale separato in data odierna è stato nominato perito l'ingegner Galifi Carlo;

P.Q.M. — Il Pretore, visto l'art. 162, comma 4 legge 633/41 in accoglimento del ricorso suesteso ordina:

a) il sequestro delle copie dei manuali di istruzioni operative relative al programma SIAMM, di tutte le fotocopie e contraffazioni degli stessi reperibili presso l'Ing. Massimo Manzella di Monza, Via Valcava n. 15 ed ogni altro luogo di sua pertinenza nel Mandamento;

b) la descrizione presso il medesimo nei detti luoghi del programma denominato PKGS, in ogni sua versione, e di tutta la documentazione ausiliaria ed eventualmente didattica concernente il programma medesimo, nonché la descrizione dei programmi della T. Informatica riguardanti la gestione aziendale;

c) la perizia sui programmi suddetti e in particolare il confronto fra di essi e il programma SIAMM della Sirio Informatica S.p.A. dimodoché sia evidenziato se di tale programma i primi costituiscano contraffazione;

dispone che all'esecuzione provveda l'Ufficiale giudiziario dirigente, signor Antonio Giordanelli o suo delegato con l'assistenza del dott. ing. Galifi;

dispone che l'esecuzione della descrizione e della perizia come dianzi ordinate avvenga secondo le modalità indicate dal Perito con autorizzazione allo stesso, ove lo reputi, al prelievo temporaneo di tutto il materiale necessario, che sarà poi restituito (salvo quanto *sub A*) al Manzella;

dispone che il perito, effettuato l'eventuale prelievo, dia avviso alle parti e all'Ufficiale Giudiziario del luogo e del tempo di esecuzione della descrizione e della perizia, per il che concede termine di giorni novanta dal primo accesso sui luoghi in cui il presente sarà eseguito;

autorizza ai fini dell'esecuzione del presente le opportune ricerche nei luoghi suddetti del materiale da descrivere;

dichiara ex art. 163 legge n. 633/41, che il presente provvedimento cesserà di avere efficacia entro otto giorni da quello della sua integrale esecuzione, qualora non venga promosso avanti al giudice competente il giudizio di convalida.

PRETURA MONZA

2 DICEMBRE 1987

ESTENSORE:

FRASCA

PARTI:

ESA

(Avv. Meldoli, Tamburrini, Canzi)

F. PISANI

**Diritto d'autore • Software •
Abusiva commercializzazione di
programmi • Pericolo di
sottrazione del materiale
documentale e magnetico
costituente il programma •
Rimedi • Descrizione.**

La commercializzazione di un programma per elaboratore, in violazione dei diritti spettanti all'autore del medesimo, giustifica, stante il pericolo di sottrazione del relativo materiale documentale e magnetico, l'adozione della misura di descrizione ex art. 161 legge 633/1941 del programma.

Il Pretore

— letto il suesteso ricorso e ritenuta la propria competenza per territorio;

— esaminata l'allegata documentazione;

— rilevato che la situazione giuridica in ordine alla quale si invoca tutela cautelare, va ricondotta nell'alveo di quelle disciplinate dalla legge sul diritto d'autore e in particolare nell'ambito della fattispecie generica di cui all'art. 1 di essa, come appare ormai pacifico nella giurisprudenza civile di merito (si vedano le decisioni citate dall'istante) come pure in quella penale (per tutte Pret. Monza 26 luglio 1985, in *Foro it.*, 1986, II, 515), anche di legittimità (si veda la recente decisione della Cassazione penale di cui in ricorso);

— ritenuto che dalla documentazione allegata al ricorso e da quella depositata in Cancelleria successivamente alla sua presentazione (programma computeristico del quale si chiede tutela nella versione documentale c.d. « Sorgente ») si traggono elementi sufficienti ai fini della presente cognizione sommaria per repu-

tare che l'istante sia effettivamente titolare del diritto d'autore relativo al programma « Spiga »;

— ritenuto che tale valutazione è corroborata anche dalla produzione in giudizio di provvedimento cautelare di sequestro ex art. 161 legge n. 633/41 ottenuto a tutela del diritto d'autore sullo stesso programma dal Pretore di Torino;

— rilevato che la prova della tenuta da parte della F.lli Pisani s.n.c. di Domenico e Antonio Pisani del comportamento pregiudizievole a' sensi dell'art. 156 legge cit. dedotto in ricorso emerge dalla dichiarazione di provenienza della detta s.n.c., nella quale si offre a terzi un *software* costituito dalla « gestione integrata Spiga », che viene poi analiticamente indicato in maniera tale da acquisire quelle stesse caratteristiche funzionali che la ricorrente allega essere proprie del suo programma;

— rilevato che effettivamente la fornitura a terzi da parte della Fratelli Pisani del programma cui si allude nella dichiarazione sembrerebbe postulare il possesso da parte sua della versione dello stesso che tecnicamente si denomina « sorgente », così come allegato nel ricorso;

— rilevato che l'istante ha dedotto che la F.lli Pisani non è cessionaria di alcun diritto di utilizzazione economica del programma « Spiga » nella forma « sorgente » e neppure nella forma c.d. « oggetto », le quali sono messe a disposizione da parte delle istanti solo di suoi licenziatari o concessionari;

— ritenuto che in conseguenza sussistono gli estremi del *fumus boni iuris* per concedere il chiesto provvedimento cautelare;

— rilevato che può accogliersi l'istanza della ricorrente a che la concessione avvenga *inaudita altera parte* in quanto sussiste pericolo nel ritardo sotto il profilo che, demandare l'attuazione del provvedimento all'esito del contraddittorio in camera di consiglio ex art. 162,

* La distinzione tra programma « sorgente » e programma « oggetto », cui accenna il Pretore di Monza nel decreto che si pubblica, viene puntualmente delineata da L. BERTOLINI, *Sul possesso e la tutela possessoria del software*, in *Giur. merito*, 1988, IV, 223.

comma 4 legge cit., può comportare la pratica inutilità della misura cautelare perché la F.lli Pisani potrebbe avere la possibilità di sottrarre l'oggetto materiale di essa avuto riguardo alla sua peculiare consistenza;

— ritenuto che l'oggetto materiale dell'adottanda misura di descrizione può essere costituito da tutto il materiale documentale e magnetico costituente la versione « sorgente » del programma Spiga come detenuto dalla s.n.c. F.lli Pisani nonché dall'eventuale materiale magnetico costituente il corrispondente programma in versioni c.d. « oggetto »;

— ritenuto che la descrizione potrà riguardare altresì — come richiesto dall'istante — tutta la documentazione ausiliaria e didattica concernente l'utilizzazione effettiva del programma attraverso la comprensione del suo funzionamento (anche tale documentazione, ove messa a disposizione di utenti, può cagionare violazioni riportabili all'art. 156 legge cit.);

— ritenuta l'opportunità di fare affiancare l'Ufficio Giudiziario precedente all'esecuzione del presente da « un perito » a' sensi dell'art. 162, comma 5;

— ritenuto che tale perito debba prestare giuramento sia in ragione della sua stessa denominazione (pur atecnica in relazione all'art. 68 cod. proc. civ. — al quale la figura in questione va ricondotta — e riecheggiante la figura penalistica del perito), sia in ragione della stessa funzione del provvedimento di descrizione, che è volto sostanzialmente ad assicurare l'acquisizione di una prova da servire in un futuro giudizio, non diversamente dal procedimento di cui agli artt. 692 ss. cod. proc. civ. (Pret. Roma ord. 27 marzo 1957, in *Giur. it.*, 1958, I, 2, 210);

— ritenuto in particolare che pur dovendo egli svolgere funzione di ausiliario dell'Ufficiale Giudiziario, tale funzione svolgerà per ordine di questo giudicante, onde essa non può essere ricondotta *sic et simpliciter* a quella propria dell'Ufficiale Giudiziario stesso, ma piuttosto a quella del consulente tecnico incaricato ex art. 696, comma 2 cod. proc. civ., di provvedere ad un accertamento tecnico preventivo;

— ritenuto che l'art. 156, comma 2 cod. proc. civ. del resto richiama le disposizioni del codice di procedura civile,

onde il riferimento alle norme degli artt. 692 ss. appare pienamente giustificato;

— ritenuto che tale richiamo vale limitatamente alle norme compatibili con la struttura del procedimento ex art. 161 legge cit. quale emerge dalla legge stessa (Cass. 29 settembre 1954, n. 3156, in *Mass. Giur. it.*, 1954, 659);

— rilevato che la previsione del giudizio di convalida cui allude l'art. 163 induce a ritenere che, pur constatata l'evidente analogia di funzione fra il procedimento di descrizione e quello ex art. 692 ss. cod. proc. civ., essa non si possa spingere fino a ritenere che allorché il provvedimento di descrizione sia adottato senza contraddittorio si debba fissare comunque la comparizione delle parti per la sua conferma o revoca, come invece la prevalente opinione dottrinale sostiene debba avvenire per il provvedimento ex art. 697 cod. proc. civ. argomentando dall'art. 630 cod. proc. civ.;

— ritenuto infatti, che per il provvedimento ammissivo dell'accertamento tecnico preventivo, sia esso concesso o meno *inaudita altera parte*, non è previsto giudizio di convalida;

— rilevato, d'altra parte, che lo stesso contraddittorio previsto come regola del comma 4, art. 162 legge n. 633/1941 citata è *sui generis*, perché si svolge in camera di consiglio e quindi non ripete le forme di cui all'art. 690 citato;

— ritenuto che come da processo verbale separato è stato nominato perito il dr. Mario Citerinesi.

P.Q.M. — Il Pretore, visto l'art. 162, comma 4 legge n. 633/41

ordina la descrizione, presso la s.n.c. Fratelli Pisani, con sede in Monza, Via Emilia n. 1 e comunque presso qualsiasi luogo di sua disponibilità nell'ambito del Mandamento:

a) del programma denominato « Spiga » e in particolare di tutto il materiale documentale e magnetico costituente la versione c.d. « sorgente » di tale programma e di tutto il materiale magnetico costituente eventuali versioni c.d. « oggetto »;

b) di tutta la documentazione ausiliaria e didattica (manuali operativi) concernente l'utilizzazione effettiva del programma attraverso la comprensione del suo funzionamento;

dispone che all'esecuzione provveda l'Ufficiale Giudiziario dirigente, signor Antonio Giordanelli o suo delegato;

dispone che l'Ufficiale Giudiziario procedente sia assistito dal dott. Mario Citerinesi;

dispone che l'esecuzione della descrizione, ove la s.n.c. Pisani lo consenta, avvenga mediante l'acquisizione di copie dei materiali *sub A)* e *B)* messe a disposizione della F.Ili Pisani; dispone, in difetto di tale consenso, che la descrizione avvenga mediante l'estrazione di copia fotostatica della forma documentale del programma « sorgente » e di copia magnetica della forma magnetica di tale programma, di copia magnetica del programma « oggetto », di copia fotostatica della documentazione *sub B)*, autorizzando, ove necessario per l'esecuzione di queste operazioni, il prelievo temporaneo di tutto il materiale necessario da parte del dott. Citerinesi, il quale procederà comunque alle stesse dando avviso alle parti e all'Ufficiale Giudiziario del luogo e del tempo di esse, e quindi restituirà il materiale alla F.Ili Pisani;

autorizza ai fini dell'esecuzione del presente le opportune ricerche nei luoghi suddetti del materiale da descrivere;

dichiara *ex art. 163 legge n. 633/41*, che il presente provvedimento cesserà di avere efficacia entro otto giorni da quello della sua integrale esecuzione, qualora non venga promosso avanti al giudice competente il giudizio di convalida.

PRETURA MILANO

(decreto i.a.p.)

28 SETTEMBRE 1987

PARTI:

TAITO

(*Avv. Di Garbo*)

DIVEL/EVG

Diritto d'autore • Software • Duplicazione e vendita di videogiochi • Sequestro • Ammissibilità.

La duplicazione e la commercializzazione di videogiochi giustifica l'accoglimento della richiesta di sequestro delle copie ex art. 161 l.d.a.

Il Pretore letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, visto il verbale di sommarie informazioni oggi rese dal Sig. Puma Armando, visionate le piastre dei videogiochi prodotti dalla ricorrente, ritenuto che, nel caso in esame, si ravvisa l'opportunità di provvedere *inaudita altera parte*, stante il pericolo nel ritardo; ritenuto che la piastra per videogiochi che, a detta del Sig. Puma, è stata acquistata da tale Durando Sauro presso Di Nunzio Paolo (che sarebbe amministratore unico della EVG s.r.l. e socio della s.a.s. Dival) e appare come la copia del videogioco denominato Rastan, prodotto dalla Taito Corporation e della quale reca firma il marchio Taito; visto l'art. 161 ss. legge 22 aprile 1941, n. 663,

autorizza il sequestro dei videogiochi denominati « Rastan » presso la s.a.s. Dival e la s.r.l. EVG, entrambe con sede in Cormanico Via Bellini, 13 e magazzini in Via Po, 110, costituenti copia dell'originale del videogioco Rastan prodotto dalla Taito Corporation di cui all'esemplare in atti;

dispone che all'attuazione del presente provvedimento, da eseguirsi anche presso terzi che facciano commercio della piastra contraffatta nell'ambito di questo mandamento, provveda l'ufficiale giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano con l'assistenza dell'Ing. Carlo Galli.

* Per un esame dei discordanti orientamenti giurisprudenziali in tema di tutela giuridica dei videogiochi v. Trib. Monza 12 dicembre 1984, in questa *Rivista*, 1986, 176, e Pret. Milano 18 ottobre 1985, *ivi*, 1986, 182, con nota di RISTUCCIA.

PRETURA CASORIA

(decreto i.a.p.)

19 OTTOBRE 1987

PARTI:

ESA

(Avv. Meldoli, Tamburrini, Biondi)

GARIT SYSTEMS

**Diritto d'autore • Software •
 Duplicazione e vendita di
 programmi • Rimedi •
 Sequestro.**

Stante il pericolo di occultamento delle duplicazioni di programmi per elaboratori elettronici, va accolta la richiesta di sequestro ex art. 161 l.d.a. dei programmi e relative copie.

Software • Duplicazione e vendita di programmi • Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. • Ammissibilità.

Il pericolo costituito dalla diffusione del programma a numerosa clientela, con grave danno alle ragioni economico/creative di parte ricorrente, giustifica la concessione di un provvedimento urgente di inibitoria ex art. 700 cod. proc. civ.

* Per l'ammissibilità del ricorso ai provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 700 pur essendo nella specie applicabile la misura cautelare tipica del sequestro ex art. 161 legge 633/1941 si veda Trib. Milano 13 marzo 1987, in questa *Rivista*, 1987, 708; in senso contrario Pret. Ravenna 21 luglio 1983, *ivi*, 1987, 709.

L'inutilità dell'inibitoria concessa successivamente al sequestro è anche affermata dalla Pret. Torino (cfr. parte motiva del decreto i.a.p. 6 agosto 1987, *ivi*, 1988, 152); nella specie, in particolare, verrebbe a mancare la disponibilità concreta del bene la cui offerta al pubblico si vorrebbe inibire.

Afferma l'ammissibilità del provvedimento dell'inibitoria anche Pret. Vigevano 17 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1988, 501, in una decisione che affronta il problema della tutela del *software* esclusivamente sotto il profilo contrattuale e concorrenziale.

Visti gli artt. 161 e 156 l.d.a. e l'art. 700 cod. proc. civ. ritenuto sussistente il pericolo che possano venire occultati i beni oggetto della pretesa di cui al ricorso, osservato che dalla documentazione prodotta risulta sussistere il *fumus boni iuris* dell'azione, essendovi fondato motivo di ritenere che durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria, i programmi siano diffusi a numerosa clientela con grave danno delle ragioni economico/creative della ricorrente.

P.Q.M. — Dispone che a cura dell'Ufficiale Giudiziario si proceda all'immediata apprensione del materiale di cui al ricorso facultandolo ad avvalersi, per l'individuazione dello stesso, di personale di sua fiducia, o anche di tecnico indicato dal ricorrente.

Dispone che il suddetto materiale venga depositato presso questi uffici e nel contempo fa divieto alla s.r.l. Garit Systems di astenersi dal porre in commercio ulteriori copie del programma di cui al ricorso e del relativo manuale operativo.

PRETURA MANTOVA

(decreto i.a.p.)

10 NOVEMBRE 1987

ESTENSORE:

GRECO

PARTI:

ESA

(Avv. Meldoli, Tamburrini, Spezia)

ROSIGLIONI

**Diritto d'autore • Software •
 Duplicazione e vendita di
 programmi • Rimedi •
 Descrizione.**

Il pericolo di occultamento del materiale inerente a programmi oggetto di abusiva commercializzazione rende opportuna la sottoposizione a descrizione ex art. 161 legge n. 633/1941 dei programmi medesimi.

Il Pretore letto il ricorso che precede, visto l'art. 700 cod. proc. civ., visti gli artt. 156 e 161 l.d.a., ritenuto che dalla documentazione prodotta si evince la sussistenza del *fumus iuris* dell'azione essendovi fondato motivo di ritenere che durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria possano essere occultati i beni di cui al ricorso,

ordina che, a cura dell'Ufficiale Giudiziario di questa Pretura, si proceda all'immediata descrizione del materiale tutto inerente ai programmi Spiga e Esaword di cui al ricorso della Esa Computer e Software S.p.A. effettuandone ove possibile una copia. Facoltizza l'Ufficiale Giudiziario ad avvalersi per l'individuazione dei beni da sottoporre a descrizione e per l'esatta esecuzione del presente provvedimento di persone esperte in materia che egli stesso potrà nominare o anche di tecnico indicato dalla ricorrente, il tutto con riferimento al materiale esistente presso Ennio Rosiglioni di Mantova Via S. Caterina n. 1.

Ordina a Ennio Rosiglioni di esibire i beni da descrivere e di consentire all'Ufficiale Giudiziario l'esecuzione delle operazioni tutte necessarie. Dispone che l'eventuale copia del materiale venga depositata presso questi Uffici.

Autorizza l'Ufficiale Giudiziario a provvedere alla notifica ed alle operazioni di cui al presente decreto anche fuori dagli orari di cui all'art. 147 cod. proc. civ.

Ordina la comparizione personale delle parti per l'udienza dell'11 dicembre 1987 ore 11,30.

PRETURA VIGEVANO (ordinanza)

17 NOVEMBRE 1986

ESTENSORE:

CAPUTO

PARTI:

IBM ITALIA

(Avv. Raffaelli, Giglia)

LOGICA INFORMATICA

(Avv. Tateo)

Software • Duplicazione e vendita di programmi • Violazione del contratto di concessione • Concorrenza sleale.

L'immissione nel mercato da parte del concessionario di duplicazioni di programmi originali, oltre a rappresentare una violazione del relativo contratto, costituisce attività di concorrenza sleale in quanto idonea a creare nella clientela confusione circa l'effettiva provenienza dei prodotti, nonché a determinare pregiudizio sia nei confronti del concedente che degli altri concessionari.

Software • Duplicazione e vendita di programmi • Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. • Ammissibilità.

Il pericolo costituito dalla confusione circa la provenienza dei programmi, dal conseguente sviamento della clientela e

* La medesima decisione è edita in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, 215, con nota di G. SENA, *Un'importante decisione in tema di software*.

La normativa sulla concorrenza sleale è stata ritenuta applicabile ad un caso di contraffazione del marchio sui programmi prodotti da un'altra impresa da Trib. Genova 31 ottobre 1986, con nota di D'ORAZIO, in questa *Rivista*, 1987, 268.

Per l'ammissibilità del ricorso ai provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. in una diversa ipotesi in cui veniva ritenuta applicabile anche la misura cautelare tipica del sequestro ex art. 161 legge 633/1941 v. Pret. Casoria 31 ottobre 1987, in questa *Rivista*, 1988, 500, con nota di richiami.

discredito commerciale e dal possibile sgretolamento della rete di vendita organizzata su concessionari selezionati, giustifica la concessione di un provvedimento urgente di inibitoria ex art. 700 cod. proc. civ.

Ai fini della decisione circa la conferma o la revoca del provvedimento emesso *inaudita altera parte* da questo Pretore, con decreto dell'11 ottobre 1986, è necessario verificare la ricorrenza nella fattispecie in esame dei due requisiti richiesti dall'art. 700 cod. proc. civ.: il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

In ordine al primo, dato dalla buona probabilità di ottenere, all'esito di un giudizio ordinario, una sentenza di merito favorevole, la società ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di essere venuta a conoscenza del fatto che la sua concessionaria di Vigevano « Logica Informatica s.r.l. » aveva venduto, assieme ad un Personal Computer originale IBM, un programma « Gestione Aziendale » che non era invece originale, ma soltanto una copia di quello IBM. Ha rilevato altresì che sull'intestazione della copia, la Logica aveva indicato che il programma era di sua proprietà veniva concesso in licenza d'uso al cliente; al quale, inoltre era stato fornito un manuale operativo che altro non era che la fotocopia del manuale IBM, normalmente consegnato con i programmi originali. Invero, confrontando tra di loro i due « tabulati » stampati dai dischetti, prodotti in giudizio dalla ricorrente e contenenti rispettivamente i programmi originali IBM e quelli della Logica Informatica, si rileva con chiara evidenza che i secondi costituiscono una mera copia dei primi.

Del resto la stessa società concessionaria non ha negato la circostanza, adducendo di aver consegnato i duplicati allo scopo di evitare il rischio di contestazioni ovvero di restituzione dei programmi originali, i quali si presentavano scarsamente affidabili e necessitavano normalmente di numerose correzioni: in pratica, secondo la difesa della Logica, le copie di programmi originali IBM venivano offerte inizialmente al fine di sperimentare l'esatto funzionamento, dopo l'esecuzione delle correzioni, e venivano sostituite dagli originali,

una volta che il cliente si fosse dichiarato soddisfatto.

Orbene, il fine che la Logica sostiene di avere perseguito, se veritiero, si appaleserebbe addirittura apprezzabile in quanto vantaggioso per la stessa IBM che vedrebbe così salvaguardato il suo buon nome: senonché lo stesso non risulta credibile ed appare smentito dalle dichiarazioni rese dal rappresentante della ditta F.lli Dellacà s.n.c. di Robbio.

Questi, assunto a sommarie informazioni, ha riferito di aver acquistato, nel 1984, un Personal Computer IBM dalla Logica Informatica, la quale si era impegnata a fornirgli anche programmi e manuali originali IBM.

Pertanto era rimasto convinto di essere in possesso di materiale originale fino all'inizio del 1986, quando, a seguito di alcuni contrasti con la Logica Informatica, aveva appreso da un altro concessionario che tanto i programmi che il manuale fornitigli non erano altro che copie di quelli IBM.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta poi che una fornitura di programmi riprodotti da quelli originali IBM è stata fatta dalla Logica Informatica anche in favore della ditta « Sorelle Battaglia » di Vigevano, la quale, convenuta in giudizio dalla Logica, ha eccepito la suddetta circostanza, proponendo altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni. La società resistente ha dedotto di aver effettuato in favore della ditta F.lli Dellacà due forniture e di aver consegnato, nella prima, non duplicati di originali IBM bensì programmi sostanzialmente diversi in quanto completamente rielaborati.

Deve tuttavia rilevarsi che l'elaborazione compiuta dalla Logica è avvenuta comunque sulla base degli stessi programmi della IBM e che inoltre nella vendita di prodotti *software* è usuale l'effettuazione di una personalizzazione al fine di adeguarli alle esigenze della clientela.

Ad ogni modo, pur dando per ammesse tutte le circostanze esposte dalla società resistente nella memoria di costituzione, in ogni caso il comportamento tenuto dalla Logica sarebbe in netto contrasto con il punto 7, del contratto di concessione il quale, nell'ultima parte

stabilisce: « I prodotti *software* IBM contengono materiale oggetto di diritti esclusivi della IBM o dei suoi danti causa e la concessione di vendita non consente al Concessionario di usare, riprodurre o trasferire copia o comunque fare programmi derivati dai prodotti *software* IBM ».

Il comportamento della Logica Informatica risulta altresì contrario ai principi di correttezza professionale fissati dall'art. 2598 cod. civ. che considera come concorrenza sleale al n. 1 il fatto di chi « ... compie con qualsiasi mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente » e, al n. 3 il fatto di chi « ... si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda ».

L'idoneità di cui sopra va valutata indipendentemente sia dall'effettiva verificazione del danno, che dall'intenzione di pregiudicare i concorrenti. E non può essere revocato in dubbio che l'immissione nel mercato di duplicazioni dei programmi IBM originali e dei relativi manuali è idonea a creare nella clientela confusione circa l'effettiva provenienza dei prodotti e costituisce attività di concorrenza sleale in quanto idonea a creare pregiudizio sia nei confronti della IBM che degli altri Concessionari.

Sulla base dei suesposti elementi a giudizio di questo Pretore, deve ritenersi sussistente il primo requisito richiesto per l'emissione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. cioè quello del *fumus boni iuris*.

Riguardo al *periculum in mora*, non sussistono dubbi circa la sua ricorrenza nel caso di specie, in quanto appare del tutto evidente che la confusione circa la provenienza dei prodotti, il conseguente sviamento di clientela e il discredito commerciale per la società ricorrente, e inoltre il possibile sgretolamento della rete di vendita organizzata su concessionari selezionati, costituiscono una situazione di danno non suscettibile di trovare integrale risarcimento anche all'esito di un giudizio di merito che si concluda con una sentenza favorevole per la IBM.

Oltre che irreparabile il pregiudizio appare, per la ricorrente, altresì imminente per cui sussistono l'urgenza e la

necessità di emettere un provvedimento in via cautelare (ex art. 700 cod. proc. civ.) diretto ad impedire che, nelle more di un giudizio ordinario di merito, la Logica Informatica possa continuare ad immettere sul mercato programmi copiati o derivati da quelli originali IBM e fotocopia dei relativi manuali.

(*Omissis*).