

TRIBUNALE MILANO

(ordinanza)

13 MARZO 1987

GIUDICE ISTRUTTORE:

BICHI

PARTI:

S.C.T. E ALTRI

(Avv. Cartella)

PRASSI S.R.L. E ALTRI

(Avv. Luzzatto et al.)

Diritto d'autore • Programmi di elaboratori elettronici • Applicabilità.

Può applicarsi ai programmi per elaboratori elettronici la normativa sul diritto d'autore, costituendo essi il risultato di un'attività intellettuale.

Diritto d'autore • Software • Imitazione servile di programmi • Provvedimenti d'urgenza • Ammissibilità.

Va accolta la richiesta di provvedimenti urgenti d'inibitoria, e va autorizzato il sequestro delle copie, nei confronti di chi, a fine di lucro, duplichi programmi e procedure destinati a elaboratori elettronici, e i manuali operativi relativi ad essi.

Il G.I.,

a scioglimento della riserva che prece-
de, provvedendo sul ricorso avanzato
dalla SCT ex art. 700 cod. proc. civ.,

* L'ordinanza che si pubblica conferma un orientamento giurisprudenziale che sembra consolidato. Si vedano le precedenti Trib. Genova 31 ottobre 1986, con nota di R. D'ORAZIO, *Diritto d'autore sul software: una nuova pronuncia favorevole*, in questa Rivista, 1987, 273; Pret. Milano 18 ottobre 1985, con nota di R. RISTUCCIA, *Discordanti indirizzi giurisprudenziali in materia di software e di videogiochi*, ivi, 1986, 1, 188; Pret. Pisa 11 aprile 1984, con nota di C. CIAMPI, *La proteggibilità dei programmi elettronici e dei relativi manuali applicativi, quali « opere dell'ingegno di carattere creativo »*, ivi, 1985, 1, 258.

161, 162 l.d.a.; esaminati gli atti di causa;

osserva: 1. L'esperita, complessa CTU disposta da questo G.I., unitamente all'esame dei documenti versati in causa dalle parti, consente di affermare come sufficientemente riscontrate le seguenti circostanze, che appare utile sinteticamente menzionare, essendo esse il presupposto di fatto su cui si basano i richiesti provvedimenti cautelari:

a) il programma « Rivara » destinato al sistema 34 ha un'indubbia e significativa identità con il programma STP 34 (identità di n. 71 titoli listato libreria, n. 40 nomi listato libreria procedura comando, identità di correlazione logica fra programma oggetto e procedura di comando; coincidenza del corpo del cedolino; identità della quasi totalità dei files);

b) il programma « Iva System » destinato al sistema 36 presenta analoghe coincidenze con il programma SIP 36 (identità di 66 e 40 nomi listato libreria, programmi oggetto e procedure di comando, identità o simiglianza significativa delle procedure di comando, del corpo del cedolino, riproduzione del medesimo manuale operativo, v. doc. 13, 14 attrice);

c) identità parziale dei programmi (nuovo e vecchio) destinati al programma 34 di Elcon Data con il programma SIP 34. Stante l'originaria collaborazione, il CTU afferma un'unica matrice Elcon Data - SCT;

d) derivazione del programma 36 da modifiche ed adeguamenti del programma 34;

e) drastico abbassamento dei caratteri d'identità fra il programma SIP 36 e quello attuale Itamati 36;

f) il programma 34 è stato fornito a Rivara da Commercial Computer (doc. 11 e 12 attrice);

g) « Prassi » è licenziataria per il programma 36 di Itamati.

2. Affermato il plagio dei propri programmi STP 34/36 da parte di Elcon Data, Itamati, Prassi e Commercial Computer, in quanto licenzianti-licenziatari, comunque venditori di programmi identici o derivati dai propri, SCT pretende la tutela delle proprie elaborazioni di software alla stregua del diritto di autore e delle clausole di ga-

ranza presenti nei contratti intercorsi con Elcon Data e Itamati.

Riguardo al primo punto, ritiene questo G.I. uniformandosi ad un indirizzo giurisprudenziale prevalente che il *software* è il risultato di un'attività intellettuale che rientra nell'ambito di protezione della l.d.a. autore e degli artt. 2575 ss. cod. civ. Il programma rappresenta, infatti il prodotto di un impegno intellettuale proprio di un soggetto vocato — per cultura e capacità — alla scienza informatica; il « floppy disk » e il relativo manuale d'istruzione rappresentano entità la cui utilizzazione non dipende dall'intervento dell'autore essendo svincolato dallo stesso, al pari di qualsiasi opera intellettuale trasfusa in supporti (es.: dischi, nastri, pellicole ecc.); il programma, ove esso contenga soluzioni nuove ai problemi di elaborazione dei dati, anche solo programmando, sistemando in modo migliore, rispetto alle precedenti soluzioni, determinati dati, manifesta un carattere di creatività, comunque di novità nell'espressione di un contenuto ideativo.

Tali requisiti sono presenti nei programmi STP 34/36; in particolare, per quanto concerne l'ultima delle condizioni sopra menzionate — sostanziale discriminante fra tutelabilità e non tutelabilità del *software* applicativo — si richiama quanto evidenziato alla CTU, p. 11, notando, altresì, come gli stessi resistenti (Elcon Data) indicano come il programma 34 sia frutto di un autonomo sforzo creativo intellettuale, pur escludendo che sia riferibile a SCT o, comunque, solo alla stessa.

Consegue a tale valutazione come — sotto il profilo del *fumus boni juris* — i provvedimenti cautelari richiesti da SCT relativi ai programmi « 34 » e « 36 » del tipo di quelli venduti a Rivara e Iva System abbiano un sicuro fondamento, stante il non discutibile carattere di plagio che essi presentano in ogni elemento rilevante, dal programma oggetto, al manuale d'istruzioni al cedolino.

Problematica appare, invece, la valutazione di tale requisito rispetto al programma per il sistema 36 depositato da Itamati in data 12 dicembre 1985 e oggetto (soprattutto per la necessità di non procrastinare indeterminatamente

la conclusione della CTU) d'indagini peritali ridotte rispetto a quelle svolte per i programmi « Rivara » e « Iva System ». È indubbio come quella identità di caratteristiche evidenziate in precedenza (lett. a) e b) sia esclusa dal CTU per quanto concerne l'« attuale » Itamati 36 in rapporto a STP 36: è riscontrabile un'identità del listato libreria in percentuali estremamente ridotte (v. pp. 13 e 14 CTU), così pure vi è un'accentuazione delle differenziazioni per quanto concerne i files e non risulta una « copiatura » del manuale d'istruzioni.

SCT sostiene, per altro, che comunque, in presenza di una « derivazione » anche se essa comportasse un notevole grado di differenziazione, deve operare la tutela ex art. 18 l.d.a. in favore del titolare dell'opera « derivante », vale a dire STP 36.

Ritiene questo G.I. come tale affermazione, astrattamente condivisibile, dev'essere correlata a quel principio giurisprudenziale, sinteticamente sovraesposto, concernente la « creatività » dell'elaborazione informatica quale condizione di tutelabilità. Il coordinamento di tali criteri deve indurre a ritenere l'illegittimità dell'opera « derivata » laddove essa ripeta, pur modificando, il nucleo e gli aspetti originali del programma « derivante »; ove la derivazione si risolva nella ripetizione e nella rielaborazione degli aspetti obbligati, non nuovi del programma « derivante », non appare fondato invocare la tutela ex art. 18, altrimenti, in definitiva, si dà protezione a quanto, *ab origine*, non è suscettibile di essere qualificato opera intellettuale.

Se per quanto concerne i programmi « Rivara » e « Iva System » un tale problema non si pone, stante la macroscopica sovrapposibilità di una serie di indici significativi, per quanto concerne Itamati 36 attuale, invero, nulla evidenzia (v. p. 20 CTU) che i residui caratteri di simiglianza concernano gli aspetti originali dello STP 36. La carenza di una tranquillizzante prova su tale « plagio », allo stato, induce ad una prudentiale reiezione di ogni misura cautelare o inibitrice relativa a detto programma Itamati.

3. La collaborazione SCT-Elcon Data in seguito alla quale fu elaborato il programma (vecchio) 34, da cui è derivato il nuovo Elcon Data, trae origine dal contratto intercorso il 13 marzo 1982. In esso si stabiliva che Elcon Data « non utilizzerà né per sé, né per conto terzi, sia nel presente che nel futuro, forme di programmazione, soluzioni tecniche e metodologie di lavoro, anche similari, adottate dalle analisi delle procedure STP 34 ». Rilevato come SCT abbia fornito le uniche analisi a base del programma 34 (Elcon Data non ha presentato proprie analisi, p. 17 CTU), rilevato come tale vincolo contrattuale può assumere una efficacia applicativa più ampia e svincolata dal regime del diritto d'autore, rilevato che tale impegno è stato riaffermato anche al momento della caducazione del contratto (v. lett. 13 dicembre 1982), ne discende come non appaia condivisibile — quanto meno in sede di valutazione sommaria propria di questo momento processuale — la prospettazione secondo cui Elcon Data poteva ben utilizzare per proprio conto la matrice comune del programma 34, essendo frutto di autonoma elaborazione. Che questa fosse necessaria per passare dall'analisi al programma sorgente è pacifico: ma il vincolo contrattuale si correla alle analisi consegnate da SCT e, si ripete, in sede di CTU, alcun'altra analisi è comparsa. D'altra parte le accertate identità STP 34 - Elcon Data (nuovo e vecchio) sono significative di un'incontesta comune origine.

Quanto ora esposto corrobora le ragioni della ricorrente, vanificando, altresì, le prospettazioni delle altre resistenti che affermano il proprio buon diritto in quanto Itamati avrebbe acquistato il programma 34 da Elcon Data.

4. Giova, altresì, notare come l'esame dei vincoli contrattuali regolamentati nel contratto di distribuzione SCT-Itamati, appare di ulteriore conferma, stante gli impegni limitativi all'uso e alla divulgazione dei programmi e della documentazione SCT (art. 1/6, 7) assunti da Itamati, alla fondatezza della richiesta attorea.

5. Tale ultima circostanza unitamente al rilievo che Prassi è licenziataria di Itamati e che Commercial Computer è

ditta di G. Barilli (doc. 11 attrice), legale rappresentante di Itamati, esclude — ad avviso del G.I. — che possa trovare spazio una sorta di posizione di terzo di buona fede impeditiva dell'emanazione dei richiести provvedimenti cautelari.

Argomento questo che assume carattere assorbente rispetto alle tesi svolte dalla difesa Prassi (pp. 7 ss. memoria dep. 17 febbraio 1987) circa una limitazione della tutela solo nei confronti del primo atto di messa in commercio abusivo.

Va detto, per altro, come tale tesi giuridica appaia opinabile, quanto meno riguardo all'ambito di portata dei provvedimenti cautelari, atteso il tenore degli artt. 158 ss. l.d.a. e l'attività dei soggetti resistenti, certo non detentori dei programmi solo per uso personale.

6. Riguardo all'eccezione riportata da Itamati circa l'incompetenza del G.I. e la litispendenza determinatasi in seguito alla presentazione del ricorso innanzi al Pretore di Parma, deve riaffermarsi la valutazione svolta nella precedente ordinanza del G.I.

7. Il pericolo è costituito dalla protrazione di un'ulteriore attività commerciale resta in essere dalle parti resistenti dei programmi 34 e 36 costituenti plagio di STP 34 e STP 36, determinando essa una perdita per SCT di chances commerciali difficilmente risarcibile (e accettabile). Il fatto che Itamati attualmente commercializzi un programma 36 differenziato (v. par. 2 seconda parte), non fa venir meno il requisito dell'urgenza, atteso che non risulta affatto che i precedenti 34 e 36 non siano attualmente in commercio.

Devono, pertanto, essere parzialmente concessi i provvedimenti cautelari richiesti da SCT così come specificati di seguito.

P.Q.M. — Visti gli artt. 700 cod. proc. civ., 161 e 162 l.d.a.;

inibisce a Elcon Data s.n.c. l'ulteriore produzione e vendita delle procedure e dei programmi destinati al sistema IBM mod. 34, in quanto imitativi di STP 34 della ricorrente SCT, autorizzando la ricorrente a procedere al sequestro, presso la sede e le pertinenze della Elcon Data s.r.l., dei programmi e dei manuali e documenti ad essi relativi;

inibisce a Itamati s.r.l., Prassi s.r.l., Commercial Computer di Giovanni Barilli l'ulteriore imitazione e plagio delle procedure STP 34 e 36 della ricorrente SCT, nonché l'ulteriore imitazione e plagio dei manuali operativi ad esse relativi;

inibisce a Itamati s.r.l., Prassi s.r.l., Commercial Computer di Giovanni Barilli l'ulteriore vendita di procedure destinate ai sistemi IBM mod. 34 e 36, imitative delle procedure STP 34 e 36 di SCT, dando atto dell'esclusione del provvedimento inibitorio dei programmi

per il programma 36, simili e del tipo di quello consegnato da Itamati di cui al verbale del CTU di data 12 dicembre 1985, richiamato al punto 2 della presente ordinanza;

ordina alle predette il ritiro dal commercio delle procedure, dei manuali operativi e del materiale accessorio oggetto dell'inibitoria di cui sopra

autorizzando la ricorrente a provvedere al sequestro di detti manuali, procedure e materiale accessorio presso la sede e le pertinenze di Itamati s.r.l., Prassi s.r.l., Commercial Computer.