

PRETURA MILANO

19 APRILE 1983

PRETORE: SORRENTINO

PARTI: DATA OPTIMATION S.R.L.

(Avv. Cartella)

ACED INFORMATICA S.R.L.

(Avv. La Russa e Caruso)

**Concorrenza sleale •
 Duplicazione e vendita di
 programmi software •
 Provvedimenti d'urgenza •
 Ammissibilità.**

Costituiscono atti di concorrenza sleale la duplicazione e la vendita di programmi software e di manuali di istruzioni relativi redatti da dipendenti programmatori di altro imprenditore. Il pericolo di danno irreparabile (sviamento di clientela) giustifica l'emanazione di provvedimenti d'urgenza.

Le circostanze emerse dalla lettura elettronica e grafica dei « floppy disc » prodotti dalla ricorrente e quelle emergenti dai doc. 10 ed 11, nonché dalle sommarie informazioni assunte, confermano le principali doglianze della ricorrente e mostrano la loro fondatezza nonché il pericolo di danno irreparabile (sviamento di clientela) che ne deriva. È di tutta evidenza la duplicazione e vendita da parte della ACED — con il concorso del sig. Maurizio Pennati — di programmi software e di manuali per istruzioni relativi redatti dai dipendenti programmatori per la Data Optimization; è di tutta evidenza l'illecito uso da parte dell'ACED di segni distintivi della ricorrente. Gli indizi emergenti dalle sommarie informazioni non sembrano tuttavia sufficienti a confermare in questa sede l'ipotesi di « storno » del Pennati da parte dell'ACED, atteso che questa assume quello dopo circa un mese e mezzo dalla cessazione del rapporto con la Data. Mentre vanno quindi adottati i provvedimenti cautelari richiesti nelle conclusioni del ricorso dei n. da 2 a 6, non possono invece adottarsi quelli richiesti

ai n. 1 e 6-bis, essendo l'accertamento delle violazioni relative riservato alla sede di merito.

1. Le ordinanze pretorili che si pubblicano (l'ordinanza n. 7695 dello stesso giudice emessa anche questa il 13 aprile 1983 decide nello stesso senso della prima massima) affrontano l'ipotesi che al software di un calcolatore elettronico venga accordata la protezione di cui agli artt. 2598 e ss. del cod. civ. volti a reprimere gli atti di concorrenza sleale. Per la verità di tutela del software in senso proprio si parla solo nella prima decisione. La seconda riguarda la tutela — non concessa nel caso di specie — di un metodo volto alla preparazione e all'esecuzione di software ma non di questo in quanto tale.

Sull'applicazione alla speciale materia dell'informatica delle norme sulla concorrenza sleale già Pret. Torino 25 maggio 1982 (ord.), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, 1555 in cui si è ritenuto che la somiglianza tra le immagini di videogiochi fosse idonea a provocare nel pubblico confusione sulla provenienza del prodotto da azienda di un imprenditore concorrente. Accoglieva lo stesso pretore l'ipotesi di concorrenza parassitaria — figura non « tipica » di concorrenza sleale, ricavabile però dai parametri del n. 3 dell'art. 2598 — in quanto il convenuto sfruttava con sistematicità le cospicue spese di progettazione e ricerca del concorrente.

In sede di merito Trib. Torino 17 ottobre 1983 ha confermato l'ipotesi della imitazione servile e respinto quella della concorrenza parassitaria. Numerose note hanno commentato questa sentenza, ma quasi tutte dal punto di vista del diritto d'autore: FRIGNANI, *Il Tribunale di Torino protegge i videogiochi come opera dell'ingegno appartenente alla cinematografia*, in *Dir. aut.*, 1984, pp. 57-77; SENA, *Software: problemi di definizione e di protezione giuridica*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, pp. 479-497; TURCO, *La tutela giuridica del software*, in *Dir. aut.*, 1984, pp. 135-150; DE SANCTIS, *Brevi note in materia di tutela dei videogiochi*, in *Dir. aut.*, 1984, pp. 436-440. Al profilo concorrenziale hanno dedicato attenzione FADDA-PAVESIO, *Concorrenza sleale e protezione del software*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, pp. 44-57, i quali criticano la sentenza nella parte in cui si è negato accoglimento alle domande di accertamento e inibizione di atti di concorrenza parassitaria, propugnando detti autori per un'applicazione ben più estesa di questo istituto.

Anche in Pret. Pisa 11 aprile 1984, in questa *Rivista*, 1985, p. 251 (note tutte sul diritto di autore: CIAMPI, *La proteggibilità dei programmi elettronici, e dei relativi manuali applicativi, quali « opere dell'ingegno di carattere creativo »*, in questa *Rivista*, 1985, 258; CAPOGRASSI, *Il software come oggetto di diritto d'autore*, in *Giur. merito*, 1985, 21; BRUNI, *Tutela giuridica del « software » e del manuale di istruzioni*, in *Foro pad.*, 1984, I, p. 145) era stata prospettata dal ricorrente una tutela — in via subordinata rispetto a quella accordata dal diritto d'autore — basata sulla repressione degli atti di concorrenza sleale. Si invocava però il n. 2 dell'art. 2598 (« appropriazione di pregi ») ovvero la scorrettezza professionale, senza alcun riferimento alla concorrenza parassitaria. Accolta tuttavia la domanda principale nessun esame ha dedicato il giudice a questi profili.

In dottrina — con particolare scetticismo — ROSSELLO, *La tutela giuridica del software nei primi orientamenti giurisprudenziali italiani*, in questa *Rivista*, 1985, in part. pp. 116-117.

Il Pretore di Milano sembra adottare ancora un'altra ipotesi di concorrenza sleale: l'illecito uso di segni distintivi di cui al n. 1 dell'art. 2598. Non è chiaro invece se la duplicazione e vendita di programmi software e di manuali per istruzioni relativi redatti da dipendenti programmatori dell'imprenditore concorrente, costituiscono da sole — all'infuori cioè dell'uso dei segni distintivi — atti reprimibili ai sensi della normativa in questione. Dal dispositivo

P.Q.M. — Il Pretore, letto l'art. 700 cod. proc. civ. e l'art. 2598 cod. civ.

Inibisce alla ACED Informatica S.r.l. in persona del rapp.te a) l'ulteriore

sembra di sì in quanto l'inibitoria da una parte è diretta a impedire « l'ulteriore riproduzione e vendita di programmi *software* », dall'altra « l'ulteriore utilizzazione di denominazioni e marchi ». Anche l'ordine di sequestro di programmi fa riferimento sia al fatto della riproduzione sia a quello dell'apposizione di segno distintivo. Manca però nella motivazione qualsiasi riferimento a fenomeni confusori, di appropriazione di pregi o almeno di scorrettezza professionale.

Le ipotesi raggruppate nel n. 1 dell'art. 2598 cod. civ. sono comunemente denominate « atti confusori » (GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 1982). Sulla prima fattispecie, uso di nomi o segni distintivi, sulla diversità di presupposti rispetto alla normativa sui marchi e gli altri segni distintivi, nonché sulla sua eventuale funzione integrativa e suppletiva di questa si veda GHIDINI, *op. cit.*, pp. 66-83; RAVÀ, *Diritto industriale*, p. 339. In giurisprudenza: Trib. Roma 2 ottobre 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1981, 563; Trib. Roma 25 marzo 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1981, 420; Trib. Roma 19 gennaio 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1981, 312; Trib. Torino 7 marzo 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, 267.

A proposito della seconda fattispecie — imitazione servile dei prodotti, e dell'ipotesi residuale consistente nel compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente — la giurisprudenza insiste sul requisito della « confondibilità ». Oltre alla giurisprudenza riportata da GHIDINI, *op. cit.*, pp. 83-137, si veda Cass. 9 novembre 1983, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 1755; Cass. 21 novembre 1983, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 1704; App. Milano 9 febbraio 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, 1522; Trib. Milano 16 aprile 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, 1499. Fenomeni confusori nel pubblico può ingenerare solo la forma esterna del prodotto; principio confermato da Cass. 15 novembre 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, 1475; App. Bologna 22 marzo 1983, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, 1658; Trib. Milano 26 febbraio 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, 1492; Trib. Reggio Emilia 11 novembre 1983, in *Giur. ind. dir. ind.*, 1983, 1695. Proprio l'impossibilità che l'imitazione di elementi costruttivi interni sia illecita ex art. 2598, n. 1 è causa dei dubbi prospettati da ROSSELLO, *op. cit.*, p. 117, poiché — se si eccettua il caso di videogiochi che presenta la « forma esterna » delle immagini sul video — il *software* è costituito da procedure ed istruzioni che difficilmente si appaiono al pubblico e sono dunque incapaci di ingenerare in questo confusione. Qualunque estensione dell'imitazione servile al di là della confusione in una prospettiva di tutela del lavoro dallo sfruttamento altrui, non può che basarsi sul n. 3 dell'art. 2598. SCIRÈ, *La concorrenza sleale nella giurisprudenza*, Padova, 1975; DI CATALDO, *L'imitazione servile*, Milano, 1979. Sugli interessi che giustificano il divieto di imitazione servile anche JAEGER, *Valutazione comparativa di interessi e concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1970, I, 5; LA VILLA, *Imitazione servile e forme di mercato*, Milano, 1976, pp. 81 e ss. Per essere meritevole di tutela il prodotto (o l'attività) dell'imprenditore deve avere inoltre una forma che costituisce « individualità » dello stesso e ne indica la provenienza: App. Firenze 31 maggio 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, p. 458. Si parla anche di « originalità » della forma (originalità che però nulla ha a che fare con i parametri in materia di diritto d'autore o di invenzioni industriali). Per questo il « Metodo Jackson » su cui decide la seconda ordinanza poiché pubblicizzato o di uso comune non può essere meritevole di tutela sotto il profilo della concorrenza sleale. Sulla non proteggibilità di prodotti stan-

riproduzione e vendita di programmi *software* prodotti da Data Optimization; b) l'ulteriore utilizzazione di denominazioni e marchi di Data Optimization;

Autorizza il sequestro e la custodia di programmi *software* originali Data Optimization e di programmi *software* da quelli riprodotti o comunque recanti denominazioni o marchi Data Optimization, che fossero reperiti presso la sede, uffici o depositi della ACED dall'Ufficiale Giudiziario coadiuvato da un esperto che egli stesso vorrà nominare;

Ordina alla ACED Informatica S.r.l., in persona come sopra, di ritirare dal commercio programmi riprodotti da quelli Data Optimization e già diffusi.

PRETURA MILANO

16 MAGGIO 1983

PRETORE: **SORRENTINO**PARTI: **O. DATI SIMPACT S.R.L.**
(*Avv. Fabozzi e Carnevali*)**ALPI S.R.L. E ISEO S.R.L.**
(*Avv. Zarilli e Cuomo Ulloa*)**Concorrenza sleale • Pubblicità dell'uso di un metodo per progettazione ed elaborazione dei programmi • Liceità.**

Non costituisce atto di concorrenza sleale pubblicizzare l'uso nei propri corsi di un metodo per la progettazione ed elaborazione dei programmi se questo è di pubblico dominio e di uso comune nel campo della programmazione.

Brevetti per invenzioni industriali • Non brevettabilità di un metodo • Supporti ad apparati tecnici applicativi del metodo • Brevettabilità.

Non può essere di per sé solo oggetto di privative, di brevetti o di utilizzazioni esclusive un metodo tecnico-logico per l'analisi, la progettazione e l'esecuzione di programmi operativi. Possono essere oggetto di protezione brevettuale i sistemi o apparati tecnici applicativi e di supporto del metodo stesso.

Rilevato che la ricorrente chiede al Pretore, in via cautelare d'urgenza, l'inibitoria alle soc. Alpi e Iseo « a) di presentare e pubblicizzare i propri corsi o seminari professionali e l'oggetto degli stessi utilizzando il nome Jackson; b) di dichiararsi in qualunque sede licenziatari con riferimento al "Metodo Jackson"; c) di pubblicizzare qualsiasi presenza o

collaborazione del sig. Jackson in occasione di corsi o seminari da esse tenuti » (v. conclusioni del ricorso, p. 7); affermando che le attività suddette costitui-

dardizzati, Cass. 17 novembre 1984, in *Foro it.*, 1985, I, 127 anche se in materia di concorrenza parassitaria.

Per quanto riguarda l'appropriazione di pregi questa non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche, materiali o procedurali già usate da altra impresa, ma ricorre quando un imprenditore attribuisce ai propri prodotti pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (Cass. 21 novembre 1983, *cit.*). Non sarebbe stata dunque meritevole di accoglimento — almeno in questi termini — la domanda subordinata della parte ricorrente al Pretore di Pisa di cui si è sopra dato menzione.

Ma l'ipotesi più discussa, ai fini della tutela del *software*, è stata la cosiddetta concorrenza parassitaria, compiuta da chi « si pone sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, e viene a trarre profitto dagli studi, dalle spese di preparazione altrui » (Cass. 17 aprile 1982, in *Foro it.*, 1962, I, 916). In dottrina FRANCESCHELLI, *Concorrenza parassitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, I, p. 265; GUGLIELMETTI, *Sulla nozione di concorrenza parassitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, p. 316; BARRESI, *Note sulla concorrenza parassitaria*, in *Ann. fac. econ. e comm. univ. Messina*, 1967, p. 3; RAVÀ, *op. civ.*, p. 185; FRANCESCHELLI, *La concorrenza parassitaria come è vista oggi in Italia*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, 5. Favorevole all'introduzione di più rigidi parametri per la configurabilità dell'illecito in esame GHIDINI, *op. cit.*, p. 260. Questo autore rileva anche ragioni di politica del diritto (eccessiva tutela delle aziende *leaders*) che suggeriscono attribuzione di minore importanza a questo istituto. In giurisprudenza recentemente Cass. 17 novembre 1984, *cit.*, nella tendenza rigorista, mentre App. Bologna 20 gennaio 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, 1488 e Trib. Milano 26 marzo 1981, massima in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, p. 852 su quella tradizionale. Nella materia che interessa Trib. Torino 17 ottobre 1983, *cit.*, ha adottato parametri rigidi e la ha esclusa nel caso di specie.

Molto interesse riveste ai fini della tutela di un bene come il *software* la cui velocità di obsolescenza è particolarmente elevata, la possibilità di adottare provvedimenti cautelari e d'urgenza. Può essere interessante allora un confronto tra le misure in materia di diritto d'autore (propugnano questa forma di protezione: SANTINI, *La tutela giuridica della programmazione elettronica*, in *Giur. it.*, IV, p. 255 ss.; GALTIERI, *Note sulla proteggibilità dei programmi degli elaboratori elettronici*, in *Dir. aut.*, 1971, p. 425; CIAMPI, *Il problema della proteggibilità del software nell'ordinamento giuridico italiano e straniero*; SPOLIDORO, *Indirizzi legislativi in tema di e tutela del software*. Critico su questo orientamento GHIDINI, *I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore*. Gli ultimi tre saggi sono raccolti in *La tutela giuridica del software* a cura di ALPA, Milano, 1984; CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 254. Sul tema si è svolto a Roma il 30 maggio 1985 un convegno, organizzato dal Centro Europeo Informazione Informatica e Lavoro, intitolato « *Software* e diritto d'autore. Quali proposte normative per l'Italia » nel quale accanto al parere favorevole delle associazioni di imprese interessate, e all'intervento di giuristi come Sena, Frignani, Losano, è stata illustrata la posizione della Commissione CEE da Robert Coleman, direttore della divisione « Intellectual property ») e quella in materia di concorrenza sleale.

rebbro violazione della propria licenza esclusiva per l'Italia di vendere un « package JSP-Cobol con annesso Manuale », prodotti dalla società inglese

La legge sul diritto d'autore mette a disposizione del « proprietario di software » delle misure cautelari tipiche. L'art. 156 l.d.a. individua l'azione diretta ad evitare una violazione futura attraverso l'accertamento. GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, p. 365. Il richiamo che il comma 2 fa alle disposizioni del cod. proc. civ. implica — per giurisprudenza costante (da ultimo Pret. Roma 15 settembre 1981, in *Riv. dir. ind.*, 1982, II, 373; Pret. Milano 8 luglio 1982, in *Dir. aut.*, 1982, 436) — che si può far ricorso in via integrativa ai provvedimenti atipici previsti dall'art. 700 cod. proc. civ. (Corte Cost. 12 aprile 1973, n. 38, in *Foro it.*, I, 1707; AIELLO-GIACOBBE-PREDEEN, *Guida ai provvedimenti d'urgenza*, Milano 1982, p. 219. Ma si vedano anche le osservazioni di FRIGNANI, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, pp. 384 ss. a proposito dei limiti di applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ. ogniquale volta esista un procedimento cautelare nominato e specifico). In funzione probatoria possono essere disposti ex art. 161 l.d.a. la descrizione, l'accertamento, la perizia o anche il sequestro. Data la generale interpretazione restrittiva del sequestro ex art. 161, può essere ordinato un provvedimento cautelare analogo ex art. 700.

L'art. 700 cod. proc. civ. è comunemente ritenuto applicabile anche in materia di concorrenza sleale: Pret. Verona 13 aprile 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 1711; Pret. Milano 5 aprile 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, p. 43; Pret. Catania 9 dicembre 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, 1352; Pret. S. Donà di Piave 9 novembre 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1981, 616. In dottrina ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 259; DINI, *I provvedimenti d'urgenza*, Milano, 1981; ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza*, Padova, 1982.

A proposito del contenuto di un'ordinanza ex art. 700 c.p.c., secondo l'art. 2599 è possibile inibire la continuazione degli atti di concorrenza sleale e dare gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti. Non è pacifico se tra questi ultimi possa essere ordinato il sequestro. Favorevoli Pret. Milano 18 giugno 1977, in *Riv. dir. ind.*, 1978, II, 272; Pret. Napoli 5 gennaio 1967, in *Temi nap.*, 1967, I 321, Pret. Afragola 6 febbraio 1967, in *Riv. dir. comm.*, 1968, II, p. 77; nonché la prima ordinanza che si annota. Contrario Trib. Venezia (ord.), 27 settembre 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, 1572; in Pret. Milano 31 gennaio 1975, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975-699, non ammesso perché essendo nel caso di specie gli oggetti da sequestrare pubblicazioni a stampa si violava l'art. 21 Cost.

In dottrina SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, 221. Sul contenuto dei provvedimenti ex art. 2599 cod. civ. — e conseguentemente ex art. 700 cod. proc. civ. — AUTERI, *La concorrenza sleale*, in *Trattato Rescigno*, Torino, 1983; FRIGNANI, *op. cit.*, p. 459. Per GHIDINI, *op. cit.*, p. 319 gli « opportuni provvedimenti » ex art. 2599 cod. civ. appartengono alla categoria dei provvedimenti restitutori e si tratta di sentenze di condanna costitutive di obblighi di fare; devono tendere a ricostruire la situazione di fatto corrispondente all'interesse leso; il loro contenuto va precisato dalla parte (Trib. Milano 11 ottobre 1973, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, 399; Trib. Milano 30 giugno 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 156. Favorevole a un potere discrezionale del giudice in materia, App. Napoli 10 maggio 1973, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, 327).

Prevedendo invece l'art. 158 l.d.a. la rimozione o distruzione dello stato di fatto da cui risulta la violazione, e il sequestro vi è

« Michael Jackson System Ltd (MJS Ltd) » per la progettazione ed elaborazione di programmi per computers (v. docc. 1, 2 e 3 ricorso). Afferma ancora la ricorrente che le attività di cui sopra, poste in essere dalle resistenti, integrerebbero ipotesi di concorrenza sleale nei confronti di essa O. Dati-Simpact, di violazione di brevetti e segni di cui è titolare la inglese MJS Ltd, di violazione del diritto d'autore di cui è titolare il sig. M. Jackson;

Osserva che la ricorrente non ha esibito, e non ha neppure sommariamente illustrato la natura, la composizione e la funzione del « package JSP-Cobol » di cui ai docc. 1, 2 e 3, né ha esibito il « Manuale » o quanto meno il sommario dello stesso. Così che il Pretore, ritenuto secondo la lettera dei citati documenti che il « Manuale » è un « manuale di istruzioni relativo al package » deve far riferimento alla copiosa documentazione (docc. 1-26 allegata dalle resistenti per comprendere di che cosa si tratti, e per concludere che deve negarsi la identificazione, apoditticamente affermata dalla ricorrente, dell'insieme « package JSP-Cobol/Manuale » con il « Metodo Jackson di programmazione strutturata ». Ed infatti il « Metodo Jackson » è un metodo tecnico-logico avanzato che consente l'analisi, la progettazione e l'esecuzione di programmi operativi (software) da utilizzare con sistemi informativi computerizzati (hardware). Esso è uno dei molti metodi e metodologie ideati per la razionale ed economica progettazione ed elaborazione di programmi, e, così come altri metodi, è stato teorizzato e divulgato dal suo autore in un testo pubblicato a Londra nel 1975. Il « metodo Jackson » è dunque di pubblico dominio e di uso comune nel campo della programmazione, viene discusso, apprezzato, criticato, viene applicato — come gli altri metodi — da numerose società di informatica specializzate nella produzione di hardware e software, nonché da società che — come le parti in causa — si dedicano alla specifica attività di insegnamento mediante corsi per programmatori. Detto metodo scientifico — o tecnologico avanzato — come qualsiasi altra metodologia, non sembra come tale poter essere — né è dimostrato che sia — oggetto di privative, di brevetti o di utilizzazioni esclusive.

Oggetto di protezione brevettuale — e di utilizzazioni esclusive da parte dell'inventore, del produttore e dei suoi licenziatari — possono essere invece — e lo sono — *i sistemi o apparati tecnici applicativi o di supporto* del metodo, quali sono appunto quelli definiti « *packages* ». La sommaria descrizione del « *package JSP-Cobol* » prodotto dalla società MJS Ltd di Londra, che la ricorrente omette di precisare, si rinviene, oltre che estesamente nel doc. 6, pp. 20/21, delle resistenti, in forma succinta ed efficace in una pagina pubblicitaria (p. 418 del doc. 16 prodotto dalle resistenti) nella quale la O. Dati-Simpact, dopo aver descritto la « *linea di vari metodi* » da essa adottata per l'insegnamento, e fra essi 3 corsi con metodo Jackson, aggiunge testualmente; « *vengono altresì offerti supporti consistenti in a) pacchetto di assistenza che permette di verificare la corretta applicazione del metodo e guidare il personale ad utilizzare appieno tutte le possibilità offerte dal metodo; b) Pre-compiler JSP-Cobol. Il package è disponibile nelle versioni IBM, UNIVAC, ICL e SIEMENS* ». L'oggetto del contratto delle esclusive di cui ai doc. 1, 2 e 3 della ricorrente sono dunque dei particolari *supporti tecnici o attrezzature* — con relativo Manuale di istruzioni — che facilitano la corretta applicazione del metodo, nonché la codificazione del programma in linguaggio Cobol (che è uno soltanto dei possibili linguaggi dei calcolatori), e la « *inversione* » dei programmi al fine di sincronizzarli. Poiché la ricorrente non dimostra — e neppure lamenta in questa sede — contraffazione e riproduzione del « *Manuale* », né delle apparecchiature JSP-Cobol, di produzione MJS Ltd, di cui è licenziataria; e poiché non sembra potersi legittimamente dolere della pubblicizzazione che le resistenti — come molte altre società — fanno di proprio corso (e di « *supporti* » in video-cassette) predisposti da produttori internazionali, diversi dalla MJS Ltd., anche secondo il metodo Jackson, il fondamento del ricorso cautelare sembra insussistente.

Quanto alla transazione giudiziale (doc. 9, 9-bis ricorr.) intervenuta il 10 agosto 1978 a Londra fra la società MJS Ltd. e la società Infotech International,

si osserva che il contratto in questione impegna le parti che lo hanno sottoscritto (art. 1372, comma 2, cod. civ.) e va interpretato in sede e da giudice di merito.

senza dubbio compreso, una tutela d'urgenza del *software* mediante diritto d'autore sarebbe di maggiore incisività.

Limitandosi ora a una tutela d'urgenza con riferimento ad atti di concorrenza sleale, ne vanno indicati i presupposti, in particolare in cosa va individuato il pericolo di danno grave e irreparabile. Per giurisprudenza costante il *periculum in mora* è costituito dal c.d. « *sviamento di clientela* ». Per Pret. Milano 5 aprile 1983, cit. Pret. Catania 9 marzo 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, 1533 lo sviamento di clientela costituisce un pregiudizio imminente per chi lo subisce poiché, pur se in astratto suscettibile di congrua riparazione, non lo è in concreto essendo difficile da provare il danno nella sua integrità. Con riferimento alla riduzione dell'avviamento commerciale Pret. Latina 27 aprile 1982, in *Temì romana*, 1982, 344. Pret. Torino 11 novembre 1981, in *Riv. dir. ind.*, 1982, II, 212 descrive come normalmente la clientela una volta allontanata da un imprenditore tende a non più ritornare. Non è convinto appieno da tale identificazione irreparabilità-sviamento di clientela, GHIDINI, *op. cit.*, p. 360, perché spesso tale « *sviamento* » è riparabile con un comportamento del soggetto passivo dell'atto, come viceversa possono essere « *irreparabili* » atti non sviatori di clientela (es. divulgazione segreti). Anche in materia di diritto d'autore, specialmente in riferimento alla fattispecie di concorrenza sleale dell'art. 102 l.d.a., il pregiudizio irreparabile è visto sotto il profilo dello sviamento di clientela. Pret. Roma 15 settembre 1981, in *Riv. dir. ind.*, 1982, II, 373.

2. Per quanto riguarda la terza massima da una parte viene ribadito il principio per cui un metodo scientifico non può essere brevettato in quanto tale. Dall'altra oggetto di protezione brevettuale possono essere invece i sistemi o apparati tecnici necessari all'applicazione o supporto del metodo.

Il « *Metodo Jackson* » viene definito nell'ordinanza come « *metodo tecnico-logico avanzato che consente l'analisi, la progettazione e l'esecuzione di programmi operativi (software) da utilizzare con sistemi informativi computerizzati (hardware)* ». Rientra quindi a pieno titolo nel divieto di brevettabilità di cui al comma 2 dell'art. 12 legge invenzioni, sia che venga considerato teoria scientifica o metodo matematico (lett. a) oppure metodo per attività intellettuale o attività commerciale (lett. b). Non è dunque considerato invenzione alla stregua degli stessi programmi per elaboratori di cui parla la medesima norma. Il comma 3 dell'art. 12 limita l'esclusione di brevettabilità « *nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna le scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali* ». Facendo leva su questo comma 3 Cass. 14 maggio 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1981, 1371, ha ammesso la brevettabilità — come invenzione di combinazione — dell'uso di un elaboratore programmato insieme a un lettore di un disegno di progetto, attraverso il quale si ottengono risultati nuovi ed originali (nella specie eliminazione di un operatore umano nella fornitura di dati all'elaboratore).

Anche negli Stati Uniti è in vigore il principio di non brevettabilità del metodo. Recentemente però dopo la decisione della Corte Suprema nel caso *Diamond v. Diehr* (450 U.S. 175) (1981), quando parte del procedimento è svolto da sistemi per l'elaborazione di dati, diviene brevettabile. A questa tendenza si è adeguato anche il Patent Office emettendo nuove « *Guidelines on computer inventions* ». Si veda a proposito N. MOSKOWITZ, *The patentability of Software Related Inventions After Diehr and Bradley*, in *Journal of the Patent Office Society*, 1981, p. 222; D. BLUMENTHAL e B.

Quanto infine alla circostanza che nei deplianti Alpi e Iseo si afferma la eventuale partecipazione personale del sig. Jackson ad alcuni corsi — come sostiene la ricorrente —, o l'apparizione dell'immagine del sig. Jackson nei videotapes sui quali i corsi sono basati — come affermano le resistenti —, la circostanza non sembra di per sé poter danneggiare la ricorrente, che non sembra avere una « esclusiva » sul nome e sull'immagine del sig. M. Jackson.

P.Q.M. — Il Pretore, letto l'art. 700 cod. proc. civ., respinge il ricorso cautelare d'urgenza.

RITTER, *Statutory or Non-Statutory? An Analysis of the Patentability of Computer Related Inventions*, in *Journal of the Patent Office Society*, 1980, p. 453 (citati da GHIDINI, *I programmi...*, cit., p. 22, in nota); D.T. MEYER, *Methods of doing business is patentable if implemented on a computer*, in *Software Protection*, Aug.-Sep. 1983, p. 11; DONALD STOUT, *Protection of programming in the aftermath of Diamond v. Diehr*, in *Computer Law Journal*, 1983, pp. 207-242; D.J. MAYER, Paine, Webber, Jackson and Curtis inc. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner and Smith: *methods of doing business held patentable because implemented on a computer*, in *Computer Law Journal*, 1984, pp. 101-124; L.S. NIXON, *Protection of Intellectual Property Rights in the United States for Computer-Aided Processes, Machines and Audiovisual*, in *Software Protection*, Jan. 1985 (pp. 1-4) e febbraio, 1985 (pp. 5-16); sul caso Diehr anche M. GEMIGNANI, *Should Algorithms be patentable?*, in *Jurimetrics*, 1982, pp. 326-336. Si veda anche LEVI, *La proteggibilità del software con particolare riguardo agli ordinamenti stranieri*, in *Giur. piemontese*, 1984, in part. p. 44.

Se tale tendenza si consolidasse e venisse importata nel nostro paese avremmo la singolare situazione che mentre né i metodi scientifici né il software sono brevettabili (sulla brevettabilità del software: E. LUZZATO, *La crisi del software*, in *Problemi attuali di diritto industriale*, volume celebrativo del XXV anno della *Riv. dir. ind.*, Milano, 1977; LUZZATO e RAIMONDI, *Patentability of software. Particularly in European Legislation*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, p. 65; ritorna sulla questione anche GHIDINI, *I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore*, cit.; contra, CARNEVALI, *op. cit.*, p. 265); lo sarebbe invece la loro combinazione nell'ambito di un sistema computerizzato di elaborazione dati. Al di là del brevetto sulle singole macchine o della tutela mediante *copyright* del singolo programma, verrebbe aperta una strada in direzione della tutela della progettazione dei grandi sistemi informativi. Mentre però l'accordo sulla protezione del software è generale — involgendo piccole e grandi imprese operanti nel settore dell'informatica — sulla tutela dei « sistemi » probabilmente si scontreranno gli interessi dei produttori delle singole macchine (*hardware*) con quelli dei fornitori di altri servizi.

RENZO RISTUCCIA