

TRIBUNALE ROMA

10 DICEMBRE 2007

GIUDICE: FALABELLA

PARTI: ELSEVIER MASSON S.P.A.

(avv.ti Quattrocchi, Tretti,
Barila, Vigilante)

F.O.F.I.

(avv. Ciccotti)

FARMADATI ITALIA S.R.L.

(avv.ti Di Gravio, Marzano,
Auriti)

Diritto d'autore • Banche dati • Tutela • Art. 102-bis l. aut • Redazione della versione informatica del Repertorio Farmaceutico Italiano • Cessione di azienda e subentro nei diritti del costitutore della banca dati • Garanzia riguardo alla proprietà delle banche dati relative ai prodotti • Estrazione e reimpiego di schede

tecniche contenute nella banca dati • Illiceità • Inibitoria

È tutelabile ai sensi dell'art. 102-bis l. aut. una banca dati contenente la versione informatica del Repertorio Farmaceutico, anche in caso di cessione di un ramo di azienda, e devono pertanto ritenersi illeciti la estrazione da essa ed il reimpiego di schede tecniche dei prodotti.

Con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2002 alla F.O.F.I. — Federazione Ordini Farmacisti Italiani e notificato inoltre alla Farmadati s.r.l. a norma dell'art. 149 c.p.c., con plico inoltrato nella stessa data, la Masson s.p.a. deduceva: che in data 27 giugno 2001

* La sentenza contribuisce alla individuazione della fattispecie ex art. 102-bis L. 633/1941, ovvero del diritto del costitutore di una banca dati, definito « *sui generis* » nella Direttiva CE 96/9, e assimilabile alla categoria dei diritti connessi previsti dall'ordinamento italiano a protezione di prodotti, prestazioni e beni non necessariamente collegabili a un'attività creativa o a un'opera dell'ingegno, al fine di remunerare l'investimento economico realizzato dal produttore o dal realizzatore. La norma riconosce dunque il diritto del costitutore di vietare operazioni di estrazione o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati indipendentemente dal fatto che essa sia tutelabile ai sensi del diritto di autore o di altri diritti sul contenuto o parti di esso, e la fattispecie costitutiva del diritto del costitutore risiede nell'investimento rilevante, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, che egli abbia effettuato per il conseguimento, la verifica e la presentazione del contenuto della banca dati. Il « *diritto sui generis* » del costitutore, quale riconosciuto dall'art. 102-bis l.a., mira a vietare non solo le condotte strettamente concorrenziali, ma anche qualunque attività dei semplici utenti che possa arrecare un ingiusto pregiudizio al costitutore della banca di dati, dovendosi tuttavia precisare che si tratta di un diritto di natura unicamente patrimoniale, con esclusione di qualunque connotazione di diritto morale.

La definizione di « *investimento rilevante* » richiede l'adozione di parametri sostanziali, ed è stata variamente espressa in giurisprudenza in relazione alle singole fattispecie concrete. Si è sostenuto, ad esempio, che non può ritenersi parte sostanziale di una banca dati una percentuale non rilevante dei dati in essa contenuti (criterio quantitativo), che non presenti coordinazione sistematica al suo interno (criterio qualitativo), sicché da sola non può definirsi e utilizzarsi come banca di dati, e la cui riproduzione e divulgazione sia insufficiente a privare la banca dati protetta dal diritto *sui generis* (Trib. Catania 8 gennaio 2001, in *AIDA* 2001, 610). Per una analisi articolata degli elementi richiesti dalla nozione di « *investimento rilevante* » si veda Corte di Giustizia CE, 9 novembre 2004, in causa C-444/02 (in *AIDA* 2005, 407), ove si valutano partitamente i presupposti relativi al conseguimento, alla verifica e alla presentazione del contenuto della banca dati ai fini della attestazione di rilevanza dell'investimento sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo (per escluderne, nella fattispecie, la sussistenza in un calendario calcistico, pur ammettendosi che esso costituisca una banca dati). In merito al diritto « *sui generis* » riconosciuto al soggetto qualificabile come « *costitutore* » di una banca dati la Corte osserva come tale diritto debba essere inteso entro il parametro, indicato come condizione di operatività della tutela ex

la Farminindustria aveva ceduto a titolo gratuito alla OVP Italia la licenza d'uso esclusiva del *copyright* del Repertorio Farmaceutico Italiano — REFI fino al 31 dicembre 2004; che detto repertorio conteneva le schede tecniche delle singole specialità medicinali depositate presso il Ministero della Salute; che a fronte di detta cessione la OVP si era impegnata a realizzare una versione cartacea e una su supporto informatico del citato repertorio; che il contratto costituiva rinnovazione di analoghe convenzioni stipulate dal 1997 tra gli stessi contraenti; che, in particolare, la realizzazione del REFI era consistita in un'attività sulle schede, volta a standardizzarne la forma e a operarne l'indicizzazione e la catalogazione, e in un'attività redazionale attraverso cui le schede erano state rielaborate secondo precise impostazioni editoriali, confrontandosi con le aziende farmaceutiche per l'eliminazione di eventuali errori o omissioni; che nel luglio 2001 la OVP aveva ultimato la realizzazione della banca dati e che poco prima di ciò si era provveduto a inserire diciotto « marcatori-spia » in altrettante schede di farmaci presenti nella banca dati: in forza di tali marcatori, che consistevano in minimi errori e modifiche testuali, potevano essere evidenziati duplicazioni illegittime da parte di terzi non autorizzati; che nel settembre 2001 era iniziata la commercializzazione del REFI 2001, venduto al prezzo di L. 75.000 ad alcune migliaia tra medici e farmacisti; che il 31 dicembre 2001 la Masson aveva acquistato, il ramo d'azienda che comprendeva i diritti esclusivi di utilizzazione economica nonché di ogni altro diritto connesso e dei diritti del costituente della banca dati; che pertanto essa istante era l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per la tutela dei diritti in questione; che nel febbraio 2002 essa attrice aveva partecipato a una gara indetta dalla F.O.F.I. per la fornitura delle schede tecniche dei medicinali; che era venuta a conoscenza dell'esistenza di una banca dati — presente sul sito www.fofi.it, di cui era titolare la F.O.F.I. — che era del tutto simile al data base REFI 2001; che

art. 7 della direttiva n. 96/9/CE, nell'investimento finalizzato alla realizzazione di una banca dati.

Sui limiti della tutela « *sui generis* » accordata ex art. 102-bis L. 633/1941, si veda Tribunale Milano, 9 agosto 2004, (in *Riv. pen.* 2005, 59), ove viene precisato come resti legittima la condotta dell'utente che, nell'esercizio di normali attività di interrogazione e senza arrecare danno al costituente, effettui ripetutamente operazioni di estrazione ed il reimpiego di parti non sostanziali della banca dati, derivando la illiceità del *modus operandi* solo ove si travalichino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al costituente, come accade in ipotesi di estrazione e reimpiego per uso commerciale, finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costituente.

Nella pronuncia in epigrafe il Tribunale, ammesso il diritto *sui generis* relativo alla banca dati contenente il Repertorio Farmaceutico Italiano, ne riconosce il trasferimento a favore del cessionario del ra-

mo di azienda, per espresso accordo con il cedente, in base alla diretta applicazione dell'art. 102-bis, comma 10, l. aut., che prevede il trasferimento del diritto del costituente della banca dati non creativa « *in tutti i modi e forme consentiti dalla legge* ».

Per quanto concerne il risarcimento del danno, la sentenza in epigrafe ritiene che il pregiudizio patrimoniale vada individuato nel lucro cessante derivato dall'illecita estrazione del data base: tuttavia, in assenza di elementi precisi da cui desumere il mancato guadagno, la valutazione del danno va effettuata sulla base del criterio equitativo. Sul punto, Cassazione civile, sezione I, 7 marzo 2003, n. 3390, (in *Dir. autore* 2004, 2201) ove la Corte statuisce come in tema di sfruttamento abusivo di opera protetta dalla legge sul diritto di autore, tra i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento nella liquidazione dei danni in via equitativa, l'interprete possa utilizzare quello del lucro ricavato dalla detta operazione abusiva.

su istanza di essa attrice, il Tribunale aveva autorizzato la descrizione della banca dati contenente la raccolta sistematica delle schede tecniche delle specialità medicinali commercializzate in Italia presenti sul detto sito; che la detta descrizione aveva confermato la presenza di similarità significative tra la banca dati in questione e il REFI 2001, a partire dalla presenza dei marcatori di cui sopra; che nel corso del procedimento di descrizione era emerso che la Farmadati Italia si era impegnata a fornire le schede tecniche di tutti i medicinali industriali autorizzati e che a fronte di detta fornitura la F.O.F.I. era stata autorizzata a pubblicare la banca dati sul proprio sito. La Masson domandava quindi che le due convenute fossero condannate al risarcimento dei danni in proprio favore e che alle stesse fosse inibito l'ulteriore utilizzo, diffusione e sfruttamento della banca dati realizzata mediante l'illegittima attività di estrazione e reimpiego delle schede tecniche contenute nel RKFI.

La F.O.F.I. si costituiva e deduceva che legittimamente aveva indetto un appalto per l'inserimento di una banca dati relativa ai prodotti farmaceutici in commercio sul proprio sito e che altrettanto correttamente la scelta del fornitore del servizio era caduta sulla Farmadati, la quale aveva formulato l'offerta più vantaggiosa. Escludeva la sussistenza di una propria autonoma responsabilità dal momento che essa era estranea alla creazione della banca dati; rilevava che, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, tra le due convenute non era possibile configurare la conclusione di un contratto di edizione; negava l'esistenza dell'illecito per l'inesistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa; contestava che la costituzione della banca dati REFI fosse tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore; rilevava che la circostanza relativa alla riproduzione di una parte sostanziale della detta banca dati non potesse desumersi dall'accertamento attuato *ante causam*, posto che questo aveva riguardato solo qualche decina di schede e che l'attività istruttoria non era opponibile alla Farmadati per il « difetto del radicamento di un tempestivo contraddittorio nei suoi confronti »; osservava che il diritto della tutela *ex art. 161* non poteva considerarsi trasferito, in forza della cessione del *copyright*, alla Masson; contestava la quantificazione del danno operata da controparte; chiedeva, comunque, di essere manlevata dall'altra convenuta.

Nel costituirsi, la Farmadati deduceva che la banca dati REFI 2001 non fruiva della tutela in tema di diritto d'autore, non presentando alcuna particolare originalità, e concretandosi nella riproduzione del testo delle schede tecniche, con l'aggiunta di alcuni indici che con l'ausilio di comuni indici ipertestuali consentivano la consultazione dei dati che avevano interesse per l'utente; rilevava, poi, che il contratto intercorso tra essa convenuta e la F.O.F.I. non poteva qualificarsi come contratto di edizione, quanto, piuttosto, come appalto di servizi e assumeva che un'eventuale mancanza o difformità nell'esecuzione del servizio appaltato che fosse produttivo di un danno a terzi doveva essere imputato all'appaltatore, e non al committente, che si era limitato a incaricare il primo della prestazione del servizio. Asseriva, inoltre, che non integrando la banca dati delle schede tecniche un'opera dell'ingegno tutelabile, Farmindustria non avrebbe potuto cedere alla OVP un diritto del quale essa non era titolare e rilevava pure che in data 27 giugno 2001 non era stato ceduto il diritto relativo alla costituzione della banca dati: in conseguenza, non poteva essere invocata la disciplina attraverso cui era tutelata la detta posizione.

Sosteneva pure che l'art. 102-bis l. aut. riguardava le ipotesi in cui le attività di estrazione e reimpiego concernevano la totalità o una parte sostanziale della banca dati: ciò che nella fattispecie non si era verificato; infatti la descrizione autorizzata a norma dell'art. 162 l. aut. aveva riguardato circa trenta schede su oltre quattromila presenti sul sito. Aggiungeva che le inversioni alfanumeriche denunciate da controparte dovevano ritenersi assolutamente normali, siccome dovute a errori nella decodifica dei files dovuta ai comuni programmi informatici utilizzati o a una errata scansione dei documenti; segnalava poi le diversità esistenti tra le due banche dati. Eccepeva, infine, che la pretesa risarcitoria era comunque eccessiva.

Nel corso del procedimento era proposta, da parte dell'attrice, un'istanza cautelare, successivamente rinunciata ed era inoltre esperita la prova per testimoni.

Infine, la causa, sulle rassegnate conclusioni era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Nella propria comparsa conclusionale la difesa della Farmadati ha eccepito che la descrizione operata *ante causam* sulla base del decreto pronunciato a norma dell'art. 161 l. aut. potrebbe risultare priva di efficacia probatoria ove dall'avviso di ricevimento relativa alla notificazione della citazione introduttiva del presente procedimento risultasse che detta notificazione ebbe a perfezionarsi in data successiva al 15 ottobre 2002 (e cioè oltre il termine perentorio assegnato dal giudice della cautela per l'inizio del giudizio di merito).

Deve tuttavia osservarsi che l'inefficacia di cui all'art. 669-*nonies* c.p.c. deve essere dichiarata, con sentenza o con ordinanza (a seconda che vi sia o meno contestazione circa il prodursi della conseguenza indicata) a seguito di ricorso dell'interessato; nella fattispecie non è stato di contro introdotto alcun giudizio vertente sulla tardiva proposizione della causa di merito, né può credersi che la parte possa far valere l'inefficacia nella comparsa conclusionale del giudizio che segue al procedimento cautelare, posto che il detto atto non può che avere un contenuto meramente illustrativo. Va comunque incidentalmente rilevato che la questione prospettata sarebbe destinata a risolversi in senso sfavorevole alla convenuta, dal momento che il plico contenente la citazione è stato spedito l'11 ottobre 2002 e, come è ben noto, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui Direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario (C. cost. n. 477/2002): incombente, questo, che nella specie è sicuramente antecedente all'inoltro del piego.

Nel merito, parte attrice ha domandato accertarsi la violazione dell'art. 102-bis l. aut. (cfr. conclusioni rassegnate), invocando, quindi, la tutela riservata al costituente della banca di dati. Del resto, la più ampia protezione accordata dal legislatore dagli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies* l. aut. deve essere riferita alle « banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore »: condizioni, queste, che nel caso in esame non potrebbero comunque desumersi dalle peculiari chiavi di ricerca fruibili dall'utente della banca dati, posto che il sistema dei collegamenti e l'ordine sequenziale dei dati attengono al *software* con cui la stessa banca viene gestita (cfr. pure

art. 1 direttiva CE 96/9 secondo cui la nozione di banca dati non comprende il programma per elaboratore impiegato per la creazione e il funzionamento della banca medesima). Deve pure osservarsi che l'attrice non ha lamentato la riproduzione del detto software e che le affinità prospettate alle pag. 7 e 8. della citazione, che sono riferite alla caratterizzazione testuale delle informazioni trascritte nell'archivio informatico, attengono alla banca dati in quanto tale e non al sistema di ricerca di cui la stessa si avvale. D'altro canto, nessun riscontro è stato fornito quanto all'arbitraria riproduzione del programma di elaborazione e la stessa descrizione disposta *ante causam* ha avuto ad oggetto, come si vedrà, l'individuazione di elementi indicatori della riproduzione del solo *data base*.

Ciò detto, l'art. 102-bis cit. qualifica costituente della banca dati colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo e lavoro. La norma concerne le cosiddette banche dati non creative, non rientranti nella previsione dell'art. 1, 2° co. e, coerentemente a detta premessa, attribuisce un diritto meno esteso rispetto a quello configurato dagli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies*, vietando « *le operazioni di estrazione ovvero reimpiego delle totalità di una parte sostanziale* » della banca dati, indipendentemente dalla sua tutelabilità a norma del diritto d'autore, e quindi quale opera dell'ingegno (3°).

Venendo al caso in esame, va osservato che fin dal 1997 la OVP Italia — che all'epoca aveva la denominazione CEDOF — venne incaricata dalla Farindustria della redazione di una versione informatica del Repertorio Farmaceutico Italiano (doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice); alla stessa OVP la Farindustria trasferì, poi, « la licenza d'uso del *copyright* » del detto Repertorio (docc. nn. 1 e 4 del fascicolò di parte attrice). Che esista un diritto d'autore a presidio della originaria versione (cartacea) del Repertorio qui, però, non interessa: quel che rileva è che nell'ambito del rapporto intercorso con la Farindustria la OVP Italia abbia poi realizzato la banca dati denominata REFI 2001: e la circostanza è assolutamente pacifica.

Quanto, poi, al requisito dell'effettuazione di investimenti rilevanti per la costituzione della banca dati, è stata prodotta la perizia di stima, asseverata giudizialmente, redatta dalla prof. Golfetto, in vista della cessione del *data base* di cui si controverte: il detto elaborato evidenzia costi, per la realizzazione della *banca dati*, pari a L. 405.000.000. Tale risultanza non può certo costituire una prova certa dell'investimento operato; nondimeno, ai fini che qui interessano, appare incontestabile che la creazione del *data base*, che imponeva il lavoro di inserimento di circa quattromila schede e una successiva opera di revisione, di adattamento e di omogeneizzazione dei dati raccolti imponesse un impegno consistente in termini economici, di applicazione e di tempo. E che ciò sia vero è indirettamente confermato dalla stessa Farmadati, la quale nel sostenere di aver personalmente provveduto alla creazione del *data base* ammette, seppur implicitamente, che l'opera in esame richieda uno sforzo economico significativo (il costo da essa indicato è infatti pari a € 63.000,00).

Per effetto di due successive cessioni di rami d'azienda, l'odierna attrice è poi subentrata nei diritti del costituente della banca dati. Infatti, il senso delle pattuizioni intercorse è stato anche quello di trasferire in capo ai cessionari — la OEMF s.p.a. prima, la Masson poi — il complesso dei diritti concernenti la banca dati realizzata dalla OVP. Basterà osser-

vare, al riguardo, che nel contratto di cessione di ramo d'azienda in favore della Masson era prevista la cessione dell'attività di impresa costituita dal REFI e dalla banca dati acquisita da CVP (cfr. all. C al contratto); inoltre, nel detto negozio la cedente ebbe a garantire specificamente la proprietà delle banche dati relative ai prodotti (punto 6.2); allo stesso modo, nel contratto di cessione in favore della prima cessionaria è stato fatto puntuale riferimento alla « banca dati creata da OVP per REFI » (cfr. punto 6 del contratto). È il caso di rilevare, in punto di diritto, che il trasferimento del diritto del costituente della banca dati non creativa è espressamente ammesso dalla legge {cfr. art. 102-bis, 10° co.}.

Non può poi convenirsi sull'assunto della convenuta, per cui non sarebbe contestato che la stessa abbia personalmente acquisito le schede dei farmaci e realizzato personalmente la propria banca dati. Per vero, detta contestazione è insita nella stessa domanda attrice, con cui è stata denunciata l'illegittima riproduzione del *data base* creato dalla OVP Italia.

Passando, quindi, al tema dell'estrazione e del reimpiego « *della totalità o di una parte sostanziale* » della detta banca dati, deve anzitutto sottolinearsi che la prova testimoniale esperita ha confermato il dato dell'inserimento nel data base della OVP Italia, di diciotto marcatori spia riprodotti nel doc. n. 7 di parte attrice; si è tratto pure riscontro del fatto che nell'elaborazione del testo vennero adottate le impostazioni editoriali di cui al cap. n. 9 della memoria istruttoria e a pag. 4 dell'atto di citazione. Ebbene, nel verbale di descrizione dell'8 agosto 2002 si dà atto che nelle schede tecniche estratte dalla banca dati della convenuta sono presenti caratteri alfanumerici (in particolare: collocazione della lettera « 1 » in luogo del numero « I » e viceversa), non correlati al contenuto del testo: deve rilevarsi, in proposito, che la presenza degli errori è stata accertata proprio con riferimento alle schede di cui al cit. doc. n. 7 (e cioè con riguardo ai prodotti farmaceutici nelle cui schede erano stati inseriti i marcatori spia). Inoltre, il tecnico ausiliario impiegato nell'attività descrittiva ha accertato che: « il testo delle schede è quasi sempre normale e in qualche caso in corsivo », che « il testo non compare mai in grassetto e sottolineato, ad eccezione dei titoli di paragrafi » e che in alcune schede, la cui data di revisione del testo è successiva al dicembre 2001, sono « presenti sottolineature, grassetto nel testo, il nome del farmaco è indicato in caratteri maiuscoli, non sono presenti corsivi »; lo stesso tecnico ha precisato, inoltre, che il dato della non presenza in commercio del medicinale è segnalata con il carattere asterisco tra parentesi, mentre normalmente (deve intendersi: nelle altre schede, inserite prima di gennaio 2002) tale riferimento è « indicato con un asterisco senza parentesi ». Tali rilievi assumono un'importanza considerevole, essendosi potuto accertare che le schede estratte che risultano compilate fino al dicembre 2001 presentano la veste grafica di cui al capitolo di prova (onde hanno modalità redazionali coerenti con le opzioni redazionali del REFI 2001), mentre quelle successive, non contenute nel data base dell'attrice, in quanto inserite dopo la « chiusura » dello stesso, non rispettano le regole in questione; la circostanza per cui nel REFI 2001 non fossero inserite, all'epoca dei fatti per cui è causa, schede del periodo successivo a dicembre 2001 è, d'altro canto, pacifica in causa.

A fronte di tali emergenze non sembra potersi dubitare che la Farmadati abbia provveduto a riprodurre la banca dati della Masson, o, perlo-

meno, una parte preponderante della stessa. Né può attribuirsi rilievo al fatto che le schede esaminate, contenute nel data base della convenuta, siano state di un numero limitato, rispetto al totale: tale evenienza avrebbe potuto essere valorizzata ove le risultanze dell'indagine fossero state poco concludenti. Nella fattispecie, invece, le coincidenze riscontrate, che riguardano la caratterizzazione redazionale di tutte le schede esaminate, sono a tal punto univoche da escludere qualsiasi incertezza quanto alla sussistenza di una massiccia attività di estrazione. Appare poi estremamente indicativa la presenza, nelle schede della Farmadati relative agli stessi farmaci le cui schede erano contrassegnate dalla OVP Italia con i marcatori spia, dei medesimi errori redazionali che i detti marcatori erano deputati a evidenziare.

Venendo alla posizione della F.O.F.I., non è di contro provato che essa abbia avuto alcuna consapevolezza dell'illecito posto in essere dalla Farmadati. D'altra parte il richiamo dell'attrice al disposto dell'art. 11 l. n. 47/1948 non appare pertinente. Invero: « *Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione* » (art. 1 l. cit.): tale definizione, poi, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. pen. 3 febbraio 1989, Giust. Pen., 1990, II, 74; Trib. Aosta 15 febbraio 2002, Mass. Giur. It.) Inoltre, per configurare una responsabilità dell'editore ex art. 11 cit., occorrerebbe prospettare — come fa l'attrice — che tra le due convenute sia stato concluso un contratto di edizione; orbene, un tale contratto deve, avere ad oggetto « *l'opera dell'ingegno* » (art. 118 l. aut.), laddove, come si è visto, la realizzazione di una banca dati del farmaco di cui non sia provata la natura di creazione intellettuale non può ritenersi tale.

Nemmeno pare possibile fondare la responsabilità della F.O.F.I. sulla fattispecie di reato di cui all'art. 712 c.p.. Invero, tra le due convenute venne stipulato un contratto di appalto di servizi, consistente nell'elaborazione di una banca dati delle schede dei medicinali, da aggiornare con cadenza mensile, onde nella circostanza la Farmadati non si impegnò alla consegna di una cosa mobile (cfr. in particolare artt. 2 e 6 del contratto). Ma, anche a voler prescindere da tale rilievo, e a voler quindi considerare che la F.O.F.I. acquistò un bene, nella specie consistente nella banca dati, non è prova che la Federazione avesse motivo di sospettare che tale data base provenisse da un reato (quello di cui all'art. 171-bis, 2° co. l. aut.). Non si vede, del resto, in mancanza di riscontri significativi (che certo non possono desumersi dalla sola offerta formulata nella circostanza dalla Masson), come il corrispettivo richiesto dalla Farmadati potesse costituire per la F.O.F.I. un puntuale indicatore della provenienza illecita della banca dati che doveva essere fornita. Non risulta, poi, che la F.O.F.I. fosse a conoscenza della mancata elaborazione, da parte della Farmadati, di una banca contenente le schede tecniche dei farmaci e, comunque, anche detta evenienza, ove fosse stata nota alla committente, non poteva ingenerare in quest'ultima il radicato sospetto che il data base che la stessa avrebbe fornito sarebbe stato il frutto di una illegittima riproduzione. In definitiva, e a prescindere da quanto sopra evidenziato circa la natura della prestazione fornita dalla Farmadati, ai fini indicati, il quadro di riferimento delle condizioni contrattuali avrebbe dovuto essere oggetto di riscontri assai più puntuali e univoci rispetto a quelli descritti.

Alla sola Farmadati va quindi inibita l'utilizzazione, la diffusione e lo sfruttamento della banca dati realizzata attraverso l'estrazione e il reimpiego delle schede tecniche contenute nel REFI 2001.

Tale pronuncia si impone stante il rilievo per cui al momento dell'introduzione del giudizio l'utilizzo della banca dati di Masson era esistente; il fatto che in un secondo momento l'illecito sia venuto meno non esclude l'obbligatorietà della pronuncia, che vale a vietare, per il futuro, il reiterarsi della condotta illegittima.

Per quanto attiene al risarcimento del danno, lo stesso non può certo commisurarsi alla somma di L. 405.000.000 risultante dalla già menzionata perizia di stima. A parte il fatto che, come sopra indicato, la detta perizia non costituisce un idoneo mezzo di prova del costo sopportato per la costituzione della banca dati, è evidente che il pregiudizio patrimoniale non possa risolversi nell'esborso sostenuto dal dante causa dell'odierna attrice: il danno da questa sopportato va piuttosto individuato nel lucro cessante derivato dall'illecita estrazione del *data base*, che continua ad essere nella disponibilità della Masson (e che, con gli aggiornamenti necessari, ha continuato ad essere un bene la cui commercializzazione era astrattamente idonea a generare ricavi per l'istante). In mancanza di elementi precisi da cui desumere il mancato guadagno, è dunque inevitabile che la valutazione del danno vada effettuata sulla base del criterio equitativo; ora, «*in tema di sfruttamento abusivo di opera protetta dalla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), il giudice del merito, nell'addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, ben può, tra i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, valorizzare quello ancorato al lucro ricavato dalla detta operazione abusiva*» (Cass. n. 3390/2003). Nella fattispecie, il detto criterio appare quello cui è possibile poggiare, nel modo più sicuro, la quantificazione del danno: è infatti ragionevole ipotizzare che, in mancanza dell'illecito posto in essere dalla Farmadati, la Masson avrebbe potuto quantomeno conseguire un ricavo pari a quello ottenuto dalla detta società in forza del contratto da questa stipulato con la F.O.F.I. Va tuttavia considerato che mentre il corrispettivo di € 5.164,57, convenuto per la fornitura del data base costituisce un importo che per la Masson è già calcolato al netto delle spese, le quali, al momento dell'offerta della banca dati erano state già integralmente sostenute (ragion per cui la detta somma non va decurtata dei costi di produzione), non altrettanto può dirsi per i successivi aggiornamenti, i quali avrebbero comunque imposto un costo per la società che avesse fornito la banca dati. Si deve poi considerare come pacifica in causa la circostanza per cui la Farmadati cessò di utilizzare il data base dell'attrice il 30 aprile 2003: infatti, a fronte della dichiarazione fornita sul punto da Sirtori Giovanni, il quale precisò che alla detta data era stata ultimata l'operazione di reinserimento delle schede tecniche dei farmaci sul sito della F.O.F.I. (cfr. verbale di udienza del 30 ottobre 2003), la Masson ebbe a desistere dall'istanza cautelare proposta in corso di causa (così implicitamente riconoscendo la veridicità della suddetta dichiarazione: e, d'altra parte, nel tempo successivo non è stata mai lamentata alcuna ulteriore violazione del diritto spettante ad essa istante). Non è possibile quantificare con precisione il guadagno netto che si sarebbe potuto conseguire dall'opera di revisione delle schede inserite nella banca dati per il periodo che va dal 1 gennaio 2002 al 30 aprile 2003: è quindi sulla base di una valutazione

equitativa (incentrata sulla considerazione del ridotto importo percentuale della spesa occorrente per l'aggiornamento rispetto ai costi necessari per l'elaborazione della banca dati) che tale utile viene determinato in ragione del 40% del corrispettivo pattuito dalla Farmadati con riferimento all'arco di tempo in esame. La Farmadati va quindi condannata al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 10.673,45. Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il no-cumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi; questi ultimi peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma possono essere computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno (Cass. n. 5234/2006). Ai fini che interessano, poi, l'illecito può ritenersi consumato nel giugno 2002, allorché l'attrice prese atto dell'esistenza della banca dati presente sul sito della F.O.F.I., mentre gli interessi, che hanno natura compensativa, possono essere determinati in ragione del 2% annuo.

Ovviamente, il riconosciuto fondamento dell'azione risarcitoria preclude l'esame della domanda fondata sull'arricchimento senza causa.

Per quanto attiene, invece, al danno non patrimoniale, la mancata deduzione della posizione giuridica soggettiva che sarebbe stata lesa dalla condotta illecita dalla convenuta impedisce di accedere ad alcun accertamento e ad alcuna liquidazione del medesimo. Non si comprende, infatti, in cosa sia consistito il danno in questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:

1) inibisce alla Farmadati Italia s.r.l. l'utilizzazione, la diffusione e lo sfruttamento della banca dati realizzata attraverso l'estrazione e il reimpiego delle schede tecniche contenute nella banca dati REFI 2001;

2) condanna la Farmadati al risarcimento dei danni in favore della Elsevier Masson s.p.a., liquidando il danno in € 10.673,45, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a far data da giugno 2002 e oltre interessi nella misura del 2% annuo sulla somma rivalutata annualmente;

3) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della F.O.F.I. — Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;

4) condanna la Farmadati al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidando le stesse in € 3.913,31, di cui € 1.606,00 per diritti e € 1.872,50 per onorari; condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della F.O.F.I., liquidando le stesse in € 3.610,50, di cui € 1.548,00 per diritti e € 1.572,00 per onorari.