

TRIBUNALE ROMA

13 LUGLIO 2004

GIUDICE: COSTA

PARTI: NEBO S.A.S.

(avv. Terzulli)

PFIZER ITALIA

(avv. Costi)

Diritti d'autore • Banca di dati • Diffusione su sito web

- Assenza consenso titolare
- Illiceità • Sussiste

Costituisce violazione degli artt. 64-bis e 64-quinquies l.d.a. la

diffusione su un sito web di una banca dati e del suo sistema informatico di consultazione senza menzione degli autori e dei titolari della stessa e senza il loro consenso.

Con atto di citazione notificato in data 7 gennaio 2001, la Nebo s.a.s. conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Pfizer Italia s.p.a. per sentire accertata e dichiarata la violazione del diritto d'autore di cui essa attrice è titolare con riferimento alla banca dati denominata « Mess » (modello di indicatori di epidemiologia di servizi sanitaria) e del relativo programma informatico di gestione (c.d. software), e conseguentemente per sentirla condannare al risarcimento dei danni con sentenza solo sull'*an*, riservandosi la quantificazione e liquidazione degli stessi al separato giudizio. Il tutto col favore delle spese di lite.

A sostegno della domanda esponeva di aver agito anzitutto in sede cautelare per la descrizione, *ex artt.* 161 e 162 della L. 633/41, del contenuto del sito internet *www.pfizer.it* e dei dati o basi di dati tramite lo stesso consultabili relativo al programma informatico « Mess » ottenendo il provvedimento positivo dal corrispondente Giudice, sicché agiva, in ottemperanza all'ordinanza dello stesso, per il merito della controversia per vedere accertata la violazione da parte della suddetta società convenuta del proprio diritto d'autore su detta banca dati e relativo sistema-programma informatico di gestione.

Si costituiva la Pfizer Italia s.r.l., contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto perché infondata, nel contempo chiedendo la chiamata in causa della società Italtromo Esis Publishing per essere da questa manlevata in caso di condanna, in base alla clausola di garanzia di cui all'art. 6 del contratto concluso con la stessa e relativo all'oggetto delle doglianze attrici. Eccepiva infatti di aver commissionato alla Italtromo Esis l'aggiornamento dei dati contenuti nei propri siti internet e che la stessa si era assunta la responsabilità dei contenuti proposti dalla stessa sollevandola da qualsiasi responsabilità verso i terzi.

Si costituiva quindi la chiamata Italtromo Esis Publishing s.r.l. contestando le domande tutte formulate dall'attrice e dalla *propria chiamante e chiedendone il rigetto. Eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria esistente nel contratto con la Pfizer Italia s.r.l.*

Acquisiti i documenti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2003 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle comparse di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda attrice è fondata e va accolta.

Preliminare al merito è tuttavia l'esame dell'eccezione di incompetenza, per via della dedotta clausola arbitrale contenuta nel contratto tra la Pfizer Italia e la Italtromo Esis Publishing, sollevata da quest'ultima società in sede di memorie *ex art.* 180 c.p.c.

L'eccezione non ha pregio.

Tale clausola arbitrale infatti non può avere alcun effetto nei confronti del giudizio instaurato dalla Nebo s.a.s. nei confronti della Pfizer Italia s.r.l. per violazione del diritto d'autore sulla banca dati « Mess », sicché in base ad un titolo non negoziale, non sussistendo alcun pregresso rapporto di tale natura tra le parti principali del presente giudizio.

Per altro verso, deve ritenersi esaustiva della questione sollevata dalla Italtpromo la mera circostanza che la clausola compromissoria è contenuta in un contratto concluso tra la stessa e la Pfizer Italia senza alcun coinvolgimento della Nebo s.a.s., di talché non si vede come possa ritenersi l'ultrattività effettuale di tale contratto, relativamente a detta clausola, rispetto al quale la Nebo s.a.s. è terza.

Né può avere pregio l'ulteriore richiesta di sospensione, *ex art.* 295 c.p.c. del giudizio formulata, sulla stessa questione, dalla Italtpromo in attesa della definizione del giudizio arbitrale tra la stessa e la Pfizer Italia in applicazione della citata clausola.

Difatti, rispetto all'oggetto del presente giudizio, come sopra ricordato, l'eventuale sussistenza di una responsabilità a titolo di garanzia propria o impropria tra le citate due società non incide in alcun modo né sul titolo azionato dall'attrice né sulle pretese derivanti dall'accertamento del diritto azionato (autore) e conseguenze della violazione del diritto stesso. Pertanto non è ravvisabile tra tale oggetto principale del giudizio e l'eventuale giudizio arbitrale alcuna pregiudizialità. Al contrario, se ontologicamente può essere rilevata una pregiudizialità questa è esattamente rovesciata rispetto a quanto ritenuto dalla Italtpromo, giacché è proprio l'oggetto del potenziale giudizio arbitrale che al più può dare luogo ad una sospensione dello stesso in attesa dell'esito del presente giudizio sulla domanda principale formulata dall'attrice.

In definitiva la clausola arbitrale di cui all'art. 14 del contratto tra la Italtpromo Esis Publishing e la Pfizer Italia ha valore solo tra dette parti contraenti, con le conseguenze appresso illustrate in merito alla domanda di garanzia propria della Pfizer Italia.

Ciò detto, va rilevata, come visto, la fondatezza della domanda attrice.

Infatti, dalle stesse difese svolte in sede di merito e cautelare dalla Pfizer Italia s.r.l. emerge chiaramente l'assenza di contestazione dei fatti de-dotti, e lamentati dall'attrice, e costituenti il motivo materiale della violazione del diritto d'autore dalla stessa rivendicato sulla banca dati denominata « Mess ».

In particolare, la vicenda da cui trae origine il presente contenzioso si sostanzia nella riproduzione, da parte della convenuta Pfizer Italia, del contenuto e del sistema operativo e gestionale della suddetta banca dati di cui è indiscussa la titolarità, come autore, in capo all'attrice, ragione per cui appare evidente la sussistenza di una condotta lesiva di detto diritto, per via della sostanziale ed evidente appropriazione integrale del suo contenuto, sia per i dati che per il sistema di operatività e funzionamento, nonché di utilità ritraibile dalla stessa.

In tale senso è sufficiente richiamare l'esito dell'esecuzione del provvedimento cautelare di descrizione *ex art.* 161 L. 633/41 disposto dal Giudice da cui è chiaramente risultata una sostanziale copiatura e riproduzione del citato programma informatico e della banca dati in parola nel sito internet della convenuta (ossia *www.pfizer.it*) dove risulta consultabile e a disposizione dell'utenza la banca dati « Mess » nella versione originale senza menzionare gli autori e titolari della stessa banca dati, e tan-

tomeno senza alcuna autorizzazione degli stessi autori, nella specie dell'attrice. In particolare risultano sia lo stesso tipo di informazioni con riguardo agli indicatori ed agli indici numerici sia lo stesso tipo di organizzazione ed impostazione del programma per la gestione e la consultazione della banca dati.

Dunque nessuna incertezza sorge in punto di fatto circa la sussistenza dell'illecito lamentato dall'attrice.

Come detto, il fatto storico risulta poi confermato dalla stessa convenuta che non solo non ha contestato tale dato di fatto materiale, ma ha confermato la violazione deducendo di aver commissionato la creazione della banca dati e del relativo programma informatico alla odierna chiamata italprom Esis Publishiug s.r.l., sicché in punto di prova appare certo il fatto lesivo dedotto dall'attrice.

Quanto poi alla ravvisabilità del diritto d'autore in capo a quest'ultima deve rilevarsi che tale diritto è espressamente riconosciuto nel caso di banche dati dagli artt. 64-bis e 64-quinquies della legge sul diritto d'autore (legge 633/41) laddove sia ravvisabile, come in tutta questa materia, una componente creativa seppur minima.

Orbene nel caso di specie non è revocabile in dubbio il fatto che la banca dati realizzata dalla odierna attrice possiede chiari connotati di creatività ed originalità sia per la raccolta dei dati in essa contenuti, sia per la creazione di un sistema per la loro consultazione che costituisce certamente opera creativa e dell'ingegno.

Ne consegue, in definitiva, la sussistenza della violazione del diritto d'autore spettante all'attrice sulla banca dati « Mess » ad opera della convenuta Pfizer Italia s.r.l. di talché una volta dichiarata l'illiceità della condotta da questa posta in essere, va ordinata la cessazione della condotta stessa, quindi l'uso in qualunque forma possibile della citata banca dati, ivi compreso quello sinora attuato nel sito internet della Pfizer Italia *www.Pfizer.it* e in conseguenza della violazione del diritto d'autore disposta la condanna generica della stessa convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi, come richiesto dall'attrice, in separato giudizio.

Non appaiono ravvisabili i presupposti per disporre la pubblicazione della presente decisione sui quotidiani a diffusione nazionale e la menzione nei siti internet riferibili alla Pfizer Italia, attesa l'eshaustività della eliminazione degli effetti pregiudizievoli della lesione mediante il meccanismo risarcitorio per equivalente pecuniario cui l'attrice si è riservata di fare ricorso per la liquidazione del danno subito.

Quanto dalla domanda di manleva proposta dalla Pfizer Italia s.r.l. nei confronti della Italpromo Esis Publishing s.r.l. occorre rilevare che in forza della clausola arbitrale di cui all'art. 10 del contratto *inter partes* deve essere ritenuta l'inammissibilità della domanda in questione, atteso che tale clausola prevede la competenza arbitrale per la definizione di ogni e qualsiasi controversia derivante tra le parti in relazione allo stesso contratto. Ne consegue, pertanto, l'incompetenza, per tale sola domanda di garanzia e manleva, di questo Tribunale in favore della competenza della collegio arbitrale previsto dal contratto stesso pacificamente operante tra tali parti processuali.

Sulla base di detta previsione nessuna pronunzia può essere resa in merito a pretese tra le citate società convenute e chiamata in relazione ai diritti nascenti dal suindicato contratto e dalla sua esecuzione, poiché per volontà negoziale sottratte alla competenza del giudice ordinario.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza in favore dell'attrice per ciò che concerne la posizione della convenuta Pfizer Italia s.r.l. che quindi dovrà rifondere all'attrice tali spese, mentre per quanto concerne la chiamata in giudizio della Italtel Promozioni s.p.a. da parte della Pfizer Italia, in relazione alla particolarità dei rapporti intercorsi, appaiono sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M. — Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa e rigettata ogni altra domanda ed istanza, così provvede:

1) accertata la titolarità del diritto d'autore in capo alla Nebo s.a.s. di Natalia Buzzi e C. sulla banca dati denominata « Mess » dichiara ed accerta l'illiceità della condotta attuata dalla convenuta Pfizer Italia s.r.l. per la riproduzione, senza autorizzazione, della stessa banca dati sul proprio sito internet *www.pfizer.it*;

2) accertata la violazione del diritto d'autore spettante all'attrice da parte della Pfizer Italia s.r.l., come indicato al capo che precede, ordina la cessazione immediata dell'uso, in qualunque forma possibile, di detta banca dati da parte della Pfizer Italia s.r.l., ivi compreso quello attuato col sito internet *www.pfizer.it*;

3) in conseguenza della violazione del diritto d'autore di cui ai capi che precedono, condanna la Pfizer Italia s.r.l. a risarcire alla Nebo s.a.s. di Natalia Buzzi e C. i danni subiti, danni da liquidarsi, come richiesto dall'attrice, in separato giudizio;

4) dichiara inammissibile la domanda di garanzia e manleva proposta dalla Pfizer Italia s.r.l. nei confronti della Italtel Promozioni s.p.a. per essere competente, su tale domanda, il collegio arbitrale previsto dall'art. 10 del contratto tra le stesse parti;

5) condanna la Pfizer Italia s.r.l. a rifondere alla Nebo s.a.s. di Natalia Buzzi e C. le spese di lite anche della fase cautelare che si liquidano in complessivi € 3.800,00, di cui € 2.400,00 per onorari di avvocato, € 1.100,00 per diritti ed € 300,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.