

TRIBUNALE ROMA
20 DICEMBRE 1993

G.D.: SCALDAFERRI
PARTI: CONTE, LENA
(*Avv. Perica*)
DCS TECHNOLOGY
(*Avv. Mancini*)

**Programmi per elaboratore
• Diritto d'autore • Idea
sottostante • Materiale
preparatorio**

*Un programma per elaboratore
che viene progettato utilizzando
una parte dell'analisi delle esi-*

*genze degli utenti dalla quale
era scaturito un altro program-
ma non viola i diritti del titolare
di questo ultimo sul materiale
preparatorio, ma di questo ulti-
mo programma sfrutta le idee e
i principi, per definizione non
tutelati dal diritto d'autore.*

I I G.D., sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 2 dicembre 1993, osserva quanto segue.

Con ricorso notificato, unitamente al pedissequo provvedimento, il 14 settembre 1993, Vito Conte, Rudolfo Lena e la I.T.P.P. s.r.l. chiedevano al Presidente del Tribunale nei confronti della D.C.S. Technology srl e della sua « collegata » Octa Italia srl il sequestro della copia sorgente del programma software « Metro » e delle copie eventualmente realizzate per la vendita, nonché l'inibitoria della pubblicizzazione e della vendita del medesimo programma. Deducevano al riguardo che il 3 maggio 1991 tra essi Conte e Lena, da una parte, e la Octa Italia, dall'altra, era stato sottoscritto un accordo con il quale venivano regolati i rapporti consociativi tra le parti circa la realizzazione, pubblicizzazione e commercializzazione di un innovativo sistema informatico — poi denominato Sof Pol 01 — di gestione meccanizzata di istituti di vigilanza privata, da realizzarsi a cura della Octa Italia sulla base di richieste, indicazioni e direttive fornite anche documentalmente da essi Conte e Lena, esperti nel campo della vigilanza, oltre che dell'informatica; che il programma, presentato dalla ITPP srl costituita da essi Conte e Lena alla Fiera di Milano « Sicurezza 92 » e pubblicizzato congiuntamente da Octa Italia e da ITPP, aveva ottenuto notevole successo; che la Octa Italia aveva successivamente posto in essere una serie di atti preordinati all'appropriazione del programma con la esclusione della parte consociata, atti consistenti nella iniziale pretestuosa risoluzione del contratto, e nella successiva (dopo che il Presidente del Tribunale, in accoglimento parziale di un ricorso cautelare proposto da essi ricorrenti, aveva ordinato alla Octa la consegna ai medesimi di una copia del programma, onde consentire loro la vigilanza su eventuali atti illegittimi di sfruttamento commerciale o su rielaborazioni servili dello stesso) pubblicizzazione, da parte della DCS Technology srl (avente stessa sede e stesso oggetto sociale della Octa, nonché per amministratore unico lo stesso soggetto, Eugenio Savastano, che aveva sottoscritto per la Octa il citato accordo del 3 maggio 1991), su riviste specializzate di un programma — denominato « Metro » — descritto con caratteristiche tali da far apparire evidente la sua sostanziale identità con Sof Pol 01; che, dunque, sussisteva l'urgenza di evitare, anche sotto il profilo della normativa concernente la concorrenza sleale (in considerazione della pubblicità idonea a creare confusione tra i due prodotti), il danno irreparabile che essi ricorrenti avrebbero subito dalla vendita e quindi dalla diffusione di un programma assolutamente innovativo e frutto della loro attività creativa.

Si costituiva nel procedimento la DCS Technology srl, eccependo: a) che «Metro» era un programma del tutto originale, con caratteristiche assolutamente diverse rispetto a «Sofpol 01», quanto a linguaggio, logica, scopi perseguiti, natura e qualità delle prestazioni offerte; b) che comuni ai due programmi potevano ritenersi solo «l'idea ed i principi che ne costituiscono l'oggetto», ma tali elementi sono esclusi, in base alla nuova normativa circa il diritto d'autore (art. 2 d.l. 29 dicembre 1992 n. 518), dalla relativa tutela; c) che pure errata era la prospettazione *ex adverso* di un rapporto di «quasi identità» tra le pubblicità dei due prodotti, tenuto conto della assoluta diversità della grafica, della colorazione dei depliant illustrativi adottati dalla DCS e della assoluta originalità del marchio adottato.

Il g.d., sentite le parti, e rilevata la necessità, al fine di procedere alla valutazione intorno alla questione concernente l'identità, o non, sostanziale tra i due programmi, dell'assistenza di un consulente tecnico, disponeva procedersi, negli stretti limiti fissati dalla natura del procedimento, ad accertamento tecnico relativo alla descrizione delle caratteristiche dei programmi stessi. Quindi, espletato l'incombente, e sentite nuovamente le parti al riguardo, riservava il provvedimento.

Il ricorso è infondato.

Le conclusioni espresse dal ctu — non contestate dai ricorrenti e comunque congruamente motivate — sono: a) che fra i due programmi vi è la fondamentale diversità di ambiente di sviluppo software nel quale sono stati scritti (Sofpol 01 è scritto in ACU Cobol, definibile di terza generazione, Metro è scritto in Progress, linguaggio dotato di maggiore flessibilità e capacità di gestione di basi dati, definibile di quarta generazione), il che fa escludere un rapporto di identità; b) la organizzazione della interfaccia utente è dissimile, tanto da far presumere che la parte di programma relativa sia stata interamente riprogettata e riscritta, anche in funzione del diverso linguaggio di programmazione adottato; c) la riscrittura di un programma in Progress comporta inevitabilmente la riprogettazione della base dati sottostante; d) per quanto attiene agli algoritmi di elaborazione ed alla struttura del software, le differenze operative permettono di poter concludere che Metro costituisca un programma differente da Sofpol 01; e) tuttavia, il programma Sofpol 01 ed il suo materiale preparatorio — cioè la sua «analisi», funzionalità, interfacce ed algoritmi — deve ritenersi abbia fatto parte, in misura non quantificabile con precisione e comunque limitata dalla diversità degli ambienti di sviluppo, del materiale preparatorio utilizzato nella riprogettazione del programma Metro.

Su quest'ultimo punto, peraltro, i rilievi del ctu richiedono una più attenta lettura — anche in connessione con le altre considerazioni espresse dal medesimo circa le diversità intercorrenti tra i due programmi — al fine di eliminare apparenti contraddizioni, messe in luce dal ctp dei residenti. In sintesi, il ctu ha rilevato come la progettazione di Metro si sia avvalsa di una parte dell'analisi dalla quale era scaturito Sofpol 01, di quella parte, cioè, che attiene alla individuazione delle esigenze dell'utenza e allo studio delle funzioni che il programma deve avere per assolvere ad un compito commercialmente utilizzabile. Il resto è nuovo in Metro, e dipende in gran parte dalla diversità di ambiente nel quale è stato scritto, oltre che da autonome differenze progettuali.

Posto «il fatto» in questi termini (nei limiti probatori riservati alla presente fase), ci si introduce necessariamente nel quesito di diritto: può la

parte di analisi testé indicata ricevere tutela a sensi dell'art. 2 n. 8 della legge n. 633/1941 (come modificata dal citato d.lgs. n. 518/1992 in attuazione della direttiva CEE del 14 maggio 1991) come « materiale preparatorio per la progettazione », che tale norma qualifica parte integrante del programma? O non devono, piuttosto, ravvisarsi nel contenuto di tale parte di analisi quelle « idee e principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce », che la stessa norma (in coerenza con altra, pure introdotta dal medesimo d.lgs., con l'art. 64-ter n. 3) esclude dalla tutela?

Pur consapevole della difficoltà della distinzione tra i due concetti sopra evidenziati, questo giudice ritiene più corretta la seconda affermazione.

Invero, la singolarità della scelta, compiuta dal Legislatore non senza discussioni in dottrina (essendo, tra l'altro, stata evidenziata da alcuni la incoerenza della nuova normativa con quella preesistente nella quale essa è stata innestata), di tutelare alla stregua della normativa sul diritto d'autore ed alla pari dell'opera un elemento, il materiale preparatorio, che precede la pubblicazione dell'opera stessa (cioè la sua creazione), non impedisce comunque di considerare come sia stata posta nel contempo la esclusione delle idee e principi dalla tutela, che dunque deve ritenersi accordata, in conformità ai principi generali in materia, all'espressione — originale — dell'idea, non all'idea in sé.

È pur vero che, con riferimento alla progettazione di un programma, ed in generale con riguardo ad una realizzazione tecnica la distinzione in astratto tra l'idea e i principi, da un lato, e la loro espressione, dall'altro, non risulta agevole. Nondimeno, nel caso concreto in esame tale (inevitabile) distinzione si rivela sufficientemente chiara, considerando le radicali diversità intercorrenti tra i due progetti informatici in esame, proprio sul piano della individuazione delle « risposte » (in termini quantitativi e qualitativi: cfr. *ctu*) che ciascuno di essi è idoneo a fornire rispetto alle richieste del mercato dell'utenza, dal quale provengono gli odierni ricorrenti (significativo, in tal senso, appare il contenuto dell'accordo citato del 3 maggio 1991 con la Octa Italia). Risposte che concorrono in massima parte a caratterizzare e distinguere i programmi per elaboratori.

Si veda, ad esempio, il capitolo 3.4 della relazione peritale, concernente il confronto tra gli algoritmi di elaborazione: accanto a soluzioni in tutto dissimili (punti 3.4.3 e 3.4.4), Metro mostra di adottare una ripartizione concettuale presente già in Sofpol (ripartizione dei servizi in « zona » e « non di zona »), ma svolge l'operazione relativa con metodo concettualmente diverso, caratterizzandosi così dal punto di vista sia dello sviluppo del software che del metodo di elaborazione dei dati. Se si dovesse ritenere coperta dal « copyright » anche la ripartizione concettuale suddetta, non sarebbe possibile evidenziare, come invece vuole la legge, un ambito proprio dell'idea (non tutelata), e d'altra parte ogni futura elaborazione progettuale sarebbe in tal modo preclusa.

Deve, pertanto, negarsi, nella specie, l'applicabilità della speciale tutela prevista dagli artt. 158 e 161 legge n. 633/1941.

Del pari, non sussistono le condizioni per l'applicazione delle norme regolanti la repressione di atti di concorrenza sleale.

Invero, al generico riferimento, contenuto nel ricorso, alla fattispecie legale prevista dall'art. 2598 n. 1 c.c. (pubblicità idonea a creare confusione tra i due prodotti) non conferisce adeguato sostegno probatorio la documentazione prodotta, priva, peraltro, di specifici dati tecnici. Del re-

sto, le stesse emergenze processuali — dalle quali si evincono maggiori potenzialità nel programma Metro rispetto all'altro — rendono illogica l'ipotesi prospettata.

Né potrebbe comunque, allo stato, ravvisarsi la fattispecie di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., giacché, in difetto di prove in ordine alla complessiva ricostruzione della condotta della società resistente, non è dato riscontrare nella semplice utilizzazione da parte di quest'ultima di idee e principi posti a base del programma Sofpol 01 i caratteri dell'illecito ai sensi della norma citata (cfr. Cass. n. 3762/1985).

Quanto alle spese del procedimento, la novità delle questioni trattate ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M. — V. gli artt. 669-bis e ss. c.p.c., respinge il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Nella prima prassi applicativa, il d.lgs. 518/1992 sembra essersi rivelato una vittoria di Pirro per gli autori di programmi per elaboratore elettronico. Se infatti, per un verso, il programma è stato con espresso provvedimento legislativo elevato al rango di opera dell'ingegno, per altro verso, i procedimenti cautelari *ex art. 18 l.d.a. o ex art. 700 c.p.c.* si concludono sempre più spesso con il rigetto del ricorso grazie ad argomenti che l'interprete riesce a trarre proprio dalla disciplina speciale introdotta con il citato decreto. Tale esito, occorre avvertire, si verifica essenzialmente nelle controversie tra diversi programmatori, non in quelle tra programmatore e utilizzatore.

Già Pret. Torino 10 febbraio 1993, su questa *Rivista* 1993, 742, dichiarava che quando un programma si avvale dello stesso algoritmo di altro programma, ma da questo ultimo si differenzia per l'«interfaccia utente» e per i linguaggi di programmazione, si tratta di entità intellettuale nuova.

I due provvedimenti che si pubblicano ora confermano un indirizzo giurisprudenziale molto attento alla concreta qualificazione degli interventi che l'attore lamenta di natura contraffattiva.

Il Giudice Designato del Tribunale di Milano rigetta il ricorso di una *software house* la quale chiedeva il sequestro di programmi che un proprio cliente aveva affidato per modifiche ad altra *software house* e l'inibitoria per questa ultima del compimento di dette modifiche. Il caso trova in realtà soluzione sulla base delle previsioni contrattuali intercorrenti tra le parti, previsioni che permettevano appunto la modifica del programma.

È molto interessante tuttavia l'interpretazione estensiva dell'art. 64-*quater* l.d.a. laddove garantisce all'utente la facoltà di modificare il programma per assicurare l'interoperabilità con qualsivoglia tipo di programma. Il principio sembra peraltro valere anche nel più generale contesto dell'art. 64-*ter* quando si tratta di comprendere in cosa consista la «necessità per l'uso del programma». In una frase tra parentesi il giudice esprime infatti l'opinione che tale necessità vada valutata in relazione alla specifica situazione dell'utente e non in base ad una astratta nozione di uso.

Anche il secondo provvedimento qui pubblicato attesta un'interpretazione delle nuove norme molto sensibile ai limiti dell'esclusiva. Il giudice designato del Tribunale di Roma di fronte a due programmi diversi per ambiente di sviluppo e per la c.d. « interfaccia utente », ancorché basati sulla stessa analisi delle esigenze dell'utenza, ha stabilito gli stessi essere frutto della medesima idea diversamente espressa. Poiché l'art. 2, n. 8 l.d.a. esclude dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base del programma, il giudice ha negato il diritto del ricorrente a vedere sequestrati i programmi della controparte.

A commento del primo provvedimento può essere sufficiente richiamare quanto esposto in RISTUCCIA-ZENO ZENCOVICH, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d.lgs. 518/1992*, Padova, 1993, 43 e ss., e cioè che le facoltà dell'utilizzatore — a parte il caso, comunque molto significativo nella realtà dell'informatica, dell'interoperabilità con altri programmi — dipendono sempre dalla volontà del titolare. L'art. 64-ter consente infatti a questi di limitare contrattualmente (circostanza non verificatasi nel caso di specie) i diritti dell'utente.

Per quanto invece attiene alla seconda decisione non resta che registrare l'avverarsi della previsione per cui la tipica difesa del convenuto in contraffazione di un programma è quella di sostenere di avere copiato l'idea (RISTUCCIA-ZENO ZENCOVICH, *op. cit.*, 30). Semmai qualche perplessità, impossibile da fugare senza conoscere gli atti di causa, riguarda la tutela del materiale preparatorio. In altri termini non appare sufficientemente analizzato nell'ordinanza se la documentazione servita alla progettazione del programma dei ricorrenti sia stata oggetto da parte della resistente di attività riservata al titolare dall'art. 64-bis.

R.R.