

PRETURA BOLOGNA

5 APRILE 1993

ESTENSORE:

VERARDI

PARTI:

ESTRI, BILLI

FORDATA S.R.L.

Programmi per elaboratore• **Sospetta contraffazione** •**Provvedimento di****sequestro ex art. 161 l.d.a.**• **Competenza e****procedimento • Artt. 669-****bis ss. cod. proc. civ. •****Applicabilità**

La competenza a concedere il sequestro ex art. 161 l.d.a. dell'opera di cui si lamenta la contraffazione va regolata secondo quanto disposto dalla novellazione dei procedimenti cautelari contenuta negli artt. 669-bis ss. cod. proc. civ.

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 161 legge 22 aprile 1941, n. 833 (« protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ») i sig. Renato Estri e Armando Billi, premesso: a) di essere autori di una procedura per elaboratori elettronici denominata « Garp », rivolta a consentire il rilevamento automatico delle presenze del personale nell'ambito delle aziende pubbliche o private ed in luoghi di lavoro in genere; b) di avere contrattualmente ceduto lo sfruttamento economico alla Fordata s.r.l., la quale si era impegnata a non vendere alla propria clientela procedure « ... analoghe o simili... »; c) di avere appreso, dopo un periodo di positiva collaborazione e reciproca soddisfazione, che la Fordata s.r.l. aveva fatto elaborare al proprio interno — e venduto ai propri clienti — un programma, denominato « Pre 2000 », che era stato sostanzialmente copiato dal Garp, chiedevano di essere autorizzati a sottoporre a sequestro le procedure Pre 2000 installate da Fordata presso terzi, avvalendosi di un tecnico autorizzato ad estrarre copia di tali programmi e che fosse adottato ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia.

Ritualmente costituitasi, la Fordata s.r.l. eccepiva preliminarmente la litispendenza rispetto ad altra richiesta di provvedimento d'urgenza e cautelare pendente tra le stesse parti avanti al Tribunale di Bologna; contestava inoltre la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.

Con provvedimento in data 20 febbraio 1993, il Pretore invitava i Procuratori a dedurre in punto di competenza dell'ufficio adito, ai sensi del disposto dell'art. 669-*quaterdecies* cod. proc. civ., ciò che avveniva all'udienza del 4 marzo 1993.

Deve innanzitutto rigettarsi la prima eccezione preliminare di rito svolta dalla difesa convenuta. È sufficiente a riguardo riprendere le fondate argomentazioni contenute nella memoria della difesa ricorrente: « ... nel caso di specie i ricorrenti lamentano la violazione di un diritto d'autore, cioè di un diritto assoluto: e conseguentemente chiedono, sulla base della

* Le tre decisioni, apparentemente in contrasto fra di loro, vanno distinte nel senso che l'ordinanza del Pretore di Bologna tratta prevalentemente la problematica del sequestro, provvedimento pacificamente sottoposto alla novellazione ex art. 669-*quaterdecies* cod. proc. civ., ed esamina solo incidentalmente la questione dei provvedimenti di accertamento e descrizione

ne, oggetto esclusivo delle altre due ordinanze.

Per quanto attiene al contenuto dei provvedimenti di accertamento e descrizione si v. i precedenti riportati in R. RISTUCCIA - V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela del software nella dottrina, nella giurisprudenza e del d.lgs. n. 518/1992*, Padova, 1993, p. 61 ss.

legge speciale dettata in questa materia, la emanazione dei provvedimenti cautelari tipici (*sub specie* di sequestro) ivi previsti». Non esiste dunque identità né di *petitum* né di *causa petendi* tra la presente causa e quella pendente avanti il Tribunale, ove si fa richiesta, tra l'altro, di un provvedimento inibitorio.

Va invece accolta l'eccezione d'incompetenza per valore di quest'ufficio, per essere competente il Tribunale di Bologna.

Come è noto, a seguito della legge 4 dicembre 1992, n. 447 (v. artt. 2 e 3), è entrata in vigore, con decorrenza 1^a gennaio 1993 (cioè in epoca anteriore al deposito del ricorso), la disciplina di cui alla Sezione I, libro quarto del Codice di Procedura Civile che ha introdotto, per quanto possa in questa sede interessare, i seguenti principi:

a) identità (in caso di domanda *ante causam*) tra Giudice competente in sede cautelare e Giudice competente in sede di merito;

b) eccezionalità della concessione di un provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, consentita solo quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento (in tal caso il Giudice, nell'emettere il decreto motivato, deve fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto, v. art. 669-*sexies* cod. proc. civ.);

c) inefficacia del provvedimento di accoglimento se il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio fissato dal Giudice (art. 669-*novies* cod. proc. civ.);

d) previsione dello strumento del reclamo avverso l'ordinanza con cui viene concesso un provvedimento cautelare;

e) generalità dell'ambito di applicazione della nuova disciplina, salvo il limite della compatibilità. Prevede a questo riguardo l'art. 669-*quaterdecies*, norma c.d. « di chiusura »: « Le disposizioni cui alla presente Sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle Sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali. L'art. 669-*septies* si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione IV di questo capo ».

L'esame delle disposizioni citate evidenzia la volontà del legislatore di assoggettare al medesimo schema procedimentale qualunque provvedimento cautelare, disciplinato dal cod. proc. civ. o da leggi speciali, fatta eccezione per i provvedimenti di istruzione preventiva, che — come è noto — si caratterizzano per essere rivolti a salvaguardare non un diritto sostanziale, ma un diritto processuale alla prova.

Come esattamente affermato dai Procuratori delle parti, l'indagine sull'applicabilità della nuova disciplina processuale alla fattispecie in esame si articola essenzialmente in una duplice verifica concernente: a) la natura cautelare dei provvedimenti richiesti; b) la compatibilità della nuova disciplina del procedimento cautelare uniforme con quella prevista negli artt. 161-163 l.d.a. Ad entrambe le questioni va data risposta affermativa.

Conviene premettere che, secondo la migliore dottrina, i provvedimenti cautelari si identificano, sul piano funzionale, per il fatto di essere diretti « ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale tramite la neutralizzazione del pregiudizio (irreparabile o comunque grave) che può derivare all'attore... anche a causa della durata del processo a cognizione piena »

e sul piano strutturale per la sommarietà della cognizione, per la loro provvisorietà e per la strumentalità nei confronti del processo a cognizione piena.

Non può revocarsi in dubbio che il sequestro previsto nell'art. 161 l.d.a., che pure riveste anche una funzione probatoria, sia misura di carattere essenzialmente cautelare. A riguardo pare sufficiente rilevare che tale rimedio: *a)* realizza la sottrazione alla disponibilità del convenuto dei beni che violano il diritto di utilizzazione, onde neutralizzare il danno che può derivare in capo all'autore nel corso del giudizio ordinario; *b)* appare strumentale al giudizio di merito.

Più complessa è la valutazione sulla compatibilità tra la nuova disciplina cautelare e quella in materia di diritto d'autore.

L'inserimento dell'art. 669-*quaterdecies* rispecchia l'opportunità, sottolineata dalla prevalente dottrina, di non limitare la portata della riforma alle misure cautelari regolate dal Codice di Procedura Civile.

La tecnica legislativa adottata, ed in particolare il carattere « aperto » della norma, crea indubbiamente non pochi problemi all'interprete, chiamato a verificare caso per caso la compatibilità della nuova disciplina uniforme con le caratteristiche degli istituti contemplati nella legislazione speciale.

È bene sottolineare che la riforma non vuole incidere sulla tipologia delle singole misure cautelari previste dalla legge speciale; essa mira esclusivamente ad offrire una disciplina processuale uniforme, sempre che ciò non si traduca in una modificazione di struttura e/o di funzione dello strumento cautelare disciplinato nelle varie leggi speciali. Questa verifica costituisce per l'appunto il contenuto del giudizio di compatibilità di cui all'art. 669-*quaterdecies* cod. proc. civ.

Conviene a questo punto rivolgere l'attenzione alla disciplina contenuta nel capo III (difese e sanzioni giudiziarie), Sez. I (difese e sanzioni civili) della legge n. 633/1941.

L'art. 161 l.d.a. — appartenente al capo III sulle « difese e sanzioni giudiziarie » — prevede, a tutela dei diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore, gli strumenti della descrizione, accertamento, perizia e sequestro.

La norma successiva stabilisce che organo competente ad emettere tali provvedimenti è il « Pretore del mandamento dove i provvedimenti stessi devono essere eseguiti, per qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente tra le parti, nel qual caso sono autorizzati con decreto del Pretore o del Giudice istruttore quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale ». Ove vi sia urgenza, i provvedimenti possono essere autorizzati dal Pretore del mandamento dove devono eseguirsi anche se vi sia pendente una lite pendente a magistratura collegiale (art. 161, comma 1 e 2). L'art. 163 prevede che « quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro, ai fini dell'esercizio della giustizia penale, i provvedimenti previsti nei precedenti articoli perdono ogni efficacia, senza bisogno di pronuncia dell'autorità giudiziaria, qualora, entro otto giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al Giudice competente il giudizio di convalida dei provvedimenti medesimi contro colui ai danni del quale si è proceduto ».

La quasi totalità della dottrina consultata, pur non dedicando al problema un'attenzione particolare, ricomprende anche i sequestri previsti nella legge sul diritto d'autore all'interno della categoria dei provvedi-

menti cui risulta applicabile la disciplina degli artt. 669-*bis* cod. proc. civ. (unitamente, tra gli altri, alle misure previste dagli artt. 61-62 r.d. 21 giugno 1942, n. 929 sui brevetti per marchi d'impresa, nonché dagli artt. 81-82 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 sui brevetti per invenzioni industriali).

Secondo altri la riserva di compatibilità di cui all'art. 669-*quaterdecies* cod. proc. civ. impone di escludere l'applicazione del nuovo rito cautelare al sequestro di cui all'art. 161 legge n. 433/1941. La tesi si basa fondamentalmente su due argomenti. Si osserva innanzitutto che, in virtù della legge di settore, la competenza *ante causam* spetta, in via esclusiva, al Pretore del mandamento ove i provvedimenti devono essere eseguiti, per qualunque valore.

Il rilievo non sembra convincente. L'attribuzione di una competenza esclusiva del Pretore in ordine alle richieste *ante causam* (ai sensi dell'art. 162 legge n. 433/1991) risponde evidentemente alla stessa logica che informava il disposto dell'art. 700 cod. proc. civ. nella versione oggi abrogata. Considerazione analoga può farsi in ordine al disposto dell'art. 162, comma 2, l.d.a. che anticipa lo schema adottato in materia possessoria (v. art. 704, comma 2, secondo cui «può essere tuttavia domandata al Pretore la reintegrazione nel possesso...»). Come già affermato, la riforma ha introdotto il principio generale per cui il Giudice competente per la fase cautelare è quello competente per il merito. Corollario di questo principio è l'abrogazione dell'art. 700 cod. proc. civ. ed il mantenimento dell'art. 704 cod. proc. civ., che si giustifica solo perché il Pretore è Giudice competente anche per il merito del procedimento possessorio (v. art. 8 cod. proc. civ.). La stessa regola non vale in materia di diritto d'autore, ove invece la competenza per il giudizio di convalida va ripartita tra Pretore e Tribunale secondo le regole ordinarie (v. art. 163 l.d.a.).

La chiara scelta legislativa verso un'applicazione generalizzata del principio d'identità tra Giudice del procedimento cautelare e Giudice del merito non può dunque non incidere sulla disciplina di settore.

In ogni caso, non sembra che il rilievo sulla competenza possa di per sé, a prescindere cioè da riflessi di tipo strutturale e/o funzionale, influenzare il giudizio di «compatibilità» di cui all'art. 669-*quaterdecies* cod. proc. civ. Le modifiche della competenza e del rito sono infatti connaturate ad ogni riforma processuale; la premura del legislatore in sede di riforma è stata solo quella di evitare che, attraverso una indiscriminata applicazione delle nuove regole, si finisse per incidere sulla tipologia degli istituti di natura cautelare disciplinati in settori dell'ordinamento diversi dagli artt. 669 ss. cod. proc. civ. Per quanto concerne le misure di cui all'art. 161 l.d.a., può sicuramente affermarsi che questo rischio non sussiste, ciò che giustifica una valutazione positiva di compatibilità.

La seconda motivazione addotta a soggetto dell'inapplicabilità della riforma alla legislazione di settore si fonda sulla premessa che i provvedimenti di descrizione, accertamento e perizia, in quanto assimilabili ai procedimenti di istruzione preventiva, devono mantenere la loro struttura preesistente (fatta eccezione per la disciplina di cui all'art. 669-*septies*). Se ciò è vero — si osserva — considerato che normalmente le richieste di sequestro e descrizione sono accomunate in un unico ricorso, la riconduzione dei provvedimenti di sequestro alle regole introdotte dalla legge n. 353/1990 darebbe origine ad alcune incongruenze relativamente alla diversificazione del Giudice competente. Ed infatti: a) i provvedimenti di accer-

tamento, perizia e descrizione dovrebbero essere disposti dal pretore del luogo dove dovrebbero essere eseguiti, mentre il sequestro dello stesso bene dovrebbe essere emesso dal magistrato ai sensi dell'art. 669 *ter*; b) a seguito del decreto che dispone la descrizione si dovrebbe iniziare il giudizio di merito entro otto giorni dall'esecuzione, mentre per l'ordinanza che autorizza il sequestro bisognerebbe iniziare il giudizio sul termine assegnato con il provvedimento ovvero nel termine di trenta giorni dalla pronuncia (art. 669 c.p.c.).

Anche questo rilievo non pare suscettibile di accoglimento.

Conviene innanzitutto rilevare che il giudizio di « compatibilità » non può ridursi a una valutazione in termini di opportunità (anche qualora così fosse non potrebbe, tra l'altro, sottovalutarsi la maggiore coerenza e « praticità » di una soluzione che consente di identificare un unico giudice competente in sede cautelare e di merito).

Inoltre, ad opinione del giudicante, anche il provvedimento di descrizione deve essere assoggettato alla nuova disciplina processuale.

Questo aspetto è in verità assai controverso, essendo la descrizione istituto assimilabile, secondo la dottrina prevalente, agli atti d'istruzione preventiva.

Tuttavia, non può negarsi che anche la descrizione abbia natura mista (in quanto rivolta, oltre che alla ricerca delle prove anche a finalità cautelari), come evidenziato dalla previsione di un giudizio di convalida entro otto giorni dall'esecuzione, a pena d'inefficacia (art. 163 l.d.a.).

Il convincimento del giudicante è rassicurato dall'orientamento che, in questi primissimi mesi di applicazione della novella, è maturato presso il Tribunale di Bologna (sez. V) tanto in relazione al sequestro (v. ord. 16 febbraio 1993, est. Guarino, Plastimodo s.p.a. c. Com. s.p.a.) quanto alla descrizione (l'indirizzo si è manifestato in relazione alla disciplina brevettuale, che manifesta molte analogie con quella in materia di diritti d'autore).

Tutto ciò premesso, e considerato che la causa in esame ha sicuramente valore indeterminabile, deve rigettarsi il ricorso per incompetenza, per essere competente il Tribunale di Bologna.