

PRETURA MONZA

1 MARZO 1993

ESTENSORE:

D'AIETTI

PARTI:

MICROSOFT CORP.

(Avv. Cirillo)

DELCHI CARRIER

Programmi per elaboratore
• Sospetta duplicazione non autorizzata • Provvedimenti di accertamento e descrizione • Competenza e procedimento • Artt. 669-bis ss. cod. proc. civ. • Inapplicabilità

I provvedimenti di accertamento e descrizione di programmi per elaboratore di cui si sospetta la contraffazione vanno assimilati ai procedimenti di accertamento preventivo per i quali l'art. 699-quaterdecies cod. proc. civ. esclude l'applicabilità della nuova disciplina processuale dei procedimenti cautelari.

Programmi per elaboratore
• Sospetta duplicazione non autorizzata • Provvedimenti di accertamento e descrizione • Contenuto

In caso di sospetta duplicazione non autorizzata di programmi per elaboratore appaiono idonei provvedimenti di istruzione preventiva:

a) l'accertamento del numero di copie installate su personal computers mediante perquisizione dei locali limitatamente alle sole apparecchiature;

b) « sigillatura » temporanea dei personal computers nel corso delle operazioni e fino al loro completamento, per non più di otto ore;

c) accertamento delle confezioni di floppy disks e dei manuali operativi originali;

d) ogni altro accertamento ritenuto opportuno dal perito al fine di rilevare la presenza di copie installate ulteriori rispetto a quelle originali.

La Microsoft Corporation, società di diritto degli Stati Uniti d'America, vanta i diritti di sfruttamento dei programmi per elaboratore elettronico denominati « *Microsoft Word* » e « *Microsoft Excel* ».

I programmi per elaboratore, costituiscono « opera d'ingegno ». I programmi applicativi, essendo programmi per elaboratore, sono tutelati, sotto il profilo dei diritti di sfruttamento commerciale, dalla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633); tale soluzione, che riconosceva ai programmi per elaboratori elettronici il carattere di « opere d'ingegno », è stata adottata per il passato dalla giurisprudenza, in mancanza di una legge nazionale che disciplinasse la materia. (Pret. Monza 21 luglio 1992, Lotus Development corp. - Falk S.p.A. (inedita); Pret. Roma 3 marzo 1989, Lotus Development corp. - Soc. Maxcom petroli, in *Dir. informazione e informatica*, 1989, 972; Pret. Milano 14 marzo 1989, Ashton Tate corp. - Soc. Enichem, in *Dir. informazione e informatica*, 1989, 972; Pret. Roma 5 dicembre 1987, Del Frate, in *Riv. pen. economia*, 1989, fasc. 2, 56; Pret. Cassano d'Adda 19 ottobre 1988, Soc. Sirio Informatica - Soc. Italbonder, in *Dir. informazione e informatica*, 1989, 209; Pret. Monza 1° luglio 1988, Soc. Sirio Informatica - Soc. Weidmuller it., in *Dir. informazione e informatica*, 1989, 208; Pret. Monza 29 febbraio 1988, Microsoft corp. - Soc. Melchioni Computertime, in *Dir. informazione e informatica*, 1989, 204).

Con la recente disciplina legislativa (d.P.R. del 29 dicembre 1992, n. 518) la soluzione di inquadrare la tutela del software nel settore delle opere dell'ingegno è stata fatta propria dal legislatore. In base a tale normativa il titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica, ha il di-

ritto esclusivo di riprodurre ed utilizzare economicamente il programma stesso.

La ricorrente ha richiesto l'accertamento e la descrizione dei programmi recanti il Marchio Microsoft ai sensi dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 in quanto questi sarebbero stati oggetto di una abusiva duplicazione da parte della Delchi Carrier S.p.A.

Natura dell'accertamento e la competenza. — Di ufficio occorre porsi il problema della competenza di questo Pretore a procedere alla emissione dei provvedimenti richiesti. Infatti, ai sensi dell'art. 669-*quaterdecies* introdotto dalla legge 26 novembre 1992, n. 353 (entrata in vigore il 1° gennaio 1993), le nuove disposizioni in tema di processo cautelare si applicano « *in quanto compatibili agli altri provvedimenti cautelari previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali* ».

Invero, ai sensi della disciplina del diritto d'autore l'originaria formulazione dell'art. 161 prevedeva (*ante causam*) una competenza funzionale del « Pretore » (indipendentemente dal valore) del luogo ove debbono essere eseguiti i provvedimenti.

Occorre esaminare se il procedimento di « accertamento e descrizione » di ciò che si ritenga costituire la violazione del diritto d'autore, configuri un « procedimento cautelare », ovvero abbia altra natura.

Qualora si ritenga la natura « cautelare » del procedimento (assimilabile, quindi ai sequestri, denunce di nuova opera o danno temuto e provvedimenti di urgenza), la competenza (*ante causam*) andrebbe radicata (art. 669-*ter*) innanzi al Giudice competente per valore per il giudizio di merito. La causa in questione è, evidentemente, di valore indeterminabile, e la competenza spetterebbe al Tribunale (Giudice monocratico).

Questo Pretore ritiene, invece, che per i provvedimenti di « accertamento e descrizione » ai sensi della legge sul diritto d'autore, non possano essere applicate le regole relative ai provvedimenti cautelari in senso stretto in quanto essi vanno piuttosto assimilati ai « procedimenti di accertamento preventivo » per i quali la stessa legge processuale civile (art. 669-*quaterdecies*) esclude la applicabilità della normativa generale (salvo per quel che riguarda le spese in caso di rigetto).

La disciplina in tema di « accertamento e descrizione » infatti costituisce una forma di « istruzione preventiva » volta ad acquisire elementi di prova da far valere nel giudizio di merito (art. 163 legge 22 aprile 1941, n. 633); come tale l'istruzione preventiva non è assimilabile ai provvedimenti cautelari (in senso stretto) ed ad essa rimane applicabile la disciplina originaria. In tal senso si è espressa la più recente dottrina (non vi sono allo stato precedenti giurisprudenziali); a diversa soluzione si perverrebbe, invece, qualora la parte ricorrente avesse richiesto il « sequestro », per il quale la natura « cautelare » sarebbe priva dei connotati della semplice « istruzione preventiva ».

La competenza spetta, quindi, al Pretore del luogo ove i provvedimenti devono essere eseguiti; poiché viene richiesto che le operazioni di descrizione vengano eseguite nei locali di Villasanta ove ha la sede la S.p.A. Delchi Carrier, vi è la competenza del Pretore di Monza.

Il diritto vantato. — La prova della titolarità del diritto di sfruttamento del programma *MS Word* e di *Excel* a favore di Microsoft Corporation ri-

sulta dalla registrazione effettuata presso il « *Copyright office* » degli Stati Uniti d'America (documenti *sub 2*).

La duplicazione dei programmi originali, che possono essere adoperati solo se in possesso di una copia « legittima », è vietata; la duplicazione dei programmi (sia pur dalla copia « legittima ») per utilizzarli su più stazioni di lavoro costituisce una fondamentale violazione del diritto d'autore (art. 64-*bis*, lett. *b*, legge 22 aprile 1941, n. 633).

Prova della violazione. — La prova della violazione del diritto d'autore (realizzazione di copie del programma non autorizzate) da parte della Delchi Carrier S.p.A. di Villasanta si ricava da una dichiarazione resa dal responsabile del Direttore dei Sistemi informativi nell'ambito di risposte rese ad un questionario di cui la ricorrente è venuta in possesso.

Da tale dichiarazione si ricava che a fronte di un « acquisto » di 71 copie del programma *Microsoft Excel* e di 71 copie del programma *Microsoft Word* (risposta E del questionario), sono state installate 200 copie dei rispettivi programmi (risposta B). Tali copie debbono considerarsi abusive, in quanto realizzate senza il consenso del titolare del diritto di sfruttamento economico dell'opera.

La richiesta della società ricorrente è volta ad ottenere esclusivamente la rilevanza e la descrizione dei programmi attualmente detenuti e utilizzati dalla S.p.A. Delchi Carrier nell'ambito dell'intero complesso aziendale posto in Villasanta.

Provvedimento adottato con decreto. — Questo Pretore ritiene che non vada convocata la Delchi Carrier S.p.A. prima di emettere il provvedimento di accertamento in considerazione del fatto che si ravvisa il pericolo di ritardo, sotto il profilo che per la particolare natura del supporto su cui è copiato il programma (dischi magnetici) si prospetta una facilissima occultabilità dei prodotti ed anche la facile eliminazione (smagnetizzazione dei supporti).

Va aggiunto che l'accertamento, avendo ad oggetto i programmi duplicati abusivamente non può provocare alla resistente alcun danno che non sia ricollegabile al proprio illecito comportamento (in parte già provato), escludendosi che vi possa essere una qualche ragione che possa escludere la emissione di un decreto di accertamento in un caso di tal genere.

Modalità operative dell'accertamento e descrizione. — Va quindi ordinato che presso la S.p.A. Delchi Carrier con sede di Villasanta, via Raffaello Sanzio vengano eseguite le seguenti operazioni:

a) accertamento del numero di copie del Programma *Microsoft Word* e *Microsoft Excel* (con specifica indicazione delle varie versioni) installate su *personal computers* (sia in rete che in unità isolate) presenti nei locali della società, nessun ufficio escluso; è ammessa la perquisizione dei locali della società al solo scopo di rilevare la esistenza di apparecchiature di *personal computers*, con esclusione assoluta di perquisizione in armadi, cassetti e simili. Il consulente tecnico di ufficio potrà accertare, attraverso l'uso di idonee apparecchiature, se eventualmente le copie del programma siano state « cancellate » dal disco fisso dei *personal computer* esaminati.

Per l'esecuzione delle operazioni, qualora non vi sia una esplicita ammissione da parte dei funzionari addetti agli uffici che nei *personal compu-*

ters sia presente una copia del programma «MS Word», e/o di «MS Excel», vi è autorizzazione a procedere ad una temporanea «sigillatura» dei computers (attraverso i sistemi che il consulente tecnico riterrà più opportuni) fino al completamento delle operazioni e comunque non oltre otto ore dalla «sigillatura» stessa;

b) accertamento del numero delle confezioni di *floppy disks* e dei manuali operativi «originali» di detto programma in uso presso la società resistente e presenti nel complesso aziendale; tale accertamento verrà eseguito solo su esibizione spontanea da parte dei responsabili della società, esclusa ogni perquisizione o accertamento coattivo;

c) ogni altro accertamento che il perito riterrà opportuno al solo scopo di rilevare la presenza di «installazioni» del programma in numero superiore alle copie «originali» di cui la Delchi Carrier S.p.A. sia legittimamente in possesso.

La Microsoft Corporation è autorizzata a presenziare alle operazioni di sequestro attraverso il proprio rappresentante, i suoi procuratori alle liti ed un massimo di tre consulenti tecnici da nominarsi all'ufficiale giudiziario al momento dell'inizio delle operazioni;

P.T.M. — il Pretore di Monza applicati gli artt. 1 (ultimo comma), 64-bis, 156, 158, 159, 161 e 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dal d.P.R. 29 dicembre 1992, n. 518, così provvede:

1) nomina perito di ufficio, con l'incarico di assistere l'ufficiale giudiziario (o gli ufficiali giudiziari nel caso che l'ufficiale giudiziario designi per le operazioni più di un ufficiale) nell'espletamento delle operazioni indicate nei capi che seguono, il prof. ing. Marco Somalvico, il quale ha già prestato il giuramento nella sua qualità di ausiliario del Giudice; dispone la liquidazione delle competenze del perito come da separato decreto; il perito è autorizzato ad avvalersi di collaboratori nel numero che egli riterrà necessario in relazione alle esigenze di verifica. Tali collaboratori saranno indicati nominativamente dal c.t.u. in sede di svolgimento delle operazioni.

2) ordina che presso la S.p.A. Delchi Carrier con sede di Villasanta, via Raffaello Sanzio vengano eseguite le seguenti operazioni:

a) accertamento del numero di copie del Programma *Microsoft Word* e *Microsoft Excel* (con specifica indicazione delle varie versioni) installate su *personal computers* (sia in rete che in unità isolate) presenti nei locali della società, nessun ufficio escluso; è ammesso la perquisizione dei locali della società al solo scopo di rilevare la esistenza di apparecchiature di *personal computers*, con esclusione assoluta di perquisizione in armadi, cassetti e simili. Il consulente tecnico di ufficio potrà accertare, attraverso l'uso di idonee apparecchiature, se le copie del programma siano state «cancellate» dal disco fisso dei *personal computer* esaminati.

Per l'esecuzione delle operazioni, qualora non vi sia una ammissione da parte dei funzionari addetti agli uffici che nei *personal computers* sia presente una copia del programma «MS Word», e/o di «MS Excel», vi è autorizzazione a procedere ad una «sigillatura» dei computers (attraverso i sistemi che il consulente tecnico riterrà più opportuni) fino al completamento delle operazioni e comunque non oltre otto ore dalla «sigillatura» stessa;

b) accertamento del numero delle confezioni di *floppy disks* e dei manuali operativi «originali» di detto programma in uso presso la società re-

sistente e presenti nel complesso aziendale; tale accertamento verrà eseguito solo su esibizione spontanea da parte dei responsabili della società, esclusa ogni perquisizione o accertamento coattivo;

c) ogni altro accertamento che il perito riterrà opportuno al solo scopo di rilevare la presenza di « installazioni » del programma in numero superiore alle copie « originali » di cui la Delchi Carrier S.p.A. sia legittimamente in possesso.

3) autorizza la Microsoft Corporation a presenziare alle operazioni di sequestro attraverso il proprio rappresentante, i suoi procuratori alle liti ed un massimo di tre consulenti tecnici da nominarsi all'ufficiale giudiziario al momento dell'inizio delle operazioni.