

TRIBUNALE ROMA

17 MAGGIO 1993

PRESIDENTE: LO TURCO

ESTENSORE: BUCCIANTE

PARTI:

LOTUS DEVELOPMENT
(Avv. Cappelli, Novelli)
MAXCOM PETROLI
(Avv. Cosmelli, Rossi)

**Programma per
elaboratore • Originalità •
Onere della prova.**

Non spetta al produttore del programma provare la originalità del medesimo, bensì a chi contesta tale qualità provare il contrario.

**Programma per
elaboratore • Distinzione
tra uso personale e uso
aziendale.**

La riproduzione per uso aziendale di programmi per elaboratore non può ritenersi lecita ai sensi dell'art. 68 l.a. in quanto tale norma si riferisce esclusivamente alle opere letterarie (mentre il software è assimilabile semmai a quelle « registrate su apparecchi meccanici », per le quali il divieto di riproduzione è assoluto), riguarda soltanto l'uso « personale » (concetto non dilatabile fino a comprendere l'impiego da parte di vari dipendenti di un'impresa commerciale) e inibisce in ogni caso il ricorso a mezzi idonei a spaccio o diffusione nonché le utilizzazioni in concorrenza con i diritti dell'autore (come necessariamente avviene per le copie di programmi per elaboratori elettronici).

**Programma per
elaboratore • Indebita
duplicazione •
Risarcimento del danno.**

Il danno subito dal produttore di programmi per l'indebita duplicazione di copie consiste nel guadagno che il produttore avrebbe potuto ricavare dalla vendita degli esemplari duplicati, detratti i costi per i supporti, i manuali e la distribuzione.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 13 aprile 1989 la Lotus Development Corporation ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la s.r.l. Maxcom Petroli, esponendo che il giorno 7 di quel mese, su autorizzazione del Pretore di Roma concessa in accoglimento di un suo ricorso ai sensi dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941 n. 633, si era proceduto all'ispezione di 10 elaboratori elettronici nella sede della società suddetta e si era accertato che vi erano installate 4 copie, realizzate abusivamente, del programma Lotus 1-2-3, di propria creazione e protetto con copyright; ha quindi chiesto che fossero convalidate le operazioni svolte, che fossero ordinati il sequestro e la distruzione dei programmi duplicati illecitamente, delle apparecchiature in cui erano contenuti e di quelle impiegate per la riproduzione, che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni.

Alla domanda ha resistito la Maxcom petroli, sostenendo che le copie in questione erano state cedute gratuitamente ai propri addetti da dipendenti di altre società; che non è illecita la riproduzione per uso interno o personale del software, il quale difficilmente può essere inquadrato tra le opere dell'ingegno; che il danno eventualmente subito dall'attrice era di modesta entità e la sua richiesta di sequestro e distruzione non era giustificata.

L'istruzione della causa è consistita nella produzione di documenti, ad opera dell'una e dell'altra parte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Tra le difese fatte valere dalla convenuta all'atto della sua costituzione in giudizio, deve essere esaminata per prima, dato il suo carattere assorbente, quella relativa all'inquadrabilità stessa — definita « difficile » dalla Maxcom Petroli — dei programmi per elaboratori elettronici tra le opere dell'ingegno protette dalla normativa sul diritto d'autore.

La questione è stata risolta positivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1992 n. 518, di cui tuttavia non si può fare applicazione in questo giudizio, che si riferisce a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ma anche prima della sua emanazione, la giurisprudenza di merito si era univocamente orientata nel senso che si tratta di creazioni comprese tra quelle cui si riferiscono gli artt. 2575 c.c., 1 e 2 legge 22 aprile 1941 n. 633 (cfr. Trib. Torino 15 luglio 1983, Pret. Pisa 11 aprile 1984, Pret. Genova 3 maggio 1985, Pret. Napoli 7 giugno 1985, Pret. Napoli 22 giugno 1985, Pret. Milano 18 ottobre 1985, Trib. Milano 13 marzo 1986, Pret. Milano 1 ottobre 1987, Trib. Lucca 20 novembre 1987, Pret. Monza 2 dicembre 1987, Trib. Milano 1 gennaio 1988, Pret. Monza 3 febbraio 1988, Pret. Monza 8 febbraio 1988, Trib. Milano 20 giugno 1988, Pret. Torino 31 dicembre 1988, Trib. Roma 21 febbraio 1991, Trib. Roma 7 novembre 1991) e questa tesi è stata fatta propria anche dalla Corte di Cassazione nell'unica occasione in cui, a quanto consta, ha affrontato la questione (III Sez. pen. 24 novembre 1986). Né vi è ragione per non seguirla, fondata com'è sull'esatta considerazione che il software è il frutto dell'applicazione di una disciplina — l'informatica — certamente qualificabile come « scienza » ai sensi delle disposizioni citate, poiché richiede attività di ideazione, analisi e programmazione, ai fini della realizzazione di un insieme di regole codificate che controllano tutte le serie di operazioni (calcoli numerici, decisioni logiche, trattamento e memorizzazione di informazioni, relazioni interfacciali) che l'elaboratore deve compiere affinché si ottenga il risultato voluto.

Nei suoi scritti difensivi redatti per il collegio, oltre che in astratto, la convenuta ha contestato anche in concreto che il programma in questione possa essere oggetto di protezione come prodotto dell'ingegno, osservando che l'attrice non ne ha provato la « novità », rispetto ai tanti altri simili reperibili in commercio.

L'assunto non è fondato. Chi agisce in giudizio quale titolare dei diritti d'autore su un'opera, non può essere tenuto a dimostrare che questa è originale rispetto a tutte quelle che in precedenza nello stesso campo possano essere state eventualmente create: gli si imporrebbe in questo modo un irragionevole onere di « prova diabolica ». Invece ogni prodotto dell'ingegno deve presumersi « nuovo » e compete quindi a chi contesta tale qualità provare il contrario. Del resto, la posizione del Lotus 1-2-3 di leader nel

mercato dei fogli elettronici per personal computer è ben nota, anche ai neofiti della cd. informatica individuale.

Secondo la Maxcom Petroli le copie del programma, usate per installarlo nei 4 personal computer in cui era presente, erano state cedute gratuitamente agli addetti da impiegati di altre società, a sua insaputa.

Questa affermazione è assolutamente inattendibile. La stessa convenuta ha sostenuto infatti di avvalersi ampiamente — nella gestione della propria industria operante nel campo della raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi — di strumenti informatici, con rilevanti investimenti sia per l'hardware che per il software. È quindi impensabile che abbia dotato alcuni suoi dirigenti e quadri intermedi di un personal computer, ma li abbia poi costretti a « procurarsi » essi stessi i programmi da impiegare per lo svolgimento delle loro mansioni: all'organizzazione imprenditoriale moderna è del tutto estraneo l'arcaico sistema dell'apprestamento degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti. D'altra parte, le proteste di buona fede della Maxcom Petroli sono contraddette dalla circostanza che è stato il responsabile del settore p.c. della società — in occasione di un'indagine di mercato promossa dai produttori di software — a dichiarare che nell'azienda si utilizzavano copie del Lotus 1-2-3 oltre al programma originale.

La convenuta ha anche sostenuto che si sarebbe trattato comunque di una lecita duplicazione per uso interno, equiparabile all'utilizzazione libera consentita dall'art. 68 della legge n. 633.

Neppure questa tesi può essere condivisa, dato che la norma invocata dalla Maxcom Petroli si riferisce esclusivamente alle opere letterarie (mentre il software è assimilabile semmai a quelle « registrate su apparecchi meccanici », per le quali il divieto di riproduzione è assoluto), riguarda soltanto l'uso « personale » (concetto non dilatabile fino a comprendervi l'impiego da parte di vari dipendenti di un'impresa commerciale) e inibisce in ogni caso il ricorso a mezzi idonei a spaccio o diffusione nonché le utilizzazioni in concorrenza con i diritti dell'autore (come necessariamente avviene per le copie di programmi per elaboratori elettronici).

Quanto poi alla copia di riserva, che i produttori permettono agli acquirenti — come la convenuta ha osservato — di estrarre dall'originale, è sufficiente rilevare che il Lotus 1-2-3, all'atto dell'accertamento, non è stato rinvenuto in dischi di backup ma installato nei computer.

Accertato quindi che vi è stata violazione dei diritti di utilizzazione economica di cui l'attrice è titolare — come non è stato contestato dalla convenuta e si deve comunque presumere, per il disposto dell'art. 8 della legge n. 633 — a norma degli artt. 156 ss. della stessa legge va convalidato il provvedimento di autorizzazione all'accertamento e alla descrizione emesso dal Pretore di Roma e va ordinata la rimozione, dalla memoria fissa dei 4 personal computer della Maxcom Petroli in cui è stato trovato installato, del programma Lotus 1-2-3. Ciò rende superfluo il sequestro delle copie « pirata », pure richiesto dall'attrice, che peraltro non sarebbe attuabile, non essendo state esse rinvenute. Il sequestro e la distruzione degli elaboratori elettronici non possono essere disposti, poiché non sono specificamente destinati alla riproduzione, che è solo una — secondaria — funzione del loro sistema operativo.

Il danno subito dalla Lotus Development Company consiste nel guadagno che avrebbe potuto ricavare dalla vendita dei 4 esemplari del programma che la Maxcom Petroli avrebbe dovuto acquistare, se non avesse

impiegato le copie. Tenuto conto dei prezzi di listino (da cui vanno detratti i costi per i supporti manuali e la distribuzione) il risarcimento che compete all'attrice viene determinato in complessive L. 2.750.000: somma calcolata in base al valore attuale della moneta e in modo da comprendere ogni ragione di danno per il ritardo, per cui gli interessi vanno fatti decorrere dalla data di questa decisione.

Alla soccombenza della convenuta consegue la sua condanna al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall'attrice.

DISPOSITIVO. — Il Tribunale, decidendo definitivamente, convalida il provvedimento di autorizzazione a descrizione e accertamento, emesso dal Pretore di Roma il 27 febbraio 1989 ai sensi dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941 n. 633, su ricorso della Lotus Development Corporation, nei confronti della s.r.l. Maxcom Petroli;

ordina la rimozione dai personal computer della s.r.l. Maxcom Petroli dei 4 programmi Lotus 1-2-3 tratti da copie, che vi sono stati trovati installati all'atto della descrizione del 7 aprile 1989;

condanna la s.r.l. Maxcom Petroli a pagare alla Lotus Development Corporation la somma di lire 2 milioni 750.000 come risarcimento di danni, oltre agli interessi con decorrenza dall'11 marzo 1993;

condanna la s.r.l. Maxcom Petroli a rimborsare alla Lotus Development Corporation lire 500.000 per spese, lire 700.000 per diritti, lire 2.500.000 per onorari.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Delle tre questioni di diritto affrontate dalla sentenza in epigrafe e compendiate nelle massime redazionali, la prima e la terza mantengono un valore interpretativo anche alla luce del d. lgs. 518 del 1992 che, come è noto, ha introdotto una disciplina speciale per il diritto d'autore sui pro-

grammi per elaboratore. Per quanto invece riguarda la seconda massima, i nuovi artt. 64 *bis* e 64 *ter* l.d.a. chiariscono che la riproduzione per uso aziendale è riservata al titolare (sul punto cfr. ampiamente RISTUCCIA-ZENO ZENCOVICH, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d. lgs. 518/1992*, Padova 1993, 39-45).

Secondo il Tribunale, il programma — come qualunque prodotto dell'ingegno — deve presumersi originale e compete al convenuto provare il contrario. L'assunto non sembra condivisibile considerato che il livello di originalità necessaria affinché un programma possa godere di tutela è talmente basso (cfr. RISTUCCIA-ZENO ZENCOVICH, *cit.*, 30-34) da non dover presentare difficoltà probatorie per l'attore. Basta che questi dimostri che il programma sia « risultato di creazione intellettuale »; non è affatto necessario confrontare il programma stesso con tutti quelli presenti sul mercato per evidenziare eventuali progressi tecnici.

L'ammontare del risarcimento stupisce per la sua esiguità. Il Tribunale rifiuta infatti di assegnare al pagamento dei danni funzione diversa dal ristoro del « mancato guadagno » da vendita dei programmi. Non solo: il Tri-

bunale consente di scorporare dal prezzo di vendita i costi, sostenuti dal convenuto, per i supporti materiali.

La soluzione offerta nel caso di specie non è però espressione di una giurisprudenza pacifica.

Secondo Trib. Milano, 20 giugno 1988, su questa *Rivista* 1988, 878, la determinazione del danno deve tenere conto del guadagno fatto dal contraffattore. Per Trib. Milano, 15 settembre 1988, su questa *Rivista* 1989, 196, il danno non consegue solo dalla violazione dei diritti di esclusiva ma anche dal discredito dell'immagine commerciale del titolare del diritto, danno derivato dalla messa in commercio di copie che hanno creato problemi agli utenti.

In dottrina merita di essere richiamata la posizione di SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1984, 484 ss., secondo il quale il danno per appropriazione illecita di beni immateriali potrebbe identificarsi con il « giusto corrispettivo » che il contraffattore avrebbe dovuto attribuire al titolare per ottenere una licenza.

R.R.