

TRIBUNALE PIACENZA
11 DICEMBRE 1992

PRESIDENTE: RUSSO

RELATORE: RAGO

PARTI:

LEADER DISTRIBUZIONE
(Avv. Accordino, Cavagna,
Lenti)GEMINI INFORMATICA
(Avv. Riccardi)
**Diritto d'autore • Tutela del
software • Misure cautelari
• Sequestro ex art. 161 e
162 l.d.a. • Criteri**

Costituisce ius receptum che il software, in quanto opera dell'ingegno dotata dei caratteri della creatività e della comunicabilità, è protetto dalla legge sul diritto di autore (legge 22 aprile 1941, n. 633). L'art. 156/2 l.d.a., disciplinando la legittimazione ad agire per la violazione di un diritto di utilizzazione economica, non ope-

ra un rinvio alternativo ad istituti processuali regolati dal c.p.c., ma solamente a quelle norme di esso che servono ad integrare le procedure previste dagli artt. 157 ss. l.d.a. Il sequestro ex art. 161 l.d.a. è una misura cautelare avente finalità probatoria e/o strettamente cautelativa che, in virtù del principio lex specialis derogat legi generali, assorbe il sequestro giudiziario previsto dall'art. 670 n. 2 c.p.c., per il quale, in relazione a questa materia, non residua una sfera di applicabilità.

FATTO. — Con ricorso al Presidente dell'intestato Tribunale la società Leader Distribuzione s.r.l., dicendosi distributrice nazionale di programmi interattivi per computer (videogiochi), otteneva sequestro giudiziario di tutti i programmi contraffatti esistenti nell'esercizio commerciale della Gemini Informatica.

Il sequestro veniva eseguito in data 2 ottobre 1991 dall'Ufficiale giudiziario di Piacenza, il quale sottoponeva a sequestro giudiziario tutti i videogames presenti nell'esercizio commerciale.

Successivamente, con atto di citazione del 16 ottobre 1991 la Leader Distribuzione conveniva in giudizio l'esponente per sentir convalidare il sequestro autorizzato e per ottenere il risarcimento dei danni quantificati in L. 70.000.000, nonché la distruzione del materiale sequestrato.

Il convenuto costituendosi in giudizio eccepeva in rito l'incompetenza per materia del giudice adito per la misura cautelare, nonché la carenza di legittimazione ad agire della società attrice, contestava, inoltre, integralmente il ricorso attoreo in quanto nel merito infondato in fatto ed in diritto, illegittimo, non provato e temerario, ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna della società attrice a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sequestro giudiziario subito e/o comunque ex art. 96 c.p.c.

La causa passava quindi in decisione per la pronuncia del Collegio in ordine alla convalida del sequestro sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza del 5 dicembre 1991.

DIRITTO. — Il problema che pone il presente processo è quello di stabilire se i videogiochi (dei quali è stato chiesto il sequestro) e che la ricorrente commercializza, su licenza esclusiva, su tutto il territorio nazionale, rientrano o meno fra le opere dell'ingegno a carattere creativo cui ex art. 1 ss. legge 633/1941 è accordata tutela.

Com'è noto, dopo la sentenza 24 novembre 1986 della Cassazione penale in pratica, tutta la giurisprudenza di merito si è orientata nel ritenere che il software, in quanto opera dell'ingegno dotata dei caratteri della creatività e della comunicabilità, è protetto dalla legge sul diritto di autore. (Cfr. *ex plurimis* e da ultimo Pret. Bari, 11 febbraio 1991, in *Foro it.*, 1991, I, 2258). Pertanto di tali principi, che ormai costituiscono *jus receptum*, non ritiene il Tribunale di doversi discostare.

Ciò premesso il punto nodale del presente giudizio di convalida, consiste nel fatto che il sequestro è stato autorizzato dal Presidente del Tribunale ex art. 670 n. 2 c.p.c.

Da qui eccepita incompetenza per materia.

In effetti dal combinato disposto dagli art. 161-162 legge 633/1941 si evince, senza possibilità di equivoco alcuno, che competente ad autorizzare le misure cautelari di cui all'art. 161 l.a. è il Pretore « per qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel qual caso sono autorizzati con decreto del Pretore o dal G.I., quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale ».

Tale competenza è certamente funzionale ed inderogabile (cfr. Pret. Roma, 29 luglio 1966, in *Rass. Dir. Cinem.*, 1966, 138).

Senonché obietta la società attrice che in realtà la tutela ex art. 161-162 l.a. non sarebbe esclusiva bensì alternativa a quella di cui all'art. 670 n. 2 c.p.c. (sequestro giudiziario), come desumibile dall'art. 156/2 l.a. a norma del quale « l'Azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile ».

In realtà non è questa l'interpretazione da dare al suddetto articolo. Infatti è già stato chiarito che la suddetta norma opera un integrale rinvio a tutte le regole processuali del codice di procedura civile, chiamato quindi ad integrare la disciplina di tali azioni, in quanto la legge sul diritto di autore non provveda e sempre che siano compatibili con detta disciplina (cfr. Cass. 1954/3156). Trattasi pertanto non di un rinvio *tout court* ed alternativo ad istituti processuali regolati dal c.p.c., ma di un rinvio a quelle norme del c.p.c. che servono ad integrare la procedura prevista dagli artt. 161 ss. l.a.

In realtà è da ritenere che per tutto ciò che attiene alla legge 633/1941, non è possibile ricorrere ad azioni alternative a quelle già previste dalla suddetta legge, e pertanto non è ammissibile il sequestro giudiziario di cui all'art. 670 n. 2 c.p.c. Si ricordi in proposito che nella relazione alla legge 633/1941, veniva specificato che le misure preventive e cautelari di cui agli artt. 161 ss. legge cit. erano state introdotte proprio perché quelle di cui al c.p.c. erano state ritenute insufficienti a coprire tutte le ipotesi meritevoli di tutela. A ciò si aggiunga poi che l'art. 2583 c.c. dispone con un'ampia norma di rinvio che « l'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali ».

Nessun dubbio, d'altra parte, può sussistere sulla natura di legge speciale della legge 633/1941 rispetto sia al c.c. che al c.p.c.

Si rende quindi applicabile il noto principio di *lex specialis derogat lege generale*.

A questo punto è evidente che l'unica indagine che occorre compiere è quella di verificare se l'art. 670 c.p.c. abbia o meno un suo residuale campo di applicazione rispetto all'art. 161 l.a.

Com'è noto l'art. 670 c.p.c. prevede un caso di sequestro strumentale non ad un processo esecutivo (come il sequestro conservativo), ma ad una futura cognizione.

Scopo infatti del sequestro giudiziario è quello di provvedere alla custodia di determinate cose per essere impiegate nel futuro processo di merito come mezzi di prova o di informazione per le parti o il giudice (cfr. *ex plurimis* Cass. 1970/2213).

Esaminiamo ora invece la struttura dell'art. 161 l.a. Dispone il cit. articolo che per conseguire « gli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti (e cioè art. 156: 1) accertamento della violazione del diritto di utilizzazione economica; 2) interdizione per impedire la continuazione o ripetizione della violazione; art. 158: 1) distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione del diritto di utilizzazione economica a lui spettante; 2) risarcimento danni; art. 159: aggiudicazione da parte del danneggiato degli esemplari o copie soggetti a distruzione, può essere ordinata dall'autorità giudiziaria (e cioè dal Pretore ex art. 162): A) la descrizione; B) l'accertamento; C) la perizia; D) il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; E) in casi particolarmente gravi può essere poi ordinato anche il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato ».

È evidente che i provvedimenti *sub* A. B. C. sono assimilabili e qualificabili come provvedimenti di istruzione preventiva (art. 692 ss. c.p.c.) (cfr. Cass. 1982/5460).

Quanto al sequestro *sub* D, ritiene questo Tribunale, che avendo una funzione essenzialmente probatoria sia del tutto assimilabile al sequestro di cui all'art. 670 c.p.c. (cfr. sul punto da ultimo Trib. Lanciano 9 marzo 1989 in *Arch. Civ.*, 1990 p. 57 ss). Non vi è alcun dubbio infatti che con il sequestro « di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione », l'attore, consegue diverse finalità fra le quali alcune certamente di natura probatoria: infatti attraverso il sequestro di uno o più esemplari delle cose può riuscire a provare la violazione del proprio diritto di utilizzazione; può con il sequestro di tutto il materiale, preconstituirsì la prova del *quantum* della violazione ai fini del risarcimento danni. Ma il sequestro di cui all'art. 161-162 l.a. può anche conseguire una finalità strettamente cautelare come nel caso in cui l'oggetto della domanda di cognizione sia l'inibitoria ex art. 156, o la distruzione ex art. 158 o l'aggiudicazione ex art. 159 l.a.

Si può pertanto affermare che il sequestro ex art. 161 è un particolare tipo di misura cautelare avente finalità probatoria e/o strettamente cautelativa, certamente più ampio di quello ex art. 670 c.p.c., che quindi, rimanendo assorbito, non ha un autonomo spazio e sfera di applicabilità in relazione a questa materia, proprio in virtù del principio *lex specialis derogat lege generale*.

Ovviamente sarà sempre possibile ricorrere all'art. 670 c.p.c. n. 1 nel caso in cui si controverta sulla proprietà o possesso del bene materiale: ma in questi casi non si verterebbe in una delle ipotesi previste a tutela del diritto di autore, bensì in una più banale e comune causa a difesa della proprietà (art. 948 c.c.) o del possesso (art. 1168 c.c.) avente ad oggetto il bene nella sua materialità (libri, dischi ecc.) e non già il suo diritto di utilizzazione economica tutelato, come nel caso di specie, dall'art. 156 legge cit.

Quanto finora si è sostenuto e poi confermato anche dal ricorso dell'attore il quale ha giustificato la richiesta di sequestro ex art. 670 n. 2 c.p.c. in tal modo: « ... Innanzi tutto quale inconfutabile prova dell'avvenuta lesione del diritto di esclusiva, in secondo luogo per la concreta determinazione del volume d'affari illecitamente sottratto... ».

Infatti la domanda di merito è diretta ad ottenere da una parte il risarcimento danni, dall'altra la distruzione del materiale sequestrato (cfr. conclusioni atto di citazione in convalida).

Ma, per i motivi ampiamente esposti, il ricorrente non poteva avvalersi del sequestro ex art. 670 c.p.c., dato che la legge speciale prevede per la tutela del diritto d'Autore, un particolare tipo di sequestro che in alcuni punti (come ad esempio la competenza) deroga alle norme previste dal c.p.c. mentre per il resto, in quanto non espressamente previsto e non diversamente disciplinato, si deve far riferimento proprio a quelle norme del c.p.c. ex art. 156/2.

Ne consegue che il sequestro non va convalidato essendo stato emesso da un giudice incompetente.

Spese processuali al definitivo.

La causa prosegue come da separata ordinanza.

P.Q.M., il Tribunale ogni contraria istanza respinta: *non convalida* il sequestro giudiziario autorizzato dal Presidente del Tribunale di Piacenza in data 23 settembre 1991 a favore della Leader Distribuzione s.r.l. contro Gemini informatica di Cappa Giovanni e conseguentemente ne dichiara la nullità, ordinando la restituzione di tutte le cose sequestrate il 2 febbraio 1991, all'avente diritto.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La sentenza qui pubblicata precede di pochi giorni l'emanazione del d.l. n. 518 del 29 dicembre 1992 il quale, in attuazione della direttiva 91/250/CEE, accorda tutela ai programmi per elaboratore in quanto opera dell'ingegno di carattere creativo.

Un'interpretazione in tal senso era stata già proposta in alcune pronunce giurisprudenziali, e la presente segue lo stesso filone interpretativo, che si era affermato soprattutto a seguito del d.P.R. 358/1979 che, emendando la legge brevetti, ne ha espressamente escluso l'applicabilità al software.

Non sembra tuttavia esatto che l'orientamento in tal senso possa essere considerato *ius receptum* in quanto, analizzando la completa rassegna giurisprudenziale richiamata da R. RISTUCCIA, e V. ZENO-ZENCOVICH (*Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d.lgs. 518/1992*, alla quale si fa rinvio per i provvedimenti qui richiamati), risulta che varie pronunce (cfr. Cass. 14 maggio 1981, n. 3169; Pretura Bologna 24 aprile 1986) fanno esplicito riferimento alla legge brevetti per affermare che il suo art. 12, modificato dal d.P.R. 338/1979, pur escludendo la brevettabilità del software « in quanto tale », ne consente la brevettabilità se inserito in una « invenzione di combinazione ». Altre decisioni richiamate nella stessa rassegna pongono invece a fondamento della tutela accordata al software la normativa in materia di concorrenza sleale (Pretura Torino 29 maggio 1982; Tribunale Monza 12 dicembre 1984; Pretura Napoli 6 giugno 1985; Tribunale Milano 20 giugno 1988); altre ancora si limitano a negare che il software possa essere tutelato attraverso la l.d.a. senza chiarire se e in quale modo una tutela possa essere accordata (Pretura Milano 1 giugno 1982; Pretura Padova 15 dicembre 1983; GIP Pretura

Roma 7 maggio 1992; PM Pretura Roma 7 aprile 1992. In questi due ultimi casi, tuttavia, l'applicabilità della l.d.a. ai programmi per elaboratore è stata negata «non essendo la norma penale suscettibile di estensione analogica in *malam partem* »).

Nella seconda metà degli anni ottanta, peraltro, le pronunce che riconducono la tutela del software alla l.d.a. sono assai più numerose: tra esse meritano di essere segnalate, sempre traendo le relative indicazioni dalla già ricordata rassegna, Tribunale Torino 15 luglio 1983; Pretura Ravenna 21 luglio 1983; Pretura Pisa 11 aprile 1984; Pretura Genova 3 maggio 1985; Pretura Napoli 7 giugno 1985; Pretura Monza 26 luglio 1985; Pretura Milano 18 ottobre 1985; Tribunale Genova 31 ottobre 1986; Cass. 24 novembre 1986, ric. SIAE; Tribunale Milano 13 marzo 1987; Pretura Torino 6 agosto 1987; Pretura Torino 21 settembre 1987; Pretura Milano 28 settembre 1987; Pretura Milano 1 ottobre 1987; Pretura Casoria 19 ottobre 1987; Pretura Mantova 10 novembre 1987; Tribunale Torino 19 novembre 1987; Tribunale Lucca 20 novembre 1987; Pretura Monza 2 dicembre 1987; Pretura Milano 19 gennaio 1988; Pretura Monza 3 febbraio 1988; Pretura Monza 8 febbraio 1988; Pretura Monza 29 febbraio 1988; Pretura Monza 1 luglio 1988; Pretura Roma 3 luglio 1988; Pretura Cassano d'Adda 24 ottobre 1988; Pretura Genova 8 novembre 1988; Pretura Messina 28 novembre 1988; Pretura Monza 24 febbraio 1989; Tribunale Ferrara 2 marzo 1989; Pretura Roma 3 marzo 1989; Pretura Milano 14 marzo 1989; Pretura Carrara 30 marzo 1989; Pretura Monza 27 settembre 1989; Pretura Busto Arsizio 27 dicembre 1989; Tribunale Matera 3 gennaio 1990; Pretura Torino 24 maggio 1990; Pretura Genova 19 settembre 1990; Pretura Milano 9 febbraio 1991; Pretura Bari 11 febbraio 1991; Pretura Catania 12 febbraio; Pretura Torino 10 febbraio 1993; Tribunale Roma 17 maggio 1993.

Al fine di applicare al software la tutela riconosciuta dalla l.d.a., le sentenze sopra richiamate considerano l'elencazione contenuta nell'art. 1 di tale legge come meramente esemplificativa, anche se non mancano decisioni in cui si fa ricorso ad un'interpretazione di tipo analogico, ovvero (e ciò si riscontra soprattutto nelle pronunce in materia di videogiochi) si equiparano le immagini che si vengono a formare sullo schermo dell'apparecchiatura ad una rappresentazione cinematografica; altre pronunce ancora fanno invece ricorso all'art. 99 della l.d.a. il quale estende l'applicabilità di tale legge anche «all'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici».

Quest'ultima soluzione sembra essere stata adottata anche nella sentenza qui riportata in quanto il Tribunale, pur limitandosi ad affermare che, sulla base di una giurisprudenza consolidata, questa interpretazione costituirebbe *ius receptum*, omettendo peraltro di indicare le ragioni che l'hanno indotto a ritenere applicabile al software la disciplina della l.d.a., ha poi espressamente richiamato la decisione dell'11 febbraio 1991 della Pretura di Bari, secondo cui è indubbio «che l'attività di analisi e programmazione di software sia ormai comunemente concepita e definita come «ingegneria di programma», essendo rivolta alla soluzione di «problemi tecnici».

Anteriormente alla pubblicazione del d.l. 518 del 29 dicembre 1992 anche la dottrina non era unanime nell'identificare gli strumenti legislativi attraverso cui accordare tutela al software.

All'interno del dibattito che si era sviluppato a questo proposito, si possono identificare almeno due distinte posizioni:

a) alcuni autori hanno affermato, in qualche caso molti anni prima che la giurisprudenza affrontasse il problema, che al software era applicabile in via analogica la disciplina della l.d.a. Tra essi si segnalano G. SANTINI, *La tutela giuridica della programmazione elettronica*, in *Giur. It.*, 1968, IV, 225; G. GALTIERI, *Note sulla proteggibilità dei programmi degli elaboratori elettronici*, in *Dir. Aut.*, 1971, 425; G. GALTIERI, *Sulla protezione giuridica del software*, in SIAE (a cura di), *L'intelligenza creativa tra regola e fantasia*, Roma, 1988, 192; G. CATALINI, *Alcune considerazioni in materia di protezione giuridica dei programmi per ordinatori*, in *Dir. Aut.*, 1981, 292; G. SENA, *Software: problemi di definizione e di protezione giuridica*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, 479; G. SENA, *L'applicazione al software della disciplina del diritto d'autore*, in *Software e diritto d'autore. La tutela giuridica dei programmi per elaboratore* (a cura di N. Tedeschi - G. Bracchi), Milano, 1986, 32; U. CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre*, 1984, 254; S. GATTI, *La tutela giuridica del software*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1987, I, 23; C. CIAMPI, *La proteggibilità dei programmi elettronici e dei relativi manuali applicativi, quali « opere dell'ingegno di carattere creativo »*, in *Dir. Inf.*, 1985, 258; C. ROSSELLO, *La tutela giuridica del software nei primi orientamenti giurisprudenziali italiani*, in *Dir. Inf.*, 1985, 103;

b) altri autori hanno assunto un atteggiamento critico nei confronti di questa posizione, trovando preferibile individuare la tutela del software nella legge brevetti (G. FLORIDIA, *La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali*, in *Dir. Inf.*, 1989, 71; R. PARDOLESI, « Software », « property rights » e diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie, in *Foro It.*, 1987, II, 289; R. PARDOLESI, « Software » di base e diritto d'autore: una tutela criptobrevettuale, in *Foro It.*, 1988, II, 3133; G. GHIDINI, *I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore*, in *Giur. Comm.*, 1984, I, 251; D. MESSINETTI, *Beni immateriali (diritto privato)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988; E. LUZZATTO, *Una norma di legge francese da non imitare (a proposito della brevettabilità o meno dei programmi o serie di istruzioni per lo svolgimento delle operazioni dei calcolatori elettronici)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1968, I, 297; E. LUZZATTO, A. RAIMONDI, *Patentability of software, particularly in the european legislation*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1981, I, 65; V. AFFERNI, *Brevettabilità del software*, in *La tutela giuridica del software* (a cura di G. Alpa), Milano, 1984; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1988, 69).

Per quanto attiene ai profili processuali, invece, la circostanza che il rinvio operato dall'art. 156/2 della l.d.a. operi esclusivamente in riferimento alle norme del codice di rito compatibili con la struttura dei procedimenti previsti dagli art. 157 e sgg. della stessa legge è stata affermata, oltre che da Cass. 29 settembre 1954, n. 5156 (citata nella sentenza che qui si riporta) anche da Pretura Monza 2 dicembre 1987, in *Dir. Inf.*, 1988, 497; Pretura Catania 28 luglio 1988, in *Giur. It.*, 1990, I, 2, 636; Pretura Bologna 19 febbraio 1990, *ibidem*.

La tesi secondo cui non vi è spazio di applicazione residuale per il sequestro disciplinato dall'art. 670 c.p.c. nei casi in cui è possibile fare ricorso all'art. 161 della l.d.a., tenuto conto della funzione prevalentemente pro-

batoria cui sono diretti i due istituti, era già stato affermato da Pretura di Monza 25 ottobre 1991 (in *Riv. Dir. Ind.*, 1992, II, 115).

La decisione qui riportata appare in definitiva meritevole di essere condivisa se ed in quanto si ammetta l'applicabilità al software della disciplina sul diritto d'autore, la quale trova ulteriore supporto sia nella Direttiva comunitaria sopra richiamata, sia nella norma con cui è stata data applicazione a tale Direttiva nell'ordinamento interno, solo pochi giorni dopo l'emanazione della sentenza.

In relazione alle modifiche introdotte al codice di rito con la novella del 1990, suscita invece perplessità la tesi di E. CAPUTO (*La nuova normativa sul processo civile*, Padova, 1993) relativamente all'influenza che essa eserciterebbe sull'art. 162 della l.d.a., in cui vengono precisati i criteri di determinazione della competenza relativamente ai procedimenti speciali previsti dalla stessa legge. Se, infatti, l'art. 669 *ter* c.p.c. dispone che « prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito », l'art. 669 *quaterdecies* stabilisce testualmente che « le disposizioni della 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 ». Si impone quindi la necessità, per valutare gli effetti prodotti dalla « novella », di accertare se i procedimenti previsti dall'art. 161 l.d.a. abbiano natura cautelare ovvero diano luogo ad un procedimento di istruzione preventiva, come sembra affermato nella sentenza qui riportata. In quest'ultimo caso, infatti, l'art. 669 *quaterdecies* non esplicherebbe alcun effetto sulla disciplina della legge speciale in forza del suo stesso tenore letterale (cfr. F. CARPI, V. COLESANTI, M. TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile (appendice di aggiornamento)*, Padova, 1991). In secondo luogo occorre individuare i limiti della « compatibilità » richiamata nella norma codicistica, i quali, secondo il Caputo, dovrebbero essere determinati, nel caso specifico, alla luce dell'espresso richiamo che l'art. 156 comma 2 della l.d.a. fa alle disposizioni del c.p.c. (*contra* F. CARPI, V. COLESANTI, M. TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile (Appendice di aggiornamento)*, Padova, 1991).

STEFANO FADDA