

PRETURA PORDENONE

15 MARZO 1993

PARTI: CREMONESINI S.R.L.
(Avv. Tamburrini)
SOFT SYSTEM S.R.L.

**Programma per
elaboratore • Violazione •
Ricorso per descrizione e
perizia ex artt. 161 ss.
l.d.a. • Nuove norme del
codice di procedura civile
sui procedimenti cautelari
in generale • Inapplicabilità**

Le norme del nuovo rito cautelare non trovano applicazione in ordine ai procedimenti di istruzione preventiva disciplinati in leggi speciali, in forza di quanto espressamente affermato dall'art. 669/14 c.p.c. Il

provvedimento richiesto ex art. 162 l.d.a. ha natura di atto istruttorio anticipato per ragioni d'urgenza, ma non presenta le caratteristiche del provvedimento cautelare, in quanto diretto a precostituire un accertamento tecnico per un futuro ed eventuale utilizzo nelle cause di merito, senza presupporre, né contenere, alcuna richiesta di provvedimenti impositivi del Giudice atti a garantire e comunque a tutelare uno stato di fatto o ad imporre un «facere» nei confronti del convenuto.

Il pretore di Pordenone, letto il ricorso della Cremonesi s.r.l. per la descrizione e perizia ai sensi degli artt. 161 e s. l.d.a., rileva quanto segue: va ritenuta preliminarmente la competenza pretorile per il procedimento *de quo*, in quanto l'art. 162 l.d.a. attribuisce al Pretore una competenza funzionale in tema di provvedimenti cautelari o ad istruttoria preventiva, come quello in esame.

La novella legislativa n. 477/92, che ha introdotto parziali modifiche al rito processuale civile, in riferimento alla legge n. 353/90. attribuisce invero la competenza per i provvedimenti cautelari, genericamente intesi, al giudice eventualmente competente nel merito. La norma tuttavia, come emerge dall'art. 669 *quaterdecies*, si estende esclusivamente alle disposizioni ed ai provvedimenti cautelari precisati dal codice civile e dalle leggi speciali. Inoltre, l'ultima parte del citato articolo 669/14, estende ai provvedimenti di istruzione preventiva precisati dalla sezione omonima del c.p.c. la possibilità dell'ordinanza rigetto di cui all'art. 669/7.

Deve pertanto reputarsi che i procedimenti di istruzione preventiva previsti dal c.p.c. sono esclusi dalle nuove normative di rito introdotte dalla novella, ad eccezione della ordinanza di rigetto di cui sopra.

Per quanto attiene ai provvedimenti cautelari precisati nelle leggi speciali, essi troveranno regolamentazione procedurale nell'art. 669 novellato.

Per quanto attiene ai provvedimenti cautelari previsti nelle leggi speciali, non sembra applicarsi alcuna norma nuova di rito, in forza di quanto contenuto nella dizione letterale dell'art. 669/14.

Per i citati provvedimenti di istruzione preventiva dovrà applicarsi la procedura in essi volta per volta richiamata e descritta.

In forza di quanto dedotto, quindi, a parere del giudicante permane, nonostante l'intervenuta modifica, la competenza funzionale del Pretore per i provvedimenti di istruzione preventiva contenuti in leggi speciali.

Non vi è dubbio che il provvedimento richiesto ex art. 162 l.d.a. abbia una natura di atto istruttorio anticipato per ragioni di urgenza, ma che non presenti le caratteristiche del provvedimento cautelare. La finalità della richiesta attorea, nel caso di specie, è quella di precostituire un accer-

tamento tecnico per un futuro ed eventuale utilizzo nelle cause di merito, ma non presuppone, né contiene, alcuna richiesta di provvedimenti impositivi del Giudice atti a garantire e comunque a tutelare uno stato di fatto o ad imporre un *facere* nei confronti del convenuto.

Nel caso di specie, il ricorrente insiste per un decreto del Pretore emesso in *inaudita altera parte*.

Reputa il giudicante, condividendo le tesi sul punto esposte dall'attore e che peraltro trovano il conforto di un consistente orientamento giurisprudenziale, che l'art. 161 l.d.a. sia applicabile in tema di protezione della creatività dell'autore anche in tema di programmi per l'elaborazione dati.

In questo caso, infatti, sussistono quelle caratteristiche di novità della produzione e di creatività intellettuale che impongono una tutela oggetto dell'intera normativa sul diritto d'autore.

La natura del provvedimento richiesto impone, inoltre, un decreto « inaudita, in quanto la convocazione delle parti potrebbe condurre ad un comportamento della Soft System, peraltro semplicemente realizzabile, di modifiche del programma, e quindi, con effetti estintivi delle prove del presunto plagio.

Deve infine reputarsi che allo stato sussiste il *fumus boni juris* della richiesta attorea come può evincersi da quanto esposto nelle parti « in fatto » del ricorso attoreo, sostenute dalla copiosa documentazione allegata al fascicolo.

Sussiste infine il pericolo nel ritardo che è *in re ipsa* poiché appare evidente, non solo l'esigenza della ricorrente di accertare l'esistenza del plagio, ma anche di accertarlo immediatamente, vista la possibilità di un continuo prodursi di danni patrimoniali a seguito di un'eventuale divulgazione illegittima.

P.Q.M. — Letti gli artt. 1, 156, 161, 162, 163 l.d.a. nonché l'art. 669 novellato c.p.c. autorizza:

1) La Cremonesini a procedere alle descrizioni e perizie del programma « Domino » e del relativo manuale operativo distribuito da Soft System con sede in Pordenone, via delle Ferriere 22, in qualunque forma espresso e rinvenuto presso gli uffici, i magazzini e la sede della Soft System ovunque ubicati, nonché presso la ditta Lecilotto Danilo di via Costantini n. 27, in Bannie di Fiume Veneto (PN);

2) Nomina c.t.u. il signor Mario Coletto via Colonna, 2 Pordenone, affinché assista l'Ufficiale Giudiziario procedente nella individuazione del materiale da descrivere e nella descrizione stessa e svolga la perizia secondo il seguente quesito: « dica il c.t.u. comparato il programma Domino oggetto di descrizione con il programma Proteo della ricorrente, se il primo costituisce, e in che modo e/o proporzione, riproduzione del secondo, evidenziando ogni elemento necessario e utile al fine di esprimere un giudizio di plagio di Proteo da parte di Domino »;

3) Autorizza il c.t.u. a prestare giuramento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario, assegnando al consulente il termine di giorni trenta per il deposito della relazione in cancelleria;

4) Autorizza il c.t.u. ad avvalersi di ogni mezzo tecnico opportuno per l'espletamento del proprio incarico tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'estrazione di listati del programma da descrivere, le sue duplicazioni su floppies, la sua stampa, le fotografie e stampe delle videate, nonché le fotocopie del manuale operativo;

5) Autorizza le ricorrenti o presenzione alle operazioni di descrizione e perizia anche per mezzo di propri legali e tecnici di fiducia.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente; ed alla ricorrente stessa l'obbligo di comunicazione all'Ufficiale Giudiziario e di notificare il provvedimento di nomina al c.t.u. nominato.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

L'ordinanza del Pretore di Pordenone qui riportata costituisce probabilmente una delle prime pronunce relative alle conseguenze che la nuova disciplina generale in materia cautelare esplica nei confronti dei procedimenti previsti e regolamentati da leggi speciali.

Si deve preliminarmente notare che l'art. 669 *quaterdecies*, disciplinante l'ambito di applicazione delle nuove norme del codice di rito in materia, sembra distinguere i procedimenti cautelari dai provvedimenti di istruzione preventiva (ai quali sarebbe applicabile solamente l'articolo rubricato « Provvedimento negativo »), attribuendo di conseguenza fondamentale rilievo alla qualificazione giuridica dei singoli procedimenti speciali.

La questione assume rilevanza pratica con riferimento alla determinazione del giudice competente ad emanare un decreto di descrizione, attribuita al Tribunale in base alla disciplina della novella 1990, e attribuita invece al Pretore qualora si dovesse ritenere che questo tipo di provvedimento, sostanziandosi in un atto di istruzione preventiva, è invece assoggettato alla disciplina della l.d.a.

In mancanza di un'esplicita previsione del codice di rito, appaiono meritevoli di essere condivisi i risultati raggiunti da dottrina e giurisprudenza in ordine all'individuazione della natura dell'istituto della descrizione, anche in relazione alla legge brevetti, concordemente inquadrato nella categoria dei provvedimenti di istruzione preventiva.

Per quanto attiene alla giurisprudenza in materia meritano di essere segnalate la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 21 giugno 1972 (in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1972, 150) in cui si afferma che la descrizione giudiziale prevista nell'art. 81 l.i. ha *solo* funzione di istruzione preventiva; quella del Tribunale di Milano in data 15 ottobre 1987 (in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1977, 963) in cui si afferma che la funzione probatoria della descrizione *ex art.* 81 l.i. va direttamente rapportata all'identica funzione dell'accertamento tecnico preventivo previsto dal codice di rito, di cui costituisce una speciale applicazione; quella della Corte di Cassazione, in data 20 ottobre 1982, n. 5460 (in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1982, 1472), in cui si legge che « il provvedimento di descrizione previsto dalla l.i. è riconducibile ai provvedimenti di istruzione preventiva ».

Anche in dottrina è stato sottolineato che l'istituto della descrizione appartiene ai procedimenti di istruzione preventiva (cfr., in riferimento alla l.d.a., M. AMMENDOLA, voce *Diritto d'autore*, in *Digesto Disc. Priv. Sez. Comm.*, IV, Torino, 1989; E.A. DINI, G. MAMMONE, *I provvedimenti di urgenza*, Milano, 1993, pag. 119; P. GRECO, P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, pag. 365; in riferimento alla l.i.,

V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali*, in *Comm. Scialoja-Branca*, art. 2584-2601, Roma, 1987, pag. 44; DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1988, pag. 44; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato Cicu-Messineo*, IX, 3, Milano, 1990, pag. 497; contra B. CIACCIA CAVALLARI, voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. Giur.*, IV, Roma, 1988; G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato Rescigno*, 18, Torino, 1983, pag. 259).

Nel valutare l'applicabilità della l.d.a. in ordine alla protezione dei programmi per l'elaborazione dei dati, il Pretore ha richiamato il « consistente orientamento giurisprudenziale » formatosi in materia, ignorando totalmente il d.l. n. 518 del 29 dicembre 1992 (*Gazz. Uff.* 31 dicembre 1992, n. 306), secondo cui « i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore » sono esplicitamente inclusi nell'elencazione delle opere protette ai sensi di tale legge.

STEFANO FADDA