
PRETURA ROMA**28 FEBBRAIO 1992****PRETORE: PANDOLFI****PARTI: SYS - DAT COMPUTEL**

**Programmi per elaboratore •
Concorrenza sleale per
imitazione servile •
Insussistenza.**

Non configura concorrenza sleale per imitazione servile la vendita di un programma per elaboratore che costituisca un'evoluzione non indifferente di un altro programma, ancorché rispetto a quest'ultimo presenti alcune somiglianze, peraltro dovute all'applicazione obbligatoria di una normativa di settore nonché a standard richiesti dall'ambiente di sviluppo o dalla generalità degli utenti cui il programma è rivolto.

Il Pretore sciogliendo la riserva osserva quanto segue.

Con il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. in esame la soc. Sys-Dat Computel s.r.l. lamentava che la Teal Sistemi utilizzasse indebitamente il programma di proprietà di essa ricorrente e utilizzasse altresì il suo parco clienti con ciò ponendo in essere una forma di concorrenza sleale concretantesi nell'accaparramento della clientela, alla quale veniva offerto un programma della ricorrente contraffatto con insignificanti modifiche, ma in realtà imitazione servile del programma Sys-Dat.

L'espletata consulenza tecnica in ordine alle caratteristiche dei due programmi, quello della ricorrente e quello commercializzato dalla Teal, ha evidenziato che il sistema della resistente « pur avendo le stesse caratteristiche funzionali principali di quello della Sys-Dat è notevolmente più grande, circa il triplo ».

Ha ancora evidenziato il CTU che malgrado innegabili simiglianze, anche dovute al fatto che i due programmi trattano identiche problematiche gestio-

nali nel settore alberghiero, il sistema Teal appare come una evoluzione di quello Sys-Dat.

In altri termini, alcune simiglianze sono da ritenere inevitabili perché i due sistemi, trattando lo stesso settore, debbono contenere voci e dati imposti dalla normativa che disciplina il settore medesimo.

Nondimeno, il programma Teal, pur derivando dall'altro, non costituisce una sua pedissequa copiatura, costituendone « un'evoluzione non indifferente ».

In particolare, il sistema Teal presenta « nuovi importanti moduli... e, anche nell'interfaccia con esso, le funzionalità sono maggiori e più efficaci ».

Alla stregua della puntuale e non contestata consulenza, si deve ritenere che nel caso in esame non possa parlarsi di imitazione servile di prodotti, tal che il programma Teal per le sue riscontrate specificità non è suscettibile di trarre in inganno la clientela.

Questa alla luce delle illustrazioni delle caratteristiche dei due sistemi potrà scegliere tra due prodotti obiettivamente diversi, nel senso e nella misura illustrati dal CTU.

Da quanto sopra discende che non essendo il programma Teal un'imitazione servile « camuffata » non si pone come strumento di concorrenza sleale e di « accaparramento » della clientela altrui.

P.Q.M. — Il Pretore respinge il ricorso. Attesa l'obiettiva controvertibilità della materia compensa le spese di lite e ripartisce in egual misura tra la ricorrente e la Teal Sistemi le spese di CTU liquidate con separato decreto.

LIMITI DELL'IMITAZIONE SERVILE DEL SOFTWARE

Per una migliore comprensione dell'ordinanza in epigrafe, può essere utile una ricostruzione più ampia della vicenda sulla quale la decisione interviene.

La società Sys-Dat Computel ricorre ex art. 700 cod. proc. civ., lamentando un illecito concorrenziale della Teal Sistemi che venderebbe a basso prezzo un programma contraffatto in alcuni particolari della presentazione ma identico nella funzionalità a quello della ricorrente stessa.

Si difende la resistente osservando la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2598 cod. civ., nella particolare figura dell'imitazione servile, trattandosi di un programma gestionale relativo all'automazione del settore alberghiero che deve presentare necessariamente funzionalità standard oltre ad essere, come tutti i programmi gestionali, limitato dalla tecnica di rappresentazione visiva del « prodotto ».

La forma visiva di tutti i programmi gestionali — argomenta la resistente — è limitata dall'ambiente di sviluppo (intendendosi per « ambiente di sviluppo » l'unione tra il tipo di macchine, il sistema operativo utilizzato per il funzionamento di dette macchine e il linguaggio di programmazione utilizzato per sviluppare il programma) del programma che nella maggioranza dei casi ha una rappresentazione visiva così detta a « modalità testuale ». In sintesi, la rappresentazione a video tramite l'utilizzo dei caratteri e cioè delle lettere e dei numeri.

In tal senso la forma estrinseca dei programmi gestionali si può definire standardizzata poiché, non utilizzando per la maggior parte soluzioni grafiche, i programmi si presentano tutti all'utilizzatore finale con una serie di menù e di sottomenù posti in una rigida sequenza gerarchica atta a consentire tramite il richiamo di un nome di menù o la pressio-

ne di un tasto l'esecuzione di una operazione.

Il problema della forma per tali tipi di programmi, che si differenziano nettamente dai videogiochi o dagli altri programmi grafici dove l'aspetto esteriore è forma caratterizzante e individualizzante del prodotto, è assai complesso.

Originale e nuovo in tali occasioni deve essere l'algoritmo di soluzione del problema cioè il ragionamento logico-matematico sottostante al programma, e — a detta della resistente — sotto questo aspetto i programmi oggetto della controversia sono distinti.

Accanto all'ambiente di sviluppo, ulteriore limitazione tecnica e formale nella costruzione di un programma di gestione alberghiera (come ad esempio in un programma di contabilità) è rappresentata dall'automazione di procedure ed attività dettagliatamente previste dalla legge ed ormai standardizzate a livello di manuale anche nella prassi alberghiera.

Conclude la resistente osservando che sotto tale profilo tutti i programmi di gestione alberghiera apparentemente si somigliano ed hanno la stessa funzionalità.

Considerate le posizioni, sopra succintamente esposte, delle parti, il giudice incarica il consulente tecnico d'ufficio di stabilire, analizzati gli atti prodotti e visionando i programmi oggetto della vertenza, se i programmi della resistente siano identici o similari a quelli della ricorrente, salvo modifiche di nessun rilievo operativo; nonché di stabilire se i programmi della resistente siano frutto di elaborazione originale nel senso che utilizzino algoritmi e funzioni differenti da quelli adottati dalla ricorrente, salvo gli aspetti formali derivanti da vincoli normativi che impongono soluzioni obbligate ovvero da standard di programmazione e/o da standard « *de facto* » richiesti dalla prassi alberghiera consolidata.

Nella propria relazione il CTU confronta in primo luogo i moduli dei programmi, cioè le parti di questi che svolgono ognuna una determinata funzione (es.: prenotazioni, arrivi, caparre, posta ecc.). Risulta al CTU che il programma della resistente contiene tutti i moduli (10) del programma della ricorrente più 8 nuovi moduli.

Il CTU compara poi i parametri fondamentali dei due programmi (il numero dei *bytes*, dei *files*, delle istruzioni ecc.) osservando che il *software* della resistente è notevolmente più grande, circa il triplo.

Il terzo aspetto preso in considerazione dal CTU riguarda le « schermate » e le stampe prodotte dal programma. Osserva il CTU che diverse schermate dei due pacchetti sono differenti nella forma pur mantenendo una certa analogia nei contenuti. Tale aspetto è in parte giustificabile con la tipologia delle operazioni alberghiere, che debbono necessariamente essere comuni ai vari pacchetti che automatizzano tale attività.

Anche le stampe sono molto simili o identiche fra loro, ma spesso legate a vincoli legali e quindi poco significative per il confronto. Considerate peraltro anche le stampe non legate alla normativa, il CTU deduce che metà dei tabulati hanno una forma molto simile, mentre l'altra metà sono molto differenti, anche se buona parte dei parametri presenti nella stampa stessa sono identici o molto simili tra le due procedure.

Viene quindi il CTU alla comparazione dei programmi sorgenti ed in particolare degli algoritmi, cioè dell'insieme di regole o istruzioni che eseguite ordinatamente consentono di risolvere un problema. La relazione è sul punto molto significativa in quanto, pur non riscontrando istruzioni identiche dal punto di vista formale, il CTU afferma che molto spesso le soluzioni adottate, ad es. i codici numerici ed il loro trattamento, sono simili; talvolta le *label* sono posizionate negli stessi punti e addirittura sono presenti analoghe *label* anche dove è stato eliminato il contenuto delle relative istruzioni. Nella relazione il CTU afferma di non aver mai riscontrato una identità di codice sorgente tra i due programmi comparati.

Pur essendoci nomi di variabili modificate, risulta al CTU evidente che la struttura risolutiva dei moduli in comune è quasi sempre la stessa e ciò secondo il CTU denota un'ottima capacità mnemonica dei programmatori che avevano lavorato prima sul sistema della ricorrente, oppure è ragionevole ritenere che il programma Teal sia frutto di modifiche ed ampliamenti del programma Sys-Dat.

Considerati solo i moduli comuni, il CTU valuta che in termini percentuali gli algoritmi presentano un valore medio di uguaglianza pari al 41%.

Un'ultima comparazione tra i programmi il CTU la effettua in relazione al tempo e ai costi di sviluppo evidenziando un'estrema continenza di questi per il programma della resistente.

Conclude il CTU che i programmi della resistente presentano la stessa struttura fondamentale dei programmi della Sys-Dat e in diverse parti le funzioni dei programmi sono identiche e gli algoritmi uguali o molto simili. Pertanto, pur non essendo una copiatura pedissequa dell'analogo programma Sys-Dat, il programma sviluppato dalla Teal deriva chiaramente dalla stessa fonte. I programmi Teal, tuttavia, sono da considerarsi un'evoluzione non indifferente dei programmi Sys-Dat; infatti presentano nuovi importanti moduli per l'utente finale, e, anche nell'interfaccia con esso, le funzionalità sono maggiori e più efficaci.

Quindi, nonostante il prezzo di vendita dei due sistemi sia analogo, e simili fra loro siano molte funzionalità, oltre quelle naturalmente derivanti da vincoli normativi o dalla prassi alberghiera, l'utente finale non può — ad avviso del CTU — essere tratto in inganno confondendo fra loro le due procedure.

Il Pretore sulla base di queste conclusioni nega la sussistenza dell'imitazione servile. Il giudice evita invece di sviluppare in diritto la questione inerente alla stessa possibilità teorica di imitare servilmente un programma per elaboratore. Il punto è stato affrontato dalla dottrina (RISTUCCIA-ZENO ZENCOVICH, *Il software nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova 1990 n. 39-40) che rileva la difficoltà di parlare in *subiecta materia* di confusione, in quanto il cliente non acquista il prodotto dopo un'analisi della struttura logico-matematica del programma, bensì in rapporto alla sua funzionalità: ovvero alla sua capacità di risolvere problemi ed esigenze dell'utilizzatore. La « forma » dovrebbe allora coincidere con la funzione del programma. Ciò però comporta il rischio di ritenere illecito un programma con le medesime funzioni ma con una struttura logico-matematica diversa.

Di fronte a questa difficoltà non stupisce che la giurisprudenza adotti sostan-

zialmente, quale criterio determinante dell'imitazione, l'approffittamento dei costi di produzione del concorrente (in materia di video giochi: Pret. Torino 25 maggio 1982; Trib. Torino 15 luglio 1983; Trib. Milano 20 giugno 1988; in materia di programmi gestionali: Trib. Genova 31 ottobre 1986; Pret. Vigevano 17 novembre 1989; Trib. Genova 16 febbraio 1990; nega invece che configuri ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile la commercializzazione di un programma presentato come originale — e in questo senso può considerarsi un precedente dell'ordinanza in epigrafe — Trib. Milano 15 settembre 1988. Le sentenze citate sono tutte — tranne Trib. Genova 16 febbraio 1990 su questa *Rivista*, 1990, p. 618 — pubblicate in RISTUCCIA-ZENO ZENCOVICH, *op. cit.*, rispettivamente a p. 58, 69, 175, 133, 139, 193. Come precedenti in relazione ai criteri per misurare l'identità dei programmi e al *quantum* di sovrapposizioni si possono citare Pret. Catania 12 febbraio 1991, su questa *Rivista*, 1991, 652 e Pret. Roma 4 luglio 1988, *ivi*, 1988, 889).

L'ordinanza in epigrafe — fatte le debite proporzioni — non sembra peraltro discostarsi dalla soluzione che i giudici statunitensi (per il momento in primo grado) danno alla questione della protezione del c.d. « *look and feel* » cioè della presentazione grafica all'utente, da considerarsi non protetta dal diritto d'autore sul programma (si tratta della causa Apple/Microsoft e Hewlett Packard's avente ad oggetto programmi con « schermate » simili nelle « finestre » e nei segni grafici ma completamente diversi nella struttura — cfr. The Wall Street Journal 10 agosto 1992).

Non resta che concludere osservando come la decisione pubblicata confermi il fatto che più in basso si intende porre la soglia di protezione dei programmi, più ampia diviene la possibilità di confezionare lecitamente prodotti simili.

RENZO RISTUCCIA
LUCA TUFARELLI