

PRETURA MILANO

2 FEBBRAIO 1990

PRETORE:

TAVASSI

PARTI:

AMSTRAD S.P.A.

(Avv. Galiano, Berlé, Fiumalbi)

G.D.I.A. POSTALMARKET

(Avv. Parenti, Necchi della Silva)

Diritto d'autore • Manuale operativo di un personal computer • Originalità.

Costituisce opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore il manuale operativo di un personal computer che presenti le caratteristiche di un testo didattico dotato di creatività e non si esaurisca in un semplice « libretto di istruzioni ».

Con ricorso depositato il 12 dicembre 1989, parte ricorrente, premetteva che la Amstrad S.p.A. è distributrice per l'Italia dei prodotti della Amstrad International Ltd., tra i quali l'*home computer* Amstrad CPC 464 GT 64K, corredato da manuale d'uso; precisava che tale manuale era la fedele traduzione di quello in lingua inglese, i cui diritti spettavano alla Amstrad PLC e alla Locomotive Software e che da queste erano stati concessi alla Amstrad S.p.A. per la traduzione in lingua italiana. Assumendo che sul catalogo Postalmarket n. 59 del secondo semestre 1989 veniva offerto in vendita l'*home computer* Amstrad modello CPC 464 GT corredato da un libretto di istruzioni in italiano riprodotto anche nei minimi particolari, con formato lievemente ridotto, quello della Amstrad, e con contraffazione sulla copertina del marchio Amstrad, riprodotto in una veste grafica del tutto dissimile dall'originale, le società ricorrenti chiedevano che, ai sensi dell'art. 161 legge 633/41 e 700 cod. proc. civ., venisse disposto il sequestro delle copie del manuale d'uso distribuito dalla G.D.I.A. e venisse a questa ordinato di non pubblicare né ulteriormente mettere in commercio i manuali contraffatti, con inibi-

R.R.

toria dell'uso del marchio Amstrad così come contraffatto. Chiedevano inoltre la tutela del marchio Amstrad, coperto da brevetto internazionale, ai sensi dell'art. 61 legge marchi, assumendone l'uso indebito e la contraffazione da parte della convenuta.

Costituendosi nel procedimento la G.D.I.A. sollevava una serie di eccezioni circa la legittimazione attiva delle diverse società ricorrenti e circa la titolarità del diritto d'autore in relazione alla traduzione del manuale. Analoghe contestazioni muoveva a proposito del diritto sul marchio, per il quale rilevava che nella registrazione non risultava la precisazione degli elementi grafici qui rivendicati ed eccepiva che per i provvedimenti richiesti il pretore non sarebbe stato comunque competente.

In merito al proprio comportamento precisava di essersi rifornita da più importatori dei prodotti originali Amstrad nelle loro confezioni originali, di essersi limitata a farli assemblare senza scondizionarli e ad offrirli in vendita attraverso il proprio catalogo n. 59. Asseriva che solo uno dei propri fornitori, la S.p.A. Non Stop di Cadriano di Granarolo (Bologna), con sede in Parma, aveva fornito il prodotto con inserito nella confezione il manuale d'uso in questione e chiedeva quindi che fosse disposto l'intervento di quest'ultima società.

Dopo lo scambio di memorie fra le parti il pretore si riservava di decidere.

Sciogliendo la riserva ed esaminando le diverse questioni dibattute in causa, va innanzitutto rilevato in merito alla legittimazione attiva delle società ricorrenti che i diritti sul manuale d'uso in lingua inglese, redatto dai sig. W. Poel, R. Perry, I. Spital e R.J. Watkins, sembrano effettivamente spettare alla Amstrad Plc, della quale i predetti autori erano all'epoca dipendenti.

Pur non contenendo il nostro ordinamento norme speciali circa le opere create su commissione o in dipendenza di un rapporto di lavoro è comunemente ammesso in base ai principî generali (artt. 6 e 11 legge 633/41) che, ove l'opera sia stata realizzata nell'ambito di detto rapporto, i diritti patrimoniali sull'opera medesima spettano al committente o al datore di lavoro, mentre il diritto di paternità dell'opera rimane in capo all'autore. Tali rilievi valgono altresì per

legittimare la S.p.A. Amstrad in relazione alla tutela richiesta con riferimento alla traduzione del manuale in lingua italiana, ad opera dei sig. G. Marsilio e P. Poli, a ciò incaricati appunto dalla S.p.A. Amstrad.

Quale prova delle circostanze di cui sopra, in questa fase di sommaria valutazione, sembrano sufficienti gli *affidavit* di cui a doc. 3 e 4, le dichiarazioni *sub* doc. 5 e 6, unitamente alle presunzioni che si possono trarre dall'annotazione di *copyright* apposta sulla seconda pagina del manuale stesso e dall'incontrastato utilizzo e diffusione che del manuale hanno fatto le società del gruppo Amstrad.

In forza di detti rilievi sembra potersi affermare anche la legittimazione attiva della Locomotive Software Ltd., sebbene nei suoi confronti altro non vi sia che l'annotazione di *copyright*.

Non è chiaro, invece, quale sia la posizione in proposito della Amstrad International s.a. e della Amstrad International HK Ltd. (le due diverse indicazioni si ritrovano rispettivamente nell'intestazione e nella narrativa del ricorso), cosicché allo stato non vi è prova sufficiente in merito alla legittimazione ad agire di dette società, quantomeno circa la titolarità dei diritti di utilizzazione del manuale in questa sede rivendicati. Le predette società, o meglio il problema va verificato per la sola Amstrad International s.a., che risulta fra le ricorrenti, sembrano invece in astratto legittimate per quanto attiene all'invocata tutela sul marchio, e ciò in forza dei criteri elaborati in merito al c.d. marchio di gruppo. Ma gli elementi emersi nell'ambito del presente procedimento d'urgenza sono troppo esigui per poter trarre delle conclusioni sul punto, essendovi riguardo alla tutela del marchio altri problemi, di cui si dirà in seguito.

Entrando nel merito della tutela qui invocata in relazione alla normativa sul diritto d'autore, va rilevato che presupposto per la concessione della medesima è che al manuale per cui è causa possa essere riconosciuto il carattere di opera dell'ingegno ai sensi e per gli effetti di cui alla citata normativa. Nella giurisprudenza esistono isolati precedenti in merito alla tutela di manuali (Pret. Pisa 11 aprile 1984; Pret. Torino 6 agosto

1987, e qualche altro provvedimento anche di questa pretura), trattandosi di ipotesi nelle quali unitamente alla tutela dei programmi veniva accordata la tutela dei relativi manuali. Nella specie invece non è in questione, né potrebbe esserlo, la commercializzazione da parte della G.D.I.A. dell'*home computer* Amstrad CPC 464 GT 64K, e dei programmi che con essa vengono forniti, bensì si controverte esclusivamente del manuale che viene distribuito assieme al *personal computer*.

I criteri elaborati dalle citate ordinanze pretorili nelle ricordate occasioni sembrano comunque applicabili anche nella specie.

È evidente che la tutelabilità del manuale come opera protetta dalla normativa del diritto d'autore non può assurgere a principio generale e che va valutata caso per caso in relazione ai caratteri di creatività, oltre che di esteriorità, che l'opera concretamente presenti.

Nella specie, esaminando il manuale Amstrad in lingua inglese e la sua fedele traduzione italiana si evince innanzitutto che, come precisato in premessa, lo stesso rappresenta una guida per « cercare di mostrare ai possessori del CPC 464 tutte le potenzialità e le sottigliezze del suo Basic, del suo sistema operativo e del suo *hardware* », o meglio « una breve introduzione al CPC 464 ed al suo *software* ». Esaminando il contenuto del manuale, poi, va rilevato come unitamente a parti puramente descrittive della macchina e delle sue componenti vi siano sezioni con contenuto più didattico precisamente utili quale approccio non solo all'*hardware* ed al *software* venduto, bensì all'utilizzo di un *personal computer* e di un sistema Basic in generale. Infatti, non solo viene spiegato il meccanismo di funzionamento della macchina, le modalità di utilizzo della stessa e di svolgimento delle diverse funzioni, ma altresì le indicazioni sono volutamente e dichiaratamente dettate per l'utilizzo in genere di un *personal computer* da parte di non esperti (come nei capitoli « Corso fondamentale per principianti », « Introduzione al Basic ») e per le conoscenze fondamentali dei concetti del calcolo e della terminologia abitualmente usata negli ambienti informatici (v. le sezioni « Basi dell'uso di un calcolatore, app. II p. 1, o « Glossario

dei termini », p. G.1). I dati tecnici risultano coordinati da elementi creativi sia per il profilo lessicale e discorsivo, sia per elementi formali e grafici di un certo contenuto artistico, ironico ed originale (v. i disegni alle pp. F. 3.4, F3.20, cap. 8 p. 3, app. I, p. 5, app. II, pp. 1, 3, 7, ecc.). Non si tratta quindi solo di un « libretto di istruzioni » per la macchina, con le indicazioni delle « manovre » che l'operatore deve svolgere e delle « risposte » che la macchina fornisce, bensì anche (e ciò in ogni sua parte, senza che sia possibile scindere un discorso dall'altro) di un testo didattico, nella misura in cui tenta di rendere semplice l'approccio dell'utente al *personal computer* ed al Basic, e di fornire gli strumenti elementari per capire il meccanismo ed il funzionamento del *personal computer* e del linguaggio con cui dialogare con lo stesso.

Va ricordato che l'opera è protetta nel suo insieme, onde è sufficiente per la sua tutelabilità che una parte di essa rivesta carattere creativo, ovvero che nel suo insieme, tenuto conto dell'organizzazione dei vari elementi che la compongono si evidenzii il requisito della creatività. Le ragioni per le quali la giurisprudenza ha escluso la tutelabilità quali opere dell'ingegno per cataloghi, orari ferroviari, calendari, indirizzari, elenchi di vario genere, è da individuarsi nella carenza di elementi creativi quanto al testo, all'impianto formale ed agli elementi grafici.

Nel caso di specie, per le caratteristiche già evidenziate, il manuale in questione presenta, oltre all'inegabile concretezza di espressione, anche il requisito della creatività, sia pure condizionata dagli elementi tecnici dell'*hardware* e del *software* che vale ad illustrare, e sembra partecipare delle caratteristiche dell'opera creativa di carattere scientifico e più precisamente didattico.

È indubbio che il manuale distribuito dalla G.D.I.A. assieme al *computer* è la riproduzione fotostatica in formato ridotto del manuale in lingua italiana fornito dall'Amstrad. Sono state stralciate alcune pagine (quelle introduttive: tre facciate), è stato posposto l'indice, sono stati eliminati gli ultimi due capitoli e tutte le appendici; nel ridurre il formato sono state stralciate le indicazioni circa i capitoli ed i numeri delle pagine, che nella copia originale si trovano nella

parte inferiore dei fogli. Il risultato della manipolazione è indegno: non si spiega l'eliminazione degli ultimi due capitoli, ugualmente utili per l'utilizzo del *computer*; nel testo dei capitoli riprodotti si trovano riferimenti a pagine non individuabili o addirittura a sezioni stralciate (così, ad es., cap. 3 — Introduzione al « Basic » — ove si fa riferimento all'app. II, o al punto 2.4 del cap. 2, ove si richiama l'app. VIII, inesistenti nel testo).

La riproduzione non autorizzata, al di fuori evidentemente delle ipotesi consentite di cui all'art. 68 legge 633/41, e la manipolazione di cui sopra appaiono quindi sicuramente da sanzionare in via cautelare ed urgente con le misure di cui all'art. 161 legge 633/41, e con l'ulteriore inibitoria ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. nei confronti della G.D.I.A. di continuare a distribuire i manuali contraffatti in oggetto.

Va infine disatteso il tentativo di parte resistente di sottrarsi alle proprie responsabilità nell'assunto di essere estranea alla stampa del manuale distribuito con i *computers* posti in vendita mediante il proprio catalogo « Postalmarket », e di ignorare che uno dei propri fornitori inserisse nella confezione anche il manuale in questione.

A parte la scarsa credibilità di una simile affermazione, la circostanza, qualora fosse vera, rivelerebbe comunque una negligenza della resistente, che pone in vendita tramite il proprio famosissimo catalogo qualcosa di cui ignora il contenuto. Legittimati passivamente, del resto, nei confronti delle azioni a tutela dei diritti patrimoniali e morali sull'opera sono in genere tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione o all'immissione in commercio o all'utilizzazione illecita dell'opera (così il tipografo, il libraio, lo spacciatore dell'edizione contraffatta, come il suo ideatore). Sussiste nella specie la colpa della G.D.I.A. per aver omesso di esercitare il dovuto controllo sulle cose da essa vendute. In questa sede di assunzione di provvedimenti immediati, non vi è ragione alcuna per integrare il contraddittorio nei confronti della S.p.A. Non Stop, che ben potrà essere chiamata in causa dalla G.D.I.A. nel futuro giudizio di merito e che non potrebbe comunque essere convenuta in sede cautelare da-

vanti al Pretore di Milano, a ciò ostando il criterio di competenza di cui all'art. 701 cod. proc. civ., dal momento che a fronte di detta competenza funzionale inderogabile non trova applicazione il disposto di cui all'art. 33 cod. proc. civ.

Quanto alla invocata tutela del marchio, qui dedotta con esclusivo riferimento al profilo della violazione del marchio coperto da brevetto internazionale ed al disposto dell'art. 61 legge marchi, va rilevato che in relazione alla norma indicata sussiste l'incompetenza del pretore adito.

Infatti, mentre i provvedimenti di cui all'art. 161 legge 633/41, a norma del successivo art. 162, possono essere assunti dal pretore del luogo dove devono essere eseguiti, per i provvedimenti di cui all'art. 61 legge marchi la competenza va distribuita fra pretore e presidente del tribunale secondo i criteri ordinari per valore. Nella specie, quindi, competente alla pronuncia dei richiesti provvedimenti sarebbe il presidente del tribunale, se non altro perché la controversia va considerata di valore indeterminabile. Trattandosi di marchio registrato, essendo stato dedotto solo il profilo sopra indicato, con espresso richiamo all'art. 61 legge marchi, non vi è spazio per l'assunzione di provvedimenti cautelari atipici ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.

Non condivide, poi, questo giudice la tesi di parte ricorrente secondo la quale i CPC 464 non potrebbero essere venduti dalla resistente senza i manuali. Se è vero infatti che l'acquirente si troverebbe in difficoltà, ma non nell'impossibilità di servirsi del *computer* (esistono in commercio manuali sull'utilizzo dei *personal computer* e del linguaggio Basic, che potrebbero essere utili allo scopo, e comunque l'utente potrebbe essere provvisto di una certa personale esperienza e capacità in proposito), di ciò solo il consumatore stesso potrebbe lamentarsi. La sua insoddisfazione poi si riverserebbe sulla G.D.I.A. e su Postalmarket e non su Amstrad; al contrario ciò contribuirebbe a diffondere il convincimento che sia preferibile l'acquisto tramite la rete ufficiale di distribuzione.

P.Q.M. — Il pretore, visto l'art. 161 legge 633/41, autorizza il sequestro delle copie del manuale d'uso *dell'home*

computer Amstrad CPC 464 GT 64K venduto dalla Postalmarket - Grande Distribuzione Avanzata S.p.A., in quanto riproduzione illecita del manuale originale Amstrad; visto l'art. 700 cod. proc. civ. ordina alla G.D.I.A. di non distribuire ulteriormente i manuali contraffatti; fissa per l'inizio del giudizio di merito, in conseguenza del provvedimento assunto ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza, dando atto che a norma dell'art. 163 legge 633/41 il giudizio di convalida del provvedimento di sequestro sopra autorizzato deve comunque essere iniziato entro otto giorni da quello della sua esecuzione.