

TRIBUNALE FERRARA

2 MARZO 1989

PRESIDENTE: NON IDENTIFICATO

ESTENSORE: ESA COMPUTER SOFTWARE
(*Avv. Tamburrini, Del Mercato*)

MASTER DI G. CAMPANA

**Programmi per elaboratore •
Diritto d'autore • Sequestro.**

Stante il pericolo di occultamento delle duplicazioni di un programma per elaboratore elettronico va accolta inaudita altera parte la richiesta di sequestro delle copie del programma su qualsiasi supporto magnetico si trovino installate.

Il Presidente

visto il ricorso che precede;

ritenuto che l'appropriazione di programmi per *computer* integra una violazione del diritto d'autore; che il comportamento tenuto dalla ditta « Master di G. Campana » nei confronti della s.n.c. HG di Magri Mauro e C. fa ritenere — allo stato — che la prima si sia appropriata del programma « Spiga » di proprietà della ricorrente, che pertanto la ESA Computer e Software S.p.A. ha giusto motivo di chiedere il sequestro; che trattandosi di beni facilmente eliminabili ed occultabili sia opportuno concedere la misura cautelare per decreto al fine di assicurare l'esecuzione.

P.Q.M. — Visti gli artt. 161 e 162 legge 22 aprile 1941, n. 633

autorizza la ESA Computer e Software S.p.A. a procedere nei confronti della ditta Master di G. Campana e con sede in Ferrara, Via Cittadella n. 31 al sequestro di ogni copia, in qualsiasi formato (sorgente e/o oggetto) e in qualsiasi supporto magnetico (sorgente e/o oggetto) e in qualsiasi supporto magnetico (hard o floppy disk) del programma denominato « Spiga » e di ogni programma, comunque denominato, che sia contraffazione di quello « Spiga », nonché dei manuali operativi in originale e in copia; dispone che l'Ufficiale Giudiziale

rio per eseguire il sequestro si avvalga della collaborazione di un esperto da lui stesso scelto e nominato.

TRIBUNALE MATERA

3 GENNAIO 1990

PRESIDENTE: NON IDENTIFICATO

PARTI: SIRIO INFORMATICA S.P.A.

(Avv. Tamburrini, Orlandi)

CEDAM S.R.L.

Programmi per elaborare • Diritto d'autore • Sequestro.

Stante il pericolo di occultamento delle duplicazioni di un programma per elaboratore elettronico va accolta inaudita altera parte la richiesta di sequestro delle copie del programma su qualsiasi supporto magnetico si trovino installate.

Il Presidente letto il ricorso; vista la documentazione prodotta; poiché tra la Sirio Informatica S.p.A. e la Cedam S.p.A. vi è controversia sulla proprietà del programma SIPAG per elaboratori;

che pertanto si ravvisa la necessità di assicurare la custodia temporanea del predetto programma;

considerato che sussistono fondati motivi che fanno ritenere la esistenza di un pericolo nel ritardo e che appare non opportuno assumere necessarie informazioni, perché una tale attività potrebbe determinare la sparizione delle copie contraffattive e/o la loro duplicazione;

ritenuta la propria competenza;

visti gli artt. 479 cod. proc. civ.; 161 l.d.a. autorizza il sequestro giudiziario di ogni copia, in qualsiasi formato (sorgente o/e oggetto), intallate su qualsiasi supporto magnetico (*hard o floppy disk*) del programma denominato SIPAG, nonché di ogni programma in contraffazione del predetto o dei manuali operativi in originale ed in copia esistenti presso la Cedam s.r.l.; nomina custode il rag. Domenico Virvello di Matera.

PRETURA TORINO

21 SETTEMBRE 1987

PRETORE:

MILANESE

PARTI:

ESA COMPUTER

SOFTWARE S.P.A.

(Avv. Tamburrini, Jorio)

AIRE S.A.S.

Programmi per elaboratore • Diritto d'autore • Sequestro.

Stante il pericolo di occultamento delle duplicazioni di un programma per elaboratore elettronico va accolta inaudita altera parte la richiesta di sequestro delle copie del programma su qualsiasi supporto magnetico si trovino installate.

Il Pretore, letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;

— considerato che la parte ricorrente allega il diritto d'autore in relazione al programma per elaboratore denominato « Spiga »;

— ritenuto che il programma in questione può considerarsi come opera dell'ingegno e, in particolare, come opera a carattere pratico-didattico per cui sussistono le condizioni ed i requisiti di tutelabilità richiesti dalla normativa sul diritto d'autore;

— considerato che come risulta espressamente dal documento n. 1, prodotto in atti (offerta di un sistema completo, *computer*, programma etc.), l'AIRE s.a.s. di Ranieri L. e C., reclamizza ed offre alla sua clientela il programma « Spiga » della Esa Computer e Software di Rimini, costituito di una completa varietà di modelli, dichiarandosi contestualmente, depositaria del programma « sorgente » con possibilità, quindi di personalizzare il programma mediante le opportune modificazioni in funzione della esigenza dei clienti;

— considerando che l'AIRE s.a.s., in base alle dichiarazioni della parte ricorrente, non risulta essere licenziataria della Esa e che la detenzione del programma « sorgente » implica, da un lato, la possibilità di personalizzare il pro-

gramma e, dall'altro lato, la possibilità di duplicazione del programma stesso;

— rilevato che, nella prospettata situazione appaiono sussistenti gli estremi per la concessione del sequestro *ex art.* 161 legge 633/41, con riferimento ai supporti cartacei e/o magnetici, sui quali sia stato memorizzato il programma, sia relativamente alla documentazione ausiliare necessaria alla comprensione e corretta gestione del *software* in questione;

— ritenuto che il ricorso in esame evidenzia indubbiamente un carattere d'urgenza, insito nella necessità di evitare, per un verso, che vengano sottratte copie o duplicazioni del programma « sorgente » (e cioè quello manipolabile e riproducibile) e per altro verso, che la commercializzazione di tale prodotto da parte dell'AIRE raggiunga una miriade di clienti, rendendo, quindi, problematica una futura tutela dei diritti vantati dalla ricorrente.

P.Q.M. — il Pretore autorizza il sequestro:

1) del programma denominato « Spiga » e, quindi, dei supporti cartacei e/o magnetici sui quali tale programma risulta trascritto, sia sotto forma di programma sorgente, sia nella forma completa (= cosiddetta « oggetto »);

a) dei manuali operativi, sia originali che in copie, relativi al programma di cui sopra;

il tutto con riferimento al materiale esistente presso l'AIRE s.a.s. di Ranieri L. e C., Via Viterbo 124, Torino; nomina custode il presidente della società ricorrente;

— ordina alla AIRE di esibire i beni sequestrandi e di consentire l'immissione in possesso al custode.

Autorizza l'Ufficiale Giudiziario procedente ad avvalersi, ai fini della esatta esecuzione del presente provvedimento, di persona esperta in materia, che egli stesso potrà designare.

PRETURA GENOVA

8 NOVEMBRE 1988

PRETORE: NON IDENTIFICATO

PARTI: ESA COMPUTER

SOFTWARE S.P.A.

(*Avv. Tamburrini, Stella*)

LUSCHI

Programmi per elaboratore • Diritto d'autore • Sequestro.

Stante il pericolo di occultamento delle duplicazioni di un programma per elaboratore elettronico va accolta inaudita altera parte la richiesta di sequestro delle copie del programma su qualsiasi supporto magnetico si trovino installate.

Il Pretore, letto il ricorso che precede; visti gli artt. 156 e 161 della legge sul diritto d'autore e l'art. 700 cod. proc. civ.;

ritenuto sussistente il pericolo che possano essere occultati i beni oggetto della pretesa della ricorrente;

osservato che dalla documentazione prodotta può desumersi la fondatezza del timore che, durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria, i programmi di cui in ricorso trovino diffusione con danno delle ragioni della ricorrente.

P.Q.M. — Dispone il sequestro presso la ditta Mario Luschi, con sede in Genova, Via Fieschi n. 632, di ogni esemplare del programma « sorgente » denominato « Spiga », su qualsiasi supporto si trovi installato, e di una copia della documentazione ausiliaria (manuale operativo);

dispone che il sequestro sia eseguito da un Ufficiale Giudiziario con l'assistenza del perito ing. Pino Moretti, Via D. Chiodo, 85; nomina custode degli oggetti sequestrandi il perito predetto;

dispone la comparizione delle parti davanti a sé all'udienza del 18 novembre

1988, ore 12; dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati alla parte, nei cui confronti il sequestro non deve essere eseguito, contemporaneamente all'esecuzione.

PRETURA MESSINA

28 NOVEMBRE 1988

PRETORE: NON IDENTIFICATO
PARTI: ESA COMPUTER
SOFTWARE S.P.A.
(*Avv. Tamburrini, Calpana*)
MICRO DATA SYSTEM
ITALIANA S.A.S.

Programmi per elaboratore • Diritto d'autore • Sequestro.

Stante il pericolo di occultamento delle duplicazioni di un programma per elaboratore elettronico va accolta inaudita altera parte la richiesta di sequestro delle copie del programma su qualsiasi supporto magnetico si trovino installate.

Il Pretore, letto il ricorso che precede; ritenuto che il *software*, in quanto dotato di requisito dell'originalità creativa, costituisce opera dell'ingegno, suscettibile di protezione ai sensi della l.d.a. (Cass., Sez. III, 24 novembre 1986 ric. ...), considerato che dalla documentazione prodotta si evince che la MSDI s.a.s. di Marinella Cannavò e C., con sede in Messina, via D. Gallo is. 454, commercializza un programma denominato SPIGA, elaborato dalla società ricorrente senza essere stata da costei autorizzata mediante licenza.

Rilevato, quindi, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'invocato art. 161 legge n. 633/1941, nel mentre l'esigenza di impedire sia l'occultamento delle copie in versione sorgente del programma sia la sua ulteriore commercializzazione causa di ulteriori danni, consente di emettere il provvedimento di se-

questro richiesto *inaudita altera parte*.

Considerato che sulla domanda formulata *ex art. 700 cod. proc. civ.* può provvedersi nel contraddittorio delle parti.

P.Q.M. — Autorizza il sequestro di tutte le copie « sorgenti » ed « oggetto » del programma denominato SPIGA su qualsiasi supporto magnetico installato, nonché dei relativi manuali operativi in originale ed in copia esistenti presso la sede della MSDI s.a.s. di Marinella Cannavò e C. con sede in Messina, Via D. Gallo is. 454;

nomina custode il legale rappresentante della società ricorrente Esa Computer & Software S.p.A., con sede in Rimini, Via Sassonia, 32;

ordina alla MSDI s.a.s. di esibire i beni sequestrandi; autorizza l'Ufficiale giudiziario procedente ad avvalersi di persona di sua fiducia esperta in materia, dispone la comparizione delle parti davanti a sé relativamente alla domanda proposta *ex art. 700 cod. proc. civ.* fissando all'uopo l'udienza del 14 dicembre 1988 h. 11 e disponendo che copie del ricorso e del presente decreto vengano notificate alla controparte a cura della soc. ricorrente, entro il 9 dicembre 1988.

PRETURA MONZA

24 FEBBRAIO 1989

PRETORE: D'AIETTI
PARTI: ESA COMPUTER
SOFTWARE S.P.A.
(*Avv. Tamburrini, Canzi*)
SISTEMA 86 S.R.L.

Programma per elaboratore • Diritto d'autore • Sequestro • Inibitoria della commercializzazione di copie illegittimamente riprodotte.

Essendo i programmi per elaboratore tutelati dalla l.d.a., va concesso il sequestro e l'inibitoria della commercializzazione delle copie illegittimamente riprodotte, ma non di quelle in versione originale in confezione sigillata.

Programma per elaboratore • Sequestro delle apparecchiature e delle copie registrate su disco fisso • Separazione del programma dalle apparecchiature.

Il sequestro si estende alle copie registrate su disco fisso e all'intera apparecchiatura in cui sia installato il programma qualora dette copie non siano ricollegabili a confezioni originali regolarmente dissigillate, salvo il diritto dell'interessato di chiedere a proprie spese la separazione delle copie dell'apparecchiatura mediante eliminazione del programma contraffatto dal disco fisso.

Il Pretore di Monza letto il ricorso che precede così provvede:

la Esa Computer & Software S.p.A. vanta i diritti di sfruttamento del programma applicativo denominato Spiga. Tale programma risulta, dalla documentazione giornalistica prodotta, costituito da un *software* gestionale destinato a svolgere una serie integrata di funzioni amministrative e contabili. Il programma per elaboratore, costituisce « opera d'ingegno » (in tal senso, questo Pretore di Monza sent. 26 luglio 1985, in *Foro it.*, 1986, II, 516). Il programma Spiga, essendo un programma per elaboratore (caratterizzato sull'intero territorio nazionale da ampia diffusione ed una peculiare funzionalità attestata nell'articolo giornalistico prodotto), è tutelato, sotto il profilo dei diritti di sfruttamento commerciale, dalla l.d.a. (legge 22 aprile 1941, n. 633); in mancanza di una legge nazionale che disciplini la materia, numerose autorità giurisdizionali italiane si sono ormai pronunziate in tal senso riconoscendo ai programmi per elaboratori elettronici il carattere di « opera d'ingegno ».

La Esa Computer & Software S.p.A. è, quindi, titolare del diritto di utilizzazione economica, ai sensi della l.d.a., sul programma denominato Spiga.

La Esa Computer & Software S.p.A. ha evidenziato la violazione dei suoi diritti da parte della Sistema 86 s.r.l., azienda non licenziataria né distributrice di licenze d'uso dal momento che, attraverso informazioni ottenute da tale Guido Nori (con relativa documentazione), ha accertato che la Sistema 86 s.r.l. aveva venduto a costui, oltre a varie apparecchiature (*computer*, stampante, ecc. ...), un « Software gestionale » con fattura n. 34/87. La prova offerta dal ricorrente (fattura accompagnatoria in cui è indicata la vendita di « software gestionale » al prezzo di L. 2.500.000 assieme con la produzione dei dischetti magnetici sui quali sono copiati i programmi Spiga venduti dalla Sistema 86 al Nori, costituiscono elementi idonei, allo stato in sede di cognizione sommaria, tali da configurare gli estremi per concedere il decreto di sequestro richiesto dalla Esa Computer & Software S.p.A.

Il sequestro è stato richiesto ai sensi degli artt. 156, 161 e 162 della citata legge 22 aprile 1941, n. 633. Questo pretore ritiene che non vada convocata la Sistema 86 s.r.l. prima di emettere il provvedimento di sequestro in considerazione del fatto che si ravvisa il pericolo di ritardo, sotto il profilo che per la particolare natura del supporto su cui è copiato il programma (dischetti magnetici) si prospetta una facilissima occultabilità dei prodotti ed anche la facile eliminazione (smagnetizzazione dei supporti).

Va aggiunto che il sequestro, avendo ad oggetto i programmi duplicati abusivamente non può provocare alla Sistema 86 s.r.l. alcun danno che non sia ricollegabile al proprio illecito comportamento, escludendosi che vi possa essere una qualche ragione che possa escludere la emissione di un decreto di sequestro in un caso di tal genere.

La competenza spetta al pretore del luogo ove i provvedimenti devono essere eseguiti; la ricorrente ha integrato la produzione documentaria dimostrando che la s.r.l. Sistema 86, Via Carducci 15, Milano (vedi fattura del 17 novembre 1987), si identifica con la « Sistema 86 s.r.l. con sede in Monza, Via Borgaz-

zi 86 » nei cui confronti si richiede il sequestro. Poiché viene richiesto che il sequestro venga eseguito nei locali di Monza ove ha la sede la Sistema 86 s.r.l., vi è la competenza del pretore di Monza.

La ricorrente ha richiesto il sequestro del programma Spiga (sia nella versione « sorgente » che in quelle « oggetto ») prodotto da Esa Computer & Software S.p.A.:

1) registrati su *floppy disks* (duplicati abusivamente);

2) installati su disco rigido;

3) registrati sui rapporti originali in confezione sigillata.

Orbene, ai sensi della l.d.a., il sequestro può avere ad oggetto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 e 159) ciò che si ritenga in violazione del diritto di utilizzazione, ovvero (art. 159) « gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la loro diffusione, che, per loro natura non possono essere adoperati per una diversa riproduzione o diffusione ».

Orbene il sequestro ben può essere disposto per i programmi registrati su *floppy disk* e duplicati abusivamente; per essi si verte nel settore del diritto d'autore e della relativa tutela.

Il sequestro può anche estendersi alle copie del programma Spiga registrate su « disco fisso » (contenuto fisicamente all'interno dei *computers*) sui quali il programma sia stato installato proveniente da una copia abusiva. In tali casi può essere disposto il sequestro della intera apparecchiatura in cui sia installato il programma Spiga. Occorre notare che, però, mentre nessun dubbio vi potrà essere, in sede di esecuzione del sequestro, in ordine alle copie abusive registrate su dischetto magnetico (i c.d. *floppy disks*), seri dubbi possono aversi sulle copie installate su « disco fisso »; infatti tali registrazioni sono, per definizione, delle « copie » che possono provenire sia dai *floppy disks* originali della Esa Computer & Software S.p.A. sia da copie abusive.

Di conseguenza occorre precisare adeguatamente i limiti entro cui può operarsi il sequestro delle copie illecitamente contraffatte registrate sui dischi fissi; il criterio non potrà che essere quello di verificare, per ciascuno dei

« dischi fissi » rinvenuti nei locali della Sistema 86 s.r.l., se la presenza di un programma Spiga sia ricollegabile ad una confezione originale della Esa Computer & Software S.p.A. che sia stata dissigillata ed il contenuto sia, verosimilmente, stato copiato (legittimamente) nel disco fisso. Nel caso in cui, in sede di sequestro, invece, si sia in presenza di un disco fisso con installato un programma Spiga e non sia presente, invece, la confezione originale della Esa Computer & Software S.p.A. (dissigillata) si potrà procedere al sequestro del relativo *computer* ove è contenuto il disco fisso.

Poiché viene autorizzato il sequestro degli « apparecchi impiegati per la riproduzione » (art. 159, comma 1) dell'opera di ingegno abusivamente riprodotta, fin d'ora può prevedersi il dissequestro delle apparecchiature *hardware*, in cui fosse installato il programma Spiga, in applicazione della norma di cui all'art. 159, comma 2 che prevede che « se una parte... dell'apparecchio di cui si tratti può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse ».

Orbene, appare evidente che il sequestro dei « dischi fissi » è funzionale solo rispetto alla tutela dell'opera di ingegno « programma operativo per elaboratore » e che, attuata la tutela prevista dalla legge, il mantenimento del sequestro sarebbe solo un danno ulteriore e non ulteriormente giustificabile nei confronti della Sistema 86 s.r.l., qualora questa fosse intenzionata ad eliminare la abusiva riproduzione dei « dischi fissi ». La legge prevede esplicitamente tale ipotesi ed appare opportuno fin d'ora dare attuazione a tale previsione disponendo che il dissequestro delle apparecchiature *hardware* sequestrate « dischi fissi e relativi *computer* che li contengono », qualora la Sistema 86 s.r.l. richieda la « separazione » del programma Spiga dalle apparecchiature. Tale separazione dovrà avvenire attraverso la eliminazione fisica completa del programma Spiga dai dischi fissi e relativi supporti attraverso un procedimento tecnico efficace che sia verificato dal perito che viene contestualmente nominato nel presente decreto.

Le operazioni di eliminazione fisica del programma Spiga dovranno avvenire su diretta richiesta della Sistema 86 s.r.l. all'ufficiale giudiziario Dirigente del Tribunale di Monza, sulla base del presente decreto, il quale si avvarrà, come sopra indicato, del perito sig. Franco Manno; all'esito delle operazioni del perito, che avrà attestato formalmente che il programma Spiga sia stato definitivamente cancellato dai dischi fissi, i relativi supporti fisici potranno intendersi dissequestrati senza ulteriore formale provvedimento di questo giudice bastando a tale scopo l'attestazione dell'ufficiale giudiziario.

Rimane da esaminare la richiesta di sequestro dei programmi prodotto dalla Esa Computer & Software S.p.A. registrati sui supporti originali in confezione sigillata; indipendentemente dalla circostanza che la Sistema 86 non abbia un contratto di licenza d'uso una tale richiesta non appare ammissibile ai sensi della l.d.a.: in realtà in tal modo si verrebbero a sequestrare anche programmi « originali » per i quali, invece, la l.d.a., non consente la distruzione ed il sequestro. Non è, infatti, escluso, per il principio di libera commerciabilità delle cose che la Sistema 86 possa acquistare, anche attraverso canali non controllati dalla Esa Computer & Software S.p.A., programmi originali Spiga (in versione oggetto) e non possa legittimamente effettuare la relativa commercializzazione.

La Esa Computers & Software S.p.A. richiede, altresì la inibitoria alla Sistema 86 s.r.l. di commercializzare l'offerta al pubblico del programma sia in versione contraffatta che originale. Tale richiesta è svolta ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. sotto il profilo che si sia realizzata una illecita forma di abuso dell'opera di ingegno altrui (art. 2575 cod. civ.) che vada tutelata attraverso la inibitoria. Orbene, mentre può ritenersi realizzata la concorrenza sleale in ipotesi di contraffazione del prodotto della Esa Computer & Software S.p.A., con conseguente ordine di astenersi dal commercializzare ulteriormente programma Spiga, va escluso che, in via d'urgenza, possa vietarsi alla Sistema 86 s.r.l. di continuare a commercializzare i sistemi operativi in versione originale; difatti tale divieto di commercializzazione potrà

essere il risultato di una pronuncia di risoluzione del contratto stipulato tra Esa Computer & Software S.p.A. e Sistema 86 s.r.l., ma non può essere ottenuta in questa sede per i motivi sopra specificati.

P.T.M. — Il Pretore di Monza applicati gli artt. 156, 158, 159, 161 e 162 della legge 22 aprile 1941 n. 633 così prevede:

1) nomina perito di ufficio, con l'incarico di assistere l'ufficiale giudiziario nell'espletamento del sequestro di cui ai punti 2) e 3) ed all'eventuale dissequestro di cui al punto 7), il sig. Franco Manna come da separato decreto il quale ha già prestato il giuramento nella sua qualità di ausiliario del giudice; dispone la liquidazione delle competenze del perito come da separato decreto;

2) ordina il sequestro presso la Sistema 86 s.r.l. nella sede di Monza, Via Borgazzi n. 9 dei programmi, costituiti dalle copie contraffatte del programma Spiga (sia nella versione « sorgente » che in quella « oggetto ») prodotto dalla Esa Computer & Software S.p.A., registrati su floppy disks e duplicati abusivamente;

3) ordina il sequestro, nei confronti della Sistema 86 s.r.l., delle copie contraffatte del programma Spiga prodotti dalla Esa Computer & Software S.p.A. registrati su « disco fisso » (contenuto fisicamente all'interno dei *computers*) sui quali il programma Spiga sia stato installato proveniente da una copia abusiva. In tali casi si ordina il sequestro della intera apparecchiatura in cui sia installato il programma Spiga. I limiti entro cui può operarsi il sequestro delle copie illecitamente contraffatte registrate su dischi fissi consisterà nel verificare, per ciascuno dei « dischi fissi » rinvenuti nei locali della Sistema 86 s.r.l., se la presenza di un programma Spiga sia ricollegabile ad una confezione originale della Esa Computer & Software S.p.A. che sia stata dissigillata ed il contenuto sia, verosimilmente, stato copiato (legittimamente) nel disco fisso. Nel caso in cui, invece, si sia in presenza di un disco fisso con installato un programma Spiga e non sia presente, invece, la confezione originale della Esa Computer & Software S.p.A. (dissigillata), si potrà procedere al sequestro del relativo *computer* ove

è contenuto il disco fisso. Il sequestro non potrà operarsi in tutti quei casi in cui il programma Spiga ed il GW-Basic presenti sul disco fisso dei *computers* siano stati installati all'origine in base ad un apposito contratto di licenza stipulato tra la Esa Computers & Software S.p.A. ed il produttore del *computer* (nel qual caso la licenza è « incorporata » nella versione di installata su disco fisso);

4) ordina a Sistema 86 s.r.l. di astenersi dal proseguire nella commercializzazione del programma Spiga illegittimamente riprodotto;

5) rigetta la richiesta di sequestro dei programmi originali prodotti dalla Esa Computer & Software S.p.A. registrati sui supporti originali in confezione sigillata o dissigillata;

6) rigetta la richiesta di inibitoria alla Sistema 86 s.r.l. di astenersi dal commercializzare il programma Spiga in versione originale;

7) dispone fin d'ora il dissequestro delle apparecchiature *hardware*, in cui fosse installato il programma Spiga (dischi fissi e relativi *computer* che li contengono), qualora la Sistema 86 s.r.l. richieda la « separazione » del programma Spiga dalle apparecchiature. Tale separazione dovrà avvenire attraverso la eliminazione fisica completa del programma Spiga dai dischi fissi e relativi supporti attraverso un procedimento tecnico efficace che sia verificato dal perito di ufficio. Le operazioni di eliminazione fisica del programma Spiga dovranno avvenire su diretta richiesta della Sistema 86 s.r.l. all'ufficiale giudiziario precedente, sulla base del presente decreto, il quale si avvarrà, come sopra indicato, del perito sig. Franco manna; all'esito delle operazioni del perito, che dovrà attestare formalmente che il programma Spiga sia stato definitivamente cancellato dai dischi fissi, i relativi supporti fisici potranno intendersi dissequestrati senza ulteriore formale provvedimento di questo giudice bastando a tale scopo la attestazione dell'ufficiale giudiziario;

8) dispone che tutte le copie dei supporti magnetici (*floppy disks*) sequestrate siano poste sotto la custodia del Cancelliere della Pretura di Monza, mentre le apparecchiature sequestrate potranno rimanere, previa sigillatura, in giudiziaria custodia presso la Sistema 86 s.r.l.;

9) autorizza la Esa Computer & Software S.p.A. a presenziare alle operazioni di sequestro attraverso il proprio rappresentante, i suoi procuratori alle liti ed un consulente tecnico da nominare all'ufficiale giudiziario al momento dell'inizio delle operazioni;

10) in ordine alla tutela d'urgenza concessa fissa per la convalida o revoca dei provvedimenti inibitori l'udienza di comparizione del 31 marzo 1989 ore 11,30 mandando il ricorrente per notificare alla Sistema 86 il ricorso ed il decreto entro il 18 marzo 1989.

PRETURA CARRARA

30 MARZO 1989

PRETORE: NON IDENTIFICATO
PARTI: ESA COMPUTER SOFTWARE
(Avv. Tamburrini, Ratti)
ITALCOMPUTERS

Programmi per elaboratore • Diritto d'autore • Sequestro.

Stante il pericolo di occultamento delle duplicazioni di un programma per elaboratore elettronico va accolta inaudita altera parte la richiesta di sequestro delle copie del programma su qualsiasi supporto magnetico si trovino installate.

Il Pretore letto il ricorso che precede; visti gli artt. 156 e 161 della legge sul diritto di autore;

visto l'art. 700 cod. proc. civ. e l'art. 2598 cod. civ., ritenuto che sussiste il pericolo che possano essere occultati i beni oggetto della pretesa della ricorrente; osservato che dalla documentazione prodotta può desumersi la fondatezza del timore che durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria, i programmi di cui al ricorso siano diffusi con danno delle ragioni della ricorrente.

Il Pretore di Carrara, applicati gli artt. 156, 158, 159, 161 e 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, così provvede:

1) dispone il sequestro presso la ditta Itacomputer s.d.f. di Sforzi Carlo e Umelesi Maurizio, con sede in Carrara, Via Don Minzoni 4 di ogni copia, in qualsiasi formato (sorgente e/o oggetto) e su qualsiasi supporto magnetico (*hard o floppy disk*) si trovi installata del programma denominato Spiga, nonché di ogni programma, comunque denominato, in contraffazione di Spiga che è nella detenzione della Itacomputer s.d.f., nonché dei manuali operativi in originale ed in copia esistenti presso la stessa;

2) dispone che il sequestro sia eseguito da un Ufficiale Giudiziario, autorizzando lo stesso ad avvalersi di persona di sua fiducia esperta in materia;

3) ordina alla Italiacomputers s.d.f. di Umelesi Umberto e Sforzi Carlo di esibire i beni sequestrandi;

4) nomina custode dei beni sequestrandi il legale rappresentante della società ricorrente, Esa Computer & Software S.p.A. con sede in Rimini, Via Sassonia 32, anzi la persona nominata dall'Uff. Giudiziario;

5) autorizza la Esa Computer & Software S.p.A. a presenziare alle operazioni di sequestro attraverso il proprio rappresentante, i suoi procuratori alle liti ed un consulente tecnico da nominarsi dall'Ufficiale Giudiziario al momento dell'inizio delle operazioni;

6) dispone la comparizione delle parti davanti a sé, anche relativamente alla domanda proposta ex art. 700 cod. proc. civ. alla udienza del 12 aprile 1989 h. 10,30;

7) dispone altresì che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla parte, nei cui confronti il decreto deve essere eseguito, contemporaneamente alla esecuzione.

PRETURA MONZA
27 SETTEMBRE 1989

PRETORE: D'AIETTI
PARTI: ESA COMPUTER SOFTWARE
(*Avv. Tamburrini, Canzi*)
SISTEMA 86 S.R.L.

**Programmi per elaboratore •
Commercializzazione di copie
acquistate dal distributore
licenziatario del programma •
Illegittimità • Inibitoria ex art.
700 cod. proc. civ.**

Chi acquista un programma per elaboratore da un distributore licenziatario non può a sua volta rivendere il programma in quanto solo al titolare del diritto d'autore spetta il diritto di mettere in commercio l'opera.

Il Pretore di Monza a scioglimento della riserva rileva che:

la Esa Computer & Software S.p.A. vantando i diritti di sfruttamento esclusivi del programma applicativo per *personal computer* denominato Spiga (un tipo di *software* destinato a svolgere una serie integrata di funzioni amministrative e contabili) ha richiesto un provvedimento di sequestro nei confronti di Sistema 86 s.r.l., società che commercializza *computers* e programmi, ai sensi degli artt. 156, 161 e 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) nonché la inibitoria (ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.) alla ulteriore abusiva commercializzazione dei propri programmi contraffatti.

Questo Pretore ha emesso con decreto i provvedimenti richiesti.

In sede di conferma o revoca del solo provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (per i provvedimenti di sequestro presi ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 invece, non è prevista, in sede pretorile una fase di convalida, riservata al solo giudice del merito: cfr. Pretore Monza ord. 16 aprile 1988, in *Dir. inf. e inform.*, 1989, fascicolo 1) le parti hanno ampiamente discusso ed il Preto-

re, sul punto ha emesso la presente ordinanza.

Va innanzitutto chiarito che i diritti fatti valere dalla ricorrente Esa computer & Software S.p.A. sono quelli previsti dalla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633. Ormai, nel panorama giurisprudenziale italiano, privo di una apposita legislazione, non sembra che vi siano dubbi sulla qualificazione di « opera d'ingegno » dei programmi per elaboratori (il c.d. *software*), sostanziantisi in una sequenza di istruzioni coordinate e complesse, realizzate in un qualche linguaggio di programmazione, e destinate al funzionamento degli elaboratori elettronici; in tale dizione vanno ricompresi sia i programmi « applicativi », che quelli relativi ai « sistemi operativi » (anche se una recente opinione dottrinale tende a distinguere questi ultimi dai primi) che non si sostanziano in circuiti elettronici (*chips*) aventi una loro propria struttura fisica; per questi ultimi, infatti una recente legge ha impresso una tutela di tipo brevettuale (« Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori », legge 21 febbraio 1989, n. 70).

Tra i più recenti provvedimenti in materia vedi: Cass. pen. 24 novembre 1987, in *Foro it.*, 1987, II, 289 e tra i giudici di merito Pretore Roma (ord.) 4 luglio 1988, in *Foro it.*, 1988, II, 3131 - Pretore Monza (decr.) 8 febbraio 1988, in *Dir. aut.*, 1989, 92 - Pretore Bologna 24 aprile 1986 e Pretore Monza 26 luglio 1985 entrambe in *Foro it.*, 1986, II, 515.

La Esa Computer & Software S.p.A. nel ricorso aveva evidenziato la violazione dei suoi diritti da parte della Sistema 86 s.r.l., dimostrando (con relativa documentazione), che la Sistema 86 s.r.l. (la quale non era assolutamente legittimata a distribuire su « licenza » della Esa Computer & Software S.p.A. il programma in questione) aveva venduto a tale Guido Nori, con fattura n. 34/87, oltre a varie apparecchiature (*computer*, stampante, ecc. ...), anche una copia di un « *Software gestionale* » Spiga PC.

La prova offerta dal ricorrente (fattura accompagnatoria in cui era indicata la vendita di « *Software gestionale* » al prezzo di L. 2.500.000, assieme con la produzione giudiziaria dei dischetti magnetici sui quali erano ricopiati i programmi Spiga venduti dalla Sistema 86

al Nori (illecitamente, in quanto tale società era priva di ogni rapporto con la Esa Computer & Software S.p.A.) avevano costituito elementi idonei, in sede di cognizione sommaria, per concedere il decreto di sequestro richiesto dalla Esa Computer & Software S.p.A. sul presupposto che ci si trovasse di fronte a vendita di copia di un programma « contraffatto » (c.d. programma « pirata »).

In sede di sequestro, tuttavia, presso la sede della Sistema 86 s.r.l. non era stata ritrovata alcuna « copia contraffatta » del programma Spiga.

Il legale rappresentante della Sistema 86 s.r.l. Ha, peraltro, chiarito in sede di costituzione, che il programma oggetto della vendita al Neri era stato regolarmente « acquistato » da una società (tale Sedat s.a.s.) che distribuiva il programma Spiga su regolare « licenza » della Esa Computer & Software S.p.A. A comprova di ciò la Sistema 86 s.r.l. ha prodotto una regolare fattura, n. 374/87 in data 23 novembre 1987, con la quale aveva acquistato dalla Sedat s.a.s. tale programma, rivenduto, poi, alla ditta Neri con la fattura prodotta dalla ricorrente.

In sede di conferma o revoca del provvedimento inibitorio emesso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. la Esa Computer & Software S.p.A. ha, però, insistito per la conferma del decreto, sostenendo la illegittimità del comportamento della Sistema 86 s.r.l., che, pur senza essere legittima distributrice del programma, ne aveva fatto commercializzazione in violazione dei diritti (esclusivi) spettanti alla Esa Computer & Software S.p.A.

In particolare la Esa Computer & Software S.p.A. evidenziò che ella, unica detentrica dei diritti di sfruttamento economico ai sensi della normativa sul diritto d'autore, aveva sviluppato la propria politica di mercato in due forme di commercializzazione:

1) concedere « licenze d'uso » ad utenti finali per programma in versione « oggetto » (ovvero non modificabile dall'utilizzatore che può solo usarlo senza, però, poterne esaminare né modificare in alcun modo la struttura interna);

2) concedere « licenze » di sfruttamento (riproduzione e commercializzazione) ad alcuni selezionati concessionari ai quali viene distribuito il programma « sorgente » (la cui struttura interna è

messa a conoscenza dei licenziatari), che sono autorizzati ad apportarvi (marginalli) modifiche ed a commercializzarlo in licenza d'uso a nome della Esa Computer & Software S.p.A., esclusivamente nei confronti di « utenti finali », le versioni « oggetto » (ricavate dai « sorgenti »).

In particolare la Esa Computer & Software S.p.A. ha chiesto la conferma che alla Sistema 86 s.r.l. sia inibito di commercializzare il programma Spiga PC anche nella « versione originale », intendendo con tale dizione riferirsi alle copie del programma Spiga PC che siano state prodotte da un proprio licenziatario autorizzato dalla Esa a produrle ed a distribuirle (nel caso di specie la Sedat s.a.s.).

La richiesta della Esa è fondata sulla circostanza che il proprio diritto di sfruttamento dell'opera di ingegno attraverso la propria catena di « distributori licenziatari » prevede (clausola contrattuale uniforme, contenuta anche nel contratto con la Sedat s.a.s.) che i « licenziatari » possano distribuire e commercializzare il prodotto Spiga PC esclusivamente nei confronti di « utenti finali ».

Poiché nel caso di specie la Sistema 86 s.r.l. (che non era un utilizzatore-finale ma una società di commercio) aveva acquistato un programma Spiga PC dalla Sedat s.a.s. e poi l'aveva « rivenduto » al sig. Neri, si era realizzata una illecita forma di commercializzazione dell'opera di ingegno che, al di fuori del consenso da parte dell'« editore », andava giuridicamente sanzionata.

La resistente Sistema 86 s.r.l. afferma, invece, di non essere legata da alcun rapporto contrattuale con la Esa Computer & Software S.p.A. e di non essere vincolata alla clausola che impegna nei confronti della Esa Computer & Software S.p.A. esclusivamente la Sedat s.a.s.

Orbene il punto nodale della questione è tutto qui: la clausola con la quale la Esa C. e S. concedeva una licenza di distribuzione di un'opera di ingegno alla Sedat s.a.s. con divieto di commercializzare il prodotto se non a « utenti finali » può o non essere opposta alla Sistema 86 s.r.l., estranea al contratto di « licenza di distribuzione »? La risposta di questo Pretore è affermativa ed in tal senso va accolta la richiesta della ricorrente ad ottenere in via di urgenza una ordinanza

inibitoria nei confronti della Sistema 86 s.r.l. in ordine non solo ai programmi « contraffatti » (già concessa con decreto) ma anche nei confronti dei programmi « originali » (prodotti cioè da un « licenziatario » ma distribuiti fuori delle condizioni imposte dal titolare del diritto di sfruttamento).

La legge sul diritto d'autore stabilisce perentoriamente (art. 12) il principio della pienezza del diritto d'autore in ordine alla utilizzazione economica della sua opera « in ogni forma e modo, originale o derivato nei limiti fissati dalla legge ».

Gli artt. da 13 a 18 elencano (in maniera esemplificativa) i « diritti esclusivi » che spettano al titolare del diritto di autore. Nella dizione « esclusivo » si intende che il diritto di utilizzazione economica spetta unicamente al titolare, con esclusione di chiunque altro.

Si tratta, quindi, come numerose volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, di un diritto caratterizzato dalla « absolutezza » (nel senso che vi corrisponde un generale potere di astensione da parte di ogni individuo) e dalla « realtà » (in quanto assicura al suo titolare una signoria immediata sul bene immateriale), con la conseguente tutelabilità *erga omnes*.

Si può sinteticamente ed efficacemente affermare (parafrasandolo dalla memoria del ricorrente) che « in materia di diritto d'autore tutto è proibito, se non quanto espressamente autorizzato ».

La Sistema 86 s.r.l. acquistando il dischetto magnetico del programma dalla Sedat s.a.s. (licenziataria della Esa Computer & Software S.p.A.) e rivendendolo ha compiuto un atto di commercializzazione dell'opera di ingegno incorporata nel supporto magnetico. Tale atto di commercializzazione, inerendo ad un bene particolare (opera d'ingegno) non è consentita in quanto non espressamente autorizzata dal titolare. Nel caso di specie la Esa Computer & Software S.p.A. non aveva consentito tale commercializzazione di secondo livello (la Sistema 86 s.r.l. poteva rivendere solo a « consumatori finali ») e lo sfruttamento economico fattone dalla Sistema 86 s.r.l. è illegittimo.

La resistente Sistema 86 s.r.l. eccepisce altresì che la Sedat s.a.s., quale legittima licenziataria autorizzata a pro-

durre e commercializzare il programma Spiga PC, aveva il diritto di mettere in commercio copie del programma che per ciò stesso dovevano considerarsi « originali ». Tali programmi (non contraffatti), una volta messi in commercio potevano essere oggetto di libera circolazione e di qualsivoglia negozio (di compravendita, nel caso di specie) senza che chi ne vantasse i diritti di autore potesse impedirlo.

La eccezione non può essere condivisa.

La legge 22 aprile 1941, n. 633 distingue nettamente il diritto di « riproduzione » (art. 13) da quello di « mettere in commercio » (art. 17).

L'art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633 riserva, infatti, al solo autore il diritto di mettere in commercio « l'opera o gli esemplari di essa ». Con la dizione « esemplari » la legge intende gli esemplari legittimamente riprodotti e non, certo, quelli « contraffatti »; altrimenti questo divieto di commercializzazione non avrebbe senso in quanto assorbito dal divieto di riproduzione.

Consegue che la Sistema 86 s.r.l. ha violato il diritto esclusivo della Esa Computer & Software S.p.A., compiendo atti di commercializzazione senza esserne autorizzata.

In tale prospettiva questo Pretore aderisce ad una opinione dottrinale che riporta la etimologia di « contraffazione » ad ogni atto che, non essendo stato autorizzato dall'autore o dai suoi aventi causa in qualche modo pregiudica i diritti dell'autore. In tale accezione i programmi « originali » riprodotti dal licenziatario Sedat s.a.s., sono, in realtà, « contraffatti » ogni qualvolta messi in commercio al di fuori delle condizioni alle quali l'autore ha subordinato la diffusione.

La Sistema 86 s.r.l. eccipisce altresì che la clausola limitativa della facoltà di commercializzazione del programma Spiga in quanto stipulata tra terze persone (*res inter alios acta*) non può esserle opposta; di conseguenza, dopo essersi accertata semplicemente che la Sedat s.a.s. fosse una società autorizzata a distribuire il programma *software* Spiga PC per conto della Esa Computer & Software S.p.A., l'acquisto fattone era del tutto legittimo, non potendole essere opposto un accordo secondo il quale la Sedat s.a.s. poteva distribuire solo a « utenti finali ».

L'eccezione non può essere accolta. Infatti a differenza degli altri beni, la circolazione delle opere d'ingegno, come si è detto, è vietata dalla legge salvo che non sia espressamente consentita dal titolare. Ogni atto di sfruttamento economico a scopo di lucro messo in atto da chichessia (che non sia l'autore) deve essere fondato su un negozio autorizzativo. Tale negozio non può essere « presunto » ed, anzi « deve essere provato per iscritto » (art. 2581 cod. civ. e 107 e 110 legge 22 aprile 1941, n. 633).

Consegue che nessun diritto di sfruttamento relativo all'opera di ingegno può essere esercitato da chichessia (diverso dal suo autore) se non fondandolo su una prova scritta.

La regola di condotta, valevole *erga omnes*, genera un corollario: nello sfruttamento commerciale di un'opera di ingegno non può essere fatto valere il principio generale dell'« affidamento »; infatti l'utilizzatore commerciale di un'opera di ingegno è tenuto a fornire la prova scritta del negozio autorizzativo, ed è tenuto, quindi, anche ad accertarsi per iscritto, della titolarità dei diritti di sfruttamento del suo *dante causa*. In mancanza non può assolutamente invocare la sua « buona fede » in merito all'erroneo convincimento che la Sedat s.a.s. fosse autorizzata a distribuire (su licenza) a chi ne volesse fare commercio i programmi « oggetto » Spiga PC.

Consegue che va emessa, nel contraddittorio delle parti, la seguente ordinanza:

Il Pretore di Monza

applicati gli artt. 700 ss. del cod. proc. civ.

— conferma il provvedimento inibitorio emesso con decreto il 13 febbraio 1989 con il quale si ordinava alla Sistema 86 s.r.l. di astenersi dal proseguire nella commercializzazione del programma Spiga illegittimamente riprodotto;

— in modifica al decreto ordina alla Sistema 86 s.r.l. di astenersi dal commercializzare il programma Spiga anche in versione « originale » riprodotta da licenziatari autorizzati a concedere sub-licenza di utilizzazione esclusivamente ad utenti finali;

— fissa per l'inizio del giudizio di merito innanzi al giudice competente il termine perentorio del 31 dicembre 1989.

PRETURA BUSTO ARSIZIO

27 DICEMBRE 1989

PRETORE: NON IDENTIFICATO

PARTI: ESA COMPUTER SOFTWARE
(*Avv. Tamburrini, D'Argenio*)

O.C.S. S.R.L.

**Programmi per elaboratore •
Diritto d'autore • Sequestro.**

Stante il pericolo di occultamento delle duplicazioni di un programma per elaboratore elettronico va accolta inaudita altera parte la richiesta di sequestro delle copie del programma su qualsiasi supporto magnetico si trovino installate.

Il Pretore

rilevato che in giurisprudenza già più volte si è affermata la tutelabilità dei programmi per computers (*software*) in base alla disciplina sul diritto d'autore: legge 22 aprile 1941, n. 633 (Cass. 24 novembre 1986, in *Foro it.*, II, 289, 1987; Pret. Genova 3 maggio 1985, in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, 362; ed altri);

rilevato che, come da narrativa, l'impresa ricorrente è creatrice di due programmi:

1) per monoutenza con *hardware personal computer* in ambiente MS-DOS definito « Spiga PC »;

2) per multiutenza operante in ambiente Unix o Xenix definito « Spiga X »;

rilevato che, come da narrativa, l'impresa convenuta « OCS s.r.l. » è licenziataria solo del programma « Spiga X »;

rilevato che, come da circolare in atti del 5 settembre 1989 dell'impresa « OCS s.r.l. » sta fornendo a clienti il programma « Spiga PC » da essa definito « SP/PROP-PC » ovvero « PRCOGE-PC » ovvero « PRGEPA-PC » assumendo in detto documento che tali programmi sono una revisione sostanziale del pacchetto gestionale « Spiga-PC » dell'impresa ricorrente;

rilevato che non essendo la convenuta licenziataria del programma « Spiga PC » non poteva non solo commercializzarlo tanto più « rivederlo sostanzialmente » stante la tutela intrinseca del bene ai sensi della legge sul diritto d'autore;

rilevato che, ai sensi degli artt. 161 e 162 l.a. il Pretore del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito (sede della OCS è Gorla Minore) può ordinare la descrizione o l'accertamento o la perizia od il sequestro dei beni violanti la disciplina di tutela;

rilevato che l'unico strumento congruo allo scopo è il sequestro in quanto l'impresa convenuta non è licenziataria del programma « Spiga PC »;

rilevato che, ex art. 163 l.a., dopo l'esecuzione del presente provvedimento andrà promosso il giudizio di convalida avanti al Tribunale — sede — competente per valore stante l'indeterminabilità della domanda ed in quanto la competenza territoriale — convenzionale da contratto in atti — del giudice di Rimini ha valenza solo per questioni attinenti al programma licenziato « Spiga X », come da contratto in atti;

ordina il sequestro di ogni copia, in qualsiasi formato (sia essa sorgente o oggetto), su qualsiasi supporto magnetico si trovi installata (*hard-disk* o *floppy*) del programma denominato « Spiga PC » nonché di ogni programma comunque denominato, in contraffazione di « Spiga PC » e specificamente del programma « SP/PROF/PC », che sia nella detenzione della OCS s.r.l. nonché dei relativi manuali operativi in originale e in copia esistenti presso la stessa OCS s.r.l.;

dispone che questo provvedimento sia eseguito dall'Ufficiale Giudiziario autorizzandolo a farsi assistere da un ausiliario di sua fiducia.

PRETURA GENOVA
19 SETTEMBRE 1990

PRETORE: NON IDENTIFICATO
PARTI: ASHTON TATE
 E WORDSTAR INT. INC.
 (Avv. Tamburrini, Stella)
 SPECIAL SOFTWARE
 DI ROSSI MARIA ROSA

Programmi per elaboratore •
Diritto d'autore • Sequestro •

Stante il pericolo di occultamento delle duplicazioni di un programma per elaboratore elettronico va accolta inaudita altera parte la richiesta di sequestro delle copie del programma su qualsiasi supporto magnetico si trovino installate.

Il Pretore, letto il ricorso che precede; visti gli artt. 156, 161 e 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633; ritenuto sussistente il pericolo che possano essere occultati i beni oggetto della pretesa delle ricorrenti;

osservato che, dalla documentazione prodotta, può desumersi la fondatezza del timore che durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria, i programmi di cui in ricorso trovino utilizzazione non consentita, con danno delle ragioni delle ricorrenti.

P.Q.M. — Dispone il sequestro, presso la ditta Special Software di Rossi Maria Rosa, con sede in Genova, Largo Archimede 1/4 sc. A, di ogni copia non originale, su qualsiasi supporto magnetico si trovi installata (*hard-disk* o *floppy*), dei programmi per elaboratore denominati Wordstar 2.0, Wordstar 3.4, Wordstar 4.0, DB III Plus, DB IV, Framework, nonché dei relativi manuali operativi non originali;

dispone che il sequestro sia eseguito da un Ufficiale Giudiziario con l'assistenza del perito ing. Silvano Recine, Via Apparizione 22/20, tel. 383577;

nomina custode degli oggetti sequestrandi il perito predetto;

dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati alla parte contro la quale il sequestro deve essere eseguito immediatamente prima dell'inizio delle relative operazioni.

PRETURA MILANO
9 FEBBRAIO 1991

PRETORE: TAVASSI
PARTI: AUTODESK INC.
 (Avv. Tamburrini)
 COMPUTERSHOP RIPAMONTI
 L'UFFICIO 2000

Programmi per elaboratore •
Diritto d'autore • Sequestro •
Provvedimento ex art. 700 cod.
proc. civ.

Mentre il sequestro di programmi per elaboratore illegittimamente riprodotti può essere disposto inaudita altera parte stante il rischio di interventi di modifica o cancellazione delle copie, per ulteriori provvedimenti richiesti ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. deve disporsi udienza per la comparizione delle parti.

Il Pretore

visto il ricorso che precede ed esaminati i documenti allegati,

premesso che è ormai giurisprudenza consolidata (v. fra le altre Pret. Genova 3 maggio 1985, in *Riv. dir. ind.*, 1985, 2, 362, Pret. Pisa 11 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1986, 1, 2, 214, Cass., 3 Sez. pen., 24 novembre 1986, in *Foro it.*, 1987, 2, 289, nonché numerose pronunce della Pretura di Milano) che ad un programma per elaboratore possa essere riconosciuta la qualificazione giuridica di opera dell'ingegno, tutelabile ai sensi dell'art. 2595 cod. civ. e dell'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con conseguente esperibilità delle azioni da tale normativa previste;

ritenuto infatti che relativamente alla fattispecie in oggetto può essere riconosciuto il carattere della creatività, nell'ambito dei campi della cultura indicati dalla legge (l'elencazione di cui all'art. 2 ricomprende le opere scientifiche cui appaiono assimilabili quelle in esame);

rilevato che la Autodesk Inc. ha elaborato il programma denominato Autocad in varie versioni e lo ha immesso sul mercato da diversi anni (docc. 2-3), cosicché ad essa esclusivamente compete ogni diritto di sfruttamento economico e diffusione del programma medesimo;

ritenuto che dalla documentazione in atti risultano sufficienti elementi che convincono della vendita da parte della s.r.l. Computershop Ripamonti L'Ufficio 2000 di copia abusiva del programma Autocad della ricorrente: le dichiarazioni dell'ing. Luigi Baldini, resosi acquirente di una di tali copie, sono precise in tal senso e concordano con l'indicazione espressa di cui all'offerta 14 novembre 1990 ed all'ordine in pari data (docc. 6-7), nonché trovano ulteriore riscontro nell'importo indicato nella fattura accompagnatoria di cui al doc. 8;

rilevato che dalle dichiarazioni a firma dell'ing. Baldini risulta che il programma installato presso il medesimo dalla s.r.l. L'Ufficio 2000 altro non sia che copia pedissequa del programma Autocad release 10 della società ricorrente, apparendo addirittura nella videata d'apertura la scritta del *copyright* della Autodesk Inc.;

rilevato che la s.r.l. L'Ufficio 2000 non risulta avere alcun diritto di duplicare né alcun diritto di cedere a terzi il programma in questione;

ritenuto che nella specie appare significativo anche il modestissimo costo cui la copia di detto programma viene offerto (L. 350.000, anziché L. 6.700.000 o 8.300.000, costo delle varie versioni dell'Autocad originale);

ritenuto che il comportamento sopra evidenziato rappresenta una violazione del diritto d'autore spettante alla ricorrente, onde la stessa può agire ai sensi degli artt. 156, 161 e 162 l.d.a.;

ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 161 l.d.a. e la propria competenza a norma dell'art. 162 della medesima legge;

ritenuta l'urgenza di provvedere *inaudita altera parte*, stante il pericolo nel ri-

tardo rappresentato dalla probabile ulteriore diffusione dei programmi e dalla moltiplicabilità del fenomeno, oltre che dal rischio di interventi di modifica o cancellazione dei programmi copiati;

ritenuto che allo stato nessuna prova sussiste circa l'esistenza di manuali operativi rappresentanti contraffazione di quelli originali della ricorrente, onde non può essere disposto il sequestro di detti manuali, così come richiesto;

ritenuto che in via immediata appare sufficiente a tutelare il diritto della ricorrente il sequestro previsto dalla legge speciale, mentre per gli ulteriori provvedimenti richiesti ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. deve disporsi l'udienza per la comparizione delle parti.

P.T.M. — Dispone nei confronti della s.r.l. Computershop Ripamonti L'Ufficio 2000 il sequestro, a norma degli artt. 161 e 162 l.d.a., presso le sedi della medesima e presso eventuali terzi, di ogni copia non originale, su qualsiasi supporto magnetico installata, del programma della Autodesk Inc. denominato Autocad; incarica dell'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario di zona, nominando per la necessaria assistenza e per l'individuazione del materiale da sequestrare, nonché per la custodia di quanto sequestrato, l'ing. Carlo Galifi di Milano, v.le Monza 27, autorizzando la ricorrente a seguire le operazioni mediante un proprio rappresentante;

per le altre domande formulate fissa per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 12 marzo 1991 ore 10, ordinando alla ricorrente di notificare il ricorso ed il presente decreto a controparte entro il 22 febbraio 1991.

PRETURA MONZA

21 MARZO 1991

PRETORE:

D'AIETTI

PARTI:

BONFANTI

(Avv. Romanazzi, Giacobelli)

ARDEA SOFT S.N.C.

(Avv. Pellegrino, Motta)

**Possesso • Contratto di fornitura
di programmi per elaboratore •
Azione di reintegrazione.**

Il fornitore di programmi per elaboratore elettronico, nel sottrarre i manuali operativi e i dischetti contenenti le copie di sicurezza e le « chiavi di accesso » ai programmi stessi, spoglia il cliente del possesso sul programma inteso come oggetto fisicamente individuato costituito da registrazioni su un supporto magnetico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso depositato il 19 marzo 1987 Gabriella Bonfanti, titolare della ditta individuale Pelletterie Samar, propose azione possessoria contro la Ardeasoft s.n.c. di Milano ed anche contro il suo socio Giovanni Nason, in proprio, chiedendo la immediata reintegrazione del proprio possesso con riferimento allo spoglio attuato il 25 luglio 1986 dai convenuti (con la Ardeasoft vi era un contratto per la fornitura del computer e lo sviluppo di vari programmi per computers destinati alla gestione aziendale).

Il possesso, di cui si lamentava lo spoglio, concerneva i libretti di istruzione del microcomputer (che erano stati asportati) e la possibilità di accesso al programma (ormai impossibile per la « modifica della chiave di accesso al computer ». La ricorrente aggiunse che, in seguito a tali manomissioni, non aveva più potuto usare il computer, pur dovendo continuare a pagare i canoni di leasing dello stesso.

La ricorrente chiese la reintegra nel possesso mediante restituzione dei manuali d'istruzione e lo « sblocco » del computer, chiese inoltre la condanna al risarcimento dei danni.

I convenuti si costituirono evidenziando che tra le parti erano insorti conflitti in merito all'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

I convenuti contestarono, però, che vi fosse mai stata un'azione di spossessamento. Infatti con riferimento ai manuali (tre voluminose pubblicazioni) precisarono che questi non facevano parte della fornitura del computer e non erano mai stati in possesso della ricorrente che non aveva mai esercitato su esse alcun potere. Con riferimento alla « manomissione della chiave di accesso » contestarono di aver mai fatto alcunché per impedire il funzionamento del computer, affermando che al momento del loro ultimo intervento il computer era stato lasciato perfettamente funzionante.

Aggiunsero che, comunque, nel caso in cui ricorrenti volessero far valere presunti inadempimenti dei convenuti, l'azione andava proposta in via ordinaria non essendo configurabile un'azione possessoria.

Il Pretore sentì la ricorrente ed il resistente Nason (in proprio e quale legale rappresentante della Ardeasoft).

Il Pretore assunse informazioni testimoniali e, con ordinanza del 1 luglio 1987, non emise provvedimenti reintegratori.

Il Pretore nominò un consulente tecnico di ufficio per esaminare lo stato del computer in contestazione; il consulente tecnico di ufficio redasse una relazione e fu sentito oralmente dal Pretore.

Furono sentiti altri testimoni; la causa, riservata in decisione, fu rimessa sul ruolo per una comparizione delle parti. Precisate nuovamente le conclusioni, così come riportate in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 6 febbraio 1991.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda reintegratoria va accolta sia con riferimento alla sottrazione dei manuali che con riferimento all'intervento manipolativo del programma (software) da parte dei tecnici della Ardeasoft.

La vicenda va inquadrata negli aspetti essenziali di fatto per trarne gli elementi di soluzione in ordine al presente giudizio possessorio.

Tra le parti (sia pur attraverso un contratto di leasing, che non è però in

discussione con riferimento alla legittimazione ad agire) si era stabilito (nel novembre-dicembre 1985) un contratto di « fornitura di apparecchiature informatiche (*hardware*: computers ABS, stampanti e accessori vari) e dei relativi programmi (*software*).

Tali programmi (descritti sommariamente nei soli nomi e funzioni generali: contabilità, gestione tempi di produzione...) dovevano essere consegnati entro 20, 120, 300 e 540 giorni dalla data della consegna dell'*hardware*.

La creazione di tali programmi doveva essere eseguita a cura del personale della Ardeasoft presso la ditta della ricorrente in base alle specifiche esigenze della sua azienda.

Furono consegnate le apparecchiature e la creazione di tali programmi ebbe inizio. I tecnici programmatori lavorarono nella prima metà del 1986 all'approntamento del *software* e consegnarono alcune applicazioni.

Nel presente giudizio non si deve esaminare certo la questione relativa all'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni, ma va certamente evidenziato che in una materia così complessa e delicata come quella dello sviluppo di appositi programmi tagliati sulle specifiche esigenze del committente (non standard) la mancanza di specifiche ed analitiche caratteristiche del progetto (preventivamente determinate) ha, inevitabilmente prodotto incomprensioni reciproche che sono sfociate in un conflitto che il legale rappresentante della società convenuta ha sinteticamente individuato nel fatto che « in seguito ad un rifiuto della ditta Samar di ritirare una procedura per la quale doveva svincolare una cauzione (in denaro a favore della Ardeasoft) abbiamo interrotto ogni tipo di servizio e di assistenza ».

In seguito a tale conflitto i tecnici della Ardeasoft attuarono sicuramente (circostanza confessata dal legale rappresentante della stessa) due comportamenti:

1) portarono via i manuali del sistema operativo del *computer* (la giustificazione dei convenuti è consentita nel fatto che i manuali non erano formalmente ricompresi nella fornitura e che, essendo molto specialistici servivano solo ai programmatori);

2) portarono via i dischetti magnetici contenenti i programmi (si trattava, a

detta del resistente, di copie di sicurezza che erano di proprietà della stessa società resistente).

Un terzo comportamento (manomissione di un qualche dispositivo *software*, tale da comportare l'impossibilità d'uso del *computer*) è stato fermamente negato dalla società resistente, per la quale il *computer* era perfettamente funzionante al momento del loro ultimo intervento ed ogni difetto riscontrato non era collegabile ad alcuna loro azione.

Orbene i primi due comportamenti costituiscono, senza alcun dubbio, una forma di spossessamento clandestino tali da comportare una pronuncia reintegratoria.

La sottrazione dei manuali.

Il consulente tecnico di ufficio ha ben chiarito (e rientra, comunque, in una nozione di comune esperienza) che i manuali costituiscono « la normale documentazione di corredo, normalmente forniti dalle case costruttrici dell'*hardware*: manuali tecnici e manuale con i comandi del sistema operativo (nel caso il CP/M) onde consentire le normali operazioni di utilizzo del *computer* ».

La circostanza che il consulente tecnico di ufficio abbia, nel suo periodare, cafonicamente inserito tre volte la parola « normale », evidenzia con chiarezza che la dotazione dei manuali non è qualcosa di accessorio ed eventuale, ma è una dotazione assolutamente connessa e indispensabile alla fornitura dell'*Hardware* e del sistema operativo (quel *software* di base che costituisce, in una visione organica, il sistema neurovegetativo di base del *computer*). Qualunque ragione potesse avere la Ardeasoft per contestare inadempimenti contrattuali per la fornitura del *software* era assolutamente escluso che potesse portar via i manuali di dotazione del *computer* e del sistema operativo che erano stati « consegnati » alla ricorrente e che erano ormai entrati nel suo pieno possesso (la circostanza che la ricorrente non fosse tecnicamente capace di utilizzare i manuali non esclude, comunque, il legittimo ed esclusivo possesso degli stessi).

La sottrazione dei dischetti contenenti le copie di sicurezza.

La ricorrente ha lamentato che sia stato portato via dalla Ardeasoft la « chiave di accesso », precisando, poi (in prima udienza), che si trattava del sistema operativo CP/M versione 4,1.

Il resistente Nason, in sede di interrogatorio ha riconosciuto che « i dischetti che si trovavano nei locali della Samar erano "copie di sicurezza" a mio uso esclusivo; erano dischi di mia proprietà che al momento della interruzione del rapporto ho riportato nel mio ufficio; comunque non sussiste alcun impedimento all'accesso senza tali dischetti in quanto il sistema operativo è residente all'interno della memoria ».

Anche in tal caso la asportazione dei dischetti magnetici contenenti le « copie di sicurezza » del programma costituisce atto di spoglio tale da imporre la reintegrazione.

Infatti le copie di sicurezza del programma, costituiscono, per un sistema informatico inserito in una realtà produttiva aziendale, un « bene » di valore pari, se non superiore, ai programmi stessi inseriti nel *computer*. Il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato che il programma viene « in generale fornito su *floppy disks* (dischetti magnetici) e la loro sottrazione in una fase successiva non consente all'elaboratore di offrire quel servizio per cui è stato acquistato ».

Sulle copie di sicurezza, completamento indispensabile del sistema informativo aziendale, sussisteva, quindi, come per i manuali, una situazione di inequivoco possesso da parte della Samar. L'asportazione clandestina configura la esistenza di uno spoglio.

Sottrazione della « chiave di accesso » ai programmi.

Con terminologia « figurata » la parte ricorrente ha lamentato lo spoglio della « chiave di accesso » ai programmi gestionali già consegnati e contenuti nella memoria del *computer*.

Questo è il punto sul quale il contrasto delle parti ha avuto le note più accese in quanto, a differenza di quanto riferito per i manuali e per i dischetti magnetici, in tal caso i resistenti non hanno affatto riconosciuto di aver messo in opera com-

portamenti di « manomissione » del *computer* o dei programmi ivi contenuti.

Tale ipotesi raggiunge il livello di una prova in forza di una serie di numerosi elementi precisi e concordanti che non possono ingenerare una presunzione.

In primo luogo un dato obiettivo: il *computer* ha smesso di funzionare dopo l'ultimo intervento del Nason avvenuto il 25 luglio 1986.

In tale occasione il Nason portò via, in un chiaro intento di creare una situazione di imbarazzo al committente, i manuali d'uso del programma, i manuali del *software* di base (il sistema operativo) ed i dischetti ove erano le « copie di sicurezza ».

Si può ipotizzare, come sostiene la parte ricorrente, che egli abbia provveduto anche a disattivare un qualche dispositivo del programma tale da rendere impossibile « l'accesso al *computer* ».

I testi escussi hanno chiarito che la normale funzionalità del programma di contabilità generale (che era stato « consegnato » per primo e che era operativo) scomparve dopo l'ultima visita del Nason.

Che la « non operatività » del *computer* (come la definisce il consulente tecnico di ufficio) non sia imputabile a qualche difetto del macchinario è stato accertato dal consulente tecnico di ufficio il quale ha notato che il *computer*, considerato in sé come macchina, si accende regolarmente e mostra la funzionalità normale del sistema operativo (vedi verbale delle operazioni peritali).

La possibilità di utilizzo appare, invece, ricollegata ad una incompletezza di programmi gestionali che, pur formalmente presenti nella memoria del *computer*, se si tenta di avviarli si bloccano richiedendo, con messaggio che compare sul video, la immissione di un apposito dischetto esterno. Proprio la mancanza di tale dischetto esterno esclude del tutto la operatività dell'intero sistema come riferito dal consulente tecnico di ufficio.

La asportazione di « tutti » i dischetti magnetici da parte della Ardeasoft è ricollegata, quindi, in maniera eziologica alla carenza di funzionalità del programma contenuto nell'elaboratore.

Orbene la attività posta in essere dalla resistente concretatasi nella eliminazione della « funzionalità » del programma (che in precedenza, invece, era piena-

mente operativo con riferimento a tutte le procedure fino a quel momento « consegnate » al committente e regolarmente pagate) configura un'azione di spoglio.

Qualificazione giuridica del possesso.

La tutela possessoria va ricollegata alla qualificazione giuridica (qualificabile come « possesso ») del rapporto esistente tra l'utilizzatore del programma (*software*) per computer ed il programma stesso.

Il problema non va inquadrato nella problematica della configurabilità di un possesso di un « bene immateriale », quale quello del diritto d'autore.

Infatti il *software* costituisce « bene immateriale » solo sotto il profilo dei diritti collegati al suo sfruttamento.

Nel caso in esame, invece, viene in rilievo un rapporto « materiale » tra colui che ne utilizza le funzioni ed il programma stesso.

Il programma, costituito da una serie di istruzioni per il funzionamento della macchina elettronica, sotto il profilo dell'utilizzatore, è un « oggetto » fisicamente individuato. Tale programma infatti, al di là del suo contenuto « logico » è costituito da una complessa sequenza, di « fisiche » magnetizzazioni e smagnetizzazioni la cui disposizione sul supporto magnetico corrisponde a ben precise collocazioni materiali.

Nel senso materiale il programma si può « perdere » o « rompere » ogni qualvolta la « fisica » magnetizzazione degli elementi di cui è composto venga alterata (rottura del supporto, cancellazioni casuali e volontarie, sottoposizione a campi magnetici anomali, ecc...).

Consegue che il *software* ben può costituire l'oggetto fisico del rapporto possessorio e l'alterazione volontaria anche di una sola porzione del codice del programma (che si concreta in una alterazione dell'ordine di magnetizzazione originario) ovvero nella asportazione di un elemento funzionale (il dischetto magnetico) costituisce atto di privazione del godimento della « cosa » posseduta. Sulla base delle medesime considerazioni in un giudizio penale un giudice di merito (Pretore Torino, 23 ottobre 1989, Il diritto dell'Informazione e dell'informatica, 1990, 620) ha riconosciuto sussistente il delitto di danneggiamento (art. 635

cod. pen.) in caso di alterazione dolosa del supporto magnetico di un sistema informatico.

Appare opportuno evidenziare che la condotta in esame non può configurare una semplice « turbativa » del possesso, in quanto non si è reso più difficoltoso o incomodo l'utilizzo del programma, ma lo si è totalmente impedito.

Elemento soggettivo.

Poche parole bastano per evidenziare, alla luce della ricostruzione fatta, la volontà e l'intenzione di attuare la privazione del possesso attuata da parte del Nason in proprio e quale amministratore della società Ardeasoft da lui rappresentata. L'elemento soggettivo (« *animus spoliandi* ») è insito nella volontarietà delle limitazioni arretrate al pacifico possesso della ricorrente.

Ordine di reintegrazione.

L'ordine di reintegrazione va limitato, per il carattere personale ed incoercibile della attività di rimessione in pristino delle funzionalità del programma (la ricorrente ha richiesto la condanna dei convenuti ad eseguire « lo sblocco »), alle sole restituzioni degli « oggetti » asportati.

Di conseguenza i convenuti vanno condannati in solido a reintegrare immediatamente nel possesso la ricorrente mediante la restituzione dei manuali di istruzione del sistema operativo del computer fornito (ABS 40 MB), la restituzione di tutti i dischi magnetici con le copie dei programmi forniti al luglio 1986.

Risarcimento dei danni.

La ricorrente ha richiesto il risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. La domanda di emettere una condanna generica può essere accolta in considerazione della illiceità della condotta attuata dai resistenti. La determinazione del danno avverrà in separato giudizio.

Spese del giudizio.

Le parti convenute vanno condannate in solido a pagare all'attrice le spese di giudizio nonché la quota parte delle spe-

se sostenute dall'attrice per gli onorari da consulente tecnico di ufficio, liquidati (a carico solidale delle parti) come da separato decreto in L. 500.000 di onorari e L. 150.000 di spese.

Provvisoria esecuzione.

La struttura per così dire « fisiologica » del giudizio possessorio prevede la emissione, in via di urgenza, di provvedimenti reintegratori anche prima della sentenza. Conseguente che la odierna pronunzia reintegratoria, emessa all'esito di una cognizione piena, può essere munita di clausola di provvisoria esecuzione.

P.T.M. — Il Pretore di Monza pronunziando nella causa n. 1426/87 Reg. Gen. Civ. così prevede:

a) accoglie la domanda di reintegra possessoria e condanna in solido la Ardeasoftware s.n.c. ed il suo socio Giovanni

Nason, in proprio, a reintegrare Gabriella Bonfanti, titolare della ditta individuale Pelletterie Samar, nel possesso mediante la restituzione dei manuali di istruzione del sistema operativo del computer fornito (ABS 40 MB), la restituzione di tutti i dischi magnetici con le copie dei programmi forniti fino a luglio 1986;

b) condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice le spese di giudizio che si liquidano complessivamente in L. 3.361.000 di cui L. 326.000 per spese, L. 1.035.000 per diritti di procuratore e L. 2.000.000 per onorari di avvocato, oltre all'I.V.A. ed al 2% per CAP su diritti ed onorari, nonché la quota parte delle spese sostenute dall'attrice per gli onorari del consulente tecnico di ufficio, liquidati (a carico solidale delle parti) come da separato decreto in L. 500.000 di onorari e L. 150.000 di spese;

c) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

DODICI PROVVEDIMENTI A TUTELA DEI DIRITTI SUI PROGRAMMI PER ELABORATORE

La giurisprudenza in tema di tutela del *software*, soprattutto negli ultimi anni, è divenuta ampia ed articolata. È interessante tentare di delineare i contorni della tutela riconosciuta dalla giurisprudenza: e ciò soprattutto in considerazione della recente entrata in vigore della Direttiva CEE¹.

¹ La Direttiva, adottata dal Consiglio della Comunità Europea l'11 dicembre 1990 e relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale CEE* del 17 maggio 1991 e in questa *Rivista*, *infra*, p. 1030.

² Cass. III Sez. pen. 24 novembre 1986-6 febbraio 1987, n. 1323, con nota di MINERVA, in questa *Rivista*, 1987, p. 693, nonché in *Foro it.*, 1987, II, 289.

I problemi affrontati dalla giurisprudenza risulteranno qui divisi in due parti: A. Questioni di diritto sostanziale; B. Questioni procedurali.

A. Questioni di diritto sostanziale.

— *Qualificazione giuridica del bene software.*

È ormai costante la giurisprudenza sul punto dell'applicazione della legge 22 aprile 1941, n. 633 ai programmi per elaboratore elettronico, riconosciuti opere dell'ingegno di carattere creativo e appartenenti alla categoria delle opere scientifiche.

« Pietra miliare » in tal senso è la sentenza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato il *software* « oggetto del diritto d'autore, protetto civilmente e penalmente dalle norme ricordate... »².

La Pretura di Roma, pur considerando non del tutto appagante tale soluzione, in considerazione del fatto che il diritto d'autore tutela la forma dell'opera, laddove nei programmi rileva soprattutto il contenuto, ne condivide la scelta, scelta opportuna per garantire adeguata

protezione al lavoro dei programmatori³.

— *Grado di creatività del software.*

Stante la particolare natura del bene oggetto di tutela è facile che in sede di giudizio sulla « creatività » del *software* ci si sposti dalla forma esterna al contenuto dell'opera, ovvero alla diversa soluzione funzionale trovata dal programmatore per uno stesso problema. Tale spostamento ha condizionato pesantemente la giurisprudenza tedesca, mentre la giurisprudenza italiana sembra esserne indenne e, allineandosi con la Cassazione, richiede un modesto grado di creatività, frutto dell'autonomo sforzo elaborativo del programmatore. È sufficiente quindi che il *software* non costituisca la banale copia di un'opera altrui o la riproduzione di ciò che è già di pubblico dominio, il c.d. « già visto » della sentenza della Suprema Corte, per essere oggetto di tutela⁴.

La Pretura di Milano ha specificato che l'esame sulla sussistenza o meno di tale creatività deve essere rimandato al giudizio di merito, non potendo il magistrato, in sede di misure cautelari, fare una indagine se non sommaria⁵.

— *Il tipo di software protetto.*

È in via di consolidamento la giurisprudenza anche in ordine alla questione dell'applicabilità della legge sul diritto d'autore al *firmware*, ovvero il programma fisso « residente » nella macchina e funzionalmente destinato alla sua operatività.

La Pretura di Roma ha riconosciuto la natura di *software*, come tale protegibile, al *firmware* (in quel caso si trattava del Bios e del Basic Interpreter della IBM) inteso come insieme di programmi memorizzati su ROM, la memoria interna della macchina e non come parte microprogrammata di un calcolatore⁶.

La decisione ha incontrato numerose critiche da parte della dottrina⁷.

Da un lato per il fatto che in tal modo si venivano a delineare due tipi di tutela per il sistema operativo, una fondata sul diritto d'autore e l'altra di tipo brevettuale derivante dalla legge per le topografie dei prodotti a semiconduttori n. 70/1989, a seconda del tipo di supporto prescelto, memoria interna o microchip⁸.

Dall'altro, più in generale, per il timore che, proteggendo il programma operativo, strettamente legato alla funzionalità dell'elaboratore, si venissero a creare ingiustificati monopoli sull'idea (la funzione) che ne sta alla base⁹.

Appare comunque prevalente, l'orientamento che riconosce carattere di opera dell'ingegno al programma operativo e, come tale, tutelabile in base alla legge d'autore¹⁰.

Già precedentemente la Pretura di Milano aveva riconosciuto carattere di creatività al Bios della IBM, ordinando il sequestro delle copie contraffatte che, nella fattispecie, presentavano un'area di sovrapposizione del 95,10%¹¹.

Lo stesso dicasi per il Pretore di Monza con riferimento al MS-DOS della Microsoft, definito, oltre che opera dell'ingegno, il sistema nervoso di base dell'elaboratore elettronico¹².

³ Pret. Roma 4 luglio 1988, in questa *Rivista*, 1988, p. 889.

⁴ Secondo la Pret. Roma cit. « poiché in tema di programmi per *computers* la creatività e originalità devono farsi consistere nell'autonomo sforzo elaborativo del programmatore, è sufficiente ad integrare questo requisito il fatto che il programma non costituisca la copiatura o la pedissequa imitazione dell'opera altrui ».

⁵ Pret. Milano 19 gennaio 1988, *ivi*, 1988, p. 493.

⁶ « In conclusione, se per *firmware* si intende l'insieme dei programmi che vengono memorizzati su ROM, il Bios può peraltro essere ritenuto tale. Se invece per *firmware* si intende la parte microprogrammata di un calcolatore, il Bios non è *firmware* », Pret. Roma 4 luglio 1988, *cit.*

⁷ Note alla Pret. Roma 4 luglio 1988 di AFFERNI, FABIANI, GUTIERREZ, in questa *Rivista*, 1989, p. 555.

⁸ GUTIERREZ, *Considerazioni critiche sulla tutela del firmware e sull'originalità del programma per elaboratore*, *ibid.*

⁹ « ... i programmatori per realizzare un microcode che sia IBM compatibile sono vincolati, nella predisposizione dell'ordine e della sequenza degli impulsi, dalla funzione di questo tipo di programma. Pertanto la difesa ad oltranza della sua originalità significa creare in realtà — data la stretta correlazione in questo programma tra la sua struttura e la funzione — un monopolio sull'idea che è alla sua base e sulle esigenze che tale idea soddisfa ». V. AFFERNI, *Diritto d'autore, requisito dell'originalità e software operativo*, *ibid.*

¹⁰ Vedi Pret. Torino 24 maggio 1990, in questa *Rivista*, 1990, p. 1054.

¹¹ Pret. Milano 1° ottobre 1987, *ivi*, 1990, p. 210.

¹² « Il sistema operativo MS-DOS è un vero e proprio programma per elaboratore destinato ad assicurare le funzioni di base dei *computers* di un certo tipo (è fatto notorio che le famiglie dei *computers* non si distinguono ormai più in base al nome del fabbricante, ma piuttosto per il sistema operativo che adoperano). Il sistema operativo, essendo un programma per elaboratore, costituisce opera dell'ingegno ». Pret. Monza 8 febbraio 1988, *ivi*, 1989, p. 199.

— *Il tipo di formato oggetto della tutela.*

Le misure cautelari previste dalla legge sul diritto d'autore e l'inibitoria ex art. 700 cod. proc. civ. vengono concesse sia per la versione sorgente dei programmi che per quella oggetto, registrate su ogni tipo di supporto, fisso o mobile (*hard o floppy disk*)¹³.

— *Casistica delle violazioni.*

La grandissima maggioranza dei provvedimenti emessi dalla magistratura riguardano la illecita riproduzione a fini di lucro di programmi per elaboratore e la loro commercializzazione. Ultimamente si deve però registrare una evoluzione nella casistica e quindi nella interpretazione della legge n. 633/41.

La riproduzione del *software* da parte del licenziatario, al di fuori dei limiti stabiliti dal contratto di licenza, viene considerata illegittima (in conformità a quanto stabilito dalla legge d'autore) anche se eseguita senza fini di lucro¹⁴.

È stata sottoposta a misure cautelari anche la illecita riproduzione di programmi da parte di una scuola di formazione all'uso del *computer*, che distri-

buiva gratuitamente agli studenti, insieme al materiale didattico le copie contraffatte¹⁵.

Sono state inoltre avviate, dalle maggiori *software houses*, azioni giudiziarie contro grandi aziende (c.d. grandi utenti) per tentare di limitare il fenomeno della abusiva duplicazione per uso interno aziendale¹⁶.

— *Legittimazione passiva.*

È pacifico in giurisprudenza che i legittimati passivi delle azioni cautelari non sono soltanto coloro che hanno operato la contraffazione e la copia abusiva dei programmi, ma anche i terzi che ne facciano commercio¹⁷.

Sull'argomento vanno segnalate due decisioni interessanti.

La prima del Pretore di Cassano d'Adda, ha autorizzato la descrizione presso l'utente finale, che certamente è un terzo rispetto all'Autore ed al Contraffattore. La stessa decisione va ricordata in quanto la descrizione disposta riguardava non solo il programma contraffattivo ed i manuali operativi, ma anche le fatture di acquisto del programma da parte dell'utente finale e ciò per consentire l'individuazione dell'autore dell'illecito¹⁸.

La seconda del Pretore di Monza afferma in buona sostanza che chiunque è legittimato passivo nei provvedimenti cautelari. Il Pretore ha inibito infatti l'ulteriore commercializzazione anche di copie originali e non contraffattive nei confronti di un terzo¹⁹.

La fattispecie concerneva la possibilità o meno di opporre il contratto di licenza di distribuzione di *software*, stipulato tra il ricorrente ed il licenziatario (che imponeva la commercializzazione del programma soltanto a utenti finali) ai terzi estranei (non utenti finali) ai quali il *software* era stato illegittimamente venduto.

Di particolare interesse risulta la motivazione della decisione, nella quale si afferma che il diritto d'autore è un diritto assoluto ed in quanto tale opponibile a chiunque. Il giudice ha considerato « contraffatte » le copie prodotte da un licenziatario ma messe in commercio al di fuori dei limiti stabiliti nel contratto di licenza.

Sempre secondo il Pretore « in materia di diritto d'autore tutto è proibito,

¹³ Vedi le seguenti decisioni tutte in questa *Rivista, retro*, p. 924 ss.: Pret. Messina 28 novembre 1988, Pret. Monza 24 febbraio 1989, Trib. Ferrara 2 marzo 1989, Pret. Busto Arsizio 27 dicembre 1989, Trib. Matera 3 gennaio 1990, Pret. Genova 19 settembre 1990, Pret. Milano 8 febbraio 1991.

¹⁴ Il Trib. Milano 15 settembre 1988, in questa *Rivista*, 1989, p. 196 ha dichiarato che « risulta... sospetta una copiatura effettuata con mezzi tecnici sofisticati e idonei a superare le interposte barriere (USA Disk Mechanic) fatta per l'assunto scopo di migliorare il prodotto, ma senza consenso o, quantomeno, debito avviso, al soggetto titolare del diritto d'autore ».

¹⁵ Pret. Genova 19 settembre 1990, *cit.*

¹⁶ Lotus Development Corp. e Ashton Tate Corp. hanno ottenuto provvedimenti cautelari di descrizione e di accertamento dei propri programmi, ai sensi della legge d'autore, nei confronti di Enichem e Maxcom Petroli, al fine di stabilire il numero delle copie in uso presso tali società. Pret. Roma 3 marzo 1989 e Pret. Milano due decreti del 14 marzo 1989, *ivi*, 1989, p. 972.

¹⁷ Pret. Milano 28 settembre 1987, *ivi*, 1988, p. 499.

¹⁸ Pret. Cassano d'Adda 19 ottobre 1988, *ivi*, 1989, p. 209.

¹⁹ Pret. Monza 27 settembre 1989, in questa *Rivista, retro*, p. 929.

se non quanto espressamente autorizzato... »²⁰.

Da ciò consegue che, in tema di diritto d'autore, non vale il principio dell'affidamento, per cui non si può esercitare un diritto di sfruttamento commerciale di un'opera dell'ingegno se non fondandolo su una prova scritta. Chi acquista, per scopi commerciali, un *software* deve accertarsi « per iscritto » della titolarità dei diritti di sfruttamento del suo *dante causa*, in caso contrario non può invocare la propria buona fede per la loro ulteriore commercializzazione.

— Concorrenza sleale.

L'applicabilità al *software* della l.d.a. non esclude il ricorso alle norme sulla concorrenza sleale.

Le norme sulla concorrenza sleale, per imitazione servile (art. 2598 n. 1) e per scorrettezza professionale (art. 2598 n. 3), sono state ritenute applicabili dalla giurisprudenza in più occasioni.

Sotto entrambi i profili si è pronunciato il Pretore di Vigevano²¹ e con più specifico riguardo al n. 3 dell'art. 2598 cod. civ. il Pretore di Roma²², che ha rilevato la ingiustificata disparità che si viene a creare tra l'imprenditore che sopporta l'onere economico della ricerca scientifica e quello che, avvantaggiandosi dei risultati altrui, immette sul mercato il prodotto ad un prezzo inferiore.

La differenza tra la tutela prevista dalla legge d'autore e quella sulla concorrenza sleale viene individuata nel fatto che nella prima si prescinde dalla presenza di un danno, mentre la seconda presuppone quantomeno la potenzialità di un danno. Che però il verificarsi del danno in concreto sia poi irrilevante è confermato anche dal Pretore di Vigevano citato, il quale afferma che tale idoneità va valutata indipendentemente sia dall'effettivo verificarsi del danno, che dall'intenzione di pregiudicare i concorrenti.

Interessante sul piano della c.d. concorrenza parassitaria è anche la decisione del Tribunale di Genova²³ che ha disposto, nell'ambito di un'azione di concorrenza sleale e non di plagio, il sequestro giudiziario di programmi che non costituivano la pedissequa riproduzione di quelli della ricorrente, ma erano frutto di un'operazione di cosmesi realizzata da ex dipendenti passati ad altra azienda.

B. Questioni procedurali.

I numerosi provvedimenti cautelari ex l.d.a. hanno affrontato svariate questioni procedurali.

— *Software* registrato su *hard* o *floppy*.

Mentre i programmi registrati su supporti mobili (*floppy disks*) o sono originali o sono contraffatti, per quelli registrati su *hard disk* si è posto il problema della verifica della loro originalità, visto che si tratta comunque di « copie », registrate nella memoria della macchina.

Il Pretore di Monza a questo proposito ha deciso²⁴ di considerare legittime le copie su disco fisso per le quali fosse possibile reperire, negli stessi locali, copie originali, dissigillate degli stessi programmi ed il cui contenuto fosse stato verosimilmente trasferito nel disco fisso. In caso contrario ha ordinato il sequestro delle macchine e del *software* contenuto, disponendo anche il relativo dissequestro (ai sensi dell'art. 159 comma 2 l.d.a.), a richiesta dell'interessato, una volta eliminati i programmi contraffatti da parte del consulente tecnico.

²⁰ « In tale prospettiva questo Pretore aderisce ad una opinione dottrinale che riporta la etimologia di — contraffazione — ad ogni atto che, non essendo stato autorizzato dall'autore o dai suoi aventi causa in qualche modo pregiudica i diritti dell'autore. In tale accezione i programmi « originali » riprodotti dal licenziatario..., sono, in realtà, « contraffatti » ogni qualvolta messi in commercio al di fuori delle condizioni alle quali l'autore ha subordinato la diffusione » Pret. Monza 26 settembre 1989, *cit.*

²¹ « Non può essere revocato in dubbio che l'immissione nel mercato di duplicazioni di programmi IBM originali e dei relativi manuali è idonea a creare nella clientela confusione circa l'effettiva provenienza dei prodotti e costituisce attività di concorrenza sleale in quanto idonea a creare pregiudizio sia nei confronti della IBM che degli altri concessionari » Pret. Vigevano 17 novembre 1986, *ivi*, 1988, p. 501.

²² « La consapevole utilizzazione di programmi di impresa concorrente, in violazione dei suoi diritti di esclusiva, costituisce altresì atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 cod. civ., trattandosi di attività non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda. È di tutta evidenza infatti che l'imprenditore che fa affidamento sulle sole proprie forze e sopporta l'onere economico della ricerca scientifica, indispensabile al miglioramento dei prodotti, si trova in posizione deteriore rispetto a quello che, appropriandosi illecitamente dei risultati della ricerca altrui, si assicura delle economie che gli consentono di immettere il prodotto sul mercato ad un prezzo inferiore ». Pret. Roma 4 luglio 1988, *cit.*

²³ Trib. Genova 16 febbraio 1990, in questa *Rivista*, 1990, p. 618.

Ove niente abbia previsto il Magistrato in sede di esecuzione di un provvedimento di sequestro si procede generalmente al trasferimento dei programmi contenuti nella memoria del calcolatore su supporti mobili (*floppy*) ed alla cancellazione di tutto quanto rimasto nella memoria del *computer*, evitando così di sequestrare le apparecchiature²⁵.

— *Concessione inaudita altera parte.*

Le stesse ed altre pronunce affrontano e risolvono positivamente il problema se i richiesti provvedimenti di descrizione perizia o sequestro possano essere concessi o meno *inaudita altera parte*.

La facilità con la quale è possibile « smagnetizzare » un dischetto o altri elementi eliminare qualsiasi traccia di programmi contraffatti da un calcolatore,

²⁴ Pret. Monza 8 febbraio 1988, in questa *Rivista*, 1989, e 24 febbraio 1989, *cit.*

²⁵ Pret. Milano 8 febbraio 1991, *cit.*

²⁶ « Rilevato che appare opportuno provvedere *inaudita altera parte* in quanto sussiste pericolo nel ritardo sotto il profilo che demandare l'attuazione del provvedimento all'esito del contraddittorio in Camera di Consiglio *ex art.* 162, comma 4, può comportare la pratica inutilità della misura cautelare perché il ... potrebbe avere la possibilità di sottrarre l'oggetto materiale di essa avuto riguardo alla sua peculiare consistenza... » Pret. Monza 3 febbraio 1988 e 2 dicembre 1987 e Pret. Milano 19 gennaio 1988, tutte *ivi*, 1988, p. 493, Pret. Genova 7 novembre 1988, *retro*, p. 923.

²⁷ Pret. Monza 3 febbraio 1988 e 2 dicembre 1987 e Pret. Milano 19 gennaio 1988, *cit.* Pret. Monza 24 febbraio 1989 e Pret. Milano 8 febbraio 1991, *cit.*

²⁸ Pret. Messina 28 novembre 1988, Trib. Ferrara 2 marzo 1989, Pret. Busto Arsizio 27 dicembre 1989 e Trib. Matera 3 gennaio 1990, *cit.* Pret. Torino 19 settembre 1987 e Pret. Carrara 30 marzo 1989, in questa *Rivista*, *retro*, p. 928.

²⁹ « La presenza di misure cautelari specifiche, previste dalla legge sul Diritto d'Autore, non rende impraticabile il ricorso alla tutela atipica e residuale di cui all'art. 700 cod. proc. civ. ogni qualvolta la misura richiesta (nella specie, l'inibizione della contraffazione e vendita di programmi per *computers*) non rientri tra quelle espressamente previste ». Pret. Roma 4 luglio 1988, *cit.*

³⁰ « Riguardo il *periculum in mora*, non sussistono dubbi circa la sua ricorrenza nel caso di specie, in quanto appare del tutto evidente che la confusione circa la provenienza dei prodotti, il conseguente sviamento di clientela e il discredito commerciale per la società ricorrente, e inoltre il possibile sgretolamento della rete di vendita ..., costituiscono una situazione di danno non suscettibile di trovare integrale risarcimento anche all'esito di un giudizio di merito che si concluda con una sentenza favorevole... » Pret. Vigevano 17 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1988, p. 501, vedi anche Pret. Monza 8 febbraio 1988, *cit.* e Pret. Torino 24 marzo 1990, *ivi*, 1990, p. 1054.

non lascia dubbi sulla necessità di provvedere d'urgenza, di fronte a casi di illecita riproduzione o commercializzazione di programmi a danno di un produttore di *software*²⁶.

— *Nomina del perito.*

Alcune pronunce si sono poste altresì il problema del perito che assiste nella esecuzione l'Ufficiale Giudiziario.

Deve egli prestare il suo giuramento nelle mani del medesimo Magistrato, così come normalmente succede per le perizie disposte dall'Ufficio, o può egli giurare nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario procedente, considerandosi il perito come coadiutore dell'Ufficiale.

La soluzione data al problema non è uniforme e mentre i Pretori di Milano e Monza²⁷ normalmente propendono per la prima tesi, gli altri Pretori d'Italia abbracciano di frequente la seconda soluzione a volte astenendosi anche dal nominare il perito e lasciando all'ufficiale giudiziario il compito della scelta, della nomina e di raccogliere il giuramento²⁸.

— *Inibitoria ex art. 700 cod. proc. civ.*

Oltre alle misure cautelari tipiche previste dalla legge sul diritto d'autore, il « titolare » del *software* può altresì richiedere ed ottenere in via d'urgenza e *inaudita altera parte* un provvedimento di inibitoria alla ulteriore diffusione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 cod. proc. civ.

Questo perché la presenza di misure cautelari specifiche non impedisce il ricorso alla tutela atipica e residuale di cui all'art. 700 cod. proc. civ., per ottenere un provvedimento inibitorio non previsto dalla legge sul diritto d'autore²⁹.

Della sussistenza o meno del *periculum in mora* per la concedibilità della inibitoria *ex art.* 700 cod. proc. civ. si è poi occupato specificamente il Pretore di Vigevano³⁰, per il quale non sussistono dubbi sulla entità dei danni cui il ricorrente andrebbe incontro nelle more di un giudizio di merito.

— *Conferma e convalida dei provvedimenti cautelari.*

I provvedimenti cautelari vengono quindi concessi con lo stesso provvedimento del giudice ma seguono successivamente strade diverse. La legge sul di-

ritto d'autore prevede infatti l'instaurazione del giudizio di merito, entro otto giorni, davanti al giudice competente, mentre il provvedimento inibitorio ex art. 700 cod. proc. civ., se concesso con decreto *inaudita altera parte*, deve essere confermato dallo stesso giudice in termini brevi.

Contro possibili equivoci in tal senso ha provveduto a far chiarezza il Pretore di Monza³¹ per il quale la mancata previsione della fase di conferma da parte della legge d'autore risponde a una precisa scelta del legislatore.

La valutazione in merito alla convalida o meno del decreto deve essere compiuta dalla autorità giudiziaria « competente », con esclusione esplicita di ogni potere di riesame da parte del Pretore che abbia autorizzato il sequestro *inaudita altera parte*.

Non si può inoltre affermare, sempre secondo il Pretore, che vi sia una disparità ingiustificata di trattamento tra il provvedimento di urgenza emesso ex art. 700 cod. proc. civ. e quello di sequestro emesso ai sensi della legge sul diritto d'autore, in quanto in entrambi vi è una fase (sufficientemente tempestiva) di verifica (denominata « conferma » nel primo caso e di « convalida » nel secondo), anche se affidata a strutture processuali diverse.

— Tutela possessoria.

Di recente è stata infine riconosciuta all'utilizzatore del *software* la tutela possessoria nei confronti del fornitore dei programmi che, per ritorsione contro un presunto inadempimento del committente, aveva attuato un intervento sul programma tale da rendere inutilizzabile il sistema³².

Il Pretore di Monza ha chiarito che il *software* costituisce « bene immateriale » soltanto sotto il profilo dei diritti collegati al suo sfruttamento, mentre è un rapporto « materiale » quello che si instaura tra il programma e colui che ne utilizza le funzioni. Ciò partendo dal presupposto che il *software* è un « oggetto » fisicamente individuato e costituito da una complessa sequenza di « fisiche » magnetizzazioni e smagnetizzazioni, per cui si può « perdere » o « rompere » ogni volta che la « fisica » magnetizzazione degli elementi di cui è composto venga alterata. Il *software*

quindi può costituire l'oggetto « fisico » del rapporto possessorio e l'alterazione volontaria anche di una sola porzione del codice del programma o la asportazione di un elemento funzionale costituiscono atti di privazione del godimento della cosa.

PIETRO TAMBURRINI
ALLEGRA STRACUZZI

³¹ Pret. Monza 16 aprile 1988, *ivi*, n. 1/89.

³² Pret. Monza 19 marzo 1991, in questa *Rivista*, retro, p. 936.