

PRETURA MONZA**8 FEBBRAIO 1988****PRETORE:****D'AIETTI****PARTI:****MICROSOFT CORP.***(Avv. Tamburrini)***MELCHIONI COMPUTERTIME S.P.A.****Programmi per elaboratore •
Applicabilità della legge sul
diritto d'autore.**

I programmi per elaboratore sono tutelati sotto il profilo dei diritti di sfruttamento commerciale dalla legge sul diritto d'autore.

**Programmi per elaboratore •
Contratto di licenza • Prova della
titolarità del diritto d'autore.**

Un contratto denominato « International License Agreement » relativo alla fornitura di confezioni contenenti i dischetti magnetici con registrato il programma costituisce prova della attribuità dei diritti di autore al licenziatario.

**Programmi per elaboratore •
Sequestro • Decreto inaudita
altera parte.**

Il sequestro delle copie contraffatte dei programmi va disposto inaudita altera parte in considerazione del fatto che per la particolare natura del supporto si prospetta una facilissima occultabilità dei prodotti ed anche una facile eliminazione.

**Programmi per elaboratore •
Sequestro • Copie registrate su
« disco fisso ».**

Il sequestro di copie registrate su disco fisso (e pertanto dell'intera apparecchiatura che lo contiene) è ammissibile solo se queste sono provenienti a loro volta da copie abusive.

**Programmi per elaboratore •
Sequestro • Apparecchiature
« hardware ».**

Ai sensi dell'art. 159, legge 633/1941 va disposto il sequestro delle apparecchiature « hardware » utilizzate per la riproduzione abusiva, ammettendosi tuttavia il dissequestro qualora il programma abusivamente contraffatto venga separato dalle apparecchiature.

**Programmi per elaboratore •
Sequestro • Copie originali.**

Non è ammissibile il sequestro delle copie originali del programma oggetto del contratto di licenza, salvi comunque eventuali diritti di risoluzione del contratto.

**Programmi per elaboratore •
Provvedimenti d'urgenza •
Inibitoria.**

Va concessa ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. l'inibitoria della commercializzazione delle copie contraffatte del programma, ma non delle copie originali oggetto del contratto di licenza.

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

la Microsoft Corporation, società di diritto degli Stati Uniti d'America, van-

ta i diritti di sfruttamento del sistema operativo MS-DOS; per sistema operativo di un *computer* si intende il « programma » che costituisce quello che può considerarsi, in una visione organicistica, il sistema nervoso di base dell'elaboratore elettronico.

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 d'ingegno » (in tal senso, con esplicito riferimento ad un sistema operativo, questo Pretore di Monza sent. 26 luglio 1985, in *Foro it.*, 1986, II, 516). Il sistema operativo, essendo un programma per elaboratore, è tutelato, sotto il profilo dei diritti di sfruttamento commerciale, dalla legge sul Diritto d'Autore (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 (Pret. Monza 26 luglio 1985, cit., Pret. Monza 2 dicembre 1987 (inedita), Pret. Pisa 11 aprile 1984, da ultima: Cass. pen. 24 novembre 1986, in *Foro it.*, 1987, II, 289) riconoscendo ai programmi per elaboratori elettronici il carattere di « opera d'ingegno ».

La Microsoft Corporation è, quindi, titolare del diritto di utilizzazione economica, ai sensi della legge d'autore, sul programma MS-DOS.

La titolarità è attribuibile alla ricorrente a doppio titolo: 1) da un lato è fatto notorio, rientrando nella comune esperienza, che la Microsoft Corporation è la Casa produttrice del sistema operativo MS-DOS, che costituisce lo standard dei *personal computers* IBM ed IBM compatibili; 2) da un altro punto di vista, nei confronti della società Melchioni Computertime S.p.A. la prova della attribuibilità del diritto di sfruttamento del sistema MS-DOS a favore di Microsoft Corporation deriva dalla produzione del contratto (denominato « International License Agreement » datato 11 aprile 1986) stipulato con la Melchioni Computertime S.p.A. e relativo alla

fornitura di confezioni contenenti ciascuna buste sigillate con i dischetti magnetici MS-DOS ed il GW-BASIC (c.d. prodotto pacchettizzato). La Microsoft Corporation ha altresì evidenziato di non aver mai stipulato con la Melchioni Computertime S.p.A. un altro tipo di contratto di licenza (adoperato con grandi produttori) in base al quale il sistema operativo viene installato all'origine sui *computers*.

La Microsoft Corporation nel ricorso ha evidenziato la violazione dei suoi diritti da parte della Melchioni Computertime S.p.A., dal momento che, attraverso propri fiduciari, ha accertato che la Melchioni Computertime S.p.A. aveva venduto un *computer* (tipo IBM compatibile denominato Zodiac MTC 2000) consegnando all'acquirente non i dischetti MS-DOS originali della Microsoft Corporation, bensì due dischetti magnetici su cui era copiato il programma MS-DOS ed il GW-BASIC (pure di produzione della Microsoft Corporation).

La prova offerta dal ricorrente (fattura accompagnatoria in cui è indicata la vendita di « dischetto DOS ») e la dichiarazione dell'« agente provocatore » che aveva provveduto all'acquisto, costituiscono elementi idonei, allo stato in sede di cognizione sommaria, tali da configurare gli estremi per concedere il decreto di sequestro richiesto dalla Microsoft Corporation.

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 Melchioni Computertime S.p.A. 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 Melchioni Computertime S.p.A. 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; poiché viene richiesto che il sequestro venga eseguito nei locali di Cologno Monzese ove ha la sede la Melchioni Computertime S.p.A., vi è la competenza del Pretore di Monza.

La ricorrente ha richiesto il sequestro dei programmi MS-DOS e GW-BASIC prodotti dalla Microsoft Corporation sia:

- 1) registrati su *floppy disks* (duplicati abusivamente);
- 2) installati su disco rigido;
- 3) registrati sui supporti originali in confezione sigillata.

Orbene, ai sensi della legge sul Diritto d'Autore, 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, ovverossia (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 disks* 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 sistema operativo MS-DOS registrate su « disco fisso » (contenuto fisicamente all'interno dei *computers*) sui quali il sistema operativo sia stato installato proveniente da una copia abusiva. In tali casi può essere disposto il sequestro della intera apparecchiatura in cui sia installato il sistema operativo MS-DOS. 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 Microsoft Corporation 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

Melchioni Computertime S.p.A., se la presenza di un sistema operativo MS-DOS sia ricollegabile ad una confezione originale della Microsoft Corporation 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 sistema operativo MS-DOS e non sia presente, invece, la confezione originale della Microsoft Corporation (dissigillata) si potrà procedere al sequestro del relativo *computer* ove è contenuto il disco fisso.

Parimenti il sequestro non potrà operarsi in tutti quei casi in cui il disco fisso dei *computers*, come evidenziato dalla stessa ricorrente, sia stato installato all'origine in base ad un apposito contratto di licenza stipulato tra la Microsoft Corporation ed il produttore del *computer* (nel qual caso la licenza è « incorporata » nella versione di MS-DOS installata sul 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 sistema operativo MS-DOS, in applicazione della norma di cui all'art. 159, comma 2 che prevede che « se una parte ... dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegato 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 » appare 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 Melchioni Computertime S.p.A., qualora questa fosse intenzionata ad eliminare l'abusiva riproduzione dai « 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 *computers* che li contengono », qualora la

Melchioni Computertime S.p.A. richiede la « separazione » del sistema operativo dalle apparecchiature. Tale separazione dovrà avvenire attraverso la eliminazione fisica completa del sistema operativo MS-DOS 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 sistema operativo MS-DOS dovranno avvenire su diretta richiesta della Melchioni Computertime S.p.A. 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 sistema operativo 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.

Rimane da esaminare la richiesta di sequestro dei programmi MS-DOS e GW-BASIC prodotti dalla Microsoft Corporation registrati sui supporti originali in confezione sigillata; una tale richiesta non appare ammissibile ai sensi della legge sul diritto d'autore: in realtà in tal modo si verrebbero a sequestrare anche programmi « originali » per i quali, invece, la legge sul Diritto d'Autore, non consente la distruzione ed il sequestro. Non è escluso che la Microsoft Corporation possa vantare un diritto alla risoluzione del contratto di licenza per inadempimento degli obblighi da parte della Melchioni Computertime S.p.A., ma si tratta pur sempre di una forma di responsabilità contrattuale che fuoriesce dalla tutela assicurata dal diritto di autore e per la quale sussistono strumenti diversi da quelli (*causa petendi*) azionati con il ricorso del 4 febbraio 1988.

La Microsoft Corporation richiede, altresì la inibitoria alla Melchioni Computertime S.p.A. di commercializzare l'offerta al pubblico del programma MS-DOS 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 attra-

verso la inibitoria. Orbene, mentre può ritenersi realizzata la concorrenza sleale in ipotesi di contraffazione del prodotto della Microsoft Corporation, con conseguente ordine di astenersi dal commercializzare ulteriormente sistema operativo MS-DOS, va escluso che, in via d'urgenza, possa vietarsi alla Melchioni Computertime S.p.A. di continuare a commercializzare i sistemi operativi MS-DOS in versione originale; difatti tale divieto di commercializzazione potrà essere il risultato di una pronuncia di risoluzione del contratto stipulato tra Microsoft Corporation e Melchioni Computertime S.p.A., ma non può essere ottenuta in questa sede per i motivi sopra specificati.

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

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 nato a Monza il 20 luglio 1957 residente alla via Lecco n. 49, Monza, 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 Melchioni Computertime S.p.A. nella sede di Cologno Monzese, viale Europa n. 49 dei programmi, costituiti dai sistemi operativi MS-DOS e programmi GW-BASIC prodotti dalla Microsoft Corporation, registrati su *floppy disks* e duplicati abusivamente;

3) ordina il sequestro, nei confronti della Melchioni Computertime S.p.A., dei programmi costituiti dai sistemi operativi MS-DOS e programmi GW-BASIC prodotti dalla Microsoft Corporation registrati su « disco fisso » (contenuto fisicamente all'interno dei *computers*) sui quali il sistema operativo sia stato installato proveniente da una copia abusiva. In tali casi si ordina il sequestro della intera apparecchiatura in cui sia installato il sistema operativo MS-DOS e i programmi GW-BASIC. I limiti entro cui può operarsi il sequestro delle copie illecitamente contraffatte registrate sui dischi fissi consisterà nel verificare, per

ciascuno dei « dischi fissi » rinvenuti nei locali della Melchioni Computertime S.p.A., se la presenza di un sistema operativo MS-DOS e dei programmi GW-BASIC sia ricollegabile ad una confezione originale della Microsoft Corporation 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 sistema operativo MS-DOS e/o programmi GW-BASIC e non sia presente, invece, la confezione originale della Microsoft Corporation (dissigillata), 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 sistema operativo MS-DOS 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 Microsoft Corporation ed il produttore del *computer* (nel qual caso la licenza è « incorporata » nella versione di MS-DOS installata sul disco fisso);

4) ordina a Melchioni Computertime S.p.A. di astenersi dal proseguire nella commercializzazione di sistemi operativi MS-DOS e programmi GW-BASIC illegittimamente riprodotti;

5) rigetta la richiesta di sequestro dei programmi originali MS-DOS e GW-BASIC prodotti dalla Microsoft Corporation registrati sui supporti originali in confezione sigillata o dissigillata;

6) rigetta la richiesta di inibitoria alla Melchioni Computertime S.p.A. di astenersi dal commercializzare sistemi operativi MS-DOS e GW-BASIC in versione originale;

7) dispone fin d'ora il dissequestro delle apparecchiature *hardware*, in cui fossero installati il sistema operativo MS-DOS e i programmi GW-BASIC (dischi fissi e relativi *computer* che li contengono), qualora la Melchioni Computertime S.p.A. richieda la « separazione » del sistema operativo dalle apparecchiature. Tale separazione dovrà avvenire attraverso la eliminazione fisica completa del sistema operativo MS-DOS e dei programmi GW-BASIC dai dischi fissi e relativi supporti attraverso un procedimento tecnico efficace che sia verificato dal perito di ufficio. Le operazioni di eliminazione fisica del sistema operativo MS-DOS e dei programmi GW-BASIC dovranno av-

venire su diretta richiesta della Melchioni Computertime S.p.A. all'ufficiale giudiziario dirigente del Tribunale di Monza, 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 sistema operativo 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*) sequestrati siano poste sotto la custodia del Presidente della Camera di Commercio di Milano, mentre le apparecchiature sequestrate potranno rimanere, previa sigillatura, in giudiziale custodia presso la Melchioni Computertime S.p.A.;

9) autorizza la Microsoft Corporation a presenziare alle operazioni di sequestro attraverso il proprio rappresentante, i suoi procuratori alle liti ed un consulente tecnico da nominarsi all'ufficiale giudiziario al momento dell'inizio delle operazioni.

PRETURA MONZA

29 FEBBRAIO 1988

PRETORE:

D'AIETTI

PARTI:

MICROSOFT

(Avv. Tamburrini)

MELCHIONI COMPUTERTIME

**Programmi per elaboratore •
Applicabilità della legge sul
diritto d'autore.**

I programmi per elaboratore sono tutelati sotto il profilo dei diritti di sfruttamento commerciale dalla legge sul diritto d'autore.

**Programmi per elaboratore •
Sequestro • Decreto inaudita
altera parte.**

Il sequestro dei programmi registrati su floppy disks e sulle fotocopie dei manuali va disposto inaudita altera parte in considerazione del fatto che per la particolare natura del supporto (dischetti magnetici) si prospetta una facilissima occultabilità dei prodotti ed anche la facile eliminazione (smagnetizzazione dei supporti).

**Programmi per elaboratore •
Sequestro • Modalità di
esecuzione.**

Il sequestro va eseguito con l'assistenza di un perito ed autorizzando la parte sequestrante a presenziare alle operazioni.

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

La Microsoft Corporation, società di diritto degli Stati Uniti d'America, vanta i diritti di sfruttamento dei programmi per elaboratore elettronico denominati commercialmente Bascon - Basic

compiler - Basic interpreter - Fortran compiler - Cobol compiler - Multiplan - Business basic compiler - Cb basic 86 - Pascal compiler - C basic compiler.

I programmi per elaboratore, costituiscono « opera d'ingegno ». I programmi applicativi, essendo programmi per elaboratore, sono tutelati, sotto il profilo dei diritti di sfruttamento commerciale, dalla legge sul diritto d'autore (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 (in tal senso già questo Pretore di Monza sent. 26 luglio 1985, in *Foro it.*, 1986, II, 516; Pretore Monza 2 dicembre 1987 (inedita); Pretore Pisa 11 aprile 1984; da ultima: Cass. pen. 24 novembre 1986, in *Foro it.*, 1987, II, 289) riconoscendo ai programmi per elaboratori elettronici il carattere di « opera d'ingegno ».

La Microsoft Corporation è, quindi, titolare del diritto di utilizzazione economica, ai sensi della legge d'autore, sui programmi sopra indicati.

La prova della titolarità del diritto di sfruttamento del sistema MS-DOS a favore di Microsoft Corporation deriva dalla produzione del verbale di sequestro eseguito il 26 febbraio 1988 nel quale si è dato atto della presenza nei locali della Melchioni Computertime S.p.A. della presenza di dischetti magnetici non originali portanti le diciture e le intestazioni, scritte a mano o dattiloscritte, dei programmi della Microsoft Corporation; ciascun floppy disk non originale, come riferito esplicitamente alla pagina 9 del verbale di sequestro, portava « l'indicazione tra parentesi Microsoft ».

La Microsoft Corporation nel ricorso ha evidenziato che tale presenza di programmi copiati e di fotocopie dei relativi manuali di istruzione comporta la violazione dei suoi diritti da parte della Melchioni Computertime 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 Melchioni Computertime S.p.A. 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 na-

tura 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 Melchioni Computertime S.p.A. 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; poiché viene richiesto che il sequestro venga eseguito nei locali di Cologno Monzese ove ha la sede la Melchioni Computertime S.p.A., vi è la competenza del Pretore di Monza.

La ricorrente ha richiesto il sequestro dei programmi e delle fotocopie dei manuali di istruzione.

Orbene, ai sensi della legge sul diritto d'autore, 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 ».

Orbene il sequestro ben può essere disposto per i programmi registrati su floppy disks e duplicati abusivamente nonché sulle fotocopie dei manuali.

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

1) nomina perito di ufficio, con l'incarico di assistere l'ufficiale giudiziario nell'espletamento del sequestro il sig. Franco Manna nato a Monza il 20 luglio 1957 residente alla Via Lecco n. 49, Monza, 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 Melchioni Computertime S.p.A. nella sede di Cologno Monzese, Viale Europa n. 49 dei programmi denominati, Bascon - Basic compiler - Basic interpreter - Fortran compiler - Cobol compiler - Multiplan - Business basic compiler - Cb ba-

sic 86 - Pascal compiler - C basic compiler prodotti dalla Microsoft Corporation, registrati su floppy disks e duplicati abusivamente;

3) ordina il sequestro, nei confronti della Melchioni Computertime S.p.A., delle fotocopie, e comunque di tutte le copie non originali, dei manuali di istruzione dei programmi di cui al punto 2);

4) dispone che tutte le copie dei supporti magnetici (floppy disks) e della documentazione sequestrata siano posti sotto la custodia del Direttore dell'Istituto delle Vendite giudiziarie di Monza al quale verranno consegnate direttamente dall'Ufficiale giudiziario procedente;

5) autorizza la Microsoft Corporation a presenziare alle operazioni di sequestro attraverso il proprio rappresentante, i suoi procuratori alle liti ed un consulente tecnico da nominarsi all'ufficiale giudiziario al momento dell'inizio delle operazioni;

6) fermo rimanendo il disposto dell'art. 163 della legge sul diritto d'autore, fissa per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento l'udienza dell'11 marzo 1988 ore 11.30 innanzi a sé con termine per la notifica del presente decreto alla controparte entro il 7 marzo 1988.

PRETURA MONZA

16 APRILE 1988

PRETORE:

D'AIETTI

PARTI:

MICROSOFT

MELCHIONI COMPUTERTIME

**Sequestro • Fase di « conferma »
• Inesistenza.**

Il provvedimento di sequestro emanato inaudita altera parte ai sensi della legge sul diritto d'autore non prevede una fase di « conferma », bensì il solo giudizio di « convalida » innanzi al giudice competente per il merito.

Il Pretore a scioglimento della riserva così provvede:

in seguito a ricorso, promosso dalla Microsoft Corporation ai sensi degli artt. 156, 158, 159, 161 e 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) questo Pretore ha disposto il sequestro, che ha avuto ad oggetto floppy disks e hard disks sui quali era riprodotto il sistema operativo MS-DOS in violazione della predetta legge;

al contempo, su contestuale richiesta della Microsoft Corporation ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., questo Pretore ha ordinato a Melchioni Computertime S.p.A. « di astenersi dal proseguire nella commercializzazione di sistemi operativi MS-DOS e programmi GW-BASIC illegittimamente riprodotti ».

Orbene nella presente udienza volta a confermare o meno il provvedimento di urgenza emesso con decreto senza il contraddittorio delle parti, la Melchioni Computertime S.p.A. ha richiesto che il Pretore provvedesse a revocare il sequestro emesso con decreto (ai sensi della legge sul diritto d'autore) in forza di numerose considerazioni di merito (tra le quali, principalmente quella che le copie per programmi erano destinate ad uso interno e la detenzione ne era del tutto legittima).

Orbene la natura del decreto emesso va distinta sotto due profili.

Da un lato vi è stata pronunciata una inibitoria emessa ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. di divieto di commercializzazione di programmi MS-DOS abusivamente detenuti, sotto il profilo della concorrenza sleale.

Dall'altro vi è stato un contestuale sequestro emesso ai sensi della legge sul diritto d'autore (che non prevede l'ordine di inibitoria).

Non vi è dubbio che il Pretore debba provvedere alla conferma, modifica o revoca del provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ.

Eguale certezza non vi è in merito alla esistenza o non di un potere di conferma o revoca, da parte di questo Pretore, del sequestro disposto ai sensi della legge sul diritto d'autore.

In base a questa legge il sequestro è disposto in forza di un accertamento (che si reputa comunemente svolto con i caratteri di cognizione sommaria tipici dei provvedimenti cautelari) da parte del Pretore del luogo dove deve essere eseguito il sequestro (art. 162, comma 1). La legge dispone (art. 162, comma 4) che « salvo il caso di pericolo nel ritardo, l'Autorità giudiziaria prima di provvedere sul ricorso deve chiamare in camera di consiglio per sommarie informazioni la parte a carico della quale dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contraddittorio con la parte istante ».

La legge non prevede assolutamente una procedura di conferma o revoca dei provvedimenti emessi *inaudita altera parte*. Si limita a prevedere (art. 163) che « i provvedimenti perdono ogni efficacia... qualora entro otto giorni da quello della loro esecuzione non venga promosso giudizio di convalida contro colui ai danni del quale si è proceduto ».

Orbene nel silenzio della legge occorre valutare se vi sia da integrare una lacuna della legge ovvero se tale lacuna neppure si configuri.

La lacuna di cui si discute è rappresentata dalla mancata previsione di una fase di « conferma, revoca o modifica » del decreto, in analogia alla struttura dei provvedimenti di urgenza che prevedono come obbligatoria una tale fase ogni qualvolta il provvedimento sia stato dato senza il contraddittorio delle parti.

Secondo la Melchioni Computertime

S.p.A. una tale fase non può mancare nella struttura normativa della legge sul diritto d'autore in quanto risponde ad un principio generale del nostro ordinamento che impone un immediato giudizio di conferma o meno, da parte dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, di ogni provvedimento pronunciato *inaudita altera parte*. Inoltre, la legge prevede come ipotesi normale l'audizione delle parti prima della emissione del provvedimento, così che sarebbe inevitabile che, se per l'urgenza la previa audizione di tutte le parti sia mancata, il contraddittorio sia comunque ripristinato subito dopo, ai fini della conferma o revoca del provvedimento.

Secondo la Microsoft Corporation, invece, la mancata previsione di tale fase da parte della legge d'autore risponde ad una precisa scelta che impone che ogni valutazione in merito alla convalida o non del decreto vada compiuto dalla autorità giudiziaria « competente », con esclusione esplicita di ogni potere di riesame da parte del Pretore che abbia emesso il sequestro senza sentire la parte contro cui è stato emesso.

Tale seconda opinione appare da condividere.

L'istituto del sequestro non prevede una fase generale di immediata conferma così come per i provvedimenti di urgenza. Sia in tema di sequestro giudiziario che conservativo esiste una fase di convalida che va proposta innanzi al giudice competente per valore per il giudizio di merito. La disposizione ha suscitato critiche di opportunità, ma non vi è dubbio che tale sia la normale struttura della convalida che non prevede una « conferma » da parte della autorità giudiziaria che l'abbia emesso.

D'altra parte la previsione di un apposito giudizio di « convalida » appare incompatibile con una fase di « conferma ».

Va aggiunto che i termini imposti per il giudizio di « convalida » per la materia disciplinata dal diritto d'autore sono estremamente brevi e ciò è indice di una volontà della legge di porre con la massima urgenza la questione dinanzi al giudice naturale proprio al fine di una « convalida ». Nel caso di specie la Microsoft Corporation ha già proposto il giudizio di convalida innanzi al Tribunale di Monza ed è esclusivamente in

quella sede che può porsi qualsivoglia questione in ordine alla convalida.

Il Pretore ha, invece, esaurito i suoi poteri giurisdizionali nella valutazione del *fumus* (per cui non ha convocato preventivamente le parti innanzi a sé). Appare davvero fuori del sistema che il Pretore possa procedere ad un parallelo giudizio di conferma, mentre innanzi al tribunale pende il giudizio di convalida, avente il medesimo oggetto di quello.

Né si può affermare che vi sarebbe 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 di « conferma » nel primo caso e di « convalida » nel secondo), anche se affidata a strutture processuali diverse.

Va preclusa, quindi, ogni pronuncia in ordine al sequestro dei dischi e documentazione.

Per quel che riguarda, invece, l'ordine di inibitoria alla commercializzazione di programmi abusivamente copiati, va osservato che, allo stato, tale provvedimento va confermato. In seguito alla cognizione sommaria svolta è apparso che vi era stato almeno un episodio di commercializzazione di copie non autorizzate del sistema MS-DOS e che vi erano taluni computers con il sistema operativo montato sul disco fisso, senza che nei locali della Melchioni Computertime S.p.A. vi fossero i corrispondenti dischetti originali. Tali elementi inducono a confermare il divieto, emesso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., di commercializzazione di copie non autorizzate. La conferma importa che vada fissato un termine per l'inizio del giudizio di merito che va stabilito al 30 maggio 1988.

P.T.M. — Il Pretore di Monza applicato l'art. 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dichiara inammissibile innanzi a sé una ulteriore fase volta alla conferma, revoca o modifica dei provvedimenti adottati con il decreto dell'8 febbraio 1988 ai sensi della citata legge;

applicato l'art. 700 cod. proc. civ. conferma il decreto emesso contestualmente nel medesimo provvedimento,

volto alla inibitoria di commercializzazione, da parte della Melchioni Computertime S.p.A. di copie non autorizzate del sistema operativo MS-DOS. Fissa per l'inizio del giudizio di merito, innanzi al giudice competente il termine del 30 maggio 1988.

PRETURA MONZA

1° LUGLIO 1988

PRETORE:

D'AIETTI

PARTI: SIRIO INFORMATICA S.P.A.
(Avv. Tamburrini, Cartella, Canzi)

WEIDMULLER ITALIANA S.R.L.

QUERY S.R.L.

Programmi per elaboratore • Applicabilità della legge sul diritto d'autore.

I programmi per elaboratore sono tutelati ai sensi della legge sul diritto d'autore.

Programmi per elaboratore • Decreto *inaudita altera parte*.

Il decreto inaudita altera parte evita che i denunziatori abbiano la possibilità di sottrarre l'oggetto materiale del provvedimento avuto riguardo alla sua peculiare esistenza.

Programmi per elaboratore • Descrizione.

Va disposta la descrizione dei programmi in plagio di altri e di tutta la documentazione ausiliaria anche didattica, da eseguirsi secondo le modalità indicate dal perito nominato.

— Letto il ricorso presentato il 23 giugno 1988 dalla Sirio Informatica S.p.A., Via Pergolesi, 8 - MI;

— ritenuta la propria competenza per territorio;

— rilevato che la situazione giuridica in ordine alla quale si invoca tutela cautelare va considerata rientrante in quelle disciplinate dalla legge sul diritto d'autore ed in particolare nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1 di essa, come appare pacifico nella giurisprudenza di merito civile e penale (cfr. Pret. Monza 26 luglio 1985, in *Foro it.*, 1986, II, 515);

— ritenuto fondato nel merito il ricorso;

— considerato che la misura cautelare viene chiesta nei confronti del preteso autore del comportamento dannoso, tale Query s.r.l., con sede in Cinisello Balsamo, Via Binella, n. 3, e negli uffici, depositi, pertinenze ed ogni altro locale di cui abbia disponibilità la ditta acquirente, tale Weidmuller Italiana s.r.l., Via Einstein, 4, Cinisello B.;

— ritenuto sussistente un interesse a ricorrere e che appare opportuno procedere *inaudita altera parte* in quanto sussiste pericolo nel ritardo sotto il profilo che, demandare l'attuazione del procedimento all'esito del contraddittorio in Camera di Consiglio ex art. 162, comma 4, legge citata, può comportare la pratica inutilità della misura cautelare perché i denunziati potrebbero avere la possibilità di sottrarre l'oggetto materiale di essa avuto riguardo alla sua peculiare esistenza;

— ritenuto che sia per l'espletamento della disponenda descrizione sia per la necessaria assistenza tecnica dell'Ufficiale Giudiziario procedente all'esecuzione di questo procedimento (art. 162, comma 5), deve essere nominato « un perito »;

— rilevato che tale perito sia in relazione alla disponenda descrizione (nell'esecuzione della quale egli sarà sostanzialmente un consulente tecnico), sia con riguardo alle altre misure concedenti, deve prestare giuramento;

— ritenuto che come da processo verbale separato è stato nominato perito l'ingegner Citerinesi Mario;

P.Q.M. — Il Pretore visto l'art. 162, comma 4, legge 633/41, in accoglimento del suesposto ricorso,

ordina la descrizione presso Weidmuller Italiana s.r.l., Via Einstein, 4, Cinisello Balsamo, e Query s.r.l., Via Binella, 3, Cinisello B., ed in ogni altro luogo di loro pertinenza nel mandamento, dei programmi, in qualunque forma espressi e comunque denominati, in plagio del programma Siamm di Sirio Informatica S.p.A., e di tutta la documentazione ausiliaria ed eventualmente dattata concernente i medesimi programmi, come ad es. manuali operativi;

dispone che alla esecuzione proceda l'Ufficiale Giudiziario Dirigente, dott. Giordanelli Antonio, o suo delegato con l'assistenza del dott. Citeresi Mario, Via del Ronco, 15, Ancora che l'esecuzione della descrizione avvenga secondo le modalità indicate dal perito con autorizzazione allo stesso, ove lo reputi necessario, al prelievo temporaneo di tutto il materiale occorrente, che andrà poi restituito agli aventi diritto;

che il perito, effettuato l'eventuale prelievo, dia avviso alle parti e all'Ufficiale Giud. del luogo e del tempo di esecuzione della descrizione, per il che concede termine di gg. 90 dal primo accesso sui luoghi in cui il presente sarà eseguito;

autorizza ai fini dell'esecuzione del presente le opportune ricerche nei luoghi suddetti del materiale da descrivere;

dichiara ex art. 163 legge 633/41 che il presente provvedimento cesserà di avere efficacia entro 8 giorni da quello della sua integrale esecuzione, qualora non venga promosso avanti al giudice competente il giudizio di convalida.

PRETURA CASSANO D'ADDA — 19 OTTOBRE 1988

PRETORE: LITTA MODIGNANI

PARTI: SIRIO INFORMATICA
(Avv. Tamburrini, Cartella, Colombo)

ITALBONDER

Programmi per elaboratore • Opere dell'ingegno.

I programmi per elaboratore debbono qualificarsi opere dell'ingegno a tutti gli effetti.

Programmi per elaboratore • Descrizione • Decreto inaudita altera parte.

Va disposta inaudita altera parte, sussistendo il pericolo di dispersione delle fonti di prova, la descrizione del programma, dei manuali operativi e delle fatture di acquisto, da effettuarsi con l'ausilio di un consulente tecnico.

Il Pretore,
letto il ricorso sopra esteso;
Visti gli artt. 1, 156, 161 e 162 l.d.a.
n. 633/41;

ritenuta la propria competenza,
osserva che

l'oggetto della domanda attiene alla tutela del diritto d'autore, in quanto — per principio ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza — i programmi per elaboratori debbono qualificarsi opere dell'ingegno a tutti gli effetti;

che nella fattispecie — cfr. documenti allegati — sussistono sufficienti indizi in ordine alla abusiva installazione presso la S.p.A. Italbonder di Calepio di Setala di un programma per elaboratori contraffatto dal modello denominato Sicon, ideato e commercializzato dalla ricorrente;

che nella fase precedente l'installazione del giudizio di convalida è indispensabile e urgente acquisire — inaudita altera parte — la descrizione del programma, dei manuali operativi e delle fatture

di acquisto presso la Italbonder S.p.A., sussistendo pericolo di dispersione delle fonti di prova, e che per tale operazione è necessaria la nomina di un perito per assistenza all'Ufficiale Giudiziario procedente.

P.Q.M. — 1) autorizza la Sirio Informatica S.p.A. a procedere alla descrizione dei programmi, in qualunque forma espressi e comunque denominati, in plagio del programma Sicon della stessa Sirio Informatica S.p.A., nonché dei manuali operativi e delle fatture di acquisto esistenti presso la sede, gli uffici, depositi e pertinenze ed ogni altro locale di cui abbia la disponibilità la S.p.A. Italbonder di Caleppio di Settala, via Don Minzoni, n. 1;

2) nomina per assistenza all'U.G. procedente il C.T.U. Ing. Carlo Galifi, via Omboni n. 5, Milano, tel. 2042080, autorizzando lo stesso a prestare giuramento nelle mani dell'U.G. stesso e ad avvalersi di ogni mezzo tecnico opportuno, ivi compresa l'estrazione di listati del programma in plagio, la sua stampa, la stampa e la fotografia delle videate, nonché la fotocopia del manuale operativo;

3) autorizza la società ricorrente a presenziare alle operazioni suddette anche a mezzo dei propri legali e tecnici di fiducia;

4) dispone che il perito, effettuati i necessari prelievi, dia avviso alle parti e all'U.G. del luogo e del tempo delle successive operazioni peritali, per le quali concede termine di giorni 90 dal primo accesso nei luoghi in cui il presente decreto avrà esecuzione;

5) dichiara, ex art. 163 l.d.a. che il presente provvedimento cesserà di avere efficacia entro otto giorni da quello della sua integrale esecuzione, qualora non venga promosso avanti al giudice competente il giudizio di convalida.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

I provvedimenti pubblicati (come quelli già pubblicati su questa *Rivista*, 1988, 493) sono frutto di una complessiva azione a tutela dei programmi patrocinata dall'Assoft.

A tutela del diritto d'autore sul programma i provvedimenti cautelari di massimo interesse in relazione a un bene come il *software* di rapida obsolescenza, sono i seguenti:

— Ai sensi dell'art. 161 della legge 633/1941 può essere ordinata la descrizione delle copie illecite. Per eseguire il provvedimento il giudice è solito in *subiecta materia* richiedere l'intervento di un perito. È frequente disporre la descrizione mediante decreto *inaudita altera parte* in maniera da evitare che i presunti contraffattori abbiano la possibilità di nascondere l'oggetto materiale del provvedimento e disperdere le fonti di prova.

— Sempre ai sensi dell'art. 161 può essere ordinato « anche il sequestro ». Quell'« anche » sembra avvertire (unitamente al disposto del comma 2) dell'eccezionalità della misura, ma nonostante ciò i giudici sono di manica larga nel concedere il provvedimento. Valgono anche per il sequestro le osservazioni di cui sopra sull'intervento del perito e la non necessità del contraddittorio. È importante che venga precisato nel provvedimento di sequestro quali copie vanno sequestrate e come. Per esempio dovrebbe evitarsi il sequestro degli originali del programma dai quali sono state illecitamente riprodotte le copie, così come è opportuno prevedere la separazione tra le parti contraffatte e quelle non. Sul punto si veda in particolare Pret. Monza 8 febbraio 1988 — qui pubblicata — in materia di sequestro di programmi memorizzati su disco rigido e Pret. Milano 18 ottobre 1985 — su questa *Rivista*, 1986, 182 — che ritiene in certi casi la cancellazione di singole parti preferibile al sequestro dell'intero supporto.

— Ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. (richiamabile in forza del comma 2 dell'art. 156, legge 633/1941) può venire concessa l'inibitoria (cfr. Pret. Roma 4 luglio 1988, su questa *Rivista*, 1988,

889). Ciò nonostante certa dottrina ritenga che la previsione di misure cautelari tipiche (nel caso *de quo* l'art. 161) escluda la possibilità di ricorrere ai provvedimenti atipici di cui all'art. 700 cod. proc. civ. (così anche Pret. Torino 6 agosto 1987, su questa *Rivista*, 1988, 152). A tale misura cautelare si ricorre comunemente in materia di concorrenza sleale e in tal caso può disporsi il sequestro in forza della medesima norma (cfr. Pret. Milano 16 maggio 1983, su questa *Rivista*, 1985, 735). Per giurisprudenza costante il *periculum in mora* è costituito dal c.d. « sviamento di clientela », il quale costituisce un pregiudizio imminente per chi lo subisce poiché, pur se in astratto suscettibile di congrua riparazione, non lo è in concreto essendo difficile da provare il danno nella sua integrità. Normalmente la clientela una volta allontanatasi da un imprenditore tende a non più ritornare. Non è convinto appieno da tale identificazione irreparabilità-sviamento di clientela, GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 1982, p. 360, perché spesso tale « sviamento » è riparabile con un comportamento del soggetto passivo dell'atto, come viceversa, possono essere « irreparabili » atti non sviatori di clientela (es. divulgazione di segreti). Anche in materia di diritto d'autore, il pregiudizio irreparabile è visto sotto il profilo dello sviamento di clientela (particolarmente grave nel caso dei videogiochi data la « volubilità » dei consumatori), così come sotto quello del discredito commerciale per l'inaffidabilità delle copie contraffatte (cfr. Pret. Milano 19 aprile 1983, su questa *Rivista*, 1985, 735; Trib. Torino, 15 luglio 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 479; Pret. Vigevano 17 novembre 1986, su questa *Rivista*, 1988, 501). In altri casi l'inibitoria sembrerebbe conseguire dal provvedimento di sequestro (cfr. Pret. Pisa 11 aprile 1984, su questa *Rivista*, 1986, 252).

R.R.