

TRIBUNALE MILANO

20 GIUGNO 1988

PRESIDENTE EST.: PATRONE

PARTI: GRUPPO EDITORIALE JACKSON
(Avv. Tamburrini, Cartella)SIPE
(Avv. Pellegrino)MEPE
(Avv. Cappiello)

**Programmi per elaboratore •
Legge sul diritto d'autore •
Inapplicabilità.**

Al programma per elaboratore inteso come l'insieme delle istruzioni espresse in linguaggio di programmazione tali da consentire ad un elaboratore di svolgere un preciso compito ed ottenere un determinato risultato non può venire concessa la tutela del diritto d'autore che presuppone quale oggetto un quid destinato alla comunicazione tra esseri umani.

**Videogiochi • Opere
appartenenti alla cinematografia
• Applicabilità della legge sul
diritto d'autore.**

Il videogioco che costituisce il risultato prodotto dal programma è tutelato come opera appartenente alla cinematografia non ostando a tale conclusione il tipo di fruizione dell'opera da parte del giocatore la cui partecipazione attiva gli permette anzi un miglioramento del godimento dell'opera.

**Videogiochi • Illecita
riproduzione e
commercializzazione •
Concorrenza sleale per
confusione.**

Costituisce concorrenza sleale per confusione la riproduzione e la commercializzazione di videogiochi plagiati.

**Videogiochi • Illecita
riproduzione e
commercializzazione • Rimedi.**

Tra i provvedimenti a tutela del diritto sul videogioco sono ricompresi l'inibitoria, la distruzione mediante taglio o cancellazione delle parti in plagio, la distruzione dei mezzi specifici destinati alla realizzazione dell'illecito, la pubblicazione della sentenza, la sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e la provvisoria esecuzione.

**Videogiochi • Illecita
riproduzione e
commercializzazione •
Determinazione del danno
risarcibile.**

La determinazione del danno deve passare non solo attraverso valutazioni del calo delle vendite delle opere plagiate ma deve essere altresì una funzione coordinata con i dati relativi alla vendita delle opere in plagio.

**Videogiochi • Convenzione
universale dei diritti d'autore •
Priorità di pubblicazione •
Criteri.**

Il licenziatario italiano di videogiochi si avvale in ragione della Convenzione universale dei diritti d'autore dell'istituto della priorità e pertanto la data di pubblicazione del videogioco in Italia deve ritenersi anticipata a quella di pubblicazione nel paese licenziante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato in data 3/5 dicembre 1985 la s.r.l. Gruppo Editoriale Jackson (d'ora in avanti denominata per brevità solo Jackson) esponeva:

a) di essere licenziatario esclusivo di programmi per elaboratore (*software* secondo la terminologia inglese) della Mikro Gen, con sede di Bracknell (GB) per la produzione e vendita di videogiochi in Italia, essendo la Mikro Gen — a sua volta — titolare esclusiva dei diritti sulla serie di videogiochi denominata « Pijamarama » ed « Everyone's a Wally » rientranti nell'oggetto della licenza in esclusiva per l'Italia a lei concessa;

b) che il videogioco dal titolo Pijamarama era stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico sul mercato britannico a partire dal gennaio 1985, mentre dal successivo mese di febbraio era stato pubblicato e posto a disposizione del pubblico sul mercato britannico l'altro videogioco dal titolo « Everyone's a Wally » e che entrambi i videogiochi erano in Gran Bretagna oggetto di tutela « sotto il profilo del *copyright* »;

c) di avere messo a punto un progetto editoriale per la commercializzazione dei due videogiochi (il videogioco *Everyone's a Wally* con la denominazione « Wally Family ») e di avere a tal fine intrapreso una intensa attività pubblicitaria, sobbarcandosi i correlativi notevoli costi;

d) di avere accertato che la Edizioni società Sipe s.r.l. tramite la distribuzione della S.p.A. Distribuzioni Mepe in una pubblicazione mensile composta da un giornaleto, da una maglietta promozionale e da una cassetta contenente una raccolta di videogiochi, aveva inserito fra di esse il videogioco « Halpenny Family » costituente integrale pedissequa copia, nelle immagini, nei segnali musicali nelle istruzioni e nello svolgimento dell'originale videogioco « Wally Family »; tale pubblicazione era stata inoltre ripetuta successivamente, con altra pubblicazione in una raccolta di videogiochi la società Sipe aveva inserito il videogioco « Dreaming », pur esso costituente integrale pedissequa copia dell'originale « Pijamarama »; il tutto a prezzi inferiori di tanto da non essere « neppure paragonabili a quelli dei videogiochi originali immessi al commercio » dall'attore;

e) che il Pretore di Milano, a seguito di ricorso, « inibiva a Sipe ed a Mepe l'ulteriore prosecuzione dell'illecito, confermando poi il provvedimento interdittale in data 18 ottobre 1985 »; tanto premesso conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale esse Edizioni società Sipe s.r.l. e Distribuzioni Mepe S.p.A. per sentire accertare e dichiarare entrambe le convenute responsabili di plagio di videogiochi « Pijamarama » e « Wally Family » o, in subordine, di imitazione servile degli stessi nonché per sentir dichiarare entrambe le predette società responsabili di concorrenza sleale ai suoi danni con le conseguenziali pronunzie in punto di inibitoria, distruzione o cancellazione dei video giochi « Dreaming » e « Halpenny Family », distruzione dei mezzi specifici per la produzione degli stessi, pubblicazione della sentenza, fissazione di una penale per ogni violazione accertata o per ogni giorno di ritardo, condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, il tutto con vittoria di spese e di onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva.

Nel costituirsi in giudizio la Edizioni società Sipe s.r.l. (d'ora in avanti denominata per brevità solo Sipe) contestava la fondatezza di tutte le domande *ex adverso* nei propri confronti proposte deducendo sia la carenza di prova in ordine alla cessione a Mikro Gen — sua dante causa — del diritto esclusivo di sfruttamento economico da parte dell'autore del videogioco, sia la carenza di ogni dimostrazione in ordine alla circostanza che la ricordata Mikro Gen fosse l'organizzatore di produzione dei videogiochi di cui trattasi sia ed infine la considerazione che i programmi per elaboratore non sono protetti sotto il profilo del diritto d'autore. Pertanto mentre concludeva nel merito ed in principalità per la reiezione di ogni domanda in quanto infondata, in via riconvenzionale richiedeva la condanna di essa attrice al risarcimento dei danni tutti a lei derivati dal provvedimento di inibitoria emesso dal Pretore in data 20 settembre 1985 e confermato con il provvedimento 18 ottobre 1985, danni nella misura « che risulterà in corso di causa ».

A sua volta nel costituirsi in giudizio la Distribuzione Mepe S.p.A. (d'ora in avanti denominata per brevità solo Me-

pe) deduceva la propria estraneità ai fatti posti dalla attrice a fondamento della propria domanda per non essere il distributore in grado di controllare e per non poter in effetti controllare in alcun modo le pubblicazioni che distribuisce. Pertanto mentre in principalità concludeva per la propria estromissione del giudizio, in via subordinata concludeva per la reiezione di ogni domanda dalla attrice proposta nei suoi confronti ovvero, in caso di accoglimento anche parziale delle stesse affinché la pronunzia di condanna fosse emessa nei soli confronti della Sipe previo accertamento che fra le parti convenute sussiste obbligo di garanzia rivalsa dalla Mepe nei confronti della Sipe.

Dopo qualche udienza di trattazione, espletate le prove orali dedotte dalle parti ed ammesse dall'istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe indicate, la causa viene oggi sottoposta alla decisione del collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La prima questione che deve venire all'esame del collegio è quella relativa alla contestazione mossa da parte delle convenute circa la mancanza della titolarità in capo alla Mikro Gen — dante causa della attrice — dei diritti sui videogiochi Pijamarama e Wally Family (d'ora in avanti così denominato per brevità il videogioco originariamente nato con il nome di Everyone's a Wally).

A giudizio del collegio la verifica eseguita circa la titolarità in capo alla attrice dei diritti sui videogiochi di cui tratta si deve dare esito positivo.

Ed invero con contratto 1° marzo 1985 Mikro Gen ha conferito a Jackson « il diritto di produrre e vendere » i propri videogiochi Pijamarama e Wally Family ed in ordine alla soggettività giuridica di Mikro Gen ed alla titolarità in capo a questa del diritto d'autore in ordine ai video giochi di cui si è detto non sussistono dubbi. Ed invero in ordine alla soggettività giuridica di Mikro Gen va osservato che esso è un soggetto del tutto autonomo, dotato di una sua autonoma struttura decisionale (sede, direttore generale nella persona di sig. Meek, carta intestata) mentre è destinatario anche dei pagamenti effettuati dalla attrice a fronte della licenza di cui si è det-

to. Parte convenuta adombra una commistione o confusione fra detta Mikro Gen ed Arkadata, ma in proposito è da osservare che mentre le osservazioni in tal senso proposte all'attenzione del Tribunale non appaiono supportate da validi riscontro probatori, in aggiunta a quanto si è detto in ordine alla soggettività autonoma di Mikro Gen non può non osservarsi che la sua sede è del tutto distinta da quella di Arkadata e che l'unico elemento che è possibile desumere dalle carte processuali relativamente ai rapporti correnti fra i due soggetti è che Arkadata possiede Mikro Gen con una sorta di rapporto che lungi di essere quello della immedesimazione, è un rapporto del tutto assimilabile a quello corrente fra società finanziaria (Arkadata) e società operativa (Mikro Gen).

Andando a ritroso è da dire che i diritti d'autore sui videogiochi di cui trattasi spettano a Mikro Gen in quanto detti videogiochi sono stati realizzati da tale sig. Chris Hinsley dipendente di Mikro Gen (altro elemento idoneo ad affermare la soggettività giuridica autonoma di questa) nell'ambito del rapporto di lavoro che lega il dipendente alla azienda per cui lavora. Tale circostanza per la legge inglese è idonea a fare sorgere in capo al datore di lavoro i diritti di autore dell'opera prodotta dal dipendente nell'ambito dell'applicazione della sua attività lavorativa di istituto. Inoltre ex art. 167 legge d.a. i diritti di utilizzazione economica sulle opere di cui si tratta devono riconoscersi a Mikro Gen in quanto soggetto « che si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi ». Ora a giudizio del Tribunale non è possibile dubitare del possesso legittimo dei diritti di utilizzazione economica da parte di Mikro Gen posto che questo soggetto licenzia i diritti sui videogiochi, li vende ed il suo nome compare sulle confezioni dei videogiochi e sulle schermate video degli stessi.

Tutti tali elementi fra loro coordinati lasciano desumere secondo criteri di adeguato e prudente apprezzamento che Mikro Gen si trovi nel godimento pacifico e quindi nel possesso legittimo dei diritti poi licenziati, con la conseguenza che ai sensi della richiamata norma deve concludersi che possa legittimamente disporre di essi.

A fronte di tale situazione e nella carenza di prove indotte o solo allegate

dalle convenute deve concludersi per la piena legittimazione della attrice Jackson.

Prima di passare al merito della vicenda occorre chiarire anche una questione che è sorta infra le parti circa la priorità dell'uso o meglio di divulgazione in Italia. Tale priorità deve attribuirsi senza meno alla attrice in quanto avendo sia la Gran Bretagna che l'Italia aderito alla Convenzione universale dei diritti d'autore, la pubblicazione avvenuta in Italia ha una data di priorità coincidente con la pubblicazione in Gran Bretagna alla stregua di quanto, *mutatis mutandis*, avviene in tema di priorità per marchi e brevetti. In proposito tutte le condizioni richieste dalla legge (art. 6 della Convenzione) appaiono essere soddisfatte e la tutela quindi accordata all'opera pubblicata in Italia è la stessa tutela di cui gode la stessa opera pubblicata nel paese altro contraente (vale a dire in Gran Bretagna laddove è provato che il gioco Wally Family era pubblicizzato e quindi disponibile sul mercato fin dal 5 marzo 1985 e Pijamarama era pubblicizzato e quindi diffuso fin dall'ottobre 1984).

Tanto premesso e passando alla problematica relativa alla tutelabilità sotto il profilo del diritto d'autore dei videogiochi di cui trattasi occorre premettere alcune notazioni sufficienti a far emergere che il vero problema non è solo quello di valutare se il videogioco sia o meno tutelabile sotto il profilo di cui trattasi, ma se analoga tutela possa e debba spettare anche al programma o *software* in generale e di cui il videogioco altro non è se non la rappresentazione esterna.

Ed invero appare al Tribunale che sia concettualmente da distinguere il programma per elaboratore inteso come « l'insieme delle istruzioni, espresse in linguaggio di programmazione, tali da consentire ad un elaboratore di svolgere un preciso compito ed ottenere un determinato risultato » (la definizione è riportata dal testo dell'art. 1 dello schema di disegno di legge recante norme per la tutela dei programmi per elaboratore e delle topografie dei prodotti a semiconduttori predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e riportato su *Diritto dell'informatica e dell'informazione*, 1987, p. 729 ss.) ed il « determinato

risultato » costituito nel caso di specie dal videogioco vero e proprio con le varie immagini che si susseguono sul video, con il filo conduttore che unisce fra loro le varie immagini e con il meccanismo del gioco aperto all'intervento del giocatore. Ora per quanto concerne il programma l'ostacolo che al collegio appare decisivo ed insormontabile sulla strada del riconoscimento di una sua proteggibilità ai sensi del diritto d'autore è costituito dal fatto che tutta la normativa dettata in ordine a tale tipo di protezione presuppone che oggetto della tutela sia pur sempre un *quid* destinato alla comunicazione fra esseri umani laddove il programma anche se consacrato in uno scritto è destinato a fornire alla macchina (*computer*) una serie concatenata di istruzioni al fine di fargli svolgere un « preciso compito » o al fine di consentirgli di conseguire « un determinato risultato ». Conseguie che, consistendo il diritto d'autore in una esclusiva non sul contenuto sostanziale della comunicazione sibbene solo sulla sua forma originale (è nota la distinzione fra forma c.d. esterna e forma c.d. interna) non è possibile forzare il concetto della forma c.d. interna fino a farlo coincidere con il contenuto tecnologico, unico elemento veramente degno di protezione e costituito dal c.d. algoritmo di soluzione che racchiude il vero e reale nocciolo ideativo di tutta l'opera.

Il rapporto istituito da parte attrice fra programma e ciò che si vede sullo schermo (da una parte) e spartito musicale e ciò che si ascolta attraverso l'audizione di una registrazione su disco è per alcuni versi fuorviante e per altri versi mal posto. Fuorviante in quanto alla seconda parte della equazione è possibile sostituire la proporzione fra spartito e soggetto uomo che legge la musica e direttamente la vocalizza essendo la musica destinata ad essere eseguita dall'uomo, sì con gli strumenti, ma per il tramite di una sua diretta percezione ed elaborazione; mal posto in quanto non tiene conto di quanto detto in precedenza a proposito del fatto che il programma non è destinato all'uomo il quale non può eseguirlo ovvero interpretarlo, potendo solo fruire dei risultati che la macchina consegue per il tramite dell'esecuzione delle istruzioni contenute nel programma.

Diverso è il discorso da farsi a proposito del videogioco nell'accezione di cui innanzi si è detto ed in particolare a proposito dei due videogiochi dei cui si discute. Essi si svolgono, infatti, in una serie di immagini che, secondo le istruzioni fornite dal programma, si creano di volta in volta sullo schermo, rappresentative di situazioni e di personaggi che certamente meritano tutela sotto il profilo del diritto d'autore ed in relazione alla stessa tutela che viene accordata all'opera cinematografica, stante la originalità delle situazioni e dei personaggi e la organica successione del susseguirsi delle prime e della condotta dei secondi nell'ambito di una vicenda che si dipana piacevolmente con un filo conduttore del tutto evidente e percepibile all'operatore.

Del resto già numerose sono state le decisioni che la più recente giurisprudenza ha assunto sul punto in aderenza alla conclusione cui in questa occasione perviene il collegio e le voci discordi che raramente si sono levate non hanno avuto lo stesso potere di convinzione delle argomentazioni in questa sede — invece — si intende reperire. In particolare ci si intende riferire al problema del ruolo attivo che nei videogiochi viene svolto dal fruitore dello stesso, ruolo che lungi dall'annullare o diminuire la percezione della rappresentazione, induce un miglioramento qualitativo di essa ed un incremento quantitativo del godimento dell'opera audiovisiva.

Ancora è infine da rilevare l'assoluta identità fra le opere originali prodotte da parte attrice e le opere realizzate dalla convenuta Sipe e poste in commercio tramite la Mepe onde su questo punto non è necessario che il Tribunale spenda altre parole.

Alla stregua delle argomentazioni e considerazioni che precedono è già possibile pervenire ad alcune conclusioni che necessariamente devono vedere accomunata la posizione delle due convenute in quanto la responsabilità della S.p.A. Messaggerie Periodici Mepe resta travolta dal fatto di aver provveduto alla diffusione dell'opera eseguita in plagio, nulla rilevando in contrario il fatto che la confezione, all'interno della quale l'opera era contenuta fosse sigillata (la circostanza al più rileva per l'edicolante che materialmente l'ha venduta al pub-

blico) essendo onere del distributore accertare comunque la legittimità e la conformità alla legge dell'opera che distribuisce almeno richiedendo in proposito informazioni all'autore ed esplicitando in ogni caso una attività che sia la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per accertare la legittimità dell'opera stessa.

Entrambe le convenute vanno quindi dichiarate responsabili di plagio dei videogiochi Pijamarama e Wally Family dell'attrice e vanno ritenute altresì responsabili di atti di sleale concorrenza ai suoi danni, una relazione alla confusione che si è venuta a determinare sul mercato fra le opere prodotte e messe in commercio dalla attrice e quelle realizzate e commercializzate dalle convenute.

In conseguenza va disposta la inibitoria dalla prosecuzione dell'illecito nonché la distruzione mediante taglio o cancellazione (a scelta delle convenute) — dai videogiochi Dreaming e Halpenny Family delle parti in plagio e la distruzione dei mezzi specifici destinati alla realizzazione dell'illecito. Conseguenze anche la condanna delle stesse convenute in via solidale fra loro alla rifusione a favore dell'attrice dei danni a questa cagionati in conseguenza dell'illecito comportamento tenuto, danni da liquidarsi in prosieguo di giudizio, non sussistendo — al contrario — gli estremi per procedere in questa sede ad alcuna liquidazione di provvisoria, in quanto la determinazione del danno deve passare non solo attraverso valutazioni del calo delle vendite delle opere plagiate, ma deve essere altresì una funzione coordinata con i dati relativi alla vendita delle opere in plagio. Come mezzo al fine di fare conoscere alla collettività la avvenuta restaurazione del diritto leso e come componente non patrimoniale del risarcimento del danno va disposta la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una sola volta, su due colonne a caratteri doppi del normale sul quotidiano « Il Corriere della Sera » e sul giornale di categoria « Videgiochi », entro 30 gg. dalla notifica della sentenza a cura e spese delle convenute in via solidale fra loro con autorizzazione per l'attrice di provvedervi, in difetto di puntuale complesso adempimento a propria cura riprendendo le spese.

Va fissata in L. 300.000 la sanzione per ogni violazione di quanto disposto con la presente pronunzia successivamente accertata e per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di quanto ivi disposto.

Essendo l'illecito per cui si procede in atto va disposta la provvisoria esecuzione della presente sentenza mentre per l'ulteriore corso del giudizio si provvede come da separata ordinanza.

Le spese di lite vanno rimesse alla pronunzia definitiva, come al definitivo va messa ogni pronunzia in ordine al rapporto Mipe-Sipe.

P.Q.M. — Il Tribunale non definitivamente pronunziando in contraddittorio fra le parti, ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

a) accerta e dichiara le convenute Sipe s.r.l. e Mepe S.p.A. responsabili di plagio dei videogiochi Pijamarama e Wally Family dell'attrice con la produzione e la distinzione dei videogiochi Dreaming ed Halfpenny Family;

b) accerta e dichiara che le convenute Sipe s.r.l. e Mepe S.p.A. la prima producendo e la seconda distribuendo i due videogiochi di cui si è detto non responsabili di atti di concorrenza sleale ai danni dell'attrice;

c) inibisce ad entrambe le convenute l'ulteriore prosecuzione dell'illecito;

d) ordina la distruzione, mediante taglio o cancellazione magnetica — a scelta delle convenute — entro 30 gg. dalla notifica della sentenza dai videogiochi Dreaming e Halfpenny Family delle parti in plagio dei corrispondenti videogiochi della attrice;

e) dispone la distruzione entro 30 gg. dalla data della notifica della sentenza dei mezzi specifici di produzione dei due videogiochi predetti;

f) dichiara tenute e condanna le convenute in via solidale fra loro al risarcimento di tutti i danni dalla attrice patiti a seguito dei loro illeciti comportamenti, danni da liquidarsi in prosieguo di giudizio;

g) dispone la pubblicazione per una sola volta, su due colonne ed a caratteri doppi nel normale del dispositivo della presente sentenza, da eseguirsi a cura e spese delle convenute entro 30 gg. dalla notifica della sentenza sul quotidiano « Il Corriere della Sera » e sul giornale

di categoria « Videogiochi » con facoltà per l'attrice, in caso di mancata puntuale completa esecuzione, di provvedervi a sua cura ripetendo le spese;

h) fissa in L. 300.000 la penale per ogni violazione delle disposizioni di cui alla presente sentenza successivamente accertate e per ogni giorno di ritardo nella esecuzione;

i) autorizza la provvisoria esecuzione della sentenza;

l) sospende e rinvia alla pronunzia definitiva ogni decisione in ordine alle spese di lite ed ai rapporti Mepe-Sipe;

m) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.

PRETURA ROMA (ordinanza) _____
4 LUGLIO 1988

ESTENSORE:

VELARDI

PARTI:

IBM ITALIA S.P.A.

(Avv. Gambino, Sena)

BIT COMPUTERS

(Avv. Fazzalari, Lucifero)

**Programmi per elaboratore •
Applicabilità della legge sul
diritto d'autore • Tutela non del
tutto appagante.**

La tutela ex legge 633/1941 dei programmi per elaboratore quali opere dell'ingegno appartenenti lato sensu alle scienze pur se non del tutto appagante — in considerazione del fatto che il diritto d'autore protegge la forma esterna ma non il contenuto ed inoltre il linguaggio utilizzato dal programma non è rivolto all'uomo bensì alla macchina — merita di essere perseguita in attesa di un'auspicabile intervento del legislatore.

**Programmi per elaboratore
memorizzati su supporti interni
stabili della macchina •
Applicabilità della legge sul
diritto d'autore.**

La tutela apprestata dal diritto d'autore si estende al firmware inteso come l'insieme dei programmi memorizzati su memorie interne della macchina e non come parte microprogrammata di un calcolatore.

**Programmi per elaboratore •
Requisito della creatività • Non
copiatura o pedissequa
imitazione.**

In tema di programmi per elaboratore la creatività ed originalità consistono nell'autonomo sforzo elaborativo del

programmatore ed è sufficiente ad integrare detti requisiti che il programma non costituisca la copiatura o la pedissequa imitazione dell'opera altrui.

**Programmi per elaboratore •
Misura del plagio
dell'elaborazione vietata.**

Un programma che appare al 96-98% identico ad altro integra la fattispecie del plagio o quantomeno di elaborazione vietata ai sensi dell'art. 18 legge 633/1941.

**Programmi per elaboratore •
Provvedimenti d'urgenza ex art.
700 cod. proc. civ. e
provvedimenti tipici in materia
di diritto d'autore • Inibitoria.**

Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. non è precluso dalla presenza di provvedimenti cautelari tipici in materia di diritto d'autore in quanto tra questi non è ricompresa l'inibitoria.

**Programmi per elaboratore •
Provvedimenti d'urgenza •
Pericolo di danno grave e
irreparabile.**

Il periculum in mora ricorre in ragione dell'impossibilità di ottenere un integrale ristoro del danno subito, non fosse altro che per la difficoltà di dimostrare l'esatto ammontare, e della necessità di impedire che il danno venga aggravato.

**Programmi per elaboratore •
Concorrenza sleale per violazione
dei principi della correttezza
professionale.**

La consapevole utilizzazione di programmi per elaboratore di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale per violazione dei principi della

correttezza professionale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. n. 3 in quanto il concorrente appropriandosi illecitamente dei risultati della ricerca altrui, si assicura delle economie che gli consentono di immettere il prodotto sul mercato ad un prezzo inferiore.

**Programmi per elaboratore •
Provvedimenti cautelari •
Pubblicazione della sentenza •
Inammissibilità.**

La pubblicazione del provvedimento non può venire disposta qualora possa assumere carattere risarcitorio inammissibile in sede cautelare.

Il pretore, letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
osserva in fatto:

con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 30 settembre 1987 la IBM Italia S.p.A. e la International Business Machines Corporation, con sede in Armonk New York — assumendo di essere la prima una delle maggiori società italiane operanti nel settore degli elaboratori elettronici e dei relativi programmi; la seconda la casa madre dell'intero gruppo IBM e titolare dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui prodotti fabbricati e commercializzati dal gruppo stesso — lamentavano che la soc. Bit Computers di Roma avesse installato nei propri computers PC BIT 286 dei programmi identici a quelli — denominati Bios e Basic Interpreter — di cui erano dotati i PC AT IBM;

ritenuto che tale comportamento costituisse violazione delle norme sul diritto d'autore e atto di concorrenza sleale, chiedevano quindi inibirsi alla BIT Computers S.p.A. e alle società controllate BIT Computers Plus, BIT Computers Star, BIT Computers Nord, BIT Computers 3 e BIT Computers 2 l'ulteriore imitazione e plagio di tali programmi, la loro vendita e la vendita di *personal computers* dotati dei programmi stessi;

ordinarsi alle stesse società il ritiro dal commercio e dei programmi e dei *computers* che li montavano;

disporre il sequestro di un congruo numero di *computers* presso le suddette

società e ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

Con decreto in pari data, il Pretore Dirigente la Sezione disponeva, « in via urgente e a fini istruttori, l'acquisizione di un *personal computer* PC BIT 286, presso ciascuna delle società BIT indicate in ricorso, con relativo programma inserito, Bios e Basic Interpreter », inibendo contestualmente « in via provvisoria e fino alla data di comparizione delle parti, alle società BIT indicate in ricorso, la vendita di *personal computers* che siano muniti di duplicazioni dei predetti programmi ».

Costituitosi il contraddittorio, le società resistenti si opponevano alle pretese attrici, eccependo, in rito, la inammissibilità del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. in costanza della tutela specifica di cui all'art. 161 della L.D.A.; assumendo, nel merito, la manifesta infondatezza della domanda, sia perché il parere del consulente di parte, presentato a sostegno del ricorso, si riferiva ad un *computer* diverso da quello indicato in ricorso, acquistato di seconda mano e non funzionante, sia perché il Bios contenuto nei propri elaboratori era diverso da quello IBM e non ne costituiva imitazione o copia.

Assumevano inoltre che i propri *computers* non contenevano il programma Basic Interpreter e che, in ogni caso, il Bios era « una struttura da collocarsi nel c.d. *firmware* cioè al confine con l'*hardware* (*rectius*, componenti materiali del *computer*) », e non poteva quindi costituire oggetto della tutela garantita alle opere dell'ingegno; che quello utilizzato dalla IBM, oltretutto, non presentava alcun requisito di originalità.

Concludevano quindi per la revoca del decreto e per il rigetto del ricorso.

Al termine della sommaria istruttoria — nel corso della quale veniva ammessa ed esperita una consulenza tecnica di ufficio — e sostituito il precedente istruttore, trasferito ad altro incarico, lo scrivente si riservava di decidere all'udienza del 2 maggio 1988 assegnando alle parti termine per il deposito di note sino al 15 giugno.

Osserva in diritto:

1) la presenza di misure cautelari specifiche, previste dalla legge sul drit-

to 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.

E la legge sul diritto d'autore — a differenza di quelle a tutela delle invenzioni industriali e dei marchi — non prevede, per l'appunto, la misura della inibizione.

2) La dottrina e la giurisprudenza dominanti, dopo un periodo di iniziale incertezza determinato e dalla novità della questione e dal silenzio del legislatore, sembrano ormai concordi nel ritenere applicabile ai programmi per *computer* (*software*) — considerati da Pretore Pisa 11 aprile 1984 « opera dell'ingegno, appartenente *lato sensu* alle scienze, sia pure a carattere pratico didattico » — la tutela prevista dalla normativa in tema di diritto d'autore.

Tale diritto ha trovato, da ultimo, autorevole conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il carattere creativo del *software* e la sua appartenenza alla categoria delle opere scientifiche (Sez. III pen., 24 novembre 1986, in *Foro it.*, 1987, II, 289).

Tale soluzione, pur se non del tutto appagante — in considerazione soprattutto del fatto che, nei programmi in questione, quel che rileva, più che la forma esterna, è il contenuto — merita peraltro di essere condivisa, in attesa di un auspicabile intervento del legislatore, sulla scia di quelli degli altri paesi occidentali e del Giappone, non foss'altro perché è l'unica a consentire la pur indispensabile protezione del lavoro dei programmatori, una volta che il risultato di tale attività non trova tutela, per espressa previsione legislativa, in campo industriale (v. art. 12 r.d. 1127/39 del testo modificato dal d.P.R. 338/79).

Del resto, le stesse resistenti non negano che il *software* applicativo abbia diritto a tutela, limitandosi peraltro a negare che i programmi che la IBM assume essere stati contraffatti, ed in particolare il Bios, possano considerarsi tali, dovendosi invece, a loro parere, considerare *firmware* e cioè programmi fis-

si, « residenti » nella macchina e quindi assimilabili più all'*hardware* che al *software*.

3) E a questo è quindi limitato il *thema decidendum* del presente giudizio e cioè all'accertamento se anche i programmi fissi possano considerarsi ricompresi nella tutela accordata al *software* applicativo. Sembra opportuno, a questo punto, premettere una breve descrizione dei due programmi in questione: il Bios (Basic input output system, sistema base di ingresso uscita) costituisce il nucleo del sistema operativo del *computer* (v. c.t.u. p. 4) ed è preposto alle funzioni di avviamento della macchina e di interfaccia, ovvero alla « gestione dello scambio di informazioni tra i programmi che vengono eseguiti sulla macchina ed i dispositivi periferici »;

il Basic Interpreter è invece un traduttore dal linguaggio ad alto livello usato dal programmatore ad un linguaggio comprensibile dalla macchina.

Che sia il Bios che il Basic Interpreter costituiscano, funzionalmente e strutturalmente, dei veri e propri programmi, siano cioè un complesso correlato di istruzioni indirizzate alla macchina, non sembra ragionevolmente contestabile: l'hanno dimostrato, con dovizia di argomentazioni, i consulenti di ufficio e quelli di parte ricorrente; non lo contestano, sostanzialmente, nemmeno quelli di parte convenuta, che insistono invece sul fatto che tali programmi, e più particolarmente il Bios, devono essere memorizzati non su supporti esterni (*hard* o *floppy disk*) ma su particolari memorie interne alla macchina, dette ROM (*read only memory*, memoria di sola lettura) e deducono da questo la loro assimilabilità ai componenti della macchina stessa (*hardware*).

Non sembra peraltro al pretore che a tale argomento possa attribuirsi rilevanza decisiva: ed invero, una volta accertato che il Bios e il Basic Interpreter sono sia funzionalmente che strutturalmente dei veri e propri programmi, non appare corretto discriminarli, ai fini della tutela giuridica, sol perché sono memorizzati su un diverso supporto materiale.

D'altra parte, quella di memorizzare il Bios e il Basic Interpreter su ROM è una scelta di carattere esclusivamente pratico-commerciale, nel senso che la

IBM ha ritenuto opportuno registrare tali programmi su di una memoria interna e permanente in relazione a precisi calcoli di convenienza trattandosi di programmi, specialmente il Bios, il cui apporto è richiesto più volte non solo all'atto della accensione ma anche durante il funzionamento della macchina ed essendo noto che la memoria ROM non solo non si cancella con lo spegnimento del computer ma è più veloce rispetto a quelle memorizzate su supporti esterni.

Ma nulla vieterebbe memorizzare sia il Bios che il Basic Interpreter (anzi, per quest'ultimo, questa è la prassi abituale) su supporti esterni, come del resto avveniva sino a qualche anno or sono, quando non erano ancora disponibili ROM della attuale capacità.

La stessa BIT Computers, del resto, memorizza il Bios non su ROM ma su un diverso supporto chiamato EPROM, cioè su delle memorie permanenti che, al contrario delle ROM, sono cancellabili e sostituibili con altre, senza, ovviamente, che tale diverso supporto cambi natura e funzione del programma che vi è registrato.

Quel che è certo, quindi, è che né il Bios né il Basic Interpreter sono dei componenti della macchina tant'è che possono essere utilizzati separatamente dalla macchina stessa (come hanno fatto le società resistenti) ed estratti da essa senza modifiche o interventi di carattere materiale; così come del resto può estrarsi il supporto materiale su cui sono memorizzati, e cioè la ROM, che non è altro che un circuito integrato.

Così come non sembra possa attribuirsi natura decisiva al rilievo che il programma residente di un computer non sarebbe suscettibile di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore in quanto, al contrario dell'opera letteraria, che è sempre rivolta all'uomo e può essere da questo usufruita, si rivolge esclusivamente alla macchina e « parla » sono con essa (Pret. Bologna, 24 aprile 1986, *Foro it.*, 1986, II, 515).

Questo argomento sembra connesso a quanto si diceva in precedenza in ordine alla forma dei programmi ed alle perplessità che questo stesso pretore non nascondeva circa l'estensione della tutela da *copyright* ad opere in cui più che la forma vale il contenuto: ma se tali perplessità sono state superate dalla Cassa-

zione a proposito del *software* applicativo, non si vede perché le stesse considerazioni non debbano valere anche per quello residente, che, al pari del primo, ha anch'esso una sua forma, costituita dall'insieme scritto delle istruzioni, dapprima stese in linguaggio elevato (c.d. codice sorgente), poi tradotte in linguaggio macchina e quindi in codice oggetto.

E non sembra d'altra parte potersi disconoscere, per tornare all'obiezione in questione, che anche il programma applicativo si rivolge al computer e non all'utente, al pari di quello residente, mentre quello che appare sullo schermo in nessun caso sono le istruzioni (a meno di usare un apposito programma di disassemblaggio) ma il risultato combinato del programma operativo e di quello applicativo.

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* (vedi le esaurienti spiegazioni al riguardo della c.t.u., pp. 15 e 16).

Obiettano ancora le resistenti che il Bios IBM non avrebbe particolari caratteristiche di originalità e non sarebbe quindi tutelabile.

Ma tale affermazione, nella sua genericità ed apoditticità, non può essere condivisa.

Ed invero, 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 pessimistica imitazione dell'opera altrui.

Per negare quindi l'originalità del programma IBM le resistenti avrebbero dovuto provare che esso è stato copiato da altro programma, cosa che per il vero non è stato nemmeno dedotto.

Sembrano sussistere quindi tutte le condizioni perché il Bios e il Basic Interpreter possano essere considerati opera dell'ingegno, originali, individualizzate e a carattere scientifico, e possano quindi godere, ai sensi della citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, della tutela di cui alla legge sul diritto d'autore.

4) Accertata così la tutelabilità dei programmi in questione, resta da stabilire se essi siano stati contraffatti dalle società resistenti.

La risposta non può essere che positiva, avendo accertato i consulenti di ufficio che i programmi BIT sono « praticamente identici » a quelli IBM; gli stessi c.t.u. hanno poi rilevato che « tale identità è possibile solo se un programma è copiato dall'altro » e che le minime differenze riscontrate sono principalmente dovute alla traduzione in italiano dei messaggi all'utente che, nell'originale, sono in lingua inglese.

E tanto è evidente tale identità (la coincidenza varia, a seconda dei programmi e delle macchine, dal 96 al 98%) che gli stessi c.t. di parte convenuta parlano di rielaborazione dei programmi IBM, senza considerare che anche la elaborazione dell'opera altrui — ammesso che di elaborazione si tratti e non di plagio — deve considerarsi vietata a norma del disposto dell'art. 18 L.D.A.

Obiettano ancora le resistenti che il Basic Interpreter è stato rinvenuto su una sola delle macchine esaminate dai consulenti, e precisamente su quella acquistata da un incaricato della stessa IBM, e che sarebbe stato installato da un non meglio identificato utente.

La giustificazione è peraltro priva di pregio: la macchina è stata venduta dalla organizzazione BIT Computers come nuova per cui deve presumersi, sino a prova contraria, che nella specie non è stata nemmeno offerta, che il programma sia stato installato nella macchina dalla venditrice.

Ritenuto pertanto che i programmi in questione costituiscono opere dell'ingegno tutelabili ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633;

accertato che le resistenti hanno illecitamente utilizzato tali opere (art. 12 legge cit.);

ritenuta, altresì, la sussistenza, in rito, del requisito della irreparabilità del pregiudizio, in considerazione sia della natura assoluta dei diritti lesi e della impossibilità di ottenere un integrale ristoro del danno subito, non foss'altro che per la difficoltà di dimostrarne l'esatto ammontare sia della necessità di impedire che tale danno venga ulteriormente aggravato nelle more del giudi-

zio di merito, non resta che inibire, ex art. 700 cod. proc. civ., alle società resistenti di utilizzare ulteriormente sui propri computers i programmi Bios e Basic Interpreter di proprietà della società ricorrente, così confermandosi il decreto emesso il 30 settembre 1987.

5) 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 proprie sole forze e sopporta l'onere economico della ricerca scientifica, indispensabile al miglioramento dei prodotti, si trova in posizione peggiore 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. Anche sotto questo secondo profilo pertanto va accolta la domanda e confermata la inibitoria.

6) La inibitoria stessa costituisce d'altra parte strumento sufficiente ad impedire l'aggravamento del danno subito dalle società attrici.

Si reputa opportuno pertanto non accogliere la richiesta di pubblicazione del provvedimento che assumerebbe, nella fattispecie, unicamente un inammissibile — in questa sede cautelare — carattere risarcitorio.

7) Le questioni relative al sequestro autorizzato con il decreto 30 settembre 1987 dovranno essere proposte avanti al giudice della convalida.

8) A norma dell'art. 702 cod. proc. civ. deve fissarsi termine per l'inizio del giudizio di merito.

P.Q.M. — Visti gli artt. 700 e 702 cod. proc. civ.

accoglie la domanda di provvedimenti d'urgenza e, per l'effetto, pronunciando in via provvisoria e cautelare, così decide:

1) dichiara il diritto esclusivo delle società IBM Italia e IBM Corporation ad utilizzare i programmi per computers « Bios » e « Basic Interpreter »;

2) dichiara che l'utilizzatore di tali programmi da parte delle società resistenti per i propri *computer* BIT 286 costituisce atto di concorrenza sleale;

3) inibisce alla società resistenti: a) l'ulteriore utilizzazione sui propri *computers* di detti programmi; b) l'ulteriore vendita di *computers* su cui siano installati i programmi stessi;

4) assegna termine di gg. 90 per l'inizio del giudizio di merito.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Nella giurisprudenza in tema di programmi per elaboratori elettronici, pur non essendo giunta ad armistizio la « guerra » in ordine alla sussumibilità degli stessi tra le opere protette ai sensi della normativa sul diritto d'autore, l'attenzione sta spostandosi su problemi applicativi più specifici. Ne sono testimonianza i due provvedimenti pubblicati che dedicano al profilo preliminare della tutelabilità meno spazio di quanto non facciano decisioni precedenti (per ricordare solo le più importanti, a favore della tutela di cui alla legge sul diritto d'autore: Pret. Pisa 11 aprile 1984; su questa *Rivista*, 1985, 252; Cass. 24 novembre 1986, *ivi*, 1987, 693; *contra*: Trib. Monza 12 dicembre 1984, *ivi*, 1986; Pret. Bologna 24 aprile 1986, *ivi*, 1986, 976).

Resta in ogni caso una certa insoddisfazione per la scelta, quasi obbligata (ma si veda, contrario a questa presunta ineluttabilità e favorevole ad una terza via di tutela adducendo in supporto interessanti argomentazioni di analisi economica del diritto, PARDOLESI, « *Software* » di base e diritto d'autore una tutela criptobrevettuale?, in *Foro it.*, 1988, I, 3133 a commento della medesima ordinanza pretorile qui pubblicata), di ricondurre un fenomeno completamente nuovo ad un istituto che tradizionalmente protegge opere (sostanzialmente omogenee) appartenenti a mani-

festazioni per così dire « estetiche ». Un'insoddisfazione che il pretore romano rende esplicita nel motivare l'applicabilità della legge 633 del 1941 più per motivi di *policy* che non per sistematica giuridica. Un'insoddisfazione che, dal canto suo, il giudice milanese vuole ribadire laddove — si noti in un *obiter dictum* — riprende il noto argomento per cui il diritto d'autore presuppone quale oggetto un *quid* destinato alla comunicazione tra esseri umani (argomento sostenuto in giurisprudenza da Trib. Monza 12 dicembre 1984, *cit.*, e Pret. Bologna 24 aprile 1986, *cit.* e in dottrina da BORRUSO, *L'« algoritmo per computer » e la sua brevettabilità*, su questa *Rivista*, 1987, 75, in part. 99; *contra*: PARDOLESI, « *Software* », « *property rights* » e diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie, in *Foro it.*, 1987, II, 289, in part. 293-294). Peraltro detto *obiter* sui programmi in quanto tali non impedisce allo stesso giudice milanese di applicare la legge 633/1941 al risultato del programma, vale a dire al videogioco, secondo la altrettanto nota tesi della riconducibilità di quest'ultimo all'opera cinematografica (cfr. in giurisprudenza: Trib. Torino 15 luglio 1983, in *Dir. aut.*, 1987, 57; Pret. Milano 18 ottobre 1985, su questa *Rivista*, 1986, 182 — nella stessa causa della pronuncia qui annotata —; e in dottrina: FRIGNANI, *Il Tribunale di Torino protegge i videogiochi come opera dell'ingegno appartenente alla cinematografia*, in *Dir. aut.*, 1984, 60; *contra*: Pret. Milano 1° giugno 1982, in *Foro it.*, 1983, I, 389) superando le obiezioni mosse da altra giurisprudenza (cfr. Pret. Padova 15 dicembre 1983, su questa *Rivista*, 1985, 788; Trib. Monza 12 dicembre 1984, *cit.*) circa la non proteggibilità in ragione della partecipazione attiva del giocatore (in altra occasione lo scrivente redattore aveva espresso perplessità sulla partecipazione del giocatore non tanto in quanto limitativa della paternità dell'autore bensì in quanto indicativa della prevalenza dell'elemento gioco non tutelabile come opera dell'ingegno secondo la giurisprudenza dominante: RISTUCCIA, *Discordanti indirizzi giurisprudenziali in materia di software e di videogiochi*, su questa *Rivista*, 1986, 193-194).

Venendo alle questioni peculiari delle decisioni pubblicate, un commento

merita la massima del provvedimento della Pretura di Roma che estende la tutela apprestata dal diritto d'autore ai programmi stabili in memoria, il *firmware* del gergo informatico. Il giudice romano accoglie l'argomento per il quale una discriminazione tra programmi — ai fini di tutela giuridica — in ragione del supporto materiale (una Read Only Memory-ROM interna ovvero un supporto esterno) sul quale sono memorizzati non è corretta (così pure CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre*, 1984, 254 in part. 277-278; PARDOLESI, *op. cit.*, 294).

La decisione ha peraltro il pregio di precisare che per *firmware* proteggibile si intende l'insieme dei programmi che vengono memorizzati in ROM e non la parte microprogrammata del calcolatore. In tale lucida maniera vengono delineati i confini — non sempre chiari a un primo approccio — tra protezione dei programmi e protezione dei semiconduttori (o meglio delle loro « topografie » per le quali il Semiconductor Chip Protection Act del 1984 statunitense e la Direttive CEE del 16 dicembre 1986 apprestano una tutela ibrida, ricca di contaminazioni tra diritto d'autore e diritto delle invenzioni industriali. I soli precedenti in materia di programmi residenti in memoria in Italia sono: Pret. Monza 26 luglio 1985 su questa *Rivista*, 1986, 184 e Pret. Bologna 24 aprile 1986, *cit.*, che negano, in sede penale, la tutela).

Sempre trattando dell'ordinanza del pretore di Roma, sono da mettere in correlazione due passi sul requisito della creatività, il primo, e sulla misurazione del plagio, il secondo. Per un verso infatti si definisce originale il programma ogniquale volta non costituisca la copiatura o la pedissequa imitazione dell'opera altrui. Per altro verso si considera indice di plagio — o quantomeno di rielaborazione vietata ai sensi dell'art. 18 della legge 633/1941 — un'identità di programmi del 96-98% con minime differenze dovute alla traduzione in italiano di messaggi all'utente (in altri termini tale identità costituisce pedissequa imitazione dell'opera altrui). Un corollario della decisione è che un'elaborazione non pedissequa costituisce a sua volta opera protetta, salvo a discutere dell'applicazione degli artt. 4 e 18 della legge 633/1941 (sul problema della necessaria

correlazione tra livello della creatività e livello della contraffazione vedi molto chiaramente PARDOLESI, *op. cit.*, 297-299). Trattano del requisito della creatività in giurisprudenza: Pret. Pisa 11 aprile 1984, *cit.*, con osservazioni anche sotto il profilo della elaborazione creativa; Trib. Torino 15 luglio 1983, *cit.* con un approccio di tipo soggettivo alla creatività intesa come sforzo creativo; allo stesso modo Cass. 24 novembre 1986, *cit.*; Pret. Milano 19 gennaio 1988, su questa *Rivista*, 1988, 453; Trib. Milano 13 marzo 1987, *ivi*, 1987, 708 con attenzione all'applicabilità dell'art. 18 legge 633/1941 al programma « derivato ». Trattano della misura dell'identità dei programmi Pret. Milano 18 gennaio 1988, *cit.*; Trib. Torino 15 luglio 1983, *cit.* Per lo stato della questione in diritto comparato ZENO ZENCOVICH, *La tutela giuridica dei programmi per elaboratore in Australia, Giappone, Gran Bretagna, Francia, Repubblica Federale di Germania e le prospettive di intervento legislativo in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, 377).

Venendo ai provvedimenti concessi dal giudice, si osserva che entrambe le decisioni dispongono l'inibitoria (che in un caso è concessa ex art. 700 cod. proc. civ. stante la non previsione di questo tra i provvedimenti tipici di cui alla legge n. 633/1941; cfr. sul punto Pret. Casoria 19 ottobre 1987, su questa *Rivista*, 1988, 500; Trib. Milano 13 marzo 1987, *ivi*, 1987, 708; *contra* Pret. Ravenna 21 luglio 1983, *ivi*, 1987, 709; Pret. Torino 6 agosto 1987, *ivi*, 1988, 152. Sul requisito del *periculum in mora* ai fini della concessione di un provvedimento d'urgenza in materia di riproduzione illegittima di programmi per elaboratore cfr. Pret. Vigevano 17 novembre 1986, in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, 215 e su questa *Rivista*, 1988, 501; Pret. Milano 19 aprile 1983, *ivi*, 1985; Trib. Torino 19 novembre 1987 e Pret. Torino 6 agosto 1987, *ivi*, 1988, 152; Trib. Milano 13 marzo 1987, *ivi*, 1987, 708).

La sentenza milanese precisa nel dettaglio le modalità di rimozione, ai sensi dell'art. 158 legge 633/1941, dello stato di fatto da cui risulta la violazione. Queste consistono nella distruzione mediante taglio o cancellazione (si noti a scelta di chi subisce la distruzione) non dell'intero videogioco bensì solo delle

parti in plagio (vedi in materia di contenuto dei provvedimenti: Pret. Milano 19 gennaio 1988, su questa *Rivista*, 1988, 493; Pret. Monza 3 febbraio 1988, *ivi*, 1988, 495; Pret. Mantova 10 novembre 1987, *ivi*, 1988, 500).

Viene poi disposta — sempre dal giudice milanese — anche la distruzione dei mezzi specifici destinati alla realizzazione dell'illecito (art. 159 legge 633/1941).

Sul risarcimento del danno interessante nella sentenza milanese l'affermazione secondo la quale (pur non dovendosi i danni liquidare nella sentenza non definitiva e costituendo pertanto l'affermazione stessa un *obiter dictum*) la determinazione del danno deve passare attraverso il guadagno fatto dal contraffattore. Sul punto la giurisprudenza sia in materia di diritto d'autore che in materia di invenzioni industriali non appare pacifica, a dimostrazione della difficoltà di quantificazione dei danni per appropriazione illecita di beni immateriali (cfr. conformi alla pronuncia annotata: Trib. Torino 13 dicembre 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, 682 e App. Bologna 21 luglio 1981, *ivi*, 1981, 515; *contra*: Trib. Milano 9 giugno 1980, *ivi*, 1980, 476; Trib. Milano 24 gennaio 1980, *ivi*, 1980, 173; nota la posizione intermedia di SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1984, 484 ss., secondo il quale il danno potrebbe identificarsi con il « giusto corrispettivo » che il contraffattore avrebbe dovuto attribuire al titolare per ottenere una licenza).

Va infine notato come il giudice milanese disponga la pubblicazione della sentenza a titolo risarcitorio che viene invece negata — perché inammissibile in sede cautelare — dal Pretore di Roma (cfr. sul punto Trib. Genova 31 ottobre 1986, *cit.*, Trib. Torino 15 luglio 1983, *cit.*).

Nessun problema sull'applicabilità della normativa in materia di concorrenza sleale al *software*, si inquadri la copia di programmi per elaboratore tra le violazioni dei principi della correttezza professionale ai sensi del n. 3) dell'art. 2598 cod. civ. (Pretura di Roma) ovvero tra gli atti confusori ai sensi del n. 1 dello stesso articolo (Tribunale di Milano) (cfr. Pret. Torino 25 maggio 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, 1555; Trib. Torino 17 ottobre 1983, *cit.*; Pret. Milano 19 aprile 1983, su questa *Rivista*, 1985, 736 con nota di richiami conte-

nente ampi riferimenti bibliografici; Pret. Vigevano 17 novembre 1986, *cit.*; Trib. Genova 31 ottobre 1986 su questa *Rivista*, 1987, 273, tutte decisioni che sembrano smentire lo scetticismo della dottrina sull'utilità di tale forma di protezione, CARNEVALI, *op. cit.*, 260-261; ROSSELLO, *La tutela giuridica del software nei primi orientamenti giurisprudenziali italiani*, su questa *Rivista*, 1985, 116-117; più convinti appaiono FADDAPAVESIO, *Concorrenza sleale e protezione del software*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, 44 e ZENO ZENCOVICH, *Norme sulla concorrenza sleale e tutela dei programmi per elaboratore elettronico*, in RUSSI-ZENO ZENCOVICH, *I programmi per elaboratore*, Milano, 1988, p. 87 ss.).

R.R.

TRIBUNALE ROMA

27 FEBBRAIO 1988

PRESIDENTE: PANNUNZIO

RELATORE: IZZO

PARTI: STACCIOLI GIULIANO S.P.A.
(*Avv. F. Ferri*)

NODEC INFORMATICA S.R.L.
(*Avv. Fasano, Lupis*)

Contratto • Fornitura e personalizzazione di sistema elaborazione dati • Risoluzione per inadempimento • Fattispecie • Esclusione.

Deve essere respinta la domanda di risoluzione di un contratto avente ad oggetto la fornitura, la messa in opera e la personalizzazione di procedure EDP di contabilità generale, adempimenti IVA, fatturazione e magazzino nonché l'istruzione del personale dell'attore all'uso delle medesime, quando il convenuto possa dimostrare di avere eseguito esattamente le prestazioni e che il ritardo contestatogli dal creditore è stato in realtà cagionato dall'indisponibilità del personale di questi.