

TRIBUNALE AOSTA

3 MARZO 1997

PRESIDENTE: N.L.

ESTENSORE: N.L.

PARTI: SITAV

CASINÒ DE LA VALLEÉ

**Banca di dati • Descrizione
• Procedimenti cautelari •
Art. 669-bis c.p.c. •
Applicabilità •
Insussistenza.**

I procedimenti di accertamento, descrizione e perizia ex art. 161 l.d.a. avendo natura di provvedimento di istruzione preventiva speciale sono sottratti, in forza del disposto di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c., al procedimento cautelare regolato dagli artt. 669-bis e ss. c.p.c.

**Banca di dati • Diritto
d'autore • Tutela •
Esclusione.**

Gli archivi magnetici costituenti una banca di dati non sono ricompresi fra i beni immateriali tutelabili attraverso la legge sul diritto d'autore, non essendo ancora trasposta nell'ordinamento italiano la Direttiva 9/96 CEE dell'11 marzo 1996.

In ordine al sequestro giudiziario occorre innanzitutto esaminare l'eccezione d'*inammissibilità* formulata dalla Gestione Straordinaria in relazione sia al ricorso cosiccome originariamente formulato sia alla richiesta di sequestro delineato in sede di reclamo.

* La prima massima è conforme ad un orientamento ormai consolidato: v. Pret. Monza 1 marzo 1993, in questa *Rivista*, 1994, 588 e Pret. Verona 17 novembre 1993, *ivi*, 1994, 593. La seconda, invece, contrasta apertamente con un orientamento, affermatosi oltre 60 anni fa con riguardo alle raccolte di dati e informazioni su *supporto cartaceo* le quali godevano della tutela della legge sul diritto d'autore: a tal proposito si richiamano Cass. 9 aprile 1930, in *Giur. pen.*, 1930, II, 854 (relativa ad un almanacco), Cass. 8 maggio 1934, in *Giur. it.*, 1934, 763 (relativa ad un indice di leggi e decreti), Trib. Roma 14 luglio 1934, in *Dir. aut.*, 1934, 518 (relativa ad un annuario di amministratori di società), Pret. Roma 22 febbraio 1952, in *Riv. pen.*, 1952, II, 445 (relativa ad una raccolta di testi legislativi), Cass. 14 dicembre 1959, n. 3544, in *Foro it.*, 1960, I, 58 (relativa ad un repertorio di giurisprudenza).

Tale tutela è stata poi estesa dalle raccolte di informazioni su supporto cartaceo a quelle su supporto informatico, applicando al nuovo mezzo i principi da tempo elaborati. Così in Pret. Roma 14 dicembre 1989 (in questa *Rivista*, 1990, 219) si è stabilito che « anche le raccolte elaborate di informazioni contenute e conservate in una banca dati sono tutelabili in forza della legge sul diritto d'autore, purché

costituiscano opera dell'ingegno di carattere creativo ».

Ma la giurisprudenza non si è fermata a questa evoluzione e si è posta il problema del rapporto fra banca di dati e programma che lo gestisce. Va ricordata sul punto la ampia decisione Trib. Genova 19 giugno 1993 (in questa *Rivista*, 1993, 1117) la quale, confermando il provvedimento cautelare disposto *ante causam* e *inaudita altera parte*, ha risolto in senso favorevole all'originario titolare la controversia sull'appropriazione di un indirizzario di clientela. In uno dei passi centrali della *ratio decidendi* la sentenza rileva che « l'archivio raccolto rappresenta indubbiamente un *quid novi* rispetto alla mera e pur constatabile esistenza di singoli dati, disaggregati, non omogenei, sparsi in una molteplicità di fonti. A tale compendio, di per sé originale e dotato di valore economico (in quanto risultato di una abbastanza complessa e non facilmente ripetibile attività, a sua volta suscettibile di impiego nell'ambito della attività economica in questione), si aggiunge il valore espresso dall'originale abbinamento dell'archivio (bene di per sé statico o comunque di farraginoso utilizzazione) al programma di software rivelatosi appropriato per l'uso « ottimale » dell'archivio stesso ».

Dunque, anche a prescindere dal recepimento della Direttiva 9/96 dell'11 marzo

Per quanto attiene il primo profilo va rilevato che in sede di ricorso *ex art.* 669 c.p.c. la SITAV ha chiesto oltre al sequestro giudiziario anche « La descrizione della banca dati illegittimamente utilizzata e di ogni sua copia su qualsiasi supporto magnetico installata dal software concesso in licenza d'uso... » ai sensi e per gli effetti degli artt. 161-162 L.A. in relazione all'art. 1 legge 22 aprile 1941 n. 633; siffatto riferimento legislativo rende evidente la natura di « istruzione preventiva speciale » del provvedimento di descrizione richiesto, con ciò che ne consegue in termini d'inapplicabilità della complessiva disciplina procedimentale di cui agli artt. 669-*bis* c.p.c. e segg.

Infatti, come già sottolineato da altri giudici di merito (Trib. Milano ord. 9 luglio 1993; est. Cappabianca), l'art. 669-*quaterdecies* ha espressamente statuito l'inapplicabilità della disciplina procedurale cautelare ai provvedimenti d'istruzione preventiva di cui alla IV sezione del capo, eccezione fatta per il solo art. 669-*septies* c.p.c.; ed il provvedimento di descrizione di cui alla legge sul diritto d'autore da un lato è un tipo specifico dell'accertamento tecnico previsto dall'art. 296 c.p.c. e dall'altro, non ha certo natura di « cautela » poiché non implica vincolo d'indisponibilità di natura sostanziale idoneo ad assicurare tutela anticipata rispetto alla definizione del giudizio ordinario. Non resta quindi che dichiarare l'inammissibilità del ricorso sul punto per inapplicabilità alla fattispecie dello strumento e della procedura cautelare azionata.

Sempre al contenuto del ricorso iniziale rispetto alla richiesta formulata in sede di reclamo attiene la seconda eccezione d'inammissibilità dedotta col sottolineare che al G.I. non era stato chiesto il sequestro della c.d. banca dati; in realtà oggetto del ricorso sono stati « i programmi relativi alla gestione della banca dati » e « gli archivi magnetici comunque riferibili al software di proprietà SITAV ». Mentre non v'è dubbio che con la prima eccezione si intende quel software oggetto di contratto fra le parti e di tutela giuridica, a seguito delle modifiche alla legge 22 aprile 1941 n. 633 introdotta coi decreti legislativi 29 dicembre 1992 n. 518 e 16 novembre 1994 n. 685, d'attuazione di precedenti direttive CEE, nonché 15 marzo 1996 n. 305, sorgono problemi interpretativi in ordine ai suindicati « archivi » magnetici.

Infatti se con tale espressione vogliono intendersi in stretto senso materiale i supporti magnetici sui quali vengono fissati i programmi articolati in vari « archivi » che costituiscono il software, si resta sempre nell'ambito del medesimo che è concetto e « bene » diverso dalla banca dati, oggetto della richiesta avanzata in sede di reclamo e che viene quindi a configurarsi come nuova, con ciò che ne consegue in termini di inammissibilità.

1996 (pubblicata anche su questa *Rivista*, 1996, 490, con ampia nota di commento di A. ZOPPINI) la tutela del diritto d'autore alle banche di dati « creative » era già — contrariamente a quanto affermato dal decreto del Tribunale aostano — riconosciuta.

Sulla tematica della tutela privativa delle banche di dati v. inoltre A. ZOPPINI, *Privativa*

sulle informazioni e iniziative comunitarie a tutela delle banche dati, in questa *Rivista*, 1992, 395; nonché Id., *Itinerari americani ed europei nella tutela delle banche dati: degli annuari alle banche dati*, *ivi*, 1990, 120; e F. MACARIO, *La proprietà intellettuale e la circolazione delle informazioni*, in N. LIPARI (a cura di), *Diritto privato europeo*, I, Padova 1997, p. 412 ss.

Diversamente è a dirsi se la suesata espressione s'intende, come appare esaminando il ricorso nel suo tenore complessivo, riferita al contenuto dei vari archivi cosiccome elaborato dal software e pertanto in parte coincidente con la nozione di « raccolta » di dati ed elementi « organizzati » secondo un preciso programma: così interpretata l'espressione l'eccezione di inammissibilità dell'istanza riproposta al collegio non merita accoglimento. Passando al merito del reclamo e prima di scendere all'esame dei presupposti del sequestro merita fare due osservazioni: a) l'una relativa alla richiesta di sequestro di software per dire che l'avvenuta restituzione dei programmi, pacifica in causa, rende di fatto esaurita la situazione rispetto alla quale il sequestro del software è stato chiesto, svuotando di contenuto l'istanza; b) l'altra per rilevare che, pur intendendo *ut supra* l'espressione « archivi » magnetici riferibile, quantomeno in parte, alla nozione di banca dati, non occorre spendere qui parole per ripercorrere il dibattito sulla mancanza di tutela giuridica di questo particolare bene immateriale, che la legge italiana non comprende ancora espressamente fra quelli tutelabili con la legge sul diritto d'autore, anche se la direttiva CEE n. 9/96 dell'11 marzo 1996 non potrà che improntare presto in tal senso il nostro ordinamento, e ciò perché le argomentazioni di fatto che seguono rendono inutile l'approfondimento dottrinale.

IN RELAZIONE AL PRESUPPOSTO DEL *FUMUS BONI IURIS*. — Ritiene il Collegio infatti che non vi sono allo stato elementi idonei a fondare il chiesto sequestro. Rileva al proposito che: 1) la SITAV basa il suo buon diritto sull'inadempimento di controparte al contratto stipulato il 19 giugno 1994, contratto che prevedeva solo l'uso a titolo non esclusivo di tutto il software, comprese le banche dati e non anche la possibilità di intervento e riproduzione dei medesimi, che in oggi si lamentano effettuati, e tanto SITAV allega senza prendere in considerazione alcuna i patti successivamente intercorsi con la Gestione Straordinaria in data 11 agosto 1995; 2) in tale accordo, la cui validità è il *thema decidendum* della causa di merito, era prevista la cessione in proprietà esclusiva alla Gestione del software già in uso e la creazione in « collaborazione », di un nuovo software da cedere alla scadenza del quindicesimo mese di proprietà alla Gestione senza oneri economici; 3) e siffatte obbligazioni in relazione alle quali la Gestione straordinaria ha formulato domanda di *adempimento*, hanno quale logico presupposto l'utilizzo e la rielaborazione delle raccolte dati già in uso, in sostanza proprio i comportamenti in oggi lamentati dalla SITAV.

A questi elementi che già evidenziano come la vicenda non possa riduttivamente esaminarsi sulla base dei soli « diritti » scaturenti dall'accordo 29 giugno 1994 va poi aggiunto che dagli elementi in atti non pare potersi configurare una illegittima « appropriazione » della banca dati della SITAV; infatti, premesso che oggetto di eventuale tutela non sono i singoli dati, ma la loro elaborazione ed aggregazione in maniera peculiare, gli schemi descrittivi in atti delineano come il nuovo software e la relativa banca dati si caratterizzano per struttura, legami fra gli archivi, canali di aggregazione o estrapolazione del dato, diversi da quelli preesistenti e di cui al software ed alla « vecchia » banca dati già restituita.

Sulla base degli elementi di valutazione e giudizio così esposti non ritiene il Collegio di poter accertare, neppure nei termini di probabilità e verosimiglianza che caratterizzano la sommaria *cognitio* della fase caute-

lare, l'esistenza del diritto alla restituzione della banca dati o meglio « degli archivi magnetici comunque riferibili al software di proprietà SITAV », rimasti nella disponibilità della gestione straordinaria ed ai quali, per le suesposte argomentazioni, deve intendersi in oggi limitata ed operante la pretesa di sequestro giudiziario; e questa decisione in punto *fumus* rende superflua l'indagine sul *periculum*.

IN ORDINE AL SEQUESTRO CONSERVATIVO. — Anche in relazione a questo diverso provvedimento cautelare, rigettato dal G.I. coll'unico provvedimento del 6 dicembre 1996, la Gestione Straordinaria ha formulato eccezione d'inammissibilità rilevando che il sequestro sarebbe stato chiesto in relazione ad un credito da penali contrattuali, espressamente riservato nella comparsa costitutiva a separato giudizio donde la non azionabilità, neppure in via anticipata a cautelare, nel presente. Premesso che, ad un attento esame degli atti, risulta che la somma di Lire 50.951.400.000 in ordine alla quale è stata chiesta la tutela non inerisce solo penali stabilite in relazione ai delineati inadempimenti, ma anche il mancato pagamento di canoni quantomeno per 14 miliardi circa, l'eccezione non merita accoglimento. Esaminando la comparsa nel suo tenore complessivo emerge: 1) che i 200 miliardi di risarcimento dei danni senz'altro comprendono, alla luce della precedente narrativa (pag. 20) la penale di Lire 100 milioni per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei beni materiali od immateriali oggetto di contratto; 3) che la riserva inerisce la facoltà di chiedere il pagamento della somma a titolo di penale con atto separato, e non con *giudizio* separato, espressione, la prima, con la quale si intende richiamare l'intenzione già espressa nella pagina precedente di far ricorso, per questa parte del credito, allo strumento della ordinanza-ingiunzione di cui allo art. 183-ter c.p.c.

Non resta quindi che passare all'esame dei presupposti del sequestro ed in particolare del *fumus boni iuris* in relazione al quale vanno innanzitutto richiamate le argomentazioni già sopra esposte a proposito del fatto che la richiesta di risarcimento si basa esclusivamente sulle pattuizioni del 29 giugno 1994 senza considerare in alcun modo l'accordo successivamente intercorso fra le parti nel quale, ad esempio, non ha trovato collocazione la clausola sulla penale da ritardo.

A ciò va aggiunto, sempre *in fatto*, che nelle odierne richieste SITAV pretende: 1) un pagamento di differenza canoni fra le due previsioni di contratto (giugno 1994 ed agosto 1995) laddove per i mesi di luglio, agosto e settembre 1995 ha dato esecuzione all'accordo del 1995 accettando il minor canone in esso previsto e regolarmente pagatole dalla Gestione; 2) per il periodo 1 gennaio — 30 settembre del 1996 sia il corrispettivo dell'utilizzo dei beni sia la penale per la ritardata consegna degli stessi, pretese che si fondano su presupposti inconciliabili. Né va poi trascurato, *in diritto*, che la prova documentale del contratto non è di per sé prova dell'esigibilità della penale in esso prevista; è noto infatti che la pattuizione della penale ha la funzione di stabilire in via preventiva la misura del risarcimento da ricollegarsi a determinati ritardi od inadempimenti, ma non sottrae il rapporto alla disciplina delle norme generali che regolano le obbligazioni secondo cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando l'inadempimento od il ritardo siano derivati dall'impossibilità della prestazione per causa non imputabile (fortuito od altro) o siano giustificati dall'inadempienza di controparte in virtù delle *exceptio ina-*

dimpleti contractus (Cass. n. 222/84 e n. 4664/76), ipotesi quest'ultima che la Gestione Straordinaria delinea con un certo fondamento. Sulla base di queste risultanze ritiene pertanto il Collegio che sotto il profilo sia dell'*an* sia del *quantum* la pretesa della SITAV S.p.A. non abbia qui sufficienti riscontri che pur debbono sussistere per la configurabilità del *fumus specie* quando il sequestro conservativo ha ad oggetto sì rilevanti somme.

P.Q.M. — Dichiara inammissibile il ricorso *ex art. 669-bis* e segg. c.p.c. per la parte ed i provvedimenti delineati in relazione agli artt. 1-161-162 della legge 22 aprile 1941 n. 633; rigetta per il resto il reclamo.