

PRETURA VERONA
17 NOVEMBRE 1993

ESTENSORE: MIRENDA
PARTI: LOTUS DEVELOPMENT
(Avv. Pugliesi)
FRO SALDATURA S.P.A.

**Programmi per elaboratore
• Sospetta contraffazione •
Provvedimenti di
descrizione, accertamento,
perizia • Competenza e
procedimento • Artt. 669-
bis ss. cod. proc. civ. •
Inapplicabilità**

Come i provvedimenti di istruzione preventiva, la descrizione, l'accertamento e la perizia previsti dall'art. 161 l.d.a. hanno, di regola, funzione mera-

mente conservativa della prova della lamentata violazione dei diritti di utilizzazione dell'opera dell'ingegno.

Pertanto difettando dei caratteri della sommarietà e della provvisorietà non è applicabile ad essi la disposizione di cui all'art. 669-~~quaterdecies~~ cod. proc. civ. e resta pertanto ferma la competenza funzionale pretorile prevista dall'art. 162 l.d.a.

La Lotus Development Corporation e la Autodesk Inc. lamentano che la società Fro Saldatura S.p.A. abbia violato i diritti di utilizzazione economica spettanti in esclusiva alle ricorrenti ai sensi dell'art. 64-bis della legge sul diritto di autore (introdotto con l'art. 5 d.l. n. 518/1992), per avere essa illecitamente riprodotto — ad uso interno — un cospicuo numero di programmi *Lotus 1-2-3*, *Lotus Freelance* e *Autocad*, creati dalle istanti e protetti da *copyright*.

Le ricorrenti chiedono quindi a questo Pretore di voler ordinare, ex art. 161 l.d.a. cit., *inaudita altera parte*, la descrizione, l'accertamento e la perizia sui programmi predetti, detenuti ed utilizzati dalla Fro S.p.A.

Occorre preliminarmente occuparsi della competenza ed emettere i chiesti provvedimenti.

Per fare ciò è necessario esaminare, sia pure succintamente dato lo strumento impiegato (decreto), il delicato problema della natura giuridica di quegli atti, allo scopo di verificare se essi debbano annoverarsi tra i provvedimenti cautelari in senso stretto oppure no.

Le conseguenze pratiche dell'inquadramento sono ovviamente assai importanti: la conclusione positiva porterebbe difatti, una volta risolto favorevolmente il giudizio di compatibilità, ad applicare a quegli atti processuali — ex art. n. 669/14 cod. proc. civ. — le norme di cui agli artt. 669-bis ss. cod. proc. civ., per l'effetto di dover avanzare la relativa richiesta al Giudice competente per il merito, qui individuato, per ragioni di valore, nel Tribunale.

Ebbene, secondo la prevalente dottrina la descrizione, l'accertamento e la perizia di cui all'art. 161 l.d.a. cit., pur essendo strumenti *lato sensu* cautelari, vanno ricondotti alla più specifica categoria dei provvedimenti di istruzione preventiva (in giurisprudenza, peraltro, in senso contrario, si veda la recente ed approfondita ordinanza di Pret. Bologna 5 aprile 1993).

Per incidens si osserva che è invece generalmente riconosciuta la natura cautelare in senso stretto del contestuale sequestro di cui all'art. 161, tenuto conto sia della sua provvisorietà (ex art. 163 l. cit.) che della chiara strumentalità della misura rispetto al giudizio di merito (a cui si aggiunge la netta funzione anticipatoria, essendo teso ad assicurare un'immediata tutela del diritto di utilizzazione spettante all'autore dell'opera ai sensi dell'art. 158 l. cit.).

Dalla qualificazione della descrizione dell'accertamento e della perizia nel senso indicato (ossia come provvedimenti di istruzione preventiva) discende così, per gli studiosi, l'inapplicabilità — in rito — degli art. 669-bis ss. cod. proc. civ., valevoli soltanto per gli « altri provvedimenti cautelari previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali » (come recita l'art. n. 669/14 cit.), in contrapposizione, per l'appunto, ai provvedimenti di istruzione preventiva, giusta la previsione dell'ultima parte dell'art. n. 669/14 cit.

Si opta, dunque, per la disaggregazione della precedente competenza unitaria del Pretore (ex art. 162 l.d.a.) ad emettere *ante causam* i provvedimenti di cui all'art. 161, con la conferma della competenza funzionale di questo Giudice solo per le misure della descrizione, dell'accertamento e della perizia.

Non è questa la sede per una compiuta ed esaustiva disamina della questione. Nondimeno, questo giudicante ritiene assai più persuasiva la tesi prevalente.

Per il vero, i provvedimenti ricordati, sebbene latamente cautelari, analogamente a quelli di cui agli art. 692 ss. cod. proc. civ. (Cass. 5 marzo 1976, n. 738), difettano, ad una attenta analisi, dei caratteri della sommarietà e della provvisorietà che devono invece costituire, secondo la più aggiornata dottrina, i presupposti indefettibili della tutela cautelare in senso stretto.

In effetti, così come i provvedimenti di istruzione preventiva (art. 692 ss. cod. proc. civ.), la descrizione, l'accertamento e la perizia di cui si discute, hanno di regola una funzione meramente conservativa della prova da ammettersi poi nel futuro giudizio (cfr. Cass. 22 novembre 1976, n. 4411).

Va da sé che questi rimedi, avendo stretto valore ricognitivo e descrittivo, una volta esperiti, non potranno — per forza di cose — avere contenuto sommario giacché l'accertamento sottostante sarà necessariamente privo di carattere delibativo ed anzi, nel suo ristretto ambito, salvo il giudizio di ammissibilità e di rilevanza, si porrà come un elemento di fatto definitivo.

Ma, come si è detto, oltre alla sommarietà, va esclusa anche la loro provvisorietà.

Ad avviso di questo Pretore non sembra che ciò sia negabile per il solo fatto che il successivo art. 163 legge n. 633/1941 disponga la convalida del provvedimento. È davvero il caso di chiedersi se si tratti di una reale fase di convalida, riconducibile alla generale disciplina degli abrogati artt. 680 e 681 cod. proc. civ. e dunque finalizzata al riesame della sussistenza dei presupposti di legittimità per l'adozione dei provvedimenti di cui si tratta (cosa che pare da escludere atteso che gli artt. 161, 162 e 163 legge n. 633/1941 nulla dicono in ordine ai presupposti per ordinare la descrizione, l'accertamento e la perizia) ovvero se, con occhio più disincantato, non ci si trovi dinanzi ad un banale caso di vischiosità legislativa. È difatti ragionevole ritenere che la previsione del giudizio di convalida, certamente coerente con la sistematica codicistica dell'epoca in presenza di un provvedimento di sequestro, sia stata poi frettolosamente estesa agli altri provvedimenti di cui all'art. 161 per una sorta di « riflesso condizionato », tenuto conto, come si è detto, che per l'adozione di questi ultimi non si richiedono i consueti presupposti del *periculum in mora* e del *fumus* che, in linea teorica, avrebbero potuto giustificare il riesame delle condizioni legittimanti.

Inoltre, anche quando si dovesse ritenere che per i provvedimenti di cui all'art. 161 l.d.a. sia comunque necessaria la presenza dei ricordati presupposti onde valorizzare l'elemento della provvisorietà, la conclusione non muterebbe. Nessuno dubita invero della autonomia dogmatica dei provvedimenti di istruzione preventiva previsti dal Codice di rito rispetto a quelli cautelari in senso stretto benché gli artt. 692 e 696 cod. proc. civ. richiedano espressamente tali requisiti. Ed è il caso di sottolineare che per i primi, ciò nonostante (ma — ad avviso di chi scrive — giustamente), non si è previsto il giudizio di convalida.

Alla luce di tali annotazioni, non è dunque stravagante interrogarsi sul senso della convalida di un atto a mero contenuto ricognitivo/descrittivo (la Suprema Corte, con riferimento ai provvedimenti di istruzione preventiva, ha più volte ribadito che « le prove acquisite e gli accertamenti tecnici compiuti nei suddetti procedimenti, una volta dichiarati ammissibili o inseriti senza contestazione nel successivo giudizio di merito, sono equiparati ai mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio ed hanno, perciò, la loro stessa efficacia probatoria »: Cass. 9 dicembre 1974, n. 4120). Non sembra così azzardato proporre una diversa e più adeguata lettura dell'art. 163 l. cit. con riferimento ai provvedimenti di cui si tratta, nel senso che il termine ivi previsto altro non sarebbe che quello per l'inizio del normale « giudizio di merito » sulla lamentata lesione del diritto di utilizzazione economica di cui all'art. 158, a pena dell'inefficacia della descrizione, della perizia e dell'accertamento stessi. E, in questo giudizio, le misure cennate, più che convalidate, verrebbero sottoposte così al mero vaglio della ammissibilità e della rilevanza, simmetricamente a quanto accade per i provvedimenti di istruzione preventiva previsti nel Codice, ex art. 698, comma 2 e 3, cod. proc. civ.

Infine, a riprova dell'assimilazione di detti provvedimenti a quelli di istruzione preventiva milita — a parere del giudicante — un argomento di indubbio rilievo, dato dalla perfetta corrispondenza, ad es., tra l'accertamento tecnico di cui all'art. 696 cod. proc. civ. e l'accertamento e la descrizione di cui all'art. 161 legge n. 633/1941.

È appena il caso di osservare che la perizia, sebbene non prevista nell'art. 696 cod. proc. civ., non si differenzia ontologicamente dall'accertamento tecnico preventivo se non perché il c.t.u. nella prima può unire all'attività ricognitiva e descrittiva comune ad entrambe le figure anche una peculiare attività valutativa degli elementi così raccolti.

Pertanto, la coincidenza degli istituti previsti nel Codice con quelli della legge n. 633/1941 giustifica, anche sotto questo profilo, il loro inquadramento unitario.

Ritenuta dunque la competenza ad ordinare quanto richiesto dalle società ricorrenti e ritenuta infine, per intuitive ragioni logiche, la necessità di provvedere in tal senso *inaudita altera parte*, onde evitare la possibilità della sottrazione della prova;

Per questi motivi, ordina la descrizione, l'accertamento e la perizia sui programmi recanti i marchi Lotus e Autodesk attualmente detenuti ed utilizzati dalla Fro Saldatura S.p.A.