

Integrale

- MARCHI E BREVETTI - Diritto d'autore - Opere dell'ingegno - Programmi per elaboratore (software) - Tutela - Applicabilità della normativa sul diritto d'autore - Condizioni - Programmi originali - Concetto di «originalità» - Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in Proprietà Intellettuale ed Industriale

Il Collegio della S.S.P.I.I. presso il Tribunale di Bologna - riunito in camera di consiglio - nelle persone di:

Dott. Pietro GUIDOTTI - Presidente

Dott. Anna DE CRISTOFARO - Giudice

Dott. Fabio FLORINI - Giudice Relatore

Nella procedura ex art. 669/terdecies c.p.c. (n. 1239/2006 R.G.) avverso il diniego del richiesto provvedimento cautelare - di cui all'ordinanza emessa nel corso della procedura cautelare ante causam n. 14967/2005 R.G., fra le stesse parti - promossa da

"XX S.p.A." (avv. A. La. ed altri)

nei confronti di

"Al. S.r.l." e "Be. S.r.l." (avv. P.L. Co. ed altri)

"Ga. S.r.l." (avv. G. Br. ed altri)

A scioglimento della riserva assunta - letti il reclamo e le difese, esaminate le rispettive allegazioni, udite le parti e sentito il Giudice Relatore - viene pronunciata la seguente:

ORDINANZA

1) Premesso che l'oggetto del presente gravame è l'ordinanza emessa in data 17/1/2006 dal Giudice Monocratico Designato - all'esito della procedura ante causam instaurata fra le suddette parti - ove si respingeva l'intera serie di istanze "urgenti" presentate da "Xx. S.p.A." (odierna reclamante) a carico di "Al. S.r.l.", nonché di "Be. S.r.l." e "Ga. S.r.l."; ciò quali soggetti tutti imputati di rispettive violazioni - riferibili per la prima alla distribuzione dell'analogo prodotto "Al.Dy.", la cui fornitura proveniva dalla seconda, ed il cui software (oggetto della lamentata contraffazione)

risultava poi utilizzato altresì nei prodotti distribuiti (con marchio "Pr.", nelle versioni "V-To.", "V-Pa." e "V-Po.", destinati ad essere impiantate su PC) dalla terza società - donde la conseguente comune lesione delle privative derivanti dal diritto d'autore in tema di originale elaborazione di software per la "autodiagnosi" sulla regolare funzionalità degli apparati elettronici nei veicoli, avendo la Xx. realizzato sia la possibilità di applicarlo su PC, sia la relativa installazione su un apposito strumento hardware denominato "Ax. 2000": ciò aveva appunto implicato la richiesta di vari provvedimenti cautelare - inibitori e di sequestro - nei confronti delle suddette controparti.

2) Che il reclamo censurava le conclusioni dell'ordinanza di rigetto, la quale aveva respinto la ricostruzione proposta con l'iniziativa in esame: il primo giudice - però asseritamente trascurando soprattutto di procedere alla C.T.U. specificamente dedotta e qui nuovamente richiesta, a conferma delle conclusioni già desumibili da una perizia di parte, depositata in prime cure e qui reiterata - era invero giunto ad affermare, anche ai limitati fini del *fumus boni juris* necessario per la tutela "urgente", la mancanza di un'adeguata dimostrazione anzitutto riguardo i presupposti per gli invocati provvedimenti, a "copertura" del software di Xx. e delle sue applicazioni; viceversa, questi aspetti - previo esperimento di una fase "istruttoria" che dovrebbe ora tenersi nella procedura di reclamo, tenuto conto della natura "devolutiva" del presente gravame e dell'ingiustificata omissione avvenuta "in prime cure" - sarebbero ben presenti e riscontabili nel nostro caso, imponendo dunque il pieno accoglimento di tale iniziativa, sotto l'essenziale profilo degli artt. 161 ss. L.d.A.

3) Che - a propria volta costituitesi - le difese delle tre società resistenti replicavano gli argomenti già opposti alle tesi avversarie, sostenendo la fondatezza dell'analisi del primo giudice e la piena legittimità della sua pronuncia, esente da critiche sia quanto alla completezza ed alla logica della motivazione, sia riguardo le ragioni della relativa decisione nel merito: esse, malgrado l'autonomia di impostazione circa alcuni elementi peculiari - in particolare per la "Ga.", che invocava alcuni aspetti di esenzione soggettiva, per le modalità della propria concreta vicenda - si risolvevano in una generale e sistematica obiezione avverso le tesi dall'odierna reclamante; inoltre, pur reputando assorbenti le considerazioni sull'altrui carenza del *fumus boni juris*, venivano ribadite le circostanze di fatto - legate anche alla pregressa conoscenza dei prodotti "incriminati", che asseritamente sarebbero stati noti a controparte già in epoca piuttosto risalente, rispetto all'azione cautelare - che varrebbero ad escludere l'ulteriore requisito del *periculum in mora*.

4) Rilevato come la disciplina della fase cautelare - tanto più quando si tratti di procedure ante causam, allorché l'ordinamento prevede che la verifica delle rispettive ragioni sia in via generale prodromica (almeno fino alle più recenti novelle) ad una causa di cognizione ancora ipotetica, che in futuro dovrebbe risolvere la controversia "nel merito" - si caratterizzi per la sua natura "sommatoria", sotto un duplice profilo: da un lato, quello dell'esame circa la fondatezza delle posizioni delle parti antagoniste - ai fini del necessario riscontro sia sulla esistenza del diritto (tradizionalmente definito *fumus boni juris*, appunto a significare la mera "delibazione" ivi richiesta), sia riguardo lo specifico presupposto della "urgenza" (ed. *periculum in mora*), quale situazione incompatibile fra l'invocata tutela di un diritto ed i tempi "ordinari" per accertarlo definitivamente in giudizio - d'altro canto, la struttura del relativo procedimento assume funzionalmente tempi più rapidi e modalità "informali", affidate poi alla "prudente discrezionalità" del Giudice monocratico. Su quest'ultimo punto, l'art. 669/sexies co. 1° c.p.c. (compreso nel più generale richiamo ex art. 163 co. 1° LdA) designa i motivi delle relative scelte, qualificandoli con le nozioni abbastanza generiche di "opportuni" ed "indispensabili" - da riferite al singolo caso concreto - sicché tale norma non esclude, in linea di principio, alcuna attività od acquisizione "istruttoria", una volta resa compatibile con le esigenze minime che pure la deregulation deve imporre, soprattutto alla luce del primario diritto al contraddittorio, secondo un quadro di attività complessive pur sempre sottoposto al prudente apprezzamento del giudicante (cfr. Trib. Modena 27/12/2005, su "Dir. Giur." 2005, fasc. 20, p. 36).

5) Che le opposte difese hanno formulato in modo complesso ed assai articolato le rispettive tesi - deducendo specifici elementi tecnici a loro sostegno - onde illustrare la fondatezza delle proprie affermazioni; il pur elevato grado "specialistico" dell'esaminata controversia in materia di software non impone qui di discostarsi dalla scelta del Giudice - che in "prime cure" non ha ritenuto di esperire l'invocata C.T.U. - adottando un'opzione negativa di per sé non censurabile, in quanto rimessa al suo prudente apprezzamento. La conclusione non muta, a fronte dell'avvenuto utilizzo di "periti di parte" (anche sotto la veste di persone informate sui fatti, come avvenuto nella fattispecie), il cui apporto - pur tenendo conto della particolare "qualifica" dei professionisti che ne sono la fonte, così da renderli "attendibili" in linea di principio - risulta tuttavia ex se insufficiente per giungere ad una decisione, visto che non valgono a superare la soglia di semplici allegazioni difensive a carattere tecnico (cfr. Trib. Modena 18/7/1998, su "Giur. D. Ind." 1999, p. 550): si rientra dunque nella più generale categoria dei dati "indiziari", concorrendo alla formazione del libero convincimento del Giudice - come ogni altro elemento noto, processualmente "efficace" - ma senza che possano assumere un ruolo "consultivo" di specifica "affidabilità", entro l'ambito degli elementi disponibili per decidere l'istanza cautelare (cfr. Cass. 2378/64, Cass. 2468/71, C. App. Milano 2/10/1991 su "Giur. An. D. Ind." 1992, 1453, ecc.).

6) Che il Collegio concorda sul ragionamento sotteso alla relativa scelta, così come sul complesso delle argomentazioni della statuizione monocratica; invero - secondo l'orientamento di questo Ufficio, pure rammentato dalle difese interessate - siffatto strumento implica una sorta di "forzatura" in tale ambito processuale, se non altro poiché di rado esso risulta coerente con le finalità e la tempistica di un'attività "urgente"; ad

esso - pur astrattamente utilizzabile - deve quindi ricorrersi soltanto nelle ipotesi in cui si riveli "indispensabile", ai fini della tutela "meritata" dal diritto del ricorrente (cfr. Trib. Verona 9/3/1998 su "Giur. Mer." 1998, p. 618, Trib. Milano 20/5/2000 su "Rass. Giur. En. Elet." 2000, p. 114, ecc.): in definitiva, una volta che l'analisi delle posizioni antagoniste - comunque entro i limiti della semplice "delibazione" - già porti piuttosto a "non negare" una sorta di *fumus boni juris* a favore delle prospettazioni della difesa resistente, allora mancherebbero le condizioni per disporre quell'ulteriore approfondimento peritale, che viceversa non andrebbe senz'altro negato nel corso di un'eventuale causa di cognizione, pur di analogo contenuto.

7) Che la tutela delle "opere dell'ingegno" non è subordinata ad alcuna "privativa" - la quale attribuisca il relativo *jus ad excludendum* - da ottenere previamente nei confronti di chi violi il diritto dell'autore di avvalersene senza l'illecita "concorrenza" di terzi estranei, che vogliano "sfruttare" la sua stessa opera: anche il meccanismo pubblicitario previsto dall'ordinamento attraverso l'art. 103 LdA - specificamente nel suo co. 4°, riguardo la registrazione dei programmi per elaboratore - implica una semplice "facoltà" del titolare, con efficacia soltanto dichiarativa, mentre l'art. 6 LdA sancisce il principio secondo cui "il titolo d'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale"; tale criterio va senza dubbio applicato alle categorie "protette", fra le quali - ai sensi dell'art. co. 2° LdA - rientrano espressamente "i programmi per elaboratori come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna... resa esecutiva con lg. 399/1978", nel senso definito dal successivo art. 2 n. 8) LdA, che vi comprende "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore; restano esclusi dalla tutelarle idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma; il termine programma comprende anche il lavoro preparatorio per la progettazione del programma stesso". Sotto quest'aspetto, sono condivisibili le indicazioni di Xx. riguardo l'oggetto specifico della tutela qui invocata, correttamente identificato con "la formula che esprime il software per la gestione della comunicazione con la centralina ... capace di attuare una corretta conversione fra il protocollo seriale utilizzato dalla centralina ed il linguaggio umano, individuando una serie di comandi, frasi e descrizioni in linguaggio naturale, che consentano all'operatore di poter utilizzare e capire le informazioni che provengono dalla centralina. Tutto il procedimento ... fino all'individuazione dello algoritmo, è un'attività che non è possibile standardizzare ed è frutto dell'ingegno del programmatore; non esiste, dunque, ... un protocollo di comunicazione standard, utilizzato da tutti i produttori di veicoli"; ma - come puntualmente osservato dal primo giudice - la "originalità" del programma per elaboratore - secondo l'accezione prevista dalla norma suddetta - è ravvisabile solo qualora "la sua forma espressiva (linguaggio di programmazione, interfaccia per l'utente, processori) risulti frutto di uno sforzo creativo, e non meramente ripetitivo, dell'ingegno dell'autore, ancorché il contenuto del programma (rappresentato dagli algoritmi) sia identico ad altri precedenti, e quindi sia identica ad altre la sua funzionalità" (così C. App. Milano 20/4/2001, su "Ann. It. D. Aut." 2002, 666, e cfr. C. App. Torino 27/3/1992 su "A.I.D.A." 1992, II, 98, Trib. Roma 20/12/1993 su "Dir. Inform." 1994, p. 365, Pret. Torino 10/2/1993 su "Dir. Inform." 1993, p. 742, Pret. Roma 27/11/1992 su "Impr." 1993, p. 504, Pret. Pisa 11/4/1984 su "Giur. It." 1984, I, 2, p. 720, ecc.; in generale sulla "forma espressiva" come oggetto della tutela derivante dalla LdA, v. Cass. 15496/2005). Sicché, il pur modesto livello di tale requisito "definitorio" (cfr. Cass. pen. 2/6/1995 Basaglia, C. App. Milano 10/11/1995 su "A.I.D.A." 1996, p. 638, Trib. Milano 29/1/1997 su "Dir. Ind." 1997, p. 345, Trib. Bologna 16/4/1997 su "A.I.D.A." 1998, 573, Pret. Reggio E. 17/8/1995 su "A.I.D.A." 1996, 578, Pret. Milano 19/1/1988 su "Dir. Inform." 1988, p. 493, ecc.) non può comunque prescindere da un'attività con un certo grado di "complessità espressiva", che - quanto meno (cfr. Cass. 13937/99, Cass. 539/2001, ecc.) - renda necessaria la scelta sottostante fra diverse "opzioni informatiche", oltre ad implicare l'adozione della relativa rappresentazione formale da parte dell'autore del software: quest'ultimo viene così chiamato ad individuare l'alternativa più opportuna - preferendola alle altre, nell'ambito di una pluralità di soluzioni astrattamente praticabili - onde giungere allo stesso risultato funzionale; ovviamente, il "grado minimo di originalità" ritenuto idoneo ai fini della protezione assicurata dalla LdA - anche sulla base dell'interpretazione dominante del relativo art. 2 n. 8) - si riverbera in termini speculari sui limiti del diritto "di esclusiva", nel senso che un altrettanto "basso livello creativo" in quello "successivo" risulta allora sufficiente, per escludere la violazione del primo programma.

8) Che, di converso, il nucleo del programma suscettibile di protezione è costituito dagli elementi che rispondono alle esposte caratteristiche: ciò mentre, ai fini della loro corretta identificazione, occorre prescindere - secondo un'operazione logica di "astrazione comparativa complessiva" - sia dalla "idea di base" (coincidente con la funzione tecnica di destinazione), sia dagli elementi "funzionalmente necessitati", sia dalle componenti standard ovvero "di pubblico dominio" (in quanto "noti" od "usuali", rispetto alle esigenze degli utenti, od anche semplicemente "banali"), i quali configurano tutti aspetti che restano esclusi dalla tutela derivante dalla LdA (cfr. Trib. Milan o 29/1/1997 su "Dir. Ind." 1997, p. 345, Trib. Roma 20/12/1993 su "Dir. Inf." 1994, p. 365, Pret. Roma 28/2/1992 su "Dir. Inf." 1992, p. 935, Pret. Bari 11/2/1991 su "A.I.D.A." 1992, 629, ecc.); la "creazione" di un *quid* così qualificabile - poiché le sue caratteristiche consentano di annoverarlo fra le suddette "opere" - implica allora di per sé il diritto dell'autore a vedersi applicata la protezione tipica stabilita dalla Lg. 633/1941, senza ulteriori condizioni di efficacia per la disciplina in questione. Peraltro, la mancanza di una "privativa" che legittimi la presunzione di "tutelabilità" dell'opera - viceversa, vigente *ius tunc* per brevetti, marchi registrati, ecc. - pone su chi agisce in giudizio (anche quando invoca una misura cautelare) l'onere di dimostrare i presupposti per l'appartenenza ad una delle categorie designate dall'art. 2 cit, ancorché lì si debba valutare pur sempre in modo sommario ai più limitati fini del *fumus boni juris*, considerato il rilievo meramente incidentale della richiesta delibazione: insomma - come quando non sia stata ancora fornita alcuna risposta (positiva o negativa) alla domanda brevettale (cfr. Trib. Roma 16/7/1993 su "Giur. D. Ind." 1993, p. 679, Trib. Verona 16/1/1997

su "Dir. Ind." 1997, p. 281, Trib. Napoli 16/7/1999 su "Giur. D. Ind." 2000, p. 340, ecc.) - nella fattispecie occorre applicare l'ordinario regime anche circa l'onere ex art. 2697 co. 1° c. civ., ai fini della prova dell'azionato "diritto esclusivo", che ricade quindi pur sempre sulla società attrice (cfr. Cass. 5388/98, C. App. Verona 3/11/1994 su "A.I.D.A." 1996, 380/5, Trib. Bologna 16/4/1997, ivi, 1998, 527/2, Pret. Torino 31/12/1988 su "Dir. Aut." 1989, p. 200, ecc.); analoga situazione riguarda le circostanze donde dovrebbe emergere la pretesa contraffazione, sicché - anche sul punto specifico - deve applicarsi la suddetta disciplina per la "imputazione" della relativa prova, che comunque ricade sul titolare dell'opera asseritamente violata (per noi il programma di Xx. - cfr. Cass. 993/87, Cass. 9529/94, Cass. 388/99, C. App. 3/4/1999 su "Rep. Ann. It. D. Aut" 2000, 681, C. App. Milano 28/5/1999 su "Ann. It. DAut." 1999, 642, C. App. Milano 23/1/2001 su "Ann. It. D. Aut" 2001, 800, ecc.).

9) Ritenuto che - anche ad avviso del Tribunale, alla luce della complessità delle contrapposte ricostruzioni - una verifica del genere non potrebbe essere adeguatamente svolta, se non sperando apposita C.T.U. "comparativa": la sua mancanza rende così senz'altro insufficiente la necessaria dimostrazione, posta a carico dell'odierna ricorrente, destinata a subirne l'onere per potervi "supplire" in sede di reclamo. Anzi, si verifica semmai che l'incompatibilità "tendenziale" di questo strumento probatorio rispetto all'istanza cautelare - come sopra illustrato - diviene "funzionale" ed insuperabile durante la procedura ex art 669/terdedes c.p.c. (per tutti, v. Trib. Bergamo 5/4/2004, su "Giur. Mer." 2005 p. 1837); inoltre, la problematica circa l'esigenza inderogabile di procedere ad un riscontro peritale - tuttavia da escludersi nella fattispecie, per i motivi suddetti - prescinde dall'ulteriore tematica riferibile alla corretta messa a disposizione del "codice sorgente" da parte di Xx., negata nell'ordinanza a quo e viceversa ribadita dalla stessa ricorrente.

10) Che allora - in senso decisivo ed assorbente - va confermata l'affermazione secondo cui la ricorrente non ha saputo superare per tabulas quanto i resistenti avevano già offerto, fornendo una serie di spiegazioni tecniche plausibili, in alternativa rispetto alle circostanze evidenziate dalla difesa avversaria: le determinazioni raggiunte dal primo giudice emergono allora come il frutto di un'analisi completa - ed adeguatamente esposta in motivazione - ben supportata dal complesso degli elementi acquisiti; per completezza, giova osservare che, altresì nella materia in questione, la nozione del "rischio irreparabile" - al di là di alcune formule tralaticie, ove comunque si richiamano i più frequenti aspetti sintomatici di tale requisito, che di solito sono realmente ravvisabili a seguito delle più diffuse violazioni dei diritti di "proprietà industriale" - non deve prescindere da un suo specifico accertamento. Il periculum in mora non può allora essere implicitamente sempre riconosciuto, mentre "presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma; occorre quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparté (così per tutti, Trib. Catania ord. 5/1/2004, su "Arch. Civ." 2004, p. 339, e cfr. Trib. Napoli 17/12/2003 su "Giur. Napol." 2004, p. 54, Trib. Milano 11/02/2002 su "Giur. Milan.", 2002, p. 212, Trib. Bologna 21/7/2000 su "Giur. An. D. Ind." 2001, n. 4230, ecc.): si tratta di un elemento avente natura oggettiva, per cui può dirsi che "nei rapporti tra imprenditori si considera pregiudizio irreparabile solo quello che determina la destabilizzazione economica del danneggiato" (così Trib. Roma 25/3/2000, su "Giur. It." 2001, p. 298); inoltre, nelle procedure cautelari "l'esistenza del periculum in mora può essere desunta dal notevole pregiudizio causato per l'irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della clientela, nonché per la impossibilità od enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso" (v. Trib. Torino 8/5/1996, su "Dir. Ind." 1996, p. 918), ma - inducendo senz'altro a concludere che nemmeno questa duplice tipologia di "irreparabilità" sia ravvisabile nel nostro caso concreto - qui non appare dimostrato alcun "ulteriore spostamento di clientela" connesso alla vicenda in discussione, mentre dobbiamo altrimenti presumere la possibilità di ricostruirne integralmente l'eventuale verificarsi, giungendo dunque a determinare senza particolari difficoltà le eventuali perdite e la misura del risarcimento spettante alla società attrice, ove riconosciuto in un futuro giudizio di merito.

11) Che alla stregua delle esposte premesse - il cui esito attiene anzitutto al contenuto tipico dell'azione cautelare - il presente gravame va senz'altro rigettato, con integrale conferma del primo provvedimento; le caratteristiche della presente procedura - oltre allo sforzo davvero apprezzabile di tutti i legali, nel compimento della rispettiva opera difensiva - inducono tuttavia a compensare le spese di giustizia per la fase di reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale - definitivamente pronunciando nella procedura (n. 1239/2006 R.G.) di cui all'rt. 669/terdecies c.p.c. -

Respinge il reclamo proposto da "XX S.p.A.", avverso il diniego del provvedimento cautelare richiesto ante causam nei confronti di "Al. S.r.l.", "Be. S.r.l." e "Ga. S.r.l."

Dispone - fra tutte le parti - l'integrale compensazione delle spese legali relative alla presente procedura.