

N.° 3546/15 ordine

N.° 21898/12 ruolo

N.° 666/15 cronol

N.° - - - - - post



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dr. Stefano Rosa

- presidente -

dr. Raffaele Del Porto

- giudice -

dr. Vincenza Agnese

- giudice estensore -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n° 21898 del ruolo generale dell'anno 2012 e promossa da

A.E.C. Advertising and Electronic Commerce S.r.l.

-attrice -

con gli avv.ti Cesare Galli, Marco Orizio, Maiangela Bogni e Matteo Piccinali come da procura a margine della memoria di nomina di nuovo difensore;

contro

TASC di Matteo Scotti

- convenuta -

Con l'avv.to Paola Guarnieri come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

nonché

Associazione Italiana Confindustria Alberghi

-convenuta-

Con gli avvocati Salvatore Pennisi e Francesca Manfroni come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 20.07.2015.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 15 luglio 2011 presso il Tribunale di Milano la società A.E.C. Advertising and Electronic Commerce s.r.l. (di seguito A.E.C. s.r.l.) chiedeva, tra l'altro, la descrizione del software relativo alla prenotazione dei servizi alberghieri denominato "Vertical Booking" nei confronti di Davide Tasseti, già suo dipendente, nei confronti di Vortal Consulting S.r.l. quale società distributrice del programma di A.E.C. s.r.l., del suo legale rappresentante Filippo Cervi in proprio, nonché nei confronti di Xenia Lab S.p.a. quale società licenziataria del software asseritamente contraffatto. La ricorrente adduceva di aver creato e sviluppato il programma indicato e di aver riscontrato, già dal 2009, la duplicazione e la distribuzione del software, commercializzato con il nome di "Xenia Booking Engine", con conseguente violazione delle norme previste dalla legge sul diritto d'autore nonché in materia di concorrenza sleale.

Instaurato il contraddittorio, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la eventuale corrispondenza dei due software (delle cui risultanze si darà conto *infra*).

Nella suddetta procedura interveniva volontariamente la Tasc di Matteo Scotti qualificandosi quale creatrice dell'applicazione web asseritamente contraffattorio.

Con successivo atto di citazione A.E.C. s.r.l. ha convenuto in giudizio la ditta Tasc di Matteo Scotti, Vortal Consulting S.r.l., Xenia Lab SA nonché l'Associazione Italiana Confindustria Alberghi per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per violazione dei diritti d'autore relativi al suddetto software, delle informazioni segrete dell'attrice riguardanti la metodica di costruzione e la strutturazione delle tabelle del sistema applicativo informatico, nonché per accertare la responsabilità dei medesimi per concorrenza sleale e chiedendo: -di inibire a costoro l'utilizzazione, la promozione, la pubblicazione, la commercializzazione a qualsiasi titolo di applicazioni web o comunque software in violazione dei diritti d'autore dell'attrice; -di ordinare la rimozione e la distruzione del server nel quale risultano installate le applicazioni web in violazione dei diritti di autore dell'attrice; -di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di euro 1.000.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia; -di ordinare la pubblicazione della sentenza; -di fissare una penale pari ad euro 5.000,00 nei confronti di ciascun

convenuto inadempiente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza e per ogni successiva inosservanza.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti. La Tasc di Matteo Scotti ha contestato le domande attoree, adducendo –in base alle risultanze della ctu- l'inesistenza della prova della contraffazione nonché di ogni responsabilità anche a titolo di concorrenza sleale e ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine discendenti dalla concorrenza sleale posta in essere dall'attrice a suo danno per aver acceduto abusivamente al proprio sistema informatico e per averne screditato l'immagine commerciale di fronte ai propri clienti attraverso l'invio di missive e diffide.

Incardinatosi il giudizio, all'udienza del 18.7.2013 ne è stata dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c. relativamente ai rapporti processuali intercorrenti tra A.E.C. s.r.l. e Vortal Consulting S.r.l. nonché tra AEC s.r.l. e Xenia Lab S.A. All'udienza del 4.3.2013 i difensori di parte attrice e della convenuta Associazione Italiana Confindustria Alberghi hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente ai relativi atti del giudizio, a spese compensate, con la conseguenza che il processo deve in questa sede dichiararsi estinto anche relativamente al rapporto processuale da ultimo indicato.

Nel corso del giudizio è stata acquisita la consulenza tecnica d'ufficio relativa al giudizio cautelare ed è stato ordinato a Matteo Scotti, in qualità di titolare dell'impresa individuale Tasc, l'esibizione delle fatture emesse, dei registri iva

vendite e dei contratti stipulati dalla costituzione della ditta individuale fino al momento dell'ordine.

All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 luglio 2015, ove essa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate come di seguito indicato.

2. Ai fini del loro esame, appare opportuno dapprima individuare la cornice normativa in cui la tutela del cosiddetto software deve iscriversi nonché indicare i requisiti di accesso alla tutela medesima.

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione di software sicché essa discende da quella fornita nel 1984 dalla Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale quale espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni contenute in qualsiasi forma o supporto capace direttamente o indirettamente di fare eseguire o ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo dell'elaborazione elettronica dell'informazione.

In giurisprudenza il software è definito come la "sostanza creativa dei programmi informatici" (cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ. 13.06.2014 n. 13524; Cass. Civ. 12.01.2007 n. 581) o anche "l'insieme delle istruzioni impartite all'elaboratore perché esegua le operazioni che permettono di conseguire determinati risultati" (Cass. Pen., n. 8011/2012).



E' evidente, pertanto, l'appartenenza del software ai beni giuridici immateriali. I programmi per elaboratore sono infatti inclusi nel novero delle opere protette dall'art. 1 comma 2 della legge 22 aprile 1941 n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore ed assimilati alle opere letterarie.¹ In particolare, sono compresi nella protezione "i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore" (art. 2, n. 8, l.d.a.). Pertanto requisito di accesso alle tutele previste dalla normativa sul diritto di autore è il requisito dell'originalità. Ancorché si tratti di un requisito di accesso alla protezione situato ad un livello di minore rigore rispetto a quanto dalla legge richiesto per il riconoscimento della novità intrinseca del brevetto per invenzione industriale, è comunque necessario che il programma di cui si chiede protezione non rappresenti una soluzione tipica conosciuta dagli operatori del settore (cfr. Trib. Milano 29.1.1997 in AIDA 1997, p. 881). Conseguente pertanto la necessità di stabilire se il programma sia il frutto di un'elaborazione creativa da parte del suo autore, come ribadito in maniera tralatizia dalla Suprema Corte ove afferma che, ancorché la creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera (ossia il programma) sia composto da idee e nozioni semplici, queste devono comunque essere organizzate in maniera autonoma rispetto alle precedenti (cfr., *ex multis*, Cass. 13524/2014, cit. che -riprendendo la giurisprudenza sviluppatasi in relazione alla tutela penalistica del software-

¹ Il comma 2, cit. è stato aggiunto dall'art. 1, d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518, a sua volta attuativo della direttiva comunitaria CE 250/91 che a livello comunitario ha esteso la protezione delle opere dell'ingegno ai programmi per elaboratore.

precisa che il giudizio di originalità debba riguardare anche il conseguimento delle utilità per l'acquirente o l'utilizzatore). In altri termini, la originalità postula un personale sforzo creativo da parte del suo autore sì da determinare la certa esclusione della già avvenuta creazione di un'opera (programma) simile, implicando dunque un sufficiente grado di "valore aggiunto" rispetto alla situazione anteriore (cfr. Cass. n. 13937/99).

E' evidente che il requisito dell'originalità subisce, se riferito ai programmi per elaboratore, un adattamento necessitato dalle peculiarità dell'oggetto cui esso inerisce. A differenza delle opere dell'ingegno la cui originalità riguarda essenzialmente la forma espressiva, il giudizio di originalità se riferito ad un software comprende le utilità da esso ricavabili e le scelte tecnico-esecutive per il conseguimento di queste ultime che non devono essere già state utilizzate da altri operatori del settore per il conseguimento di quelle medesime utilità.

3. Applicando i principi su menzionati al caso di specie deve escludersi che possano essere accolte le domande formulate dall'attore sulla base della normativa in materia di diritto di autore e le relative tutele.

Ed infatti il software in esame difetta del requisito dell'originalità.

Sul punto mette conto evidenziare che non solo parte attrice non ha fornito alcuno specifico elemento argomentativo a sostegno dell'originalità del software "Vertical Booking" ma dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio può agevolmente desumersi la carenza del requisito indicato.



Si consideri innanzitutto che il programma denominato "Vertical Booking" attiene ad un software relativo alla gestione delle prenotazioni alberghiere, programmi notoriamente utilizzati dagli operatori del settore e volti a conseguire le medesime utilità che parte attrice riferisce in relazione al programma per cui è causa (gestione tariffe/prezzi, disponibilità delle camere, durata del soggiorno).

Alla stregua delle argomentazioni formulate dal perito d'ufficio del cautelare appare pienamente condivisibile quanto affermato dal ctu laddove esclude che il programma AEC Vertical Booking sia dotato di originalità e di creatività tecnica rispetto agli altri programmi di prenotazione alberghiera esistenti nel mercato di riferimento in quanto le relative *"funzionalità ed architetture (...) risultano essere presenti anche in altri programmi o servizi di prenotazione alberghiera di terzi"* (cfr. pagina 30 dell'elaborato peritale).

Sul punto il ctu precisa inoltre che sia il *"database di AEC sia il database di Tasc impiegano una serie di database associati ognuno ad un albergo invece di un unico database per differenti alberghi. Questo accorgimento non appare essere monopolizzato o monopolizzabile né da parte del ricorrente né da altri perché basato su un principio noto nel settore (multitenancy)"* (cfr. pagina 6 dell'elaborato peritale, righe 17-23; cfr. ulteriori precisazioni rese dal ctu alla pagina 35 in merito alla mancata di originalità della funzione di gestione di bambini nei programmi di prenotazioni alberghiere).

L'esclusione del requisito dell'originalità del programma Vertical Booking impedisce l'accesso alle tutele previste dalla normativa sul diritto d'autore, sicché devono essere rigettate tutte le domande fondate su questo presupposto.

4.- Il difetto del requisito dell'originalità determina il rigetto anche della domanda relativa alla violazione di informazioni segrete da parte di Tasc, formulata richiamando gli articoli 98 e 99 del c.p.i.

In proposito giova evidenziare che la fattispecie evocata è connotata dalla presenza di specifici requisiti che devono essere tutti allegati e provati dalla parte che ne reclama la relativa tutela, sicché anche l'assenza di uno solo di essi impedisce di sussumere i relativi fatti nell'alveo normativo del codice della proprietà industriale.

Si consideri, al riguardo, che la formulazione dell'art. 98 c.p.i. richiama sia alle lettere a) che alla lettera c) del comma 1 il requisito della segretezza delle informazioni; il doppio richiamo consente di ritenere che il riferimento alla segretezza contenuto nella lettera a) -interpretato alla luce dei riferimenti ivi contenuti (ad esempio, al carattere noto o meno delle informazioni)- vada inteso quale requisito di novità delle informazioni, come detto insussistente nella fattispecie concreta.

Si soggiunga altresì che nemmeno parte attrice ha fornito la prova rigorosamente richiesta dalla giurisprudenza che si è occupata dell'argomento delle misure concretamente adottate per impedire la diffusione delle informazioni asseritamente *segrete* (cfr., *ex plurimis*, Trib. Milano, 8.11.2005).

5.- Deve invece accogliersi la domanda volta all'accertamento della responsabilità e del conseguente risarcimento del danno per concorrenza sleale quanto meno in riferimento all'art. 2598, comma 3, c.c. (violazione dei principi di correttezza professionale), in quanto dalle emergenze documentali in atti –e di cui si darà immediatamente conto- è emerso che la impresa convenuta si è appropriata illecitamente dei codici sorgente (o comunque di una parte di essi) del programma “Vertical Booking” con conseguente illecito sfruttamento economico dei medesimi, idoneo a danneggiare l'azienda di parte attrice. Dall'esame delle risultanze processuali (si vedano, in particolare, le fatture esibite da Tasc) è emerso infatti che parte convenuta ha utilizzato e commercializzato il software denominato “Xenia Booking Engine”, che la consulenza tecnica sopra indicata ha valutato come sovrapponibile –almeno nelle caratteristiche peculiari- al software denominato “Vertical Booking”.

La corrispondenza tra i due programmi è affermata dal consulente tecnico almeno in relazione al cd. codice sorgente (vale a dire, in riferimento al nucleo centrale del programma). Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti riscontrato *“una sovrapposizione parziale tra il programma ed il database della ricorrente e quelli in uso alle resistenti, in quanto essi pur essendo sostanzialmente diversi tra loro, denotano un'origine comune. Infatti da un'analisi dei due software è emerso che sequenze di righe di codice sorgente e di tabelle di database sono uguali tra loro oppure sono sostanzialmente uguali, ossia coincidono ad eccezione di nomi di funzioni, variabili, campi o tabelle che risultano comunque*

simili o correlate tra loro” (cfr. pagina 52 dell’elaborato peritale). Il carattere parziale della sovrapposizione non esclude l’avvenuta contraffazione in quanto dall’analisi dell’elaborato peritale si evince che essa attiene al nucleo autosufficiente e caratterizzante del programma originale.

Agli atti vi è prova che l’abusiva duplicazione del programma informatico è avvenuta da parte dell’ex dipendente Tasseti Davide (come poi accertato dalla sentenza del Tribunale Penale di Bergamo n. 2220/2014, prodotta da parte attrice unitamente alla comparsa conclusionale). A.E.C. s.r.l. ha prodotto tempestivamente copia della consulenza tecnica relativa al procedimento penale a carico di Tasseti Davide -che può essere utilizzata quale mezzo di prova concorrente alla formazione del convincimento del Collegio nel presente giudizio (cfr. Cass. Civ. 27.4.2010 n. 10055; Cass. Civ. 16.5.2006 n. 11426)-, da cui risulta che nel periodo giugno-luglio 2009 -successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società attrice avvenuta nell’aprile 2009- il Tasseti si occupava della gestione del sito “hotelbookings-dats-it.net” che raccoglieva le prenotazioni dell’Hotel Sea Princess di Mumbai, già cliente di A.E.C. s.r.l. e che invece successivamente acquistava il software “Xenia” dalla Tasc, (circostanza non espressamente contestata da parte della convenuta). Dalla documentazione in atti è emersa inoltre la riconducibilità del sito internet sopra indicato alla Tasc di Matteo Scotti (cfr. missiva Aruba sub documento n. 11 della produzione di parte attrice), sicché è ragionevole indurre che fu il Tasseti Davide a provvedere alla duplicazione del software che la Tasc di Matteo Scotti

successivamente metteva in commercio. Si consideri, in proposito, che gli atti del dipendente infedele consistenti nel fornire ad altra impresa concorrente notizie attinenti all'organizzazione e alla attività del proprio datore di lavoro, idonee ad arrecargli danno con vantaggio dell'impresa concorrente, sono a quest'ultima imputabili a titolo di concorrenza sleale (art. 2598, comma 3 c.c.), in forza di una presunzione di partecipazione di essa al fatto, valida fino a prova contraria (cfr. Cass. Civ. 20.11.1985 n. 5708), prova evidentemente insussistente nel caso di specie.

Alla luce degli elementi evidenziati deve quindi ritenersi che la Tasc di Matteo Scotti, commercializzando il software e ricavandone un ingiustificato profitto ha posto in essere un'attività professionalmente scorretta e idonea, anche per sviamento della clientela, a danneggiare l'attività di impresa della A.E.C. s.r.l., sanzionabile ai sensi dell'art. 2598, comma 3, c.c.

6.- L'integrazione della fattispecie di concorrenza sleale comporta la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni.

Il danno può essere equitativamente determinato ex art. 1226 c.c. ed il pregiudizio quantificato con riguardo agli utili realizzati dalla impresa convenuta nel periodo di durata dello sfruttamento economico del vantaggio concorrenziale (cd. criterio di reversione degli utili previsto dall'art. 125 c.p.i. ed analogicamente applicabile alla presente fattispecie) che, tenuto conto degli elementi evidenziati e dello specifico bene di cui si chiede tutela, può stimarsi nella durata di anni due (1 aprile 2010-31 marzo 2012).



Sulla base di questo criterio ed al fine di conferire concretezza alla specifica richiesta di quantificazione possono essere utilizzate le fatture prodotte in giudizio -ex art. 210 c.p.c.- da Tasc relative al periodo 1 aprile 2010-31 dicembre 2013 (tenendo conto che non tutte appaiono immediatamente riferibili alla commercializzazione del software per cui è causa): i relativi utili - considerati i costi, invero contenuti, connessi alla concessione in licenza di un software ed invece l'elevato valore aggiunto da essa discendente- possono ragionevolmente quantificarsi nella misura del 40% dei ricavi conseguiti nel periodo considerato, ammontanti a circa euro 39.000,00.

Alla luce di quanto evidenziato ed in considerazione della natura degli illeciti accertati, il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei limiti innanzi indicati e di poter equitativamente quantificare il danno sofferto da A.E.C. s.r.l. nella misura di euro 16.500,00, in moneta attuale e comprensiva degli interessi già maturati fino ad oggi.

Devono essere rigettate le domande di inibitoria e di pubblicazione della sentenza dovendosi ritenere -per quanto sopra evidenziato- attualmente cessato lo sfruttamento del vantaggio concorrenziale.

La *causa petendi* dell'illecito concorrenziale esclude l'accoglimento delle domande risarcitorie di natura non patrimoniale.

7. Devono essere respinte le domande riconvenzionali formulate dallo Scotti in quanto fondate su asseriti comportamenti illeciti di parte attrice costituiti dall'accesso al sistema informatico di Tasc e dall'invio di missive e diffide alle

società acquirenti del software Xenia. Alla luce di quanto emerso in corso di causa e del conseguente accoglimento della domanda di concorrenza sleale, le condotte lamentate devono considerarsi quale legittima reazione al precedente comportamento illecito posto in essere da Tasc (cfr., sul punto, Cass. 4.11.1998 n. 11047 in Giust. Civ., 1999, I, p. 703 secondo cui "l'attacco ingiusto diretto a ledere il concorrente ed i suoi prodotti e/o servizi legittima una reazione di quest'ultimo che ristabilisca la verità e consenta al pubblico di avere una corretta percezione dei soggetti operanti sul mercato").

Le spese, comprensive della fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (la liquidazione del danno non esaurendo le statuizioni di accoglimento della domanda).

Sono poste a carico della convenuta anche le spese della ctu esperita in cautelare, nella misura già liquidata nel corso della procedura.

P. q. m.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,

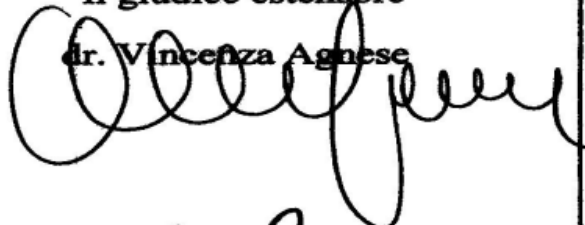
-dichiara l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto processuale intercorrente tra A.E.C. Advertising and Electronic Commerce S.r.l. ed Associazione Italiana Confindustria Alberghi;

- in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara Matteo Scotti -titolare dell'impresa individuale Tasc- responsabile di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.p.c., e per l'effetto,
- condanna lo stesso al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in favore di A.E.C. Advertising and Electronic Commerce S.r.l. nella somma di euro 16.500,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi maturati ad oggi, oltre gli ulteriori interessi dalla presente sentenza al saldo;
- rigetta ogni ulteriore domanda di parte attrice;
- rigetta le domande riconvenzionali;
- condanna la Tasc di Matteo Scotti a rimborsare alla società attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 15.762,50 per compensi ed euro 1.200,00 per spese oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu della fase cautelare.

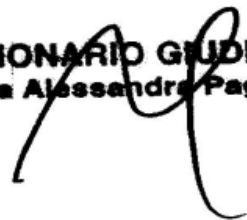
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 novembre 2015.

Il giudice estensore

dr. Vincenza Agnese



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Paganotti



Il Presidente

dr. Stefano Rosa



Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Ogg. 05 DIC 2015
IL CANCELLIERE C1
(Dott.ssa Alessandra Paganotti)

