

RG 41278/08

S. 1744/2012

R. 1416/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Nelle persone di

Dott. Paola GANDOLFI Presidente est.

Dott. Claudio MARANGONI Giudice

Dott. Alima ZANA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato

tra

_____, operante come _____ COMPANY, con l'

avv. Marco Consonni

contro

_____ s.p.a., con gli avv. Massimo Lupi e Francesca Ferrario

G



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Specializzata in Materia di
Proprietà Industriale e Intellettuale

G.U. Dott. ssa Gandolfi

R.G. 41278/08

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nella causa promossa dalla

società .. , operante come Company (di se-
guito con l'avv. Marco Consonni

- attrice -

Contro

S.p.A. (di seguito), con gli avv.ti Massimo Lupi e
Francesca Ferrario

- convenuta -


* * *

La società società rappresentata e difesa come in epigrafe, ri-
portandosi integralmente a tutto quanto dedotto eccepito e prodotto, precisa di
seguito le proprie

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, Sezione Specializzata P.I.I., *contrariis rejectis*, nel
merito:

4

- 
1. accertare e dichiarare che il software dei prodotti modello **PC Pad Converter 2.1, PC Pad Converter 2.2, PS3 PAD Converter** prodotti da _____ e commercializzati a marchio _____ sono contraffatti e violano i diritti di _____ sul software originale di cui _____ è legittima titolare;
 2. accertare e dichiarare che la produzione in Hong Kong ad opera della convenuta dei prodotti modello **PC Pad Converter 2.1, PC Pad Converter 2.2, PC Pad Converter 2.3** costituisce i. atto di contraffazione del brevetto per design per n. 06002385.3 rilasciato *Design Registry – Intellectual Property Department* di Hong Kong di titolarità di _____ nonché ii. del brevetto per design comunitario non registrato facente capo alla _____;
 3. accertare e dichiarare che la produzione e la commercializzazione dei prodotti modello **PC Pad Converter 2.1, PC Pad Converter 2.2, PC Pad Converter 2.3** è illecita ed integra illecito concorrenziale per imitazione servile ai sensi dell'art. 2598 c.c. e che la condotta tenuta dalla _____ risulta comunque denigratoria e contraria alle norme di correttezza professionale di cui all'art. 2598 c.c.;
 4. convalidare il provvedimento di sequestro ed inibitoria depositato in data 12 giugno 2008 nel procedimento di reclamo N.R.G. 34622/2008 rispetto al provvedimento depositato in data 23 aprile 2008 nel procedimento N.R.G. 13784/2008, istaurato avanti al Tribunale di Milano - nonché le attività di esecuzione dello stesso - ed estendere lo stesso anche al modello **PC Pad Converter 2.3** e alla violazione da parte di _____ dei diritti sul

brevetto per design comunitario non registrato del PC Pad Converter versione 2.1 e 2.2 di titolarità di _____ ;

5. inibire alla _____ S.p.a. ogni ulteriore fabbricazione, vendita, distribuzione, offerta e pubblicizzazione, anche a mezzo internet, nonché uso di tutti i prodotti e *software* che si assumono in violazione del software Kinnix, del brevetto per n. 06002385.3 rilasciato *Design Registry – Intellectual Property Department* di Hong Kong di titolarità di _____ del brevetto per design comunitario non registrato facente capo alla Kinnix o imitanti servilmente i prodotti _____ nonché ordinare alla _____ di cessare ed astenersi da ogni ulteriore atto di concorrenza sleale contrario ai principi di correttezza professionale;
6. condannare _____ al ritiro dal mercato nazionale e/o la distruzione, a spese delle stesse dei modelli PC Pad Converter 2.1, PC Pad Converter 2.2, PC Pad Converter 2.3, PS3 PAD Converter;
7. ordinare la pubblicazione della emananda sentenza - per due volte consecutive a caratteri doppi del normale - sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore", a cura dell'attrice ed a spese della convenuta;
8. condannare al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 125 D.lg.s. 30/2005, dell'art. 158 della L. 633/1941 e/o 2600 c.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia da parte del giudice ed in ogni caso in misura non inferiore a € 500.000,00.

Con vittoria di onorari, diritti e spese del giudizio, anche per la precedente fase cautelare, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CNPA, come per legge, e di cui si richiede distrazione in favore del procuratore antistatario.



TRIBUNALE DI MILANO – SEZ. MB

R.G. n. 41278/2008 – G.U. dott.ssa Gandolfi

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per S.P.A. CON SOCIO UNICO, con gli avv.ti Massimo
Lupi e Francesca Ferrario

- convenuta -

CONTRO

..... identificatosi come COMPANY,
con l'avv. Marco Consonni

- attrice -

*** * ***

In via principale e nel merito:

RIGETTARE le domande dell'attrice, tutte, e REVOCARE il provvedimento cautelare emesso a carico della convenuta in sede di reclamo, di cui all'ordinanza in data 12 giugno 2008.

In via subordinata:

ACCERTARE E DICHIARARE che non sussiste contraffazione del modello di design registrato dall'attrice ad Hong Kong, né concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti commercializzati dalla convenuta ai danni di difettando questi ultimi di idoneità caratterizzante e, per l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa domanda di risarcimento danni, limitare, o almeno, calibrare il risarcimento al valore del software che risulterà all'esito del giudizio e comunque al solo periodo temporale di efficacia della privativa di

In via riconvenzionale:

4

Nell'auspicata eventualità di rigetto delle domande attoree e revoca del provvedimento cautelare:

- ACCERTARE E DICHIARARE la temerarietà dell'azione intentata da ai danni di s.r.l. e, per l'effetto, CONDANNARE l'attrice a rifondere alla convenuta il danno da LITE TEMERARIA che verrà liquidato in via equitativa;
- ACCERTARE E DICHIARARE che a seguito dell'esecuzione del sequestro, anche per le modalità con cui è stato eseguito, la convenuta ha subito un danno d'immagine, e per l'effetto CONDANNARE l'attrice a rifondere alla convenuta il danno che sarà ritenuto di giustizia e liquidato nella misura che verrà indicata e provata in corso di causa, ovvero anche in via equitativa, anche in considerazione del volume d'affari dell'attrice;
- ORDINARE la pubblicazione della sentenza, a cura della convenuta ed a spese dell'attrice, su almeno due quotidiani a tiratura nazionale, con le modalità che il Giudice riterrà opportune.

In via istruttoria:

- Ordinare a di produrre agli atti la documentazione relativa ai pagamenti degli investimenti effettuati per la creazione del modello di design e del software ; la documentazione relativa al proprio volume di affari; la documentazione relativa alla licenza concessa a
- Non ammettere la prova per testi richiesta da controparte, in quanto inammissibile e vertente su circostanze da provare per iscritto.
- Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che":

- 1) _____ Company ha venduto ad _____ i Converter a marchio _____ di cui è causa, dal febbraio 2006 al luglio 2007.
- 2) Nel marzo 2007 la versione 2.2 ha sostituito la versione 2.1 del Pc Pad Converter .
- 3) Il software fornito in dotazione con il PC Pad Converter e il PS3 Pad Converter è stato acquistato da _____ Company da soggetto titolare dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e in possesso del codice sorgente del Profile Driver.
- 4) _____ Company non si è costituita nel giudizio intentato ad Hong Kong da _____ nel settembre 2007.
- 5) _____ Company nel settembre 2007 aveva già deciso di porre fuori produzione gli articoli di cui è causa.

Si indica a teste il sig. _____ c/o _____ Company con sede in _____, Hong Kong.

- Si chiede che il Tribunale voglia ordinare a _____ Company in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in _____, Hong Kong, di esibire il codice sorgente relativo al Pc Pad Profile Editor nelle versioni 2.1 e 2.2 vendute ad _____ con le fatture allegate sub. doc. 4).

- Si chiede disporsi, occorrendo, CTU volta ad accertare:

- 1) *se il codice sorgente fornito da _____ corrisponde esattamente al software commercializzato da _____*
- 2) *se, analizzato il software presunto contraffatto, esso possa essere con certezza ricondotto alla paternità di _____*

4

3) *se tale programma, tenuto conto dei prodotti simili offerti dal mercato e delle risorse divulgate reperibili in rete, costituisca opera dell'ingegno a carattere originale e creativo, tutelabile dalla legge sul Diritto d'Autore e, in caso affermativo, specificare su quali elementi del codice sorgente insiste il carattere della creatività;*

4) *se, confrontati i due softwares presunto contraffatto e che si pretende in contraffazione, sia possibile affermare che chi ha creato il secondo fosse in possesso del codice sorgente;*

5) *se, alla luce degli elementi rilevati e del raffronto dei softwares, è possibile affermare che il secondo costituisca contraffazione del primo e non piuttosto il contrario;*

6) *in caso di accertamento della contraffazione del software attribuito ad ai danni di quantificare il valore economico della programmazione del software.*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

g

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione notificato il 29/5/08 la società _____, operante come

Company, di Honk Kong, chiamava in giudizio

s.p.a. per sentire accertare e dichiarare che il software dei prodotti PC Pad Converter 2.1 e 2.2 e PS3 Pad Converter commercializzati dalla convenuta sono contraffatti e violano i diritti dell' attrice sul software originale. _____ chiedeva altresì di dichiarare che la produzione in Honk Kong dei prodotti in questione costituisce contraffazione del brevetto per design di titolarità dell' attrice e che comunque la commercializzazione integra illecito concorrenziale per imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c., con conseguenti inibitorie, ritiro dal commercio, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza.

Allegava la società attrice di essere attiva da vari anni nel settore dello sviluppo e fabbricazione di accessori e periferiche di gioco per personal computer, per cui aveva sviluppato un particolare tipo di convertitori denominati PCA 13 Converter, versione 2.1 e versione 2.2, e PS3A.15, che permettono di usare periferiche di gioco sviluppate per Playstation 1 o 2 su un personal computer o anche su una *console* Playstation 3.

In relazione all' aspetto esteriore dei convertitori, creato dal suo collaboratore :

_____ nel 2005, _____ ha registrato ad Honk Kong brevetto per design (doc. 6 bis). Inoltre, l' attrice detiene i diritti d' autore sul software utilizzato nei convertitori, creato da _____ in esecuzione di un contratto con _____, come risulta dal possesso del relativo codice sorgente. I prodotti in questione venivano forniti ad _____ dall' agente di _____ . Nel settembre 2006 _____ cancellava un

ordine per 6.000 converter e cercava di contattare per avere spiegazioni, ma questa si dileguava, cessando di essere agente dell' attrice. Ciononostante, continuava ad intrattenere rapporti con , da cui faceva produrre almeno 31.000 esemplari, in patente contraffazione delle privative attoree. A tutela dei suoi diritti, otteneva un provvedimento cautelare ad Honk Kong a carico di . Malgrado conoscesse la pendenza del procedimento, Atomic aveva continuato a fornirsi da , sicchè aveva ottenuto dal questo Tribunale provvedimento di inibitoria e sequestro, cui seguiva il presente giudizio.

Si costituiva s.p.a., contestando la ricostruzione dei fatti fornita dall' attrice. La convenuta allegava di commercializzare dal 2003 un convertitore da lei stessa denominato PC Pad Converter e sottolineava come le sigle PCA 13 (che contraddistingue accessori per PC) e PS3A.15 Pad (per accessori per Playstation 2 e 3) sono suoi codici interni, non denominazioni generiche dei prodotti. I convertitori erano stati realizzati per da vari produttori cinesi, da ultimo, nel 2006-2007 da l , ma nessun rapporto era intercorso con , che si era presentata per la prima volta con una mail del settembre 2006, senza peraltro allegare di essere titolare di alcun diritto di proprietà industriale. Peraltro, la registrazione del modello di *converter* azionata da risultava effettuata soltanto nel dicembre 2006, mentre il contratto con il programmatore era del 21 agosto 2007. Ricevuta la prima diffida nell' agosto 2007, chiedeva spiegazioni a l che continuava a reclamare la paternità del software e dei prodotti. In ogni caso, non avendo ottenuto chiarimenti da nessuno dei due operatori cinesi, comunicava a che avrebbe

continuato il rapporto solo a fronte della prova da parte della fornitrice di essere titolare dei diritti sul convertitore. L. per risolvere il problema proponeva di produrre gli accessori con una nuova forma e nuove caratteristiche, estranee alle dedotte privative, la cui importazione iniziava sin dall' ottobre 2007.

In diritto, la convenuta contestava la legittimazione di , che non forniva alcuna prova di essere la produttrice originaria dei convertitori (marchiati , segno che contraddistingue altra e diversa società di Honk Kong). Inoltre sottolineava come il brevetto per design non avesse efficacia in Italia, ma solo nel territorio di Honk Kong, che neppure figura nella lista dei Paesi aderenti al Patent Cooperation Treaty. Peraltro, all' atto della registrazione, la forma era da tempo, almeno dal marzo 2006, divulgata sul mercato europeo dalla stessa convenuta (doc. 4 conv.) sicchè la privativa mancherebbe del requisito della novità. Quanto all' imitazione servile, rileva come non avesse mai direttamente operato sul mercato italiano o europeo, difettando quindi il requisito della confusorietà e persino quello del rapporto di concorrenza, sussistendo comunque un preuso della forma in oggetto da parte della stessa convenuta.

Quanto poi alla tutela del software, pur riconoscendo come i due programmi fossero identici, contestava che avesse provato la titolarità del diritto d' autore sugli stessi, sottolineando la contraddittorietà dei documenti prodotti, asseritamente contratti con lo sviluppatore, peraltro in lingua cinese con mera traduzione informale in inglese, fortemente contestata. Inoltre, negava la tutelabilità del software in oggetto, privo di sufficiente originalità realizzato con modalità banali, consolidate e

standardizzate, partendo da applicazioni preesistenti. Peraltro la convenuta sottolineava come siano presenti in rete *files open source* con gli stessi componenti del codice sorgente in possesso di _____. In ogni caso, _____ contestava la sua responsabilità per danni, anche in carenza dell'elemento soggettivo e della prova di conseguenze economiche negative.

Autorizzato lo scambio di memorie ex art. 183,VI c.p.c., il G.I. ammetteva ed esperiva consulenza tecnica sulla innovatività e contraffazione del *software*, quindi all'udienza del 18/5/10 rimetteva la causa in decisione.

Con ordinanza 19/10/10 la causa veniva rimessa sul ruolo per acquisire traduzione dei documenti prodotti in cinese, quindi nuovamente rimessa in decisione all'udienza del 19/10/11.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto, _____ contesta la legittimazione attiva di _____, che non avrebbe provato di essere fabbricante dei prodotti asseritamente contraffatti e neppure avrebbe avuto alcun rapporto contrattuale con la convenuta.

Ricorda in proposito il Tribunale che la legittimazione ad agire e contraddire nel giudizio, come condizione dell'azione, va intesa come diritto potestativo ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda giudiziale, secondo la prospettazione fattane nell'atto introduttivo, da cui va distinta l'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale azionata, che attiene al merito della lite (cfr. Cass. 24457/05).

In concreto, _____ si afferma titolare di privative, per modello e d'autore sul software, che sarebbero state violate da _____ (diritti assoluti rispetto ai quale non

rileva se sia stata o meno fabbricante dei prodotti "contraffatti" o abbia avuto alcun rapporto contrattuale con) sicchè certamente è titolare del potere di esercitare l' azione di contraffazione, la cui fondatezza è, ovviamente, questione di merito.

In proposito, vanno distinte le doglianze svolte dall' attrice, sotto il profilo da un lato dei diritti sulla forma dei *converters*, dall' altro del diritto d' autore sul software.

DIRITTI SULLA FORMA.

In via preliminare, va considerato come la domanda fondata sulla asserita violazione di un modello comunitario non registrato ex art. 4 Reg. CE 6/2002 risulta formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183,VI n. 1 c.p.c., depositata il 4/12/08.

Invero, solo le condotte asseritamente illecite tempestivamente allegate nell' atto introduttivo del giudizio segnano gli estremi obbiettivi di identificazione dell' azione sotto il profilo della c.d. "causa petendi".

Come è noto, *"ai fini dell' identificazione della causa petendi posta alla base della domanda non rilevano tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l' insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta,"*, considerato che è invece, *"compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa"* (Cass. 4598/07).

Più specificamente, appartenendo quelli risarcitori da illecito ai c.d. diritti eteroindividuati, la relativa fonte deve essere compiutamente definita. Infatti *"mentre nei diritti c.d. autodeterminati il bene giuridico formante oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza indipendentemente dalla causale che ne determina la*

richiesta, trattandosi in tal caso, come precisa la dottrina di diritti (tipico quello di proprietà) che non possono coesistere simultaneamente più volte tra i medesimi soggetti, nei diritti c.d. eterodeterminati, invece, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa. In questa seconda ipotesi, infatti, vengono dedotti diritti che richiedono, quale indispensabile elemento di valutazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano" (cfr. Cass. 4712/96).

In concreto, l'allegazione della titolarità di una privativa comunitaria non registrata, violata dalla convenuta, rappresenta una *causa petendi* del tutto nuova, fondata su un fatto costitutivo non presente nella citazione, che non può essere introdotta per la prima volta nella memoria ex art. 183, VI n. 1 c.p.c.

Nell'atto introduttivo, ha affermato di essere titolare di un brevetto per design registrato a Honk Kong al n. (..... (doc. 6 bis att.) in data 14/9/06 a nome , (doc. 5 att.) che sarebbe stato trasferito alla odierna attrice in data 16/8/07 (data non certa, doc. 6 bis. att.)

Come già rilevato in fase cautelare, si tratta tuttavia di un titolo totalmente privo di efficacia sul territorio italiano, afferendo ad una registrazione valida solo per il territorio di Honk Kong, certamente non effettuata secondo le procedure del Patent Cooperation Treaty (trattato multilaterale cui comunque Honk Kong non risulta aderente).

Quanto alla dedotta condotta contraffattoria tenuta da sul territorio di Honk Kong, in concorso nella contraffazione con (rispetto alla quale sussisterebbe

la giurisdizione del giudice italiano ex art. 3 DIP) va considerato come il contratto con quest' ultimo fornitore cinese risulta stipulato non dalla odierna convenuta, bensì dalla _____, soggetto giuridico differente e non evocato in giudizio.

Altre condotte sul territorio di Honk Kong neppure risultano chiaramente allegare, dovendo ritenersi che _____ s.p.a. si sia limitata alla importazione dei prodotti in contestazione nel territorio nazionale e comunitario (nel quale, come detto, la privativa invocata è priva di efficacia).

La sentenza del giudice di Honk Kong è prodotta in copia informale e rimane ignoto se risponda alle condizioni di cui all' art. 64 DIP per essere riconosciuta nel nostro ordinamento. In ogni caso la predetta pronuncia non riveste alcuna utilità, nemmeno istruttoria, ai fini della decisione del presente giudizio, essendo emessa nei confronti di un soggetto terzo, neppure chiaramente identificabile ai fini che ci occupano.

Pertanto le pretese relative alla contraffazione della forma debbono essere disattese, prescindendo dalla sua, discutibile, validità alla luce di anteriori commercializzazioni di prodotti identici nel territorio comunitario (doc. 4 conv.).

IMITAZIONE SERVILE.

In proposito va pure ribadito che è del tutto mancata la prova, anche nel presente giudizio di merito, della sussistenza dei presupposti per invocare la tutela concorrenziale.

Pure potendo configurarsi un rapporto di concorrenza tra gli odierni contendenti, sia pure operanti a livelli diversi della filiera produttiva e commerciale, mancano gli elementi per la configurazione della fattispecie di illecito azionato.

Come è noto, *“in tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1, cod. civ. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Ed invero, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa. Il relativo onere probatorio incombe, quindi, su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto dell'attore o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto”* (Cass. 29522/08).

Spetta quindi a chi agisce provare la novità e notorietà della forma, indicando quali elementi in specifico le conferirebbero la capacità distintiva, anche e soprattutto sotto il profilo di indicatore di provenienza da una determinata impresa, in modo che il giudice, sulla scorta anche di nozioni di comune esperienza possa procedere alla valutazione del requisito.

In assenza di elementi istruttori che comprovino la presenza di sul mercato italiano, avendo la stessa attrice allegato di operare per conto terzi, fornendo prodotti con il marchio del cliente, va escluso che tale idoneità caratterizzante, intesa come

attitudine ad indicare la fonte produttiva, possa in alcun modo essere invocata dall'attrice.

TUTELA AUTORALE DEL SOFTWARE

Come detto, lamenta che abbia ordinato ed importato prodotti, denominati PC Pad Converter 2.1 e 2.2 e PS3 Pad Converter contraffacendo il software di cui l'attrice è titolare.

Si tratta pacificamente di un software di configurazione dei tasti del joypad, che consente di personalizzare l'utilizzo del *converter*, di cui rappresenta un elemento opzionale, essendo comunque l'hardware (*converter*) in grado di connettere la periferica di gioco con il pc, attraverso il collegamento con una porta USB.

La convenuta contesta recisamente che si tratti di opera tutelabile ai sensi dell'art. 2.8 L.A. in quanto non originale creazione dell'autore. Secondo , si tratterebbe di un software banale, in quanto la personalizzazione dei tasti di un *joypad* lascia al programmatore poco spazio alla creatività ed è il frutto di poche istruzioni banali, privo di elementi creativi in quanto realizzato a partire da un software libero denominato "Xpad" e molto comune.

Va in proposito ricordato come anche in materia di software, la tutela conferita dall'LA presupponga una creatività semplice, ravvisabile in tutti i casi in cui l'autore abbia operato una scelta discrezionale all'interno di un numero sufficientemente ampio di varianti in cui esprimersi, dovendosi escludere solo le forme necessitate dalla funzione utilitaria o assolutamente banali e standardizzate.


La tutela del software con i principi del diritto d' autore risponde alla esigenza di tutelare i risultati di progettazioni ai cui i potenziali elevati costi non corrispondono sempre avanzamenti delle conoscenze di tipo inventivo.

A fronte non solo della specifica funzionalità, ma anche di una particolare veste grafica ed interfaccia utente, sottolineate dal CTU, che appaiono certamente frutto di scelte almeno in parte discrezionali del programmatore, spettava alla convenuta, che deduce la banalità e standardizzazione del programma, offrire adeguata prova dei propri assunti, non essendo sufficiente rilevare la semplicità delle funzioni realizzate, che ben possono essere ottenute attraverso opzioni programmatiche non necessitate (come peraltro indirettamente dimostrato dalla sostituzione da parte di M-Win del software in contestazione con altro che svolge le stesse funzioni con espressione grafica ed interfaccia utente differenti, v. doc. 21 conv.).

Pertanto, in assenza di prova che ci si trovi di fronte ad un programma nel quale le funzioni ottenute richiedano non solo istruzioni semplici, ma anche strettamente necessitate o comunque comunemente utilizzate, va riconosciuto al software di cui si discute sufficiente originalità da essere tutelato ex art. 2.8 LA

Ovviamente, che agisce per ottenere la tutela deve dimostrare di essere titolare del relativo diritto.

Poiché titolare a titolo originario deve ritenersi la persona fisica che ha realizzato l' opera (certamente nel diritto italiano e nulla di differente risultando allegato per quello di Hong Kong), va considerato se ed in che termini la società attrice abbia



dimostrato di essere titolare del diritto azionato a titolo derivativo (eventualmente in forza di rapporto di lavoro ex art. 12 bis LA, adeguatamente comprovato).

In proposito va certamente apprezzata la circostanza che sia in possesso del codice sorgente del programma in contestazione, offerto in visione al CTU (sia pure con forme assai discutibili sotto il profilo del corretto dispiegarsi del contraddittorio), che fornisce un importante elemento presuntivo in tal senso.

Tuttavia, in questa sede di merito, il Tribunale è chiamato a considerare non solo la disponibilità del codice sorgente all'atto dell'introduzione del presente giudizio, ma anche le altre prove acquisite, ai fini di considerare il momento dell'acquisto a titolo derivativo, ai fini della valutazione della dedotta contraffazione e delle sue conseguenze risarcitorie.

Non può quindi non considerarsi la documentazione prodotta dalle parti, sia pure in modo caotico senza traduzioni, neppure informali, e senza un adeguata indicizzazione analitica ed oggetto di scarsi commenti difensivi.

In particolare, va valutata, ai fini della collocazione temporale dell'acquisto dei diritti, la corrispondenza via mail prodotta da sub. 15-19, il cui contenuto pare opportuno richiamare analiticamente, in quanto consente di meglio di addivenire poi ad una valutazione in proposito della residua documentazione.

Dallo scambio epistolare elettronico emerge innanzitutto che, in data 8 settembre 2006 si presenta alla , come la società che produce, per conto di , i prodotti di (PS2.56, PCS13 e PCA34/PS2a.138/PsPA73).

afferma di aver avuto la necessità di contattare direttamente in quanto aveva

perso qualsiasi contatto con la . e fa riferimento ad alcuni ordini in corso, di cui lamenta i mancati pagamenti. In risposta chiede a cosa significhi la dichiarata volontà di collaborare direttamente per la produzione di alcuni prodotti.

In data 11.09.06 A e discutono rispetto al contenuto della mail inviata l'8.9.06 da ad . In rosso scrive le sue osservazioni, in blu risponde . Nella seconda pagina e circa il prodotto PCA13, afferma di essere titolare dei diritti di copyright di tale modello, del software e strumenti. Viene anche inviata una proposta di contratto che tuttavia non risulta sottoscritta.

Quasi un anno dopo, il 22/6/07 vi è uno scambio di email (anche di commenti) tra A e aventi ad oggetto da un lato uno stampo relativo al prodotto "Giugiaro Design", dall'altro sottolinea il fatto che sia solo lei a produrre mentre sarebbe solamente una società commerciale senza alcuna produzione; per questo riesce a praticare dei prezzi vantaggiosi (doc. 16).

Il 25.6.07 scrive ad relativamente ad un'offerta per la produzione di alcuni prodotti, sottolineando il fatto di essere società manifatturiera. Si fa pubblicità citando il rapporto commerciale con per dimostrare la sua solidità e la qualità dei propri prodotti (doc. 16).

Poi, il 25.7.07 vi è uno scambio di mail tra e nelle quali comunica l'insistenza di per ottenere un ordine circa i prodotti al momento realizzati da l chiede delucidazioni rispetto i rapporti di con , comunica ad la pessima reputazione della società ed infine suggerisce di chiedere alla - per provare che quest'ultima sia la

società che in realtà non produce nulla - l'invio in 7 giorni di alcuni prodotti, PCA123, PS3A.] afferma che vuole solo copiare i suoi prodotti, in quanto non produce nulla ma copia solamente.

dopo aver dato atto che entrambe le ditte hanno una pessima opinione una dell'altra, sottolinea come sia risolutivo per districare la situazione capire chi detiene i documenti comprovanti i diritti di copyright, quindi li chiede a (che non affronta l'argomento nella sua risposta).

Il 2/8/07 I invia a una mail dicendosi titolare dei diritti relativi al PCA.13. Atomic la inoltra chiedendo un commento.

risponde sottolineando come chi abbia progettato il converter ha anche il codice sorgente ed affermando di aver realizzato il progetto relativo al PCA.13 per due anni ed affermandosi restia ad inviarlo, vista la riservatezza di tali informazioni. Viene anche dichiarato che tali documenti saranno utilizzati in un eventuale giudizio.

Quindi il 3/8/07 afferma recisamente di avere il copyright del converter fornito ad e ribadisce le sue accuse di tentativo di contraffazione a carico della odierna attrice, dichiarando di volere fare una nuova versione di tale prodotto predisponendo alcuni accorgimenti al fine di evitare la copia del suo software ("we had made some preparation to against copy our software").

Ancora il 3/8/07 afferma come il comportamento di sia fraudolento e sottolinea come solo il creatore può produrre una nuova versione del converter apportargli una modifica.

chiede comunque a [redacted] la prova documentale della sua titolarità dei diritti di copyright del converter PCA.13. M-Win afferma come tali documenti siano in suo possesso.

Il 3/8/07 [redacted] informa [redacted] del fatto che a Milano sono stati acquistati alcuni converter PCA.13 da una persona che denunciava come Atomic avesse violato i diritti di copyright di una società cinese, probabilmente [redacted]. [redacted] denuncia come tale comportamento possa essere finalizzato, da parte di [redacted], a copiare il PCA.13 e non risparmia commenti molto forti su tale condotta e sulla cattiva luce in cui mette [redacted]. [redacted] conclude suggerendo ad entrambe le società l'invio dei documenti comprovanti i diritti di copyright per chiarire la situazione.

A sua volta, [redacted] il 6/8/07 scrive: [redacted] sottolineando come il comportamento di perdurante collaborazione con [redacted] mette [redacted] in cattiva luce (doc. 17).

Ancora, il 23/8/07 [redacted] invia un'email a [redacted] e [redacted] dando atto di aver ricevuto una lettera di diffida da parte di [redacted] relativa al converter PCA13. Sottolinea come entrambe le società si rimbalzino l'accusa di essere in violazione dei diritti inerenti a tale converter ed intima ad entrambe di inviare la propria documentazione legale relativa al prodotto.

[redacted] risponde minimizzando la portata della lettera ed il giorno successivo ribadisce di avere sviluppato il software in questione.

Il 27/8/07 [redacted] scrive ancora ad [redacted] chiedendo delucidazioni sulla tipologia di brevetto posseduto da [redacted]. [redacted] afferma [redacted] che non potrebbe brevettare il software – che è di [redacted] in quanto non ha il codice sorgente.

In ogni caso, il 28/8/07 scrive a dicendo che se ha brevettato il converter lei può modificarlo per evitare un conflitto con il brevetto di ed in ogni caso ribadendo che è stata la stessa a sviluppare dall'inizio il converter, pure se non lo ha brevettato (anche se la legislazione di Hong Kong dovrebbe riconoscerle dei diritti), comunque sottolinea che se non ha inviato nulla ad è perché non ha nulla.

risponde che neanche loro, , hanno mai inviato un documento che provasse che fossero i titolari dei diritti relativi al converter PCA.13 (doc. 19 conv.).

Dal susseguirsi di comunicazioni elettroniche risulta in ogni caso del tutto evidente che, nel conflitto in corso tra le due fornitrici cinesi, nessuna, al di là delle costanti affermazioni della titolarità di diritti di privativa, è stata sino a fine agosto in grado di documentare il suo assunto, ed infatti in data 7/9/07 scrive a chiedendo, a fronte di una non chiara situazione in ordine alla titolarità delle privative, la redazione di un documento a firma di che dichiarare come quest'ultima sia legittimata ad esportare PCA.13 e che tale prodotto non sia in contraffazione di alcun brevetto. risponde evasivamente dicendo che per brevettare ci vogliono dei costi, che dovrebbe pagarli. Nella stessa email

propone comunque di realizzare un diverso contenitore del converter, potendo così brevettarlo (con costi in capo a).

Risponde di non necessitare un nuovo brevetto, ritenendo sufficiente una dichiarazione di di essere legittimata a produrre il converter e

risponde a sua volta dicendo di non aver mai redatto una dichiarazione simile a quella richiesta.

Il 10/9/07 L. informa di poter inviare la dichiarazione, ma comunque propone di realizzare un nuovo converter, con nuovo software e nuovo aspetto, pagando il prezzo per la procedura di ottenimento del brevetto in Cina, mentre dovrebbe pagare per quella in Europa, al fine di dividersi i benefici economici dei diritti in Europa e Cina.

riscontra avvertendo di aver necessità della semplice dichiarazione per il copyright per continuare l'importazione dei converter.

Il 11/9/07 N dichiara ad che sta predisponendo la lettera da far firmare al management.

Tuttavia, il 12/9/07 afferma di avere pronte varie versioni di outlook e design e ne propone due tra cui scegliere (doc. 20 conv.).

Il 26/9/07 e si scambiano email relative ad alcuni nuovi ordini di converter, anche del modello PCA.13 (doc. 20 conv.).

Il 04/10/07 / comunica a di aver ricevuto dei documenti che provano come abbia perso ad Hong Kong una causa contro in cui peraltro veniva utilizzato quale codice del prodotto la sigla PCA.13, invece del numero di riferimento, ravvisando in questo una scorrettezza perché sembra voler dimostrare che e abbiano venduto solamente a tale prodotto e dichiara che se pagherà qualche importo, si rivarrà su rileva come sia significativo che non abbia detto nulla circa la pendenza di tale procedimento

e sottolinea che, per la prosecuzione degli acquisti di ordinativi inerenti alla nuova versione PCA.13, ha la necessità che gli sia dimostrato chi è il reale proprietario del prodotto, e richiede altresì la documentazione relativa al brevetto.

Nella medesima data / comunica a] di aver ricevuto un documento legale, inserito come allegato, e dichiara di voler interrompere ogni acquisto di PCA.13 fino a che le restrizioni siano vigenti. L'odierna convenuta rileva che avrebbe continuato negli acquisti solo se avesse inviato una dichiarazione in cui venisse affermato che i suoi nuovi prodotti, sono conformi a quanto contenuto e prescritto nella diffida allegata (docc. 20-21)

] risponde, continuando a contestare la bontà delle privative allegata da .. ed azionate a Honk Kong, invitando a non inviare per conoscenza la corrispondenza a , ed affermando altresì di avere pronto il nuovo prodotto, totalmente sviluppato da] , dall'aspetto esteriore al software, per il quale provvederà a richiedere le privative (doc. 22 conv.).

Da tale scambio di corrispondenza, non oggetto di specifiche contestazioni, emerge in sintesi che, al di là della registrazione della privativa per la forma, come detto inefficace in Italia (e comunque trasferita a in data 16/8/07) , effettivamente si afferma titolare dei diritti sul software di PCA 13 sin dal 8/9/06, ma non è in grado di offrire alcun riscontro, anche indiretto, sino all' inizio del presente giudizio. Dall' altro lato, anche si afferma titolare dei diritti ed allega di essere in possesso, nel 2007, del relativo codice sorgente, che è in gado di modificare ed adattare.



Nel conflitto tra le due società cinesi, che dichiarano con forza il loro buon diritto, l'acquirente italiano chiede insistentemente di avere la prova di tali contrapposte asserzioni, nulla ottenendo se non mere dichiarazioni di titolarità, cui non si accompagna alcun elemento documentale, sino a che accetta da _____ la fornitura di un prodotto diverso, inserito nel catalogo prodotto sub. 23 e denominato PCA13 2.3. Va peraltro sottolineato che mai, fino all'introduzione della procedura cautelare italiana, _____ si è affermata titolare dei diritti su software diversi ed ulteriori a PCA 13, nessun riferimento essendo mai fatto ad accessori di Playstation.

Nel presente giudizio, per comprovare l'acquisto a titolo derivativo del diritto d'autore, _____ ha quindi prodotto due contratti, redatti in lingua cinese, con _____, asserito creatore del software in questione.

A fronte delle contestazioni sul loro effettivo contenuto, questo Collegio ha disposto la traduzione formale, rimettendo all'uopo la causa sul ruolo.

Nel primo contratto, _____, che non risulta essere dipendente di _____, si impegna a sviluppare un comando per gioco Driver Profiler, con relativo manuale di gestione, destinato ad operare su piattaforme Microsoft e Mac. L'operatore informatico si assume la responsabilità in caso di trasmissione a terzi del software senza l'autorizzazione di _____ (doc.7 att.) e si impegna a non divulgarne le caratteristiche segrete. Il contratto, con l'apparente data del 8/3/05 risulta tuttavia sottoscritto da _____, titolare del diritto d'autore ceduto, solo in data 21 agosto 2007.

Alla medesima data le stesse parti stipulano altro contratto, di dichiarata rinnovazione e conferma del primo, concordando che _____ fornisca il programma di sviluppo di una stazione di Comando per i giochi Profile Software per PC, controller (joypad per computer) e Converter (convertitore). Nel contratto si afferma che _____ è autore dei programmi, mentre _____ è l'unico titolare del diritto ad utilizzarli e si aggiunge che qualora _____ *“abbia già fornito profile software ad altre società o privati e correlati di attrezzatura per la masterizzazione ecc. esempio PCA 12_2.1, PCA13_2.2, PCA13_Vista, PS3A.15 ecc., dovrà interrompere immediatamente la collaborazione, come ha già dichiarato per l'occasione; dovrà inoltre ritirare ed interrompere la fornitura dei codici sorgente e dei programmi, compresi Profile, Driver, e Firmware nonché la masterizzazione, che dovranno essere restituiti alla società parte A (_____). A partire dall' 8/8/07 questo tipo di Profile e i prodotti sopra indicati potranno essere messi in commercio unicamente dalla società parte A o da delegati della stessa”*. Inoltre il programmatore si impegna a fornire a _____ i codici sorgenti, interrompendo la produzione di quanto sopra indicato con ogni altro soggetto privato o società, ritirando programmi correlati (firmware) masterizzatori, per garantire a _____ di essere l'unica titolare ed utilizzatrice (doc. 8 att.).

Non pare al Tribunale di dover ulteriormente indagare sulla qualità di effettivo autore del sig. _____ (parte estranea al presente giudizio), considerato che comunque la predetta produzione documentale attorea dimostra l'acquisizione dei

diritti in capo a [redacted] all'atto della sottoscrizione dei due contratti da parte del dichiarato autore e quindi soltanto a partire dal 21/8/07.

Tale conclusione appare del tutto congruente con le ulteriori risultanze istruttorie sopra sintetizzate: sino a tale data, anche se eventualmente in possesso dei mezzi per riprodurre il software, [redacted] non aveva dall'autore acquistato un diritto esclusivo di sfruttamento economico. Al contrario risulta dal tenore letterale del contratto che l'autore, qualsiasi fosse il previgente rapporto contrattuale con [redacted], aveva precedentemente fornito a terzi la possibilità di utilizzare la sua opera, con i relativi mezzi di riproduzione, adattamento e distribuzione al pubblico.

Questo darebbe ragione anche della disponibilità in capo a [redacted] dei codici sorgenti, come si induce dalla circostanza che ha potuto modificare il driver, creando le versioni 2.2 (che aggiunge la possibilità di convertire anche i volantini) e 2.3 e come risulterebbe da fatture emesse a suo da [redacted] peraltro prodotte in cinese e quindi inintelligibili per il Collegio (doc. 32 conv.). Anche la parziale, limitata diversità dei due programmi esaminati dal CTU comprova indirettamente che [redacted] aveva i poteri di modificare ed adattare il programma.

Siffatta concessione dei diritti da parte dell'autore, titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera determina, per il principio del c.d. esaurimento la piena liceità di tutti gli atti di commercializzazione successivi alla prima messa in commercio con il consenso dell'autore.

Spettava quindi a _____, che agisce per la contraffazione, offrire rigorosa prova di atti di commercializzazione del software in contestazione da parte di _____ e di conseguente importazione da parte di _____ successivi al 21/8/07.

A tal fine deve infatti sottolinearsi come l'odierna convenuta, che non ha mai contestato la sostanziale identità tra i due software delle parti, ha comunque sin dall'atto di costituzione allegato di avere sin dall'ottobre 2007 iniziato l'importazione di un modello del tutto differente, nei programmi utilizzati e nell'aspetto esteriore.

Spettava quindi a _____ offrire adeguata prova in senso contrario e comunque dell'esistenza di importazioni tra fine agosto e ottobre 2007, che non potessero godere del principio dell'esaurimento.

In mancanza, le pretese di _____, fondate su diritti assoluti di utilizzazione economica acquisiti il 21/8/07, non possono trovare accoglimento. Anche i pochissimi prodotti trovati in sede di sequestro pare possano considerarsi residui di importazioni legittime anteriori all'acquisto in oggetto.

Ad abundantiam, va osservato come le pretese risarcitorie azionate avrebbero trovato l'ostacolo della carenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo ad _____.

Trattandosi di diritto d'autore, non soggetto a pubblicità costitutiva, diversamente dalle privative per brevetto, l'attrice non avrebbe potuto fondare le proprie pretese sul principio di conoscibilità dello stesso.

Peraltro la condotta di prudenza e costante richiesta, tanto a _____ che a _____ di comprovare le loro contrapposte affermazioni di titolarità dei diritti, prima di

procedere a nuovi ordini ed importazioni, consentirebbe di escludere un addebito di negligenza o imprudenza in capo all' odierna convenuta.

In conclusione le domande svolte da debbono essere integralmente disattese.

All' accertamento, anche se non definitivo, dell' inesistenza del diritto di a cautela del quale era stato concesso, il provvedimento cautelare perde efficacia ex 669 novies IV c.p.c., sicchè diviene inefficace la concessa inibitoria e devono essere restituiti i converter e relativa documentazione tecnica sequestrati in esecuzione dell' ordinanza 23/4/08.

Le spese seguono la soccombenza e pertanto l' attrice deve essere condannata a rifonderle alla convenuta, nella misura qui liquidata, anche in considerazione della fase cautelare, di euro 50.000,00, di cui euro 10.000,00 per diritti ed euro 40.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Non pare invece che sussistano i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., dovendo escludersi la temerarietà della lite a fronte del comprovato possesso del codice sorgente del software.

A carico definitivo di parte attrice devono altresì essere poste le spese di CTU e di traduzione dal cinese dei documenti prodotti, nella misura già liquidata dal G.I. in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 29/5/08 dalla società , operante come

Company, di Honk Kong, nei confronti di , s.p.a., ogni altra
domanda ed eccezione disattesa:

- A) rigetta le domande proposte dalla società attrice;
- B) dichiara inefficace la concessa inibitoria ed ordina la restituzione ad
s.p.a. dei converter e della relativa documentazione tecnica sequestrati
in esecuzione dell' ordinanza 23/4/08;
- C) condanna l' attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, come sopra
liquidate in euro 50.000,00, oltre accessori di legge;
- D) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell' attrice ex art. 96 c.p.c.;
pone a carico definitivo dell' attrice le spese di CTU e traduzione, nella misura
già liquidata in corso di istruttoria.

Così deciso in Milano il 19/1/12

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Carmelo GAROFALO

Il Presidente est.

TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
13 FEB. 2012
IL CANCELLIERE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Carmelo GAROFALO



FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 13/2/2012
DA GAROFALO