

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Inammissibile il ricorso cautelare di 143 pagine e con numerose richieste istruttorie: incompatibilità con la cognizione sommaria del procedimento per la complessità della controversia

In tema di [procedimento cautelare](#), è inammissibile il ricorso qualora l'accertamento del *fumus boni iuris* sia incompatibile con la cognizione sommaria del [procedimento cautelare](#) per la complessità della controversia (che nella specie richiede, in particolare, approfondimenti istruttori, articolati e impegnativi approfondimenti peritali, esame di copiosa documentazione, implicante ponderate valutazioni su rapporti contrattuali, protrattisi per anni con soggetti terzi e sulla validità ed operatività delle clausole pattuite: a conferma della complessità della controversia, basti rilevare che la ricorrente ha depositato un ricorso composto da ben 143 pagine ed ha formulato numerose richieste istruttorie, nonché chiesto l'esperimento di una CTU implicante una complessa e difficoltosa indagine, chiedendo peraltro la concessione di termini dopo l'espletamento di CTU per svolgere ulteriori osservazioni). Le problematiche, in fatto e in diritto, da esaminare, unitamente alla complessità degli accertamenti istruttori e peritali da effettuare (come nella specie palesato dalla corposità delle allegazioni e delle argomentazioni della ricorrente medesima e dalle richieste da essa formulate) sono quindi incompatibili con la natura sommaria del giudizio cautelare.

Si ringrazia per la segnalazione
ISL Studio Legale
Alberto Savi & Associati



Studio Legale
Alberto Savi & Associati

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, ordinanza del 2.8.2017

...omissis...

1. Con ricorso depositato in data 25 maggio 2017, composto da 143 pagine, la società R. SPA ha promosso il presente procedimento cautelare nei confronti della società I. SRL, chiedendo, anche inaudita altera parte, di inibire alla resistente ogni attività di decompilazione del software *omissis*, nonché ogni ulteriore intervento sui codici sorgente e ogni attività di produzione e di sviluppo, assistenza o intervento su questi software, eventualmente condotta grazie ai risultati della decompilazione; di inibire ogni ulteriore intervento di modifica e/o elaborazione e/o estensione del software *omissis* a favore di H. e/o di aventi causa di quest'ultima; di inibire ogni futuro eventuale utilizzo o sfruttamento, a favore di qualunque terzo e di I., dei codici sorgente o di parti di codice sorgente dei software *omissis*, così come degli algoritmi e delle altre informazioni deducibili da questi codici sorgente, oltre misure accessorie e richieste istruttorie.

La ricorrente ha allegato la violazione da parte della resistente delle disposizioni sui programmi per elaboratori per avere operato sul programma *omissis*, che era stato da essa dato in licenza alla società H., che non è parte del giudizio, compiendo attività che non erano consentite dalla ricorrente.

2. Con memoria depositata il 6 luglio 2017, I. si è costituita, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e infondato e, in via subordinata, di chiamare in causa la terza H. Assicurazioni Spa, licenziataria del programma *omissis*. Nel merito, contestava di avere posto in essere attività illecite.

3. All'udienza del 12 luglio 2017, il difensore della ricorrente ha insistito per l'ammissione delle richieste istruttorie (escussione di sommari informativi, ordine di esibizione nei confronti della resistente e della terza H. di documenti), per l'esperimento di CTU La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola informatica, nonché per l'assegnazione di un termine per il deposito di memorie successive all'esperimento di CTU.

Si riportano testualmente le conclusioni ribadite dalla ricorrente all'udienza: "1) Respingere tutte le eccezioni preliminari avversarie, in particolare in punto di preteso "abuso del processo" e per pretesa incompetenza per territorio del Giudice; 2) Non autorizzare la resistente a chiamare in causa il terzo H. Assicurazioni S.p.A., difettando in sede cautelare in capo alla resistente l'interesse e/o la legittimazione alla chiamata e risultando in ogni caso la chiamata inopportuna in termini di economia processuale; 3) Respingere la domanda di lite temeraria per infondatezza; nel merito cautelare, in via

principale: 4) inibire alla resistente - senza limiti di tempo (ovvero in subordine fino alla data del 31 maggio 2022 ovvero ancora fino alla diversa data eventualmente individuata dal Giudice) - ogni ulteriore attività di decompilazione dei software *omissis* (in qualunque release o versione, anche customizzata, dei programmi, incluse La Nuova Procedura Civile eventuali personalizzazioni di *omissis* di cui possa considerarsi titolare la sola H.) nonché qualunque ulteriore intervento sui (e sfruttamento dei) codici sorgente - o delle porzioni di codice sorgente - di *omissis*, così come di qualunque altra attività di sviluppo, assistenza o intervento su software, eventualmente in futuro condotta grazie ai risultati della decompilazione di cui sopra; 5) inibire alla resistente - senza limiti di tempo (ovvero in subordine fino alla data del 31 maggio 2022 ovvero ancora fino alla diversa data eventualmente individuata dal Giudice) - ogni ulteriore intervento di modifica e/o elaborazione e/o estensione dei software *omissis* a favore di H. e/o di aventi causa di quest'ultima (in relazione a qualunque release o versione, anche customizzata, dei programmi, incluse eventuali personalizzazioni di *omissis* di cui possa considerarsi titolare la sola H.); 6) inibire alla resistente ogni futuro eventuale utilizzo o sfruttamento - a favore di qualunque terzo (anche diverso da H.) così come a favore della stessa resistente I. - dei codici sorgente o di parti di codice sorgente dei software *omissis* (in relazione a qualunque release o versione, anche customizzata, dei programmi, incluse eventuali personalizzazioni di U. di cui è titolare la sola H.) così come degli algoritmi e delle altre informazioni deducibili da quei codici sorgente; nel merito cautelare, in via subordinata in caso di mancato accoglimento delle conclusioni inibitorie precedenti 7) ad eccezione di quanto strettamente necessario per conseguire, con il consenso del legittimo utilizzatore, l'interoperabilità tra *omissis* e programmi differenti e autonomi rispetto a *omissis*, inibire alla resistente - senza limiti di tempo (ovvero in subordine fino alla data del 31 maggio 2022 ovvero ancora fino alla diversa data eventualmente individuata dal Giudice) - ogni ulteriore attività di decompilazione dei software *omissis* (in qualunque release o versione, anche customizzata, dei programmi, incluse eventuali personalizzazioni di *omissis* di cui possa considerarsi titolare la sola H.) nonché qualunque ulteriore intervento sui (e sfruttamento dei) codici sorgente - o delle porzioni di codice sorgente - di *omissis*, così come di qualunque altra attività di sviluppo, assistenza o intervento su software, eventualmente in futuro condotta grazie ai risultati della decompilazione di cui sopra; 8) ad eccezione di quanto strettamente necessario per conseguire, con il consenso del legittimo utilizzatore, l'interoperabilità tra *omissis* e programmi differenti e autonomi rispetto a *omissis*, inibire alla resistente - senza limiti di tempo (ovvero in subordine fino alla data del 31 maggio 2022 ovvero ancora fino alla diversa data eventualmente individuata dal Giudice) - ogni ulteriore intervento di modifica e/o elaborazione e/o estensione dei software *omissis* a favore di H. e/o di aventi causa di quest'ultima (in relazione a qualunque release o versione, anche customizzata, dei programmi, incluse eventuali personalizzazioni di *omissis* di cui possa considerarsi titolare la sola H.); 9) ad eccezione di quanto strettamente necessario per conseguire, con il consenso del legittimo utilizzatore, l'interoperabilità tra *omissis* e programmi differenti e autonomi rispetto a *omissis*, inibire alla resistente ogni futuro eventuale utilizzo o sfruttamento - a favore di qualunque terzo (anche diverso da H.) così come a favore della stessa resistente I. - dei codici sorgente o di parti di codice

sorgente dei software *omissis* (in relazione a qualunque release o versione, anche customizzata, dei programmi, incluse eventuali personalizzazioni di *omissis* di cui è titolare la sola H. così come degli algoritmi e delle altre informazioni deducibili da quei codici sorgente; nel merito cautelare, in via ulteriormente subordinata in caso di mancato accoglimento delle conclusioni inibitorie precedenti 10) ad eccezione di quanto strettamente necessario per conseguire, con il consenso del legittimo utilizzatore, l'interoperabilità tra *omissis* e programmi differenti e autonomi rispetto a *omissis* e/o per correggere, con il consenso del legittimo utilizzatore, errori di programmazione tali da pregiudicare il corretto La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola funzionamento del programma, inibire alla resistente – senza limiti di tempo (ovvero in subordine fino alla data del 31 maggio 2022 ovvero ancora fino alla diversa data eventualmente individuata dal Giudice) - ogni ulteriore attività di decompilazione dei software *omissis* (in qualunque release o versione, anche customizzata, dei programmi, incluse eventuali personalizzazioni di *omissis* di cui possa considerarsi titolare la sola H.) nonché qualunque ulteriore intervento sui (e sfruttamento dei) codici sorgente – o delle porzioni di codice sorgente – di *omissis*, così come di qualunque altra attività di sviluppo, assistenza o intervento su software, eventualmente in futuro condotta grazie ai risultati della decompilazione di cui sopra; 11) ad eccezione di quanto strettamente necessario per conseguire, con il consenso del legittimo utilizzatore, l'interoperabilità tra *omissis* e programmi differenti e autonomi rispetto a *omissis* e/o per correggere, con il consenso del legittimo utilizzatore, errori di programmazione tali da pregiudicare il corretto funzionamento del programma, inibire alla resistente – senza limiti di tempo (ovvero in subordine fino alla data del 31 maggio 2022 ovvero ancora fino alla diversa data eventualmente individuata dal Giudice) - ogni ulteriore intervento di modifica e/o elaborazione e/o estensione dei software *omissis* a favore di H. e/o di aventi causa di quest'ultima (in relazione a qualunque release o versione, anche customizzata, dei programmi, incluse eventuali personalizzazioni di *omissis* di cui possa considerarsi titolare la sola H.); 12) ad eccezione di quanto strettamente necessario per conseguire, con il consenso del legittimo utilizzatore, l'interoperabilità tra *omissis* e programmi differenti e autonomi rispetto a *omissis* e/o per correggere, con il consenso del legittimo utilizzatore, errori di programmazione tali da pregiudicare il corretto funzionamento del programma, inibire alla resistente ogni futuro eventuale utilizzo o sfruttamento - a favore di qualunque terzo (anche diverso da H.) così come a favore della stessa resistente I. - dei codici sorgente o di parti di codice sorgente dei software *omissis* (in relazione a qualunque release o versione, anche customizzata, dei programmi, incluse eventuali personalizzazioni di *omissis* di cui è titolare la sola H.) così come degli algoritmi e delle altre informazioni deducibili da quei codici sorgente; nel merito cautelare, in caso di concessione di qualunque tipo di inibitoria 13) disporre, in caso di violazione di anche uno solo degli ordini di cui ai punti precedenti, il pagamento da parte della resistente di una penale a favore della ricorrente pari ad euro 5.000 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) per ciascun giorno di violazione di ciascun ordine, da liquidare computando tutti i giorni compresi tra la data della pronuncia del provvedimento cautelare (o la diversa data eventualmente indicata dal Giudice per la decorrenza della penale) e la data dell'ultima violazione accertata, per ciascun tipo di violazione; nel merito cautelare, in ogni caso 14) disporre - a cura e spese della resistente, ovvero, in caso di

inadempimento di quest'ultima, a cura della ricorrente ma a spese della resistente - la pubblicazione del provvedimento cautelare ovvero di un suo estratto, con nomi delle parti in grassetto, per due volte su due quotidiani a diffusione nazionale e su una rivista di settore a scelta della ricorrente nonché - in modo ben evidente all'apertura e per la durata di sei mesi - della pagina iniziale del sito internet di I. (<http://I.it>) sia nella versione italiana che in quella inglese; in via istruttoria 15) Non ammettere, in quanto superflue, tutte le istanze di sommarie informazioni avversarie in quanto i corrispondenti capitoli di prova orale hanno per oggetto circostanze di fatto che non vengono qui contestate dalla ricorrente; 16) ascoltare a sommarie informazioni - ove ritenuto necessario e rilevante dal Giudice - l'Ing. *omissis*, (dirigente del settore tecnico di R., domiciliato ai fini di causa presso R. S.p.A) sul seguente capitolo di prova: "vero che Lei è dirigente del settore tecnico di R. e che in data 19 ottobre 2016 ha intrattenuto con un soggetto a lei presentatosi come tale Sig. *omissis* e qualificatosi come dipendente della società I. - in vista di una sua possibile assunzione in R. - la conversazione via Skype di cui al doc. 3 e 4, che le vengono rispettivamente riprodotto e mostrato"; 17) disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare - sulla base del contenuto del doc. 8 del fascicolo cautelare di parte resistente e di ogni altro elemento eventualmente fornito dalle parti ovvero acquisito e/o richiesto dal CTU in corso di consulenza - quali e quanti interventi: a) di decompilazione, b) di debugging (con eventuale previa decompilazione) per il corretto funzionamento del programma, c) di modifica e/o evoluzione e/o aggiunta di funzionalità al programma ovvero di miglioramento delle funzionalità già esistenti (con eventuale previa decompilazione), d) volti (con eventuale previa decompilazione) a conseguire l'interoperabilità del programma con programmi differenti e autonomi, sono stati condotti da I. negli anni 2016 e 2017 sul software *omissis* in qualunque versione o release (o su sue parti), al fine di verificare in particolare se (quanti e quali) tra questi interventi potrebbero consistere in condotte rientranti in astratto tra quelle autorizzate dalle norme in punto di libere utilizzazioni La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola di software previste dalla legge sul diritto d'autore; 18) conferire espressamente al CTU nominato il potere di chiedere ulteriore documentazione ed informazione alle parti e di procedere - in presenza dei CTP delle parti - a sopralluoghi presso le sedi, unità operative e strutture della resistente, ricercandovi elementi utili per rispondere ai quesiti postigli dal Giudice, con potere di estrarre - e depositare nel fascicolo di ufficio insieme alla relazione peritale - copia di tutti i documenti ritenuti rilevanti; 19) all'esito dell'istruttoria, autorizzare le parti - prima che il Giudice si riservi la decisione finale sul ricorso - a depositare delle memorie riassuntive delle difese finali, in modo da poter tenere conto anche delle risultanze istruttorie".

Il difensore della resistente ha, viceversa, insistito per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la chiamata del terzo, facendo, altresì, presente che la CTU avrebbe dovuto essere espletata presso la sede del licenziatario H., che non era parte del procedimento. Il Giudice, all'esito della discussione, si riservava di decidere.

4. Inammissibilità del procedimento cautelare per sua incompatibilità con la natura sommaria del procedimento.

Il presente ricorso è inammissibile.

L'accertamento del fumus boni iuris, nel caso di specie, è incompatibile con la cognizione sommaria del procedimento cautelare, per la

complessità della controversia, che richiede, peraltro pacificamente, approfondimenti istruttori, articolati e impegnativi approfondimenti peritali, esame di copiosa documentazione, implicante ponderate valutazioni su rapporti contrattuali, protrattisi per anni con soggetti terzi (il licenziatario della ricorrente) e sulla validità ed operatività delle clausole pattuite.

A conferma della complessità della controversia, basti rilevare che:

- la ricorrente ha depositato un ricorso composto da ben 143 pagine;
- la medesima ha formulato numerose richieste istruttorie (escussione di informatori, ordine di esibizione di documenti) e ha, altresì, chiesto l'esperimento di una CTU informatica, implicante una complessa e difficoltosa indagine su tutti gli interventi effettuati dalla resistente, in un lungo arco di tempo sviluppatosi per diversi anni, "sui software *omissis* e sulle versioni customizzate in qualunque versione o release" onde verificare quali di questi interventi siano libere utilizzazione o meno; ha altresì chiesto la concessione di termini dopo l'espletamento di CTU per svolgere ulteriori osservazioni.

Gli accertamenti che dovrebbero essere esperiti dal CTU sono complessi, per l'entità delle operazioni, il rilevante arco di tempo nel quale si sono svolte e la natura delle valutazioni implicate.

L'attività di decompilazione, quand'anche fosse accertata, non escluderebbe la necessità di ulteriori e complesse valutazioni sui rapporti contrattuali intervenuti tra la ricorrente e la licenziataria, che non è parte del giudizio e tra quest'ultima e la resistente, dovendosi verificare, alla luce delle prospettazioni delle parti, il contesto in cui essa fosse effettuata e la sussistenza o meno delle ipotesi che la rendessero lecita. Andrebbero indagati i confini di liceità dell'attività di "analisi" e di "reverse engineering", atteso che: le attività di riproduzione, adattamento, trasformazione sono consentite se "sono necessarie per l'uso del programma conformemente alla sua destinazione" (art. 64 ter LA); chi ha diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza autorizzazione del titolare dei diritti, "osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma allo scopo di determinarne le idee ed i principi su cui è basato qualora compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire" e che "le clausole contrattuali pattuite in violazione di tale disposizione sono nulle" (art 64 ter); l'attività di analisi è altresì consentita quando sia La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola indispensabile ad ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi, sempre che le informazioni non vengano utilizzate per "fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente" e che esse non vengano sfruttate "per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva" (art. 64 quater).

Nel caso di specie, val la pena di aggiungere che dalle allegazioni della medesima ricorrente (nonché dal carattere articolato delle argomentazioni che si sviluppano in ben 143 pagine) emerge la

complessità della controversia, non solo in diritto, ma anche in fatto. La stessa ricorrente, ha allegato, ad esempio, che la licenziataria H., che non è parte del giudizio, "poteva operare delle modifiche sui codici sorgenti di *omissis*" e "il contratto originario di licenza del 2008 prevedeva clausole che assegnavano al licenziatario H. la titolarità delle personalizzazioni di *omissis*".

Le problematiche, in fatto e in diritto, da esaminare, unitamente alla complessità degli accertamenti istruttori e peritali da effettuare, come palesato dalla corposità delle allegazioni e delle argomentazioni della ricorrente medesima e dalle richieste da essa formulate, sono quindi incompatibili con la natura sommaria del giudizio cautelare.

5. Spese. Tenuto conto della sua soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della resistente, che si liquidano come da dispositivo.

pqm

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da R. SPA nei confronti di I. SRL, così provvede: dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente R. SPA alla rifusione delle spese processuali, liquidate in favore della resistente I. SRL, in euro 4500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa , come per legge.

Si comunichi.

Milano, 2 agosto 2017

Il Giudice

dott.ssa Silvia Giani

Si ringrazia



Studio Legale

Francesca Rimoldi

Avvocato

20137 Milano - Italia - Viale Corsica, 2

Tel +39 02 55182741 - Fax +39 02 55184125

www.studiois.it

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola