

Sentenza del 5 dicembre 2015, n. 3546 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Vincenza Agnese

La tutela del *software* (si vedano per la definizione, *ex plurimis*, Cass. nn. 13524/2014; 581/2007; 8011/2012), essendo, all'interno dell'ordinamento nazionale, considerato appartenente alla categoria dei beni giuridici immateriali, è offerta dalla normativa sul diritto d'autore.

Ai fini dell'accesso a tale tutela il programma deve presentare il requisito della originalità, il quale – pur costituendo 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 l'invenzione industriale – postula che il programma di cui si chiede protezione non rappresenti una soluzione tipica conosciuta dagli operatori di settore.

(Conforme a Trib. di Milano, 29.01.1997).

Ai medesimi fini, ne consegue la necessità di stabilire se il programma sia frutto di un'elaborazione creativa da parte del suo autore, ciò tenendo conto che la creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera (o programma) sia composta da idee e nozioni semplici organizzate in maniera autonoma rispetto alle precedenti.

(Conforme a Cass. n. 13524/2014).

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 (o programma) simile, implicando, dunque, un sufficiente grado di "valore aggiunto" rispetto alla situazione anteriore.

(Conforme a Cass. n. 13937/1999).

Tale requisito tuttavia subisce, se riferito *software*, 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 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 di settore per il conseguimento di quelle medesime utilità.

La carenza del requisito della originalità del *software* determina altresì l'esclusione della tutela, offerta dagli artt. 98 e 99 c.p.i., conseguente alla violazione di informazioni segrete.

Tale esclusione consegue al difetto del requisito implicito della novità, di cui all'art. 98, primo comma, lett. a), c.p.i., posto che l'assenza di uno solo dei plurimi requisiti che connotano la fattispecie (che devono essere tutti allegati e provati dalla parte che ne reclama la relativa tutela) impedisce di sussumerne i relativi fatti nell'alveo normativo.

(Inoltre, la giurisprudenza che si è occupata dell'argomento richiede, ai medesimi fini, la prova di parte reclamante delle misure concretamente adottate per impedire la diffusione delle informazioni asseritamente segrete. Cfr. Trib. di Milano, 08.11.2005).

Integrano la fattispecie di cui all'art. 2598, n. 3, c.c. le condotte volte all'illecita appropriazione di c.d. codici sorgente di programmi per elaboratori, nonché all'illecito sfruttamento economico dei medesimi.

Gli atti del dipendente infedele consistenti nel fornire ad altra impresa concorrente notizie attinenti all'organizzazione e all'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, in forza di una presunzione di partecipazione di essa al fatto, valida fino a prova contraria.

(Conforme a Cass. n. 5708/1985).

La commercializzazione di un *software* illecitamente contraffatto, e il conseguente ricavo di un ingiusto profitto, costituisce un'attività professionalmente scorretta e sanzionabile, anche per sviamento di clientela, ex art. 2598, n. 3, c.c.

Il danno, conseguente all'integrazione della fattispecie di concorrenza sleale, può essere equitativamente determinato ex art. 1226 c.c. ed il pregiudizio quantificato con riguardo agli utili realizzati dalla impresa nel periodo di durata dello sfruttamento economico del vantaggio concorrenziale (c.d. criterio di reversione degli utili ex art. 125 c.p.i.).

Così, esemplarmente, ai fini della quantificazione del danno conseguente alla commercializzazione di un *software* contraffatto possono essere utilizzate le fatture prodotte in giudizio, ex art. 210 c.p.c., relative al periodo in cui detta commercializzazione è avvenuta (tenendo conto che non tutte appaiono immediatamente riferibili alla stessa): i relativi utili – considerando 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.

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. Sicché l'accoglimento della domanda di concorrenza sleale legittima le condotte del danneggiato volte a screditare l'immagine del danneggiante.

(Conforme Cass. n. 11047/1998).

Principi espressi in ipotesi di parziale accoglimento del ricorso promosso da una s.r.l. a tutela del software dalla stessa utilizzato ai fini dell'accertamento della violazione dei diritti d'autore e della normativa sulla tutela delle informazioni segrete, nonché della responsabilità per concorrenza sleale, conseguenti alla illecita duplicazione e distribuzione di detto software.

Nello specifico, è stata accertata la sussistenza della sola responsabilità risarcitoria per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.

[Sent. 5.12.2015, n. 3546](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)