

N. R.G. 637/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Davide Scaffidi	giudice relatore
dott. Lorenzo Lentini	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **637/2014** promossa da:

EMATIC S.r.l. (C.F. 03593600822)

rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Morretta e dall'avv. Francesca Caporale, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Brescia, via Pace, 7;

attrice

contro

BITONLIVE S.r.l. (C.F. 03779500168)

rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Gibilaro, elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bergamo, via G. Garibaldi, 7;

e

ANGELO BONELLI (C.F. BNLNGL75E31E573R)

rappresentato e difeso dall'avv. Lorena Privato, elettivamente domiciliato presso la stessa in Licata, via G. Marconi, 27;

convenuti



oggetto: diritto d'autore; concorrenza sleale.

conclusioni:

per l'attrice

“Voglia l'ill.mo Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

Nel merito

- a) accertare e dichiarare che il *software* NEXT realizzato e commercializzato da parte di Bitolive s.r.l. costituisce plagio del *software* Easywave di titolarità di Ematic s.r.l., ai sensi degli artt. 64-*bis* e 64-*quater* della legge 633/1941 (l.d.a.), e che la sua realizzazione e commercializzazione costituiscono altresì atti di concorrenza sleale *ex art.* 2598 cod. civ.;
- b) accertare e dichiarare che Bitonlive s.r.l. si è resa responsabile della violazione del divieto di acquisizione, divulgazione e utilizzazione di informazioni segrete ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 c.p.i.;
- c) condannare Bitonlive s.r.l. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti alla società attrice dal plagio del *software* Easywave, dalla violazione del suo segreto aziendale e dalla concorrenza sleale, ivi compresa la retroversione degli utili, *ex artt.* 125 c.p.i. e 158 secondo comma l.d.a., da determinarsi in via equitativa, secondo i criteri indicati dagli artt. 2600, 1223, 1226 e 1227 cod. civ., 158 secondo e terzo comma l.d.a. e art. 125 c.p.i., nella misura che verrà accertata in corso di causa;
- d) confermare l'ordinanza del 5.12.2013 e comunque inibire in via definitiva a Bitonlive s.r.l., ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 c.p.i., 156 l.d.a. e 2599 cod. civ., ogni ulteriore commercializzazione, pubblicizzazione, offerta in vendita, vanteria commerciale in riferimento al *software* NEXT o altro simile, comunque esso possa essere ridenominato in futuro;
- e) ordinare la distruzione di tutte le copie del *software* NEXT o altro simile, comunque esso possa essere ridenominato in futuro, attualmente nella disponibilità della società convenuta, nonché la distruzione del codice sorgente di tale *software* da effettuarsi a spese della società convenuta presso tutti i *computer, pen drivers, hard disk*, CD, DVD, *cloud* che si trovano nella sua disponibilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 terzo comma c.p.i., 158 l.d.a. e 2599 cod. civ.;
- f) ordinare l'immediato ritiro dal commercio del *software* NEXT o altro simile, comunque esso possa essere ridenominato in futuro ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 terzo comma c.p.i., 158 l.d.a. e 2599 cod. civ.;
- g) ordinare la pubblicazione della sentenza su “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” in caratteri doppi del normale, per due volte consecutive, a spese della società convenuta e a cura della società attrice, nonché sul sito internet aziendale di Bitonlive s.r.l., per trenta giorni, a cura e spese di tale società ai sensi e per gli effetti degli artt. 2600 secondo comma cod. civ. e 126 c.p.i.;



- h) accertare e dichiarare la temerarietà delle difese proposte da Bitonlive s.r.l. e conseguentemente condannare quest'ultima al risarcimento del danno conseguente nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
- i) fissare una penale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei richiesti provvedimenti di inibitoria, distruzione, ritiro dal commercio e pubblicazione.

in via istruttoria, occorrendo: a) qualora la documentazione oggetto della descrizione e sequestro risultasse incompleta, parziale e/o inventiera, ordinare a Bitonlive s.r.l. l'esibizione delle scritture contabili. in ogni caso:

Con vittoria di spese, compensi ed esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge”.

per la convenuta:

“In via preliminare:

in virtù delle differenze fra il software Easywave (“*rectius*”: “Easywavewin”) ed il software denominato “*Next*”, prodotto nuovo e diverso rispetto al primo, nonché della proprietà del software “*Easymavewin*” in capo al signor Bonelli, revocarsi il provvedimento di descrizione e sequestro del 30/10/2013 (RG 18497/13) nonché il provvedimento di sua conferma del 05/12/2013, perché infondati sia in fatto che in diritto, per le ragioni in atti, con ogni provvedimento conseguente.

In via principale nel merito:

Respingere le domande nei confronti di Bitonlive srl in virtù dell'estinzione del giudizio nei confronti del signor Bonelli, con ogni conseguente statuizione. Respingere le domande tutte di controparte perché infondate in fatto ed in diritto. -Per l'effetto, accertare e dichiarare che il software Next non costituisce plagio del software Easywave (“*rectius*”, “Easywavewin”) commercializzato da Ematic srl e che pertanto la sua realizzazione e commercializzazione è legittima; -Accertare e dichiarare che Bitonlive srl e il signor Angelo Bonelli (in relazione al rapporto con Bitonlive srl) non hanno violato alcun divieto di acquisizione, divulgazione, e utilizzazione di informazioni segrete ai sensi degli artt- 98-99 c.p.i. - rigettarsi, per l'effetto, le domande di controparte, sia con riferimento al risarcimento di pretesi danni, che con riferimento alla distruzione del software, nonché quanto alla richiesta di ritiro dal commercio del medesimo.

Rigettarsi altresì la richiesta di pubblicazione della sentenza e di fissazione di una penale per ogni violazione o inosservanza o giorno di ritardo nell'esecuzione dei richiesti provvedimenti. In via subordinata

Nella denegata ipotesi di riconoscimento del plagio, contenersi al minimo il risarcimento dei danni in virtù della peculiarità dei rapporti fra le parti e di quanto occorso: per l'effetto, non ordinarsi in ogni caso la distruzione del software, né il suo ritiro dal commercio, né la richiesta pubblicazione della sentenza, né



alcuna penale per come richiesta da controparte.

In via riconvenzionale

Condannare Ematic srl al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivati alla società convenuta dal suo comportamento e dall'azione giudiziale subita, danni riconducibili alla clientela persa o a rischio, ai costi sostenuti per il software Next, i cui sorgenti sono ormai violati a cagione della causa in corso, nonché relativi ad ogni altra ragione di danno collegata e conseguente, come per esempio, uno specifico danno all'immagine, alla posizione sul mercato, alla considerazione presso la clientela scaturente da iniziative (raccomandate) di controparte tese a farsi consegnare da soggetti terzi copia di tutte le fatture di acquisto e di vendita, dei relativi servizi di manutenzione, invitando altresì al ritiro dal commercio del software. Tale danno andrà determinato in via equitativa nonché, con elenco non esaustivo, ai sensi degli art. 1223 cod. civ., 1226 cod. civ., 2600 cod. civ., nessun'altra norma esclusa.

-accertare e dichiarare la proprietà del software “*Easywavewin*” in capo al signor Bonelli – nonostante l'estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale Ematic srl- Bonelli Angelo disposta con ordinanza del 09 giugno 2017 a seguito di rinuncia agli atti reciproca sottoscritta unicamente da quest'ultimo e da Ematic srl - con ogni necessaria e conseguente statuizione.

In via istruttoria: come da foglio depositato telematicamente

in ogni caso:

Spese e competenze di causa interamente rifeuse, anche in riferimento alla fase cautelare”.

FATTO E PROCESSO

Ematic S.r.l. (“Ematic”), titolare del diritto di sfruttamento economico sul *software* di automazione radiofonica denominato “Easywave” (“Easywavewin” nella versione per sistema operativo windows), ha dedotto che Angelo Bonelli, dipendente della società attrice fino al 2012, in prossimità delle dimissioni ha realizzato un *software*, denominato “Next”, commercializzato dal settembre 2013 dalla società concorrente Bitonlive S.r.l. (“Bitonlive”), con la quale il suddetto convenuto aveva avviato un rapporto di collaborazione, divenendo anche consigliere di amministrazione. Detto *software* costituirebbe un “clone” del programma su cui Ematic vanta i propri diritti. Le condotte di Bonelli e Bitonlive integrano, secondo la ricostruzione attorea, una violazione dei suoi diritti su informazioni segrete ex artt.98, 99 c.p.i. nonché atti di concorrenza sleale.

Sulla base di tali argomenti, con ricorso cautelare *ante causam* Ematic ha chiesto e ottenuto la descrizione, il sequestro e l'inibitoria di utilizzo del *software* “Next”. Nel presente procedimento di cognizione piena l'attrice ha invocato le misure tipiche della tutela autoriale nonché quelle proprie del codice della proprietà industriale, domandando altresì il risarcimento dei danni subiti, connessi al calo delle vendite e alla perdita di clientela.



I convenuti si sono costituiti e hanno contestato le pretese attoree, chiedendone il rigetto. In particolare hanno precisato che il software Easywave è stato oggetto di modifiche nel corso del tempo, attraverso le quali sono state sviluppate diverse versioni del programma: 1) EasyRadio-Easywave Versione Dos, ideato all'interno di Ematic prima che Bonelli fosse assunto; 2) EasywaveWin, sviluppato nel 2001 per piattaforma Windows da Bonelli e altri soggetti (Marco Damiani, Raimondo Campofelice, Ugo Mauthe; 3) EasywaveWin, asseritamente sviluppato esclusivamente da Bonelli a partire dal 2002. I convenuti hanno poi negato che la realizzazione e commercializzazione del software Next abbia determinato una violazione dei diritti di privativa vantati dall'attrice, dal momento che "la proprietà intellettuale di Easywavewin", alla pari di quella dell'altro programma, è di Bonelli, avendo quest'ultimo sviluppato i due programmi in modo del tutto autonomo; "Next", invece, è stato commercializzato dal 2012; in ogni caso, la realizzazione e distribuzione del programma in parola non costituisce un plagio, essendo esso una rielaborazione autonoma e differente rispetto all'omologo *software* commercializzato da Ematic.

In pendenza del giudizio, l'attrice ha rinunciato agli atti nei confronti di Bonelli, il quale ha accettato, a spese compensate. È stata dunque dichiarata l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra Ematic e il suddetto convenuto.

La causa, istruita mediante i documenti offerti in produzione nonché attraverso due consulenze tecniche, una di tipo informatico e l'altra di natura contabile, è stata decisa dal collegio sulle domande sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Le domande attoree sono fondate secondo quanto di seguito specificato.

1. A seguito dell'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra Ematic e Bonelli non si pone la questione di dover accertare con efficacia di giudicato se Bonelli sia "proprietario" del software Easywave, come chiesto in via riconvenzionale da Bitonlive (da intendere, in realtà, come "titolare di diritti di esclusiva sul programma), residuando soltanto la necessità di verificare se la commercializzazione del *software* "Next" da parte della convenuta integri una violazione dei diritti di sfruttamento commerciale vantati dall'attrice sul programma "Easywave" e una condotta illecita sotto il profilo delle regole di leale concorrenza o alla luce della disciplina sulla proprietà industriale.

2. Come noto, l'art. 1 l.d.a., qualificando i programmi per elaboratore alla stregua delle opere letterarie, protegge, oltre al codice oggetto, il c.d. codice sorgente, ossia l'insieme di passaggi e comandi predisposti dall'autore in una forma espressa in linguaggio comprensibile all'uomo. Ai sensi dell'art. 12 bis l.d.a. il datore di lavoro è titolare, salvo patto contrario, del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni, salvi i diritti morali dell'autore.

Nel caso in esame, dalla narrativa complessiva delle parti e dai documenti offerti in produzione (v.doc.38



parte attrice) si evince che Bonelli ha prestato la sua attività in Ematic per sviluppare con altri soggetti una versione aggiornata del *software* “Easywave”, in vero preesistente al momento della sua assunzione all’interno della società attrice, quantomeno per quel che riguarda la versione progettata per il sistema operativo DOS.

Dalla narrativa delle parti e dai documenti in atti si ricava che la prestazione resa da Bonelli presso Ematic sia stata funzionale proprio allo sviluppo del programma in questione nella versione per il sistema operativo Windows. Non figura, inoltre, tra le allegazioni proposte, che in costanza del rapporto di lavoro il dipendente abbia mai contestato l’utilizzo economico da parte del datore. L’ulteriore circostanza riferita dai convenuti, secondo cui Bonelli avrebbe provveduto a sviluppare autonomamente il *software* (più precisamente, in realtà, una versione aggiornata del software) anche in orario diverso da quello di lavoro - come attesterebbero gli orari di modifica di singoli *files* - asseritamente presso la sua abitazione privata, non è idonea a rivelare la paternità del *software* in capo al convenuto in via esclusiva, né tantomeno la sua titolarità dei diritti di sfruttamento economico, ben potendosi configurare margini di autonomia gestionale, nello sviluppo del programma, rimessi alla libertà del lavoratore nel rapporto negoziale col suo datore.

Dai rilievi finora compiuti si ricava che Bonelli non possa essere considerato autore del *software*, bensì, al più, coautore o autore delle modifiche apportate con le successive versioni. In tal senso depongono le indicazioni offerte nel *software* stesso, ove il nominativo di Bonelli figura nell’elenco degli sviluppatori insieme a quello di altri soggetti. In ogni caso, Bonelli non può vantare diritti di sfruttamento economico del *software*, di cui è invece titolare in via esclusiva la società attrice.

3. Osserva il collegio che ai sensi dell’art. 64 bis l.d.a. soltanto il titolare dei diritti di esclusiva può autorizzare l’adattamento, la trasformazione, ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti e la sua distribuzione. Nel caso in esame, Ematic non ha mai concesso alcuna licenza d’uso a soggetti terzi per la commercializzazione di “Easywavewin”.

4. Delineate tali premesse, in assenza di allegazioni sufficientemente specifiche delle parti e di risultanze probatorie univoche idonee a dimostrare che la società convenuta abbia provveduto non solo alla commercializzazione, ma anche alla produzione del *software* “Next” - che per l’appunto riproduce, secondo la prospettiva attorea, il contenuto di “Easywave” - l’accertamento sulla sussistenza del plagio lamentato può essere circoscritto all’esame della condotta distributiva oggetto di contestazione.

5. Al fine di accertare se tale condotta integri o meno una violazione dei diritti di sfruttamento economico dell’attrice, è necessario verificare il grado di diversificazione tra i due programmi.

In proposito, le risultanze peritali scontano, sotto il profilo metodologico, l’impossibilità denunciata anche dal c.t.u. di ricostruire gli ambienti originari di sviluppo. Le contestazioni sollevate dalla convenuta anche dopo il contraddittorio tecnico, secondo cui la mancata riproduzione delle condizioni di sviluppo originarie avrebbe pregiudicato radicalmente l’attendibilità dei risultati peritali, devono essere disattese, posto che,



come risulta dalla relazione del c.t.u., nel corso delle indagini le parti, di comune accordo tra loro e con il c.t.u., hanno deciso in data 13.11.2015 di soprassedere su detto profilo, prendendo atto dell'impossibilità di "determinare con certezza come era strutturato l'ambiente di sviluppo, non avendo a disposizione una copia esatta di tale macchina". Ad ogni modo, dalla consulenza espletata e dagli atti offerti in produzione emergono elementi sufficienti per ritenere che "Next" riproduca, sia pure parzialmente, le informazioni proprie del codice sorgente di "Easywave", tanto sotto il profilo strutturale che funzionale. Si legge infatti nella c.t.u., p.96, che alcune "porzioni di codice, anche se alle volte non sono presenti nella stessa sequenza, risultano essere pressoché identiche non solo nella forma e nella sintassi (...) ma soprattutto nella logica utilizzata per scrivere il codice delle varie componenti del programma".

La convenuta ha inteso contestare le risultanze della c.t.u. offrendo in produzione gli esiti –di segno opposto - della perizia effettuata dall'ausiliario del pubblico ministero presso la procura del Tribunale di Bergamo nel procedimento RGNR 16245/13, avente ad oggetto il raffronto tra i due programmi.

Il documento in parola assume in questa sede soltanto il valore di prova atipica, come tale insuscettibile di invalidare di per sé le risultanze espresse in questa sede dal consulente ed emerse all'esito di apposito contraddittorio. Si rileva, inoltre, che il consulente della Procura non ha avuto accesso ai codici sorgente dei due *software*, limitandosi a esaminare i *file* eseguibili da lui stesso estratti attraverso un'operazione di *reverse engineering*, ossia senza procedere alla comparazione diretta tra i due applicativi. Tale impostazione metodologica sconta vizi non dissimili da quelli evocati dalla stessa convenuta con l'intento di inficiare i risultati della consulenza svolta in questo procedimento. In aggiunta, nel merito, si osserva che la perizia della procura di Bergamo, all'esito della quale è stato formulato un giudizio di diversità tra i due programmi, si fonda anche su considerazioni e fatti che non sono stati minimamente allegati in questa sede, alla cui stregua, a titolo di esempio, il *software* di Ematic conterrebbe parti non tutelabili dalla disciplina autoriale, attinte da risorse di open source, rispetto alle quali non è stato effettuato uno specifico raffronto con le omologhe informazioni del programma commercializzato da Bitonlive.

Esclusa dunque la possibilità di aderire agli esiti della perizia penale, questo collegio ritiene che il giudizio di parziale identità, rilevante ai fini della configurazione del plagio, possa essere corroborato dal fatto che il codice sorgente di Next presenti i medesimi refusi contenuti nel codice sorgente di Ematic. A titolo di esempio, ricorrono in entrambi i codici sorgente la parola "Telefono" anziché "Telefeno"; la locuzione "INUSO" anziché "IN USO"; ancora, la parola "condirare" in luogo dell'indice verbale corretto "considerare" (pp. 60-61 c.t.u.). Detti errori, secondo il consulente, p.96, "sono presenti nella stessa forma in entrambe le versioni e in porzioni di codice che, anche se alle volte non sono presenti nella stessa sequenza, risultano pressoché identiche non solo nella forma e nella sintassi (...) ma soprattutto nella logica utilizzata per scrivere il codice delle varie componenti del programma". Inoltre, laddove "Next" fosse stata un'autonoma rielaborazione creativa del software "Easywave", e non una sua mera riproduzione, ancorché



parziale, nel programma commercializzato dalla convenuta non sarebbero state rinvenute dal c.t.u. le stringhe “Ematic” e “Easywave”, proprie del programma su cui vanta i suoi diritti l’attrice.

6. Atteso che, alla luce dell’indagine tecnica e delle considerazioni finora svolte, “Next” debba considerarsi una riproduzione, per quanto parziale, non autorizzata del programma Ematic, è necessario concludere che la condotta di distribuzione da parte di Bitonlive integri una violazione dell’art. 64 bis l.d.a.

7. Nel caso in esame, la contraffazione del *software* integra altresì un atto di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale *ex art.* 2598 n. 3 c.c. in quanto l’imprenditore che si appropri ingiustificatamente del contenuto di un omologo programma altrui realizza una forma di concorrenza sleale parassitaria, avvantaggiandosi indebitamente dei risultati dell’impresa concorrente senza aver sostenuto corrispondenti oneri economici e gestionali, connessi a investimenti, organizzazione del lavoro e ricerca, oneri che sono normalmente sottesi all’elaborazione di qualsiasi *software*.

In proposito, la concorrenza sleale parassitaria è stata posta in essere da Bitonlive attraverso il contributo di Bonelli. L’ex dipendente di Ematic, infatti, ha messo a disposizione del nuovo datore di lavoro o comunque della società convenuta - di cui egli è divenuto consigliere d’amministrazione in un momento del tutto prossimo a quello delle dimissioni dalla società attrice - un programma il cui contenuto - si ribadisce- si presenta come una sostanziale riproduzione, ancorché parziale, non autorizzata di intere sequenze proprie del prodotto su cui Ematic vanta i suoi diritti di esclusiva.

Tale condotta esula dalla mera messa a disposizione, da parte del lavoratore o collaboratore, del proprio bagaglio professionale, considerato tra l’altro che lo sviluppo di Easywave è stato l’esito di un’elaborazione collettiva condotta in seno a Ematic da parte di plurimi dipendenti e collaboratori, in un arco di tempo piuttosto ampio (circa dieci anni), mediante risorse esclusive della società attrice. Inoltre, nel momento in cui l’ex dipendente utilizza in modo concorrenziale la professionalità acquisita presso un’altra impresa, si rendono applicabili anche per la società concorrente le regole di correttezza professionale, che rinviano al buon costume commerciale. Da questo punto di vista, la linea di confine della correttezza può essere individuata per l’appunto nel divieto di concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali dell’impresa di provenienza dell’ex dipendente.

8. L’illiceità delle condotte finora esaminate, tanto dalla prospettiva del diritto d’autore che della concorrenza sleale, giustifica la concessione della misura inibitoria richiesta.

9. A presidio della stessa, si reputa congruo fissare una penale pari ad € 5.000 per ogni violazione del presente provvedimento che venga successivamente accertata, decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

10. Avuto riguardo al principio di proporzionalità, si reputa non necessaria la pubblicazione della sentenza, potendo ritenersi soddisfattiva la tutela di tipo inibitorio e quella di tipo risarcitorio, tenuto conto altresì del valore relativamente modesto dei volumi di affare accertati in sede peritale.



11. La concessione dell'inibitoria e il riconoscimento della penale assorbono le misure invocate della distruzione dell'opera "Next", la cui domanda può essere disattesa considerando altresì la peculiare natura di bene immateriale del *software*.

12. Non sussistono le gravi ragioni e i presupposti di legge per disporre il ritiro dal commercio dell'opera.

13. Non si ravvisano i presupposti per accordare al *software* "Easywave" la tutela offerta ai segreti commerciali ex art. 98 c.p.i., dal momento che, innanzitutto – ragione assorbente – i programmi per elaboratore sono stati qualificati dal legislatore alla stregua delle opere letterali, come tali soggetti alla disciplina in materia di diritto d'autore, e non di proprietà intellettuale. Anche a voler ravvisare nel codice sorgente, in via del tutto ipotetica, la natura di informazione rilevante ex art. 98 c.p.i., nel caso in esame parte attrice si è limitata, con deduzioni generiche, ad affermare la sussistenza del requisito della segretezza, senza tuttavia offrire alcuna allegazione specifica in ordine alla ricorrenza dei presupposti di legge; ad esempio, nulla è stato allegato in concreto in ordine alla predisposizione di misure di sicurezza ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza (in tal senso, infatti, le deduzioni secondo cui il programma era accessibile solo a Nasca e ai dipendenti che si occupavano dello sviluppo del programma nulla dice in ordine alla predisposizione delle misure impiegate, né in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti di legge ex art. 98 c.p.i.

14. Definita l'area di illiceità delle condotte, resta da verificare la sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli lamentate.

Sebbene le condotte illecite enucleate rilevino tanto dal punto di vista della disciplina autoriale che dal punto di vista della concorrenza sleale, il pregiudizio cagionato, tenuto conto delle allegazioni del caso concreto, deve essere valutato unitariamente.

Sul tema, preliminarmente osserva il collegio che il criterio della retroversione degli utili previsto dall'art. 125, co. 3, c.p.i., invocato dall'attrice, non può essere applicato analogicamente al risarcimento per violazione di diritti autoriali. Il legislatore nazionale, pur avendone facoltà, non ha disposto in modo equivalente con riferimento al diritto d'autore prevedendo il computo degli utili del contraffattore nell'ambito del risarcimento del lucro cessante. L'art. 158, comma 2, l.d.a., per l'appunto, rinvia sostanzialmente ai criteri tradizionali di cui al codice civile per la liquidazione del danno.

Sulla base delle risultanze della c.t.u., dalla giustapposizione dei ricavi delle due società relativi alla commercializzazione dei rispettivi *software* è emerso che alle perdite accusate dall'attrice corrisponda effettivamente e correlativamente un incremento dei ricavi derivanti a Bitonlive dall'attività di vendita e assistenza sull'omologo prodotto "Next".

Acclarata in tal modo l'esistenza del nesso di causalità tra le condotte illecite enucleate e i danni lamentati, si evidenzia che i ricavi conseguiti da Bitonlive srl per la cessione del software *Next* nel periodo intercorrente tra il settembre 2012 e il dicembre 2013 sono stati calcolati in € 76.899,20, di cui € 60.336,00 relativi alla



commercializzazione ed € 16.563,20 all'attività di assistenza post-vendita e noleggio. A seguito della commercializzazione di "Next" a partire dall'anno 2012, i ricavi di Ematic (in vero già in flessione nel corso degli anni rispetto ai livelli raggiunti a cavallo del 2000) hanno subito, nel 2012, una contrazione da 62.000 euro circa ad € 50.000 circa e una ben più significativa riduzione tra il 2013 e il 2014 (rispettivamente 27.000 euro circa e 6.500 euro circa).

Il danno cagionato a Ematic deve essere dunque individuato nel lucro cessante, derivante dalla commercializzazione illecita del *software* della convenuta, ossia nell'utile netto percepito indebitamente da Bitonlive.

Atteso il carattere relativamente modesto dei volumi di affare evidenziati dalla c.t.u., questo collegio, ritenendo antieconomici ulteriori approfondimenti e integrazioni peritali volti alla specifica determinazione della voce in parola, sulla base dei dati economici prospettati dal consulente, tenuto conto dei costi dimostrati per la commercializzazione di "Next", reputa di poter determinare il lucro cessante in via equitativa nella misura del 25% dei ricavi complessivi percepiti dalla convenuta nel periodo compreso tra il settembre 2012 e il dicembre 2013. Conseguentemente, il danno che la Bitonlive è tenuta a risarcire è pari ad € 19.224,80 oltre rivalutazione dalla data dell'evento (le cui conseguenze pregiudizievoli si sono consolidate fino al 30.10.2013, data in cui è stata emessa l'inibitoria cautelare) e interessi in misura legale sulla somma rivalutata a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.

Non può essere riconosciuto alcun valore, in termini risarcitori, allo sviamento di un solo cliente, come attestato in sede peritale, considerato il carattere fisiologico e trascurabile del fenomeno registrato e rilevato che la circostanza dello sviamento di clientela non è mai stata allegata da parte attrice in modo sufficientemente specifico.

Del tutto generiche e sfornite di prova le allegazioni in punto di danno all'immagine e reputazione professionale dell'attrice.

Non sussistono infine i presupposti per la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.

II. Deve essere disattesa, in quanto incompatibile con l'accoglimento delle domande attoree per le considerazioni sopra svolte, la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata da Bitonlive S.r.l.

Inammissibile, come già anticipato, la domanda di accertamento della "proprietà" del software Ematic in capo a Bonelli, formulata da Bitonlive, dal momento che non sussiste in capo alla convenuta la legittimazione attiva, né l'interesse ad agire per l'accertamento della titolarità di un diritto altrui in capo a terzi.

III. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le tabelle ministeriali di riferimento, tenuto conto sia della fase cautelare che della fase di cognizione piena, avuto



riguardo al valore indeterminabile della causa, al suo grado medio di difficoltà, all'attività espletata dalle parti.

Le spese delle c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico di Bitonlive S.r.l. nei rapporti interni, fermo il vincolo di solidarietà nei confronti dei consulenti.

P.Q.M.

Il tribunale di Brescia,

definitivamente pronunciando,

accertata la violazione da parte della convenuta dell'art. 64 bis l.d.a. e dell'art. 2598 c.c.,

inibisce a Bitonlive s.r.l. ogni ulteriore commercializzazione e pubblicizzazione del *software* "Next" o comunque denominato;

fissa la penale di € 5.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza;

rigetta le domande attoree di ritiro dal commercio, distruzione dell'opera, pubblicazione del provvedimento;

condanna Bitonlive S.r.l. al risarcimento dei danni in favore di Ematic S.r.l. nella misura di € 19.224,80 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;

rigetta la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.;

rigetta la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da Bitonlive S.r.l.;

dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento formulata da Bitonlive S.r.l.;

condanna Bitonlive S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 4.156,00 per compensi per la fase cautelare, nonché in € 9.275,00 per compensi per la fase di cognizione piena, ossia complessivamente in € 13.431,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

spese delle c.t.u. definitivamente a carico della convenuta, nei rapporti interni.

Brescia, 9 luglio 2019

Il giudice est.
dott. Davide Scaffidi

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

