

Tribunale Bologna 18/05/2016 [Diritto d'autore - Sviluppo di software commissionato da una società ad un libero professionista - Responsabilità del professionista - Applicabilità delle disposizioni per i lavoratori subordinati salvo patto contrario]

Diritto d'autore - Sviluppo di software commissionato da una società ad un libero professionista - Responsabilità del professionista - Applicabilità delle disposizioni previste per i lavoratori subordinati salvo patto contrario.

SENTENZA

(Giudice relatore: dott. Giovanni Salina)

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5398/2013 promossa da:

A. S.R.L. (C.F. ...), rappresentata e difesa dagli avv. ILENIA BARGI, RAIMONDO PETROLATI e SILVIA ZAPPÀ ed elettivamente domiciliata in VIA FARINI N. 24, BOLOGNA, presso il difensore avv. SILVIA ZAPPÀ.

ATTORE

Contro

X (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'avv. BARBARA CALENZO, ed elettivamente domiciliato in VIA TAGLIO N. 22, MODENA, presso il difensore avv. BARBARA CALENZO.

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società A. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore G.M., conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'ingegner X, chiedendo che l'adito Tribunale, previa risoluzione, per grave inadempimento del convenuto, del contratto di collaborazione professionale inter partes avente ad oggetto lo sviluppo del programma per elaboratore denominato "NAVCRM", dichiarasse la responsabilità del citato professionista per violazione dei diritti patrimoniali d'autore asseritamente spettanti, in via esclusiva, all'attrice, quale committente del progetto finalizzato alla creazione del predetto software, nonché a titolo di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3 c.c.

La società attrice chiedeva, altresì, inibirsi al convenuto la prosecuzione delle denunciate attività illecite, nonché di qualsiasi altra attività di riproduzione e distribuzione a terzi del suddetto programma "Navcrm", con fissazione di una penale per ogni violazione dell'invocata decisione, la pubblicazione per estratto dell'emanando provvedimento e, infine, la condanna del convenuto al risarcimento dei conseguenti danni e alla restituzione dei codici sorgenti indebitamente trattenuti.

Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale.

Nel merito, il X contestava le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio diritto di proprietà/paternità sul software oggetto di causa.

Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva le prove per testi dedotte dalle parti e, all'esito, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 26 novembre 2015, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova innanzitutto dare atto che, nel precisare le proprie conclusioni, il convenuto non ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale inizialmente sollevata in comparsa di costituzione e risposta, sicchè la relativa questione pregiudiziale deve ritenersi abbandonata.

Ad ogni modo, anche a voler prescindere da tale rinuncia, deve rilevarsi come detta eccezione avrebbe dovuto, comunque, essere dichiarata inammissibile in ragione della tardività della costituzione del convenuto eccipiente.

A identica conclusione, e per gli stessi motivi, si deve poi pervenire, in concreto, in ordine alla domanda riconvenzionale proposta e reiterata dal X.

Questi, infatti, si è costituito in giudizio depositando comparsa di risposta in data 20/06/2013, ovvero diciotto giorni prima dell'udienza indicata in citazione dall'attrice (09/07/2013), senza, quindi, rispettare il termine di giorni venti previsto dall'art. 166 c.p.c., con conseguente decadenza dalla facoltà sia di sollevare eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, tra cui quelle di incompetenza territoriale ex art. 38 c.p.c., sia di formulare domande riconvenzionali ex art. 167 c.p.c.

Infatti, il predetto termine decadenziale stabilito dagli artt. 166 e 167 c.p.c., nel caso di differimento dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c., deve essere comunque computato a decorrere dalla data originariamente indicata dall'attrice in citazione (9/7/13) e non, invece, da quella (11/7/13) a cui il processo è stato "automaticamente" posticipato a norma del citato art. 168 bis c. IV c.p.c.

Come espressamente previsto dall'art. 166 c.p.c., solo nel caso di differimento disposto dal Giudice a norma dell'art. 168 bis, quinto comma, la tempestività del deposito della comparsa di costituzione avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla nuova data di udienza, anziché rispetto a quella originariamente fissata dall'attore in citazione.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, rilevata la mancata reiterazione dell'eccezione di incompetenza territoriale, deve essere, dunque, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata e reiterata dal X, di accertamento del proprio diritto d'autore sul programma "NAVCRM".

Tanto premesso e passando, quindi, al merito della presente controversia, occorre, in primo luogo, esaminare la disciplina prevista in materia di proprietà intellettuale, con particolare riferimento all'attività di creazione e sviluppo di software.

Orbene, premessa la pacifica tutelabilità, attraverso il diritto d'autore, dei programmi per elaboratori, in quanto equiparati dagli stessi artt. 1 e 2 L. n. 633 del 1941 alle opere letterarie, nel caso di specie, vanno individuati e modulati i termini di applicabilità di tale tutela nell'ipotesi in cui la realizzazione del software sia stata commissionata ad un lavoratore autonomo.

Infatti, con riferimento all'ipotesi sopra indicata, deve evidenziarsi come l'ordinamento giuridico vigente non preveda alcuna specifica disciplina.

Nella legge sul diritto d'autore, gli artt. 64 bis e seguenti, introdotti dal D.Lgs. n. 513 del 1992, enucleano il contenuto del diritto di utilizzazione economica del software, mentre l'art. 12 bis regola l'ipotesi in cui il

programma sia stato sviluppato e realizzato da un dipendente, statuendo che "salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o delle banche dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro".

Tale vuoto normativo non può neppure essere colmato attraverso il riferimento alla parallela disciplina in materia di proprietà industriale, in quanto, anche in questo caso, l'art. 64 c.p.i. disciplina la sola ipotesi dell'invenzione realizzata dal lavoratore subordinato.

Tutto ciò considerato, appare opportuno richiamare l'orientamento delineato in materia dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, da ultimo ribadito dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6964/2014 (vedi, sul punto, anche Trib. Milano 30 giugno 2013).

E invero, anche nell'ipotesi in cui il software sia stato commissionato da una società ad un libero professionista, si dovranno dunque richiamare ed applicare, in via analogica, le disposizioni previste per i lavoratori subordinati agli art. 12 bis l.d.a. e 64 c.p.i.

Ne consegue che, salvo il diritto dello sviluppatore materiale ad essere riconosciuto quale autore morale del software, l'opera commissionata deve essere acquistata a titolo originario dal committente, che diventa, in via esclusiva, titolare del relativo diritto di sfruttamento economico patrimoniale.

Come anticipato, però, tale regola generale può trovare applicazione solo nel caso in cui non vi siano patti contrari, che prevedano una diversa regolamentazione della materia.

Nel caso di specie, come emerge dalle allegazioni delle parti, nonché dalla corrispondenza intercorsa ante causam tra le stesse (v. doc. n. 14 di parte attice), l'attrice A. s.r.l. ed il convenuto ingegner X, in deroga ai principi come sopra elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, avevano stipulato un accordo in forza del quale, con riguardo alla ripartizione del fatturato derivante dalle licenze del "Navcrm", la società A. s.r.l. avrebbe trattenuto il relativo 60% e, conseguentemente, avrebbe versato il restante 40% all'odierno convenuto.

In particolare, deve rilevarsi come la differenza del 10% a favore dell'attrice trovasse pattizia giustificazione in una "paternità" riconosciuta esplicitamente dal X a favore dell'altro contraente per avere quest'ultimo, come meglio si dirà in seguito, elaborato, per il tramite del suo legale rappresentante M., l'idea inventiva ed "essersi accollato tutto lo sviluppo del software".

A quest'ultimo riguardo, occorre, però, svolgere alcune precisazioni in ordine all'origine e alla titolarità dei rapporti dedotti in causa.

Infatti, come si evince dalle allegazioni svolte dalle stesse parti, nonché dalle concordi dichiarazioni rese dai testi G.B. e G.M., il programma per elaboratore denominato "Navcrm" nasce da un'idea del M., oggi legale rappresentante di A. s.r.l.

Difatti, risulta che, inizialmente, il M., in proprio, all'epoca dipendente di E. ed esperto in materia di agenzie per il lavoro, dopo aver affidato la realizzazione di un crm denominato "Waab" all'ingegner B., ebbe a contattare anche il X, commissionandogli la realizzazione di una banca dati che avrebbe dovuto integrare l'operatività del predetto software.

E' altresì emerso che il B., dopo alcuni mesi, dovette rinunciare al progetto, sicchè il compito di realizzare un unico software, che integrasse le due soluzioni iniziali, nonché nuove funzionalità tra cui un navigatore, rimase in capo all'odierno convenuto.

Nel frattempo, nei primi mesi del 2008, il M. aveva costituito la società A. srl, al fine precipuo di sfruttare il progetto "Navcrm", con conseguente subentro di quest'ultima, per facta concludentia, anche nel rapporto professionale inizialmente intercorso tra il M. ed il X.

Il superiore assunto trova conferma nella documentata circostanza che era la società odierna attrice a pagare al X le fatture da questi emesse per lo sviluppo iniziale del software ed era sempre la società A. srl la formale ed effettiva intestataria tanto dei contratti di licenza, quanto delle relative fatture di pagamento (v. doc. 8, 9, 11, 12, 13, 15).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che la società attrice sia subentrata nella titolarità del contratto di collaborazione professionale dedotto in causa e che alla stessa, per effetto della invocata risoluzione di detto accordo, spetti, in via esclusiva, il diritto di sfruttamento economico del software "Navcrm".

Al riguardo, giova osservare che, a partire dalla fine del 2011, l'accordo in esame è stato modificato, in quanto, come ammesso dallo stesso X, con valore confessorio, in sede di interrogatorio formale, per ragioni di opportunità e su richiesta del cliente E., le parti decisero di far figurare come fornitore del "Navcrm" il convenuto, il quale, a sua volta, si era formalmente impegnato a "girare" comunque alla società attrice il pattuito 60% dei ricavi.

Tali accordi sono stati, però, successivamente disattesi dal X.

E', infatti, circostanza assolutamente pacifica, in quanto non contestata, né confutata, che quest'ultimo, in violazione degli impegni contrattualmente assunti, ha trattenuto per sé l'intero fatturato conseguito dallo sfruttamento del software, omettendo di trasferire alla società A. s.r.l. la dovuta percentuale di ricavi.

Orbene, appare evidente come siffatta condotta integri un grave inadempimento da parte del convenuto dei propri obblighi contrattuali, senz'altro idoneo a fondare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., una pronuncia di risoluzione del contratto di collaborazione inter partes.

Il venir meno dell'accordo derogatorio, comporta, inevitabilmente, la reviviscenza della regola generale come ut supra delineata e, quindi, la riespansione in capo al committente, del diritto di utilizzazione economica, in via esclusiva e per l'intero, del software oggetto di causa ex art. 64 bis L. n. 633 del 1941.

Ulteriore conseguenza di quanto sopra affermato è la palese illegittimità della detenzione da parte del X dei codici sorgenti del software, i quali, per ciò, dovranno essere riconsegnati all'attrice, quale soggetto avente diritto.

Per tali motivi, deve inibirsi al convenuto la prosecuzione delle denunciate attività illecite, nonché lo svolgimento di quelle volte alla riproduzione e distribuzione a terzi del programma "Navcrm".

Inoltre, al fine di assicurare la dovuta ottemperanza alle pronunce che precedono, va posta a carico del convenuto una penale pecuniaria di Euro 500,00 per ogni violazione o inosservanza delle disposte inibitorie e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di tutto quanto disposto in sentenza.

Infine, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., va anche disposta la pubblicazione, per estratto, della presente sentenza, a cura dell'attrice e a spese del convenuto, sui giornali nazionali "Il Resto del Carlino" e "La Repubblica".

Tale misura, infatti, ha un fine non solo ripristinatorio, ma assolve anche alla finalità di fare chiarezza fra i clienti di A. e gli utilizzatori del Navcrm sulla paternità del software e sulla titolarità del diritto contestato, rendendo altresì noto al pubblico degli utenti sia il fatto lesivo, che l'accoglimento dell'azione diretta a reprimerlo.

Invece, per quanto concerne l'asserita concorrenza sleale da parte del convenuto ex art. 2598 nn.1 e 3 c.c., la relativa domanda non appare meritevole di accoglimento.

Difatti, l'invocata disciplina della concorrenza sleale esige, innanzitutto, la sussistenza di due requisiti.

Il primo è quello dell'imprenditorialità tanto del soggetto che compie la violazione, quanto del soggetto passivo che la subisce.

Il secondo presupposto è, invece, quello della concorrenzialità delle attività poste in essere dalle parti, in quanto è necessario che effettivamente, o almeno potenzialmente, siano rivolte alla medesima clientela.

Nel caso di specie, però, l'attrice non ha allegato e, soprattutto, fornito sufficienti elementi di valutazione per poter affermare che il convenuto concretamente commercializzi il software oggetto di causa e, quindi, compia attività che, consentendone la qualificazione quantomeno in termini di piccolo imprenditore, lo assoggettino alla disciplina di cui all'art. 2598 c.c.

In particolare, non vi è prova che il X abbia venduto e venda a terzi il "Navcrm", fatturando come fornitore, e che, invece, non si sia limitato a svolgere prestazioni di manutenzione ed implementazione sul software, restando, quindi, nei confini della propria attività di libero professionista.

Infine, va pure rigettata la domanda attrice di risarcimento del danno, in ragione del grave deficit assertivo e probatorio sul punto.

Infatti, la società A. s.r.l., tanto in atto di citazione, che nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., ha allegato un presunto pregiudizio in maniera del tutto generica ed apodittica, concludendo, semplicemente, per "il risarcimento di tutti i danni subiti da A., sia patrimoniali, che non patrimoniali, contrattuali ed extracontrattuali, liquidabili anche in via equitativa ai sensi dell'art. 158 l.d.a.", senza, tuttavia, specificare e, a fortiori, dimostrare quale sia stato, in concreto, il nocumento dalla stessa patito in conseguenza degli illeciti ascritti al convenuto.

Infine, per quanto concerne le spese processuali, in considerazione della reciproca, ma non paritetica soccombenza, si ritiene che, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per disporre la loro parziale compensazione in misura di 1/4, liquidando la quota restante (3/4), come da dispositivo, a carico del convenuto X, quale parte maggiormente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente n.r.g. 5398/2013, ogni diversa istanza o eccezione disattesa così provvede:

DICHIARA

l'inammissibilità della domanda formulata, in via riconvenzionale, dal convenuto.

DICHIARA

la risoluzione, ex art. 1453 c.c., del contratto di collaborazione professionale intercorso tra la società attrice A. srl ed il convenuto X, per grave inadempimento di quest'ultimo.

DICHIARA

la violazione da parte del convenuto X del diritto di sfruttamento patrimoniale del software "Navcrm" spettante, in via esclusiva, alla società attrice A. srl.

INIBISCE

al convenuto X lo svolgimento e la prosecuzione di qualsiasi attività in violazione di diritti patrimoniali d'autore spettanti, in via esclusiva, all'attrice, compresa la riproduzione, con qualsiasi mezzo, nonché la distribuzione a terzi del suddetto programma e della relativa licenza.

ORDINA

al convenuto la restituzione in favore della società attrice dei codici sorgenti del software "Navcrm".

FISSA

a carico del convenuto una penale di Euro 500,00 al giorno per ogni violazione o inosservanza delle disposte inibitorie e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto disposto in sentenza.

DISPONE

la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sui giornali nazionali "Il Resto del Carlino" e "La Repubblica", a cura dell'attrice e a spese del convenuto.

RIGETTA

le ulteriori domande formulate dall'attrice.

DISPONE

la parziale compensazione delle spese di lite in misura di 1/4 e, per l'effetto,

CONDANNA

il convenuto al rimborso in favore della società attrice dei restanti 3/4 liquidati in Euro 908,00 per spese e Euro 4.350,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 30 marzo 2016.

Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2016.