

Natura e funzione del procedimento di descrizione

Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa (A), ordinanza 31 luglio 2013 (Es. Silvia Giani)

PROCEDIMENTO DI DESCRIZIONE – FUNZIONE - PRESUPPOSTI

Il procedimento di descrizione è volto ad assicurare la prova necessaria o utile nel futuro giudizio di merito e, quindi, tenuto conto dello scopo perseguito, il fumus va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, solo in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s'invoca la tutela.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 22 aprile 2013, B srl ha chiesto autorizzarsi l'esecuzione di una descrizione dell'applicazione “...” di Facebook, autorizzando l'estrazione del codice sorgente, fondata sull'allegazione dell'ipotesi d'illecita riproduzione del programma “..” di proprietà della ricorrente; deduceva che la resistente aveva posto in essere condotte di concorrenza sleale, poiché si era appropriata dei risultati del lavoro altrui e aveva violato il diritto d'autore sul software e sulle banche dati.

Esponneva che aveva elaborato un'applicazione originale per telefono mobile, capace di selezionare ed organizzare dati presenti nelle pagine Facebook degli utenti e che, al momento d'iniziare la campagna acquisti, Facebook aveva lanciato un nuovo programma con funzionalità equivalenti.

Con decreto dat. 2 maggio 2013, il Giudice designato ha concesso *inaudita altera parte* la descrizione nei confronti di Facebook dell'applicazione denominata ... e ha fissato l'udienza del 15 maggio 2013 per la conferma, revoca o modifica del provvedimento concesso.

In data 15 maggio 2013, il CTU ha depositato la relazione tecnica di descrizione, dando atto di avere proceduto alla descrizione delle funzionalità della detta applicazione senza avere rinvenuto nella disponibilità della resistente il codice sorgente.

Si è costituita la resistente, dichiarando la sua estraneità alla gestione del social network limitandosi a svolgere attività di marketing e d'intermediazione pubblicitaria per le società del gruppo Facebook nell'ambito del territorio italiano. Riferiva che la gestione del programma era invece riferibile alle società ... Inc e

A seguito di richiesta formulata dalla ricorrente all'udienza del 15 maggio, è stata disposta l'estensione del contraddittorio nei confronti delle società ... Inc e ... Le medesime si sono costituite, con atto depositato il 5 luglio 2013, eccependo la carenza di giurisdizione, contestando nel merito il *fumus* per mancanza di originalità dell'applicazione .., contestando la contraffazione del codice sorgente e riferendo di non avere alcuna possibilità di accedere al codice della detta applicazione.

All'esito della discussione tenutasi all'udienza del 17 luglio 2013, il Tribunale si riservava la decisione.

2. La descrizione deve essere confermata nei limiti in cui è stata espletata.

I motivi posti alla base del *decreto inaudita altera parte* vanno integralmente confermati.

Le seguenti circostanze giustificano la concessione della misura della descrizione dell'applicazione “..”, a tutela del diritto d'autore:

- Il collaudo da parte di Facebook, prima dell'autorizzazione della registrazione di ... tra le applicazioni del social network, di una copia originale e funzionante dell'applicazione;

- La possibilità in capo a Facebook di “analizzare le applicazioni, i contenuti e i dati di queste” (cfr doc 7 punto 9.17 dichiarazione dei diritti e delle responsabilità) e quindi di “analizzare nel dettaglio il funzionamento dell'applicazione sia “lato utente” sia “lato interazione col mondo di Facebook” prima che la stessa applicazione fosse resa pubblica (cfr nota CTU datata 16 luglio 2013);

- La realizzazione da parte di Facebook, successivamente alla creazione da parte della ricorrente dell'applicazione ... di un programma con funzionalità equivalente;

- Il lancio di tale programma da parte di Facebook in data 18 settembre 2012, poco prima dell'avvio da parte della ricorrente della campagna di vendita di abbonamenti e servizi, fino a quel momento forniti gratuitamente e con considerevoli investimenti per lo sviluppo della piattaforma tecnica e il lancio dell'applicazione.

L'originalità dell'applicazione (o funzionalità) .. e/o del valore creativo della banca dati ex art. 1 Dlgs 518/1992, contestati dalle terze chiamate, saranno oggetto di valutazione nel giudizio di merito, a cui il presente procedimento è strumentale. Il procedimento di descrizione è volto ad assicurare la prova necessaria o utile nel futuro giudizio di merito e, quindi, tenuto conto dello scopo perseguito, il *fumus* va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, solo in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s'invoca la tutela.

2.1. Sussiste il *periculum in mora* in considerazione del rischio concreto di dispersione della prova poiché nelle more dell'instaurazione del giudizio di merito può intervenire un mutamento irreversibile della situazione di fatto, per la possibilità di manipolazione, cancellazione o modificazione dei computer o dei supporti.

2.2 Il provvedimento va esteso alle terze chiamate ... inc. e ...

L'esecuzione del provvedimento in Italia, avvenuta con la descrizione delle funzionalità del programma .., supera ed assorbe ogni questione concernente l'eccezionale carenza di giurisdizione, poiché il giudice italiano è quello del luogo di esecuzione ai sensi dell'art. 10 L n 218/1995 (“In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia”).

2.3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è confermata la descrizione per come espletata.

Sono poste a carico della ricorrente le spese del consulente tecnico d'ufficio, come liquidate con separato decreto.

E' assegnato il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

3. La richiesta formulata dalla ricorrente di autorizzazione dell'esecuzione all'estero – in Irlanda e in California- della descrizione del codice sorgente del programma Facebook non è accolta.

3.1. L'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalle terze chiamate non è fondata, in quanto:

- la deroga alla giurisdizione italiana invocata sulla base della dichiarazione dei diritti non opera in sede extracontrattuale;

- la giurisdizione del giudice italiano sussiste quale giudice del *forum commissi delicti* in forza dei criteri stabiliti dal Regolamento n 44/2001, che operano anche per i paesi non firmatari della convenzione di Bruxelles, concernente la competenza giurisdizionale, e quindi per gli Stati Uniti d'America, in quanto criteri che sono stati recepiti dalla legge n 218/1995 per l'individuazione del diritto applicabile, destinati ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione (cfr. Cass S.U. ord. 21.10.2009 n. 22239; S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090; S.U. ord. 11.2.2003 n. 2060, S.U. 12-04-2012, n. 5765, secondo cui: "ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato nè residente in Italia, occorre applicare i criteri stabiliti dalle sezioni 2^a, 3^a e 4^a del titolo 2 della Convenzione, anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione").

- L'art. 5 primo comma n 3 reg (CE) n 44/2001, richiamato dalla L n 218/1995 individua, in tema d' illeciti civili, il criterio del giudice del luogo in cui "l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire". In conformità a quanto affermato ripetutamente dalla corte di giustizia dell'Unione europea, l'art. 5, n. 3, regolamento Ce n. 44 del 2001, va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione (cfr. Cass , SU., 05-07-2011, n. 14654; Cass., SU, 27-12-2011, n. 28811; Cass, SU 5/5/2006, n 10312).

Pertanto, anche adottando, conformemente alla giurisprudenza nazionale e comunitaria, l'interpretazione più restrittiva, che esclude l'individuazione della competenza giurisdizionale con riferimento al *forum actoris*, quale luogo della diminuzione patrimoniale del danneggiato, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, quale giudice del luogo in cui si assume essere stato violato l'interesse protetto, in quanto la funzionalità ... di Facebook, di cui è allegata la violazione del diritto d'autore del software e della banca dati, è diffusa, distribuita e utilizzata mediante dispositivi mobili presenti sul territorio italiano.

3.2 Rigettata l'eccezione di carenza di giurisdizione, la richiesta di autorizzare l'esecuzione della descrizione del codice sorgente di Facebook all'estero, purtroppo, non è accolta, in quanto misura sproporzionata e non congrua per la tutela della violazione del diritto d'autore sulla banca dati.

Ed invero, va osservato che:

1) la misura della descrizione non è ammissibile per la tutela della concorrenza sleale e, quindi, non assumono alcun rilievo i fatti allegati con riguardo ad essa;

2) Il CTU, con sintetiche e condivisibili note, ha confermato l'impossibilità di accesso da parte di Facebook al codice sorgente dell'applicazione .. sviluppata dalla ricorrente, concludendo che, sebbene Facebook abbia "avuto la possibilità di analizzare nel dettaglio il funzionamento dell'applicazione sia "lato utente" sia "lato interazione col mondo Facebook" prima che l'applicazione fosse resa pubblica", "non ha avuto la possibilità di risalire al codice sorgente dell'applicazione ... attraverso il suo esame" (cfr nota trasmessa il 17 luglio 2013 e relazione).

3) Per la tutela del diritto d'autore sulle banche dati non vi è la necessità di verificare il codice sorgente di Facebook.

La misura invocata, di autorizzare l'esecuzione all'estero della descrizione del codice sorgente di Facebook, in conclusione, non appare necessaria al fine di salvaguardare la prova della violazione del diritto d'autore sulle banche dati.

3.3. La liquidazione delle spese è rimessa alla successiva fase di merito in quanto il provvedimento non ha natura anticipatoria.

PQM

- Conferma la descrizione per come espletata.
- Estende alle società chiamate in causa ... inc. e l'efficacia del provvedimento di descrizione già concesso ed eseguito.
- Pone a carico della ricorrente le spese del consulente tecnico d'ufficio , come liquidate con separato decreto;
- assegna il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.
- Rigetta la richiesta di autorizzazione dell' esecuzione all'estero della descrizione del codice sorgente del programma Facebook.
- Spese riservate al giudizio di merito.

Si comunichi.

Milano, 31 luglio 2013.

Il Giudice

dott. Silvia Giani