

## **TI\_GERICHTE 12.2015.224 vom 8. November 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2015.224](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2015.224)

FR: TI\_GERICHTE 12.2015.224 du 8 novembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 12.2015.224 del 8 novembre 2017

### **Regeste**

Interpretazione di un contratto - risarcimento del danno in via equitativa

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

Nella sentenza il Pretore, per quanto riguarda la prima pretesa (quella, qui riproposta, di fr. 5'055'048.-), ha ritenuto che le risultanze processuali avessero permesso di ricostruire la volontà soggettiva delle parti, nel senso che il termine 120 “ users ” contenuto nella clausola 9.1 del contratto, di per sé non indiziante a favore dell'uno o dell'altro scenario preteso dalle parti, doveva concretamente essere inteso come 120 “ concurrent users ” (ovvero “ utenti con accesso simultaneo ”), ed ha poi aggiunto che quella soglia mensile non era sostanzialmente mai stata superata (perizia p. 91 e 128, complemento peritale p. 9), e ciò nemmeno considerando gli utenti dello strumento “ F\_\_\_\_\_ ” (di cui si dirà al consid. 9). Quell'interpretazione era evincibile dai contorni documentali che avevano accompagnato la firma del contratto, sia prima che dopo quel momento: nella relazione di presentazione (doc. 37) e nella bozza di “ strategic agreement ” (doc. 38), allestite all'indirizzo della convenuta dalla stessa attrice circa 5 mesi rispettivamente circa 2 mesi prima della firma del contratto, si faceva in effetti riferimento, per lo scenario n. 2 poi scelto dalla convenuta, ad una licenza standard per “ 120 concurrent users ”, per cui era evidente che era su queste basi che si era in seguito perfezionato l'accordo; e dai quattro verbali dello “ steering committee ” successivamente costituito tra le parti (doc. 15, 16, 17 e P P P P P), regolarmente distribuiti ed approvati (testi R\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ e J\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_), era poi risultato che il tema allora in discussione era sempre e ancora quello dei “ concurrent users ”. Altre circostanze di carattere indiziario tendevano pure a confermare questa interpretazione: il fatto che nel contratto fosse stato concesso un numero di licenze di poco inferiore al numero dei dipendenti della convenuta, che erano allora 140, e il fatto che fosse stato previsto un eventuale aumento di prezzo di fr. 10'000.- mensili per licenze in più rientravano piuttosto nella logica dell'uso concorrente; il fatto che nel contratto fosse stato indicato il solo termine “ users ” non era dovuto a un diverso convincimento delle parti rispetto a quanto discusso in precedenza, ma piuttosto, secondo il teste J\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ (p. 5), che aveva partecipato alle trattative per conto dell'attrice, alla sua convinzione soggettiva, priva però di riscontri oggettivi, che il termine “ concurrent users ” fosse stato utilizzato nei doc. 37 e 38 per errore; il fatto che gli utenti della convenuta autorizzati ad accedere al programma fossero poi più dei 120 citati e che l'attrice ne fosse perfettamente cosciente, siccome il programma permetteva quel controllo (teste O\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ ) e in quanto essa aveva aderito, senza chiedere un adeguamento del suo corrispettivo, allorché era stata richiesta di aumentarli dagli iniziali 250 a 300 (cfr. doc. O O O O O, teste O\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_, perizia p. 13 e 28),

parlava pure a favore di un accordo per 120 utilizzatori simultanei; il fatto che il programma non permettesse un controllo automatico di quest'utenza contestuale non costituiva, a prescindere dal fatto che il perito era stato comunque in grado di fornire un risultato al proposito e che l'attrice non aveva dimostrato l'impossibilità tecnica di una tale verifica, un buon motivo per negarne l'avvenuta pattuizione; e neppure appariva decisivo il fatto che la convenuta non avesse raccolto il suggerimento del proprio consulente E \_\_\_\_\_ d'introdurre esplicitamente il termine " concurrent users " nel contratto (teste \_\_\_\_\_), aspetto da lei reputato pacifico.

### **E. 8.1**

In questa sede l'attrice ha ribadito che la concordante volontà soggettiva delle parti fosse invece quella volta alla concessione di 120 licenze " named users " (ossia " utenti definiti nominativamente nel sistema"). Essa, dopo aver evidenziato che il programma non era predisposto al controllo degli accessi simultanei (testi \_\_\_\_\_ p. 19 e \_\_\_\_\_ p. 5, perizia p. 143, risposta ad 7), ha aggiunto che la convenuta, consapevole essa pure di quella circostanza (siccome rappresentata nell'occasione da \_\_\_\_\_ che, come risultava dalla sua testimonianza, p. 17, era stato in precedenza attivo per l'attrice e dunque conosceva il funzionamento del programma), mai aveva formulato una richiesta in tal senso nelle trattative (teste \_\_\_\_\_ p. 5) e, seppur consigliata dal proprio consulente E \_\_\_\_\_ (teste \_\_\_\_\_ p. 27 segg.), nemmeno aveva ritenuto di far introdurre nel contratto il termine " concurrent users ". Quanto ai documenti allestiti dalle parti sia prima che dopo la firma del contratto e ritenuti determinanti dal Pretore per l'interpretazione del termine " users " utilizzato nel contratto, essa ne ha senz'altro relativizzato la valenza: in merito ai primi ha osservato come la relazione di presentazione (doc. 37) contenesse degli elementi contraddittori e fosse stata stravolta dalle successive trattative relative alla stesura del contratto, ed ha rilevato come lo stesso valesse per la bozza di " strategic agreement " (doc. 38), che era collegata ad un contratto di licenza preesistente che non aveva poi trovato seguito nelle successive negoziazioni; quanto ai secondi, e meglio ai tre verbali dello " steering committee " (doc. 15, 16 e 17), ha ritenuto che gli stessi fossero irrilevanti, siccome successivi alla firma del contratto ed oltretutto allestiti dalla controparte, a fini strumentali, in un'epoca (cfr. doc. OOOOO) in cui alla stessa era chiaro che vi era stato un superamento sistematico delle utenze concesse contrattualmente. Ed ha poi aggiunto che nemmeno le circostanze di carattere indiziario menzionate dal Pretore erano tali da confermare quella diversa interpretazione del termine " users ": il fatto che nel contratto fosse stato concesso un numero di licenze leggermente inferiore al numero dei dipendenti della convenuta poteva pure rientrare nella logica dell'uso individuale; il fatto che fosse stato previsto un eventuale aumento rispettivamente una riduzione di prezzo di fr. 10'000.- mensili per licenze in più rispettivamente in meno era anzi maggiormente compatibile con quest'ultima; l'asserita scomparsa del termine " concurrent users " dal contratto era del tutto impropria, atteso che quel termine non era mai stato utilizzato nelle precedenti bozze (cfr. teste \_\_\_\_\_); la successiva richiesta di aumento degli utenti, che non era stata subordinata ad una richiesta di adeguamento del suo corrispettivo, in effetti già prevista dal contratto, parlava a sua volta a favore di un utilizzo individuale.

### **E. 8.2**

Giusta l'art. 18 cpv. 1 CO per giudicare un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti. Il contenuto di un contratto viene dunque determinato in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva,

ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (principio della priorità dell'interpretazione soggettiva). Qualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene invece determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (TF 26 giugno 2007 4C.14/2007 consid. 4 e 4.1, 12 gennaio 2016 4A\_462/2015 consid. 3.2).

### **E. 8.3**

Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore e dalle parti, l'interpretazione soggettiva della clausola non entra assolutamente in linea di conto, visto e considerato che, come per altro risulta dalle circostanze addotte sul tema da costoro, non è in realtà stato possibile accertare quale fosse stata la vera e concorde volontà delle parti in merito alla stessa, essendo anzi pacifico che la portata del termine " 120 users " contenuto nel contratto non fosse stata discussa e chiarita in occasione della firma dello stesso (cfr. in tal senso le deposizioni dei testi \_\_\_\_\_ p. 5: "durante le trattative da me seguite, AO 1 non mi ha mai indirizzato una richiesta concernente la concorrenzialità degli utenti o accessi" e \_\_\_\_\_ p. 9: "io non ho parlato personalmente con degli interlocutori di AP 1 di questo tema del concurrent user perché, lo ripeto, si trattava di un presupposto fondamentale per la firma del contratto"). L'interpretazione oggettiva, ossia in base al principio dell'affidamento, che dunque s'impone, non consente invece di confermare - come si dirà qui di seguito - la conclusione dell'attrice, secondo cui nelle particolari circostanze il termine " users " contenuto nel contratto potesse e dovesse essere ragionevolmente inteso dalle parti come " named users ".

#### **E. 8.3.1**

L'attrice non può innanzitutto essere seguita laddove ha preteso che il termine " user " dovesse essere inteso, specie - come in concreto - da persone appartenenti al settore informatico, nel senso di "singolo utente registrato nel sistema", per cui l'onere della prova di un suo significato differente, e meglio di "utente con accesso simultaneo", incombesse alla convenuta, tanto più che nel contratto non vi era alcuna menzione sulle modalità e/o limitazione di accesso quale dovrebbe essere il caso di accessi concorrenti o simultanei. A parte il fatto che essa non si è minimamente confrontata con il diverso assunto del Pretore, fondato implicitamente sulla perizia, secondo cui il termine " user " non fosse di per sé indiziante a favore dell'uno o dell'altro scenario preteso dalle parti, e oltretutto neppure ha indicato da quale risultanza istruttoria si dovesse invece concludere come da lei ora preteso, con il che la sua censura dev'essere già dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), si osserva in effetti che la conclusione pretorile era effettivamente fondata (cfr. perizia p. 16 segg., 75 seg. e 130 segg., ed in particolare p. 134 laddove è stato specificato, come poi ribadito a p. 140, che a quel proposito "non vi è nessun standard nella contrattualistica e nei modelli di concessione di una licenza software"). Il fatto, per altro addotto dall'attrice per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, che nel contratto non vi fosse alcuna menzione sulle modalità e/o limitazione di accesso quale dovrebbe essere il caso di accessi concorrenti o simultanei, non migliora la sua posizione visto che nel contratto a ben vedere neppure vi era alcuna menzione sulle

modalità e/o limitazione di accesso quale dovrebbe essere il caso di accessi individuali nominativi. Stando così le cose, in base alle regole sull'onere della prova (art. 8 CC), era dunque l'attrice che, volendo dedurre il suo diritto dal fatto che il termine " user " dovesse essere inteso come " named user ", doveva dimostrare quella circostanza.

### **E. 8.3.2**

Ciò premesso, è con pertinenza che il Pretore ha rilevato che nell'occasione l'interpretazione nel senso di " concurrent user " fosse senz'altro da preferire.

#### **E. 8.3.2.1**

Le censure sollevate in questa sede dall'attrice nei confronti dei documenti, allestiti dalle parti sia prima (doc. 37 e 38) che dopo (doc. 15, 16, 17 e P P P P P) la firma del contratto e ritenuti determinanti dal Pretore per quella sua interpretazione in tal senso, devono in realtà essere disattese. In effetti, riferendosi ai primi, l'attrice si è qui limitata ad osservare come la relazione di presentazione (doc. 37) contenesse degli elementi contraddittori, menzionando sia il concetto di " empowered user " (p. 9) sia quello di " concurrent user " (p. 10), e fosse stata stravolta dalle successive trattative relative alla stesura del contratto di cui al punto 10 dell'appello, senonché, sul primo aspetto, per altro evocato per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), ha ommesso di considerare che il Pretore aveva aggiunto che la convenuta aveva poi scelto lo scenario n. 2 di quel documento, quello che prevedeva una licenza standard per " 120 concurrent users " (p. 12; e non aveva con ciò optato per lo scenario n. 1, che invece prevedeva alternativamente " 100 empowered users " o " 100 concurrent users ", cfr. p. 9 seg.), mentre, sul secondo, a sua volta evocato per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), si osserva che nel punto 10 dell'appello (come pure in altri suoi punti, segnatamente nel punto 12, nel quale era stata riportata, ma solo a comprova del fatto che le bozze del contratto non avevano mai menzionato il termine " concurrent users ", la testimonianza di \_\_\_\_\_) non è assolutamente stato spiegato e dimostrato se e in che maniera quella presentazione, segnatamente sulla questione che qui interessa, sia stata stravolta dalle successive trattative relative alla stesura del contratto. Quest'ultima considerazione è a sua volta sufficiente per evadere la censura sollevata nei confronti della bozza di " strategic agreement " (doc. 38), collegata ad un contratto di licenza preesistente che non aveva poi trovato seguito nelle successive negoziazioni, per la quale, sempre secondo l'attrice, doveva valere " lo stesso ". Con riferimento ai secondi, e meglio ai tre verbali dello " steering committee " (doc. 15, 16 e 17) - nulla è invece stato obiettato in merito al quarto verbale dello " steering committee " (doc. P P P P P), neppure menzionato nell'occasione - l'attrice si è invece qui limitata ad evidenziare, per altro per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), come gli stessi fossero stati allestiti dalla controparte, a fini strumentali, in un'epoca (cfr. doc. O O O O O) in cui alla stessa era chiaro che vi era un superamento sistematico delle utenze concesse contrattualmente, senonché, a parte il fatto che nulla dimostra che quei documenti fossero stati effettivamente allestiti con quella finalità, dev'essere in ogni caso evidenziato che essa non ha minimamente censurato l'assunto pretorile secondo cui gli stessi fossero stati a lei regolarmente distribuiti e fossero stati da lei approvati, circostanza che mantiene intatta la sua rilevanza. Si aggiunga, per completezza di motivazione, che il Pretore, nella sua decisione, aveva pure rammentato, senza che ciò sia stato qui censurato dall'attrice, che i rappresentanti di quest'ultima non erano a suo tempo stati in grado di spiegare in maniera convincente per quale motivo in tutti quei documenti fosse stato utilizzato il termine " concurrent user ", essendosi limitati a sostenere che quella menzione

nei doc. 37 e 38 era avvenuta per errore (teste \_\_\_\_\_ p. 5), tesi rimasta priva di riscontri oggettivi, rispettivamente di non aver idea per quali motivi quella formulazione fosse stata inserita nei doc. 15, 16, 17 e P P P P P (teste \_\_\_\_\_). Ed è altresì incontestato che la consulente della convenuta E \_\_\_\_\_ aveva consigliato a quest'ultima di inserire nel contratto il concetto di " concurrent user ", dopo averglielo in precedenza raccomandato come al doc. 38 (teste \_\_\_\_\_ p. 29 e 31).

#### **E. 8.3.2.2**

Le censure sollevate nei confronti delle circostanze di carattere indiziario evocate dal Pretore a favore di quell'interpretazione non sono a loro volta atte a sovvertire quella conclusione. Il fatto che a fronte dei 140 dipendenti allora attivi presso la convenuta nel contratto fosse stato pattuito un numero di 120 licenze non risulta particolarmente significativo sul tema in esame, ciò potendo rientrare sia nella logica dell'uso individuale sia nella logica dell'uso concorrente, anche se è vero che la circostanza, puntualmente menzionata dal Pretore e non censurata in questa sede dall'attrice, che la convenuta abbia concluso a far tempo dal 2010 con una terza ditta un altro accordo per ben 200 licenze individuali (teste \_\_\_\_\_) rappresenta un indizio, sia pure labile, che il contratto qui in esame fosse invece riferito a 120 utilizzatori simultanei. Il fatto che il contratto prevedesse la possibilità di aggiungere rispettivamente dedurre degli utenti con conseguente aumento rispettivamente diminuzione del corrispettivo mensile dovuto non appare a sua volta di particolare rilievo, dovendo ovviamente essere messo in relazione con l'evoluzione, incerta, del numero dei dipendenti della convenuta nel triennio contrattuale. Neppure dal fatto che l'attrice fosse consapevole che nelle more del contratto gli utenti della convenuta autorizzati ad accedere al programma avevano ampiamente superato il numero di 120 ed avesse oltretutto permesso un loro successivo aumento oltre il limite di 250 previsto inizialmente dal programma si può desumere qualcosa di rilevante sul tema che ci occupa, visto e considerato che le conseguenze che le parti ne avevano poi tratto erano del tutto opposte, l'attrice avendo in effetti ritenuto di poter pretendere un corrispettivo maggiore e la convenuta essendo invece convinta che ciò non fosse il caso siccome non erano stati superati i previsti utilizzi simultanei. Neanche il fatto che la convenuta non abbia raccolto il suggerimento del proprio consulente E \_\_\_\_\_ d'introdurre esplicitamente il termine " concurrent users " nel contratto (teste \_\_\_\_\_ p. 29) può essere ritenuto rilevante: in effetti, se da una parte l'attrice l'ha considerato un indizio del fatto che il termine " user " allora utilizzato non dovesse essere inteso in quel senso, dall'altra la convenuta ha obiettato di non aver reputato necessaria, stante la chiarezza della situazione risultante dai doc. 37 e 38, una tale puntualizzazione, senonché nessuna di queste deduzioni è poi stata suffragata da riscontri oggettivi. Neppure il fatto che il programma non fosse predisposto al controllo degli accessi simultanei, riportato dai rappresentanti dell'attrice (testi \_\_\_\_\_ p. 19 e \_\_\_\_\_ p. 5) e confermato peritalmente (perizia p. 143), è infine tale da escludere che il termine " user " utilizzato nel contratto potesse essere inteso nel senso di " concurrent users " e dovesse essere inteso nel senso di " named users ". Non è in effetti stato provato che la convenuta fosse consapevole di quella circostanza al momento della sottoscrizione del contratto (la sua ammissione, a p. 27 della risposta, non essendo riferita ad un momento preciso), dal solo fatto che il suo rappresentante \_\_\_\_\_ possa aver dichiarato in sede testimoniale, in termini generali e oltretutto utilizzando un verbo al presente, "io conosco l'applicativo B \_\_\_\_\_" (p. 17), senza aver riferito in modo esplicito di aver allora saputo di quella assenza di predisposizione del programma, non potendosi ancora concludere con certezza nel senso

auspicato dall'attrice (la deposizione del teste \_\_\_\_\_ di cui si è detto, pure evocata al proposito dall'attrice, è invece irrilevante sul tema, visto che egli, per sua ammissione [p. 18], al momento dei fatti era alle dipendenze dell'attrice). Ma, in ogni caso, quest'ultima, venendo meno all'obbligo di motivazione che le incombeva (art. 311 cpv. 1 CO), non ha assolutamente censurato in questa sede l'assunto pretorile secondo cui il perito, a conferma del fatto che una verifica era comunque possibile, era stato in grado di fornire un risultato al proposito ed essa stessa non aveva dimostrato l'impossibilità tecnica di effettuare una tale verifica previa applicazione dei necessari strumenti informatici, il che dimostrava, implicitamente, che nell'occasione la conclusione di un contratto di licenza per 120 "concurrent users", come proposto alla controparte nei doc. 37 e 38, non sarebbe stata oggettivamente improponibile nemmeno per lei. E del resto, come rilevato dal Pretore e non censurato qui dall'attrice, nulla impediva a quest'ultima di concludere un contratto in tal senso anche se per ipotesi non fosse stata in grado di controllare l'eventuale superamento della soglia di utenti concordata.

### **E. 8.3.3**

E comunque, nella migliore - per l'attrice - delle ipotesi, ossia qualora si potesse e volesse ammettere la rilevanza dell'assenza nel programma di una predisposizione al controllo degli accessi simultanei di cui si è appena detto, si sarebbe al più dovuto concludere nel senso che gli elementi a favore dell'una e dell'altra interpretazione del termine "user" si equivalevano, il che avrebbe in ogni caso imposto di decidere a sfavore dell'attrice, gravata - come detto - dell'onere della prova.

### **E. 8.4**

Stando così le cose, non è necessario esaminare se, come ritenuto dall'attrice, la soglia "120 named users" sia poi stata effettivamente superata nella misura da lei addotta, ossia in ragione di complessivi 4'698 utenti mensili, ed essa avesse così diritto al pagamento di fr. 5'055'048.- oltre interessi a titolo di ulteriore corrispettivo. In tal caso, per altro, il superamento sarebbe semmai stato di soli 1'949 utenti mensili (dovendosi dedurre dal totale di 4'698 utenti mensili i 2'749 utenti mensili dello strumento "F \_\_\_\_\_", cfr. perizia p. 95).

### **E. 9**

Nella sua decisione il Pretore, con riferimento alla seconda pretesa (quella ridotta con le conclusioni, e qui riproposta, di fr. 8'199'590.75), ha ritenuto che il fatto che la convenuta avesse parzialmente concesso ad entità esterne, ossia a clienti o gestori esterni, la facoltà di utilizzare il programma "B \_\_\_\_\_" e meglio, mediante lo strumento denominato "F \_\_\_\_\_" (un accesso ad internet tramite un browser), limitatamente alla visualizzazione ed alla stampa dei dati dello stesso ma senza accesso all'operatività dei conti (perizia p. 103), non rappresentasse, siccome permesso dal contratto (cfr. doc. F p. 11 con riferimento al tema "e-business"), un trasferimento della facoltà di utilizzazione del programma vietato dalle clausole 1.1 e 14.1 del contratto, quanto piuttosto, anche alla luce della modalità tecnica con cui si realizzava, che non prevedeva alcun caricamento del software sul loro computer ma solo sul computer della convenuta (perizia p. 105, testi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), una lecita modalità di trattamento dei dati residenti presso la convenuta, tanto più in considerazione del fatto che l'attrice a suo tempo neppure aveva obiettato o contestato allorché era stata richiesta di aggiungere un gestore patrimoniale esterno (cfr. doc. OOOOO). Egli ha quindi rilevato che in ogni caso l'attrice,

gravata dell'onere della prova, non aveva provato il suo danno, corrispondente al suo mancato guadagno, poiché non era stato dimostrato che i terzi in questione avrebbero acquistato le licenze mancanti né che lo avrebbe fatto la convenuta, e del resto l'attrice aveva proposto in causa un calcolo equitativo che non poteva trovare fondamento nell'art. 42 cpv. 2 CO, non essendo stata da lei allegata o dimostrata l'esistenza di una fattispecie in cui la prova piena non poteva essere pretesa.

### **E. 9.1**

In questa sede l'attrice ha evidenziato che il fatto che la convenuta avesse trasferito a terzi il mezzo per accedere ai dati informatici (e meglio il programma informatico sottostante ad un diritto d'autore e soggetto ad un contratto di licenza d'uso e non di installazione) fosse contrario al divieto di cessione o di trasferimento della facoltà di utilizzazione del programma previsto dalle clausole 1.1 e 14 del contratto ed alla LDA, poco importando se lo stesso fosse avvenuto senza necessità di caricare il programma sul loro computer (nell'ambito di un'installazione remota o locale), e comunque all'obbligo di confidenzialità previsto nella sua clausola 5.1. Essa, come meglio si dirà più oltre, ha quindi ribadito il suo diritto al risarcimento del danno, corrispondente al mancato guadagno corrispondente all'importo del corrispettivo con ciò eluso.

### **E. 9.2**

Nel caso di specie si osserva innanzitutto, sulla questione a sapere se la messa a disposizione da parte della convenuta dello strumento denominato "F\_\_\_\_\_ " ai suoi clienti o gestori esterni fosse contraria al divieto di cessione o di trasferimento della facoltà di utilizzazione del programma previsto dalle clausole 1.1 e 14 del contratto ed alla LDA rispettivamente all'obbligo di confidenzialità previsto dalla sua clausola 5.1, che l'attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con tutti gli argomenti che avevano indotto il Pretore a decidere a suo sfavore ed in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto gli stessi fossero errati e non potessero essere condivisi (TF 7 dicembre 2011 4A\_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A\_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A\_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150), con il che il suo gravame, su questo punto, dev'essere dichiarato irricevibile. In ogni caso il quesito non aveva trovato una chiara soluzione, visto e considerato che la tematica alla base dello stesso, di natura eminentemente tecnica, non ha fatto oggetto del necessario approfondimento peritale, ciò che neppure ha poi permesso di risolvere la conseguente problematica di natura giuridica, in merito alla quale le parti sono rimaste silenti, non avendo fornito riscontri dottrinali o giurisprudenziali a favore delle loro contrapposte tesi: in tali circostanze si sarebbe così dovuto decidere a sfavore dell'attrice, gravata anche qui dell'onere della prova (art. 8 CC).

### **E. 9.3**

Ma, a prescindere da quanto precede, la pretesa attorea doveva in ogni caso disattesa per le ragioni esposte qui di seguito. Confrontata con l'altro assunto pretorile, quello secondo cui essa non aveva provato il suo danno per le ragioni riassunte sopra, l'attrice in questa sede si è limitata a formulare queste obiezioni: essa ha dapprima evidenziato che in base alla dottrina e alla giurisprudenza ( Barrelet/Egloff , *Le nouveau droit d'auteur*, n. 13 ad art. 62 LDA con la giurisprudenza ivi citata; Dessemontet , *Le droit d'auteur*, n. 786 p. 516) il danno da risarcire conseguente ad una violazione del diritto d'autore, come quella in esame, corrispondeva di principio all'importo del corrispettivo per l'utilizzazione, elusa dal

responsabile, di cui era stato privato il beneficiario del diritto d'autore e di fatto era dunque equivalente al mancato guadagno corrispondente all'importo del corrispettivo insoluto dal responsabile; ha in seguito osservato che per consolidata dottrina e giurisprudenza ( Barrelet/Egloff , op. cit., n. 13 ad art. 62 LDA con la giurisprudenza ivi citata; Dessemontet , op. cit., n. 794 p. 520) quando il danno non poteva essere cifrato, il giudice doveva stabilirlo ex aequo et bono conformemente a quanto disposto dall'art. 42 cpv. 2 CO; e, sull'ammontare del danno, ha infine rilevato quanto segue: “ L'istruttoria ha consentito di accertare che nel periodo febbraio 2007 - ottobre 2009 ben 2'749 utenti esterni attivi erano registrati nel sistema (cfr. rapporto peritale 4.3.2014 p. 95), passando da un minimo di 44 utenti ad un massimo di 121; il tutto per una media mensile di 83 utenti esterni attivi registrati nel sistema. L'appellante, per determinare la perdita di guadagno a titolo del prezzo di vendita per la licenza d'uso di B\_\_\_\_\_ di cui è stata spogliata a seguito del trasferimento / cessione ad opera dell'appellata in favore di entità esterne, si è basata sui seguenti elementi: - sulla sentenza di data 26.5.2008 del tribunale di Ginevra (doc. QQQQQ), che ha stabilito il risarcimento per perdita di guadagno, in un caso pressoché identico, in fr. 200'000.-, corrispondenti alla metà del prezzo di vendita usualmente applicato dall'appellante a società con un numero massimo di 15 utenti; - sul fatto che l'appellata non ha concesso ai terzi la piena operatività su B\_\_\_\_\_, consentendo unicamente l'accesso alle informazioni, ma non l'operatività (cfr. teste [N.d.R.: J\_\_\_\_\_ ] \_\_\_\_\_, udienza 15.3.2011, p. 18; rapporto peritale 4.3.2014 p. 103). Alla luce di tali circostanze l'appellante, con gli allegati introduttivi di causa, ha fissato in via equitativa la richiesta di risarcimento per il mancato guadagno come segue: - per ogni singola utenza di società: fr. 80'000.- oltre alle spese di manutenzione annua (15% del valore di licenza); - per ogni singolo gestore esterno: fr. 50'000.- oltre alle spese di manutenzione annua (15% del valore di licenza). Applicando quale prezzo di licenza un valore medio di fr. 65'000.- alla media mensile di 83 utenti esterni registrati nel sistema, si ha il seguente conteggio: - fr. 65'000.- x 83 utenti = fr. 5'395'000.- - fr. 65'000.- x 15% x 33 mesi x 83 utenti = fr. 2'225'437.50 sottotale: = fr. 7'620'437.50 + IVA 7.6% fr. 579'153.25 Totale = fr. 8'199'590.75 ” (cfr. appello p. 21 seg.).

### **E. 9.3.1**

È indubbio che la motivazione resa nell'occasione dal Pretore circa l'assenza della prova del danno vantato dall'attrice siccome essa aveva in particolare proposto in causa un calcolo equitativo che non poteva trovare fondamento nell'art. 42 cpv. 2 CO, non essendo stata da lei allegata o dimostrata l'esistenza di una fattispecie in cui la prova piena non poteva essere pretesa, costituisca una motivazione alternativa e indipendente (rispetto a quella con cui era stata negata l'esistenza di una violazione contrattuale imputabile alla convenuta, rispettivamente era poi stata rimproverata l'assenza della prova del danno siccome non era stato dimostrato che i terzi in questione avrebbero acquistato le licenze mancanti né che lo avrebbe fatto la convenuta). Ora, in base alla giurisprudenza, in presenza di motivazioni alternative e indipendenti, la parte appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le motivazioni addotte spiegando perché sarebbero errate, ritenuto che l'appello può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle motivazioni risultano essere fondate: difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della

decisione dell'autorità inferiore (cfr. Reetz , in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger , ZPO Kommentar, 3 a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler / Bucher , DIKE-ZPO, 2 a ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A\_754/2011 consid. 4.3; II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.27, 6 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 18 maggio 2015 inc. n. 12.2013.146, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25, 18 maggio 2017 inc. n. 12.2016.13). Nel caso concreto l'attrice era pertanto tenuta a spiegare prima e a dimostrare poi per quali motivi di fatto o di diritto la motivazione resa dal Pretore su quel particolare tema fosse errata e con ciò da riformare. Come si dirà qui di seguito, essa ha in realtà fallito in quel suo obbligo sia per motivi d'ordine che di merito.

### **E. 9.3.2**

L'appello, su questo tema, è innanzitutto irricevibile in ordine, visto e considerato che l'attrice, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l'argomentazione che il Pretore aveva posto alla base del suo giudizio (quella - lo si ribadisce - secondo cui essa non aveva provato il suo danno siccome aveva proposto in causa un calcolo equitativo che non poteva trovare fondamento nell'art. 42 cpv. 2 CO, non essendo stata da lei allegata o dimostrata l'esistenza di una fattispecie in cui la prova piena non poteva essere pretesa) e non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata e non potesse essere confermata (TF 7 dicembre 2011 4A\_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A\_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A\_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150). Le sue allegazioni d'appello, quella secondo cui il danno era pari al mancato guadagno corrispondente all'importo del corrispettivo eluso, rispettivamente quella secondo cui il giudice era in tal caso tenuto a stabilirlo ex aequo et bono , non si confrontano in effetti con l'argomentazione topica del Pretore. Lo stesso discorso può essere fatto anche per l'ultima allegazione d'appello (quella riportata in corsivo e tra virgolette al consid. 9.3), ritenuto che nell'occasione l'attrice si era oltretutto limitata a ricopiare, letteralmente o quasi, quanto addotto in sede conclusionale (p. 12 seg.), ciò che in base alla giurisprudenza nemmeno costituisce una valida motivazione d'appello (TF 10 marzo 2014 4A\_474/2013 consid. 3 e 3.2, 26 giugno 2014 4A\_101/2014 consid. 3.3).

### **E. 9.3.3**

Ad ogni buon conto è senz'altro a ragione che il Pretore aveva ritenuto che l'attrice avesse proposto in causa un calcolo equitativo che non poteva trovare fondamento nell'art. 42 cpv. 2 CO, non essendo stata allegata o dimostrata l'esistenza di una fattispecie in cui la prova piena non poteva essere pretesa.

#### **E. 9.3.3.1**

Secondo la giurisprudenza, l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO presuppone in effetti che la prova dell'asserito danno non sia possibile a causa della natura del danno, rispettivamente che essa non sia ragionevolmente esigibile. L'art. 42 cpv. 2 CO non vuole invece essere lo strumento a disposizione della parte che non ossequia l'onere probatorio a suo carico. Questa rimane tenuta a fornire, nella misura del possibile, nei tempi e nei modi previsti dalla procedura applicabile, tutti gli elementi suscettibili di permettere al giudice di procedere a una stima del danno ex aequo et bono (DTF 128 III 271 consid. 2b/aa; TF 23 febbraio 2005 4C.412/2004 consid. 3.2.1, 21 ottobre 2010 4A\_208/2010 consid. 6.3).

### **E. 9.3.3.2**

Nel caso di specie - come detto - l'attrice ha dapprima posto a fondamento della sua pretesa la sentenza 26 maggio 2008 del tribunale di Ginevra (doc. QQQQQ), che, come risulta dalla lettura dei suoi considerandi, aveva stabilito in fr. 200'000.- (pari alla metà del prezzo di vendita usualmente applicato a società con un numero massimo di 15 utenti) il risarcimento per l'illecita messa a disposizione della licenza a una società terza e in ulteriori fr. 48'000.- (pari al 15% del prezzo di vendita ipotetico annuale della licenza, ridotto equitativamente al 40%) il risarcimento per le spese di manutenzione mancate durante 4 anni; salvo aver poi ridotto, nel caso qui in esame, la prima somma a fr. 80'000.-, a cui ha aggiunto il 15% per spese di manutenzione, per ogni società utilizzatrice, rispettivamente a fr. 50'000.-, a cui ha aggiunto il 15% per spese di manutenzione, per ogni persona fisica utilizzatrice e ciò in virtù del fatto che la convenuta non aveva concesso ai terzi la piena operatività su "B \_\_\_\_\_", consentendo unicamente l'accesso alle informazioni.

### **E. 9.3.3.3**

Senonché, contrariamente a quanto preteso dall'attrice, la sentenza ginevrina non riguardava un caso "pressoché identico": quella causa concerneva in effetti un programma denominato "B \_\_\_\_\_ II", il cui utilizzo era stato dato in licenza a una non meglio precisata banca nel corso del 1996; la messa a disposizione della licenza da parte di quella licenziataria ad una società terza, che impiegava 2 persone, era poi avvenuta nel 2002 e si era protratta per 4 anni; e il giudice aveva determinato il corrispettivo dovuto equitativamente dalla licenziataria per quell'utilizzo dopo aver accertato ed aver apprezzato, sulla base dell'istruttoria, il prezzo di vendita della licenza d'utilizzo a società con meno di 15 utenti, il prezzo di vendita del programma nel 1996 a piccole società riconosciuto in causa dalla licenziataria ed il prezzo di vendita annuale del programma offertole dalla controparte nel 2005 per 40 utilizzatori supplementari. Nel caso in esame la situazione è però completamente diversa. La convenuta era in effetti licenziataria di un altro e più evoluto programma denominato "B \_\_\_\_\_" (e meglio della sua release 6.1, migliorativa [replica p. 10], ritenuto che il programma "B \_\_\_\_\_ II" era invece stato oggetto di un contratto tra le parti risalente al 2001, cfr. doc. D), il cui utilizzo le era stato dato in licenza dal 2007, e l'asserita messa a disposizione della licenza da parte sua a vari terzi, asseritamente 83 tra società e singoli gestori esterni, era avvenuta a far tempo dal 2007, asseritamente durante 33 mesi. Ma soprattutto l'attrice, ritenendo - ampiamente a torto - che la situazione, anche quella fattuale, fosse "pressoché identica", non ha così ritenuto di dover fornire, tanto meno in questa sede, gli elementi necessari (alla luce della sentenza ginevrina) o comunque sufficienti per poter determinare l'eventuale corrispettivo equitativamente dovutole dalla controparte, essendosi limitata ad indicare il corrispettivo mensile di quel programma (comprensivo dei servizi di manutenzione) per 120 utenti e il corrispettivo mensile (pure comprensivo dei servizi di manutenzione) da aggiungere o da scontare per 10 nuovi utenti in più o in meno, senza però aver indicato e/o provato il prezzo di vendita della licenza allora pagato a tantum dalla convenuta (evincibile dall'allegato 5 al contratto doc. F), il prezzo d'utilizzo della licenza dovuto nel 2007-2009 da società con più di 15 utenti, con meno di 15 utenti e/o da singole persone fisiche, rispettivamente il prezzo di vendita annuale del programma proposto alla controparte nel 2008 per i presunti utilizzatori supplementari di "B \_\_\_\_\_" e di "F \_\_\_\_\_" (evincibile dalla testimonianza del teste \_\_\_\_\_ p. 12 e dal doc. P P P P P), rispettivamente ancora il prezzo da lei allora proposto per una licenza di "sola interrogazione" (di cui si parla a p. 13

della replica), e ciò nonostante quei dati fossero a sua disposizione e potessero con ciò essere ragionevolmente forniti.

#### **E. 9.3.3.4**

In tali circostanze è incontestabile che, a fronte della relativa contestazione da parte della convenuta, l'apprezzamento effettuato dal giudice ginevrino in una vertenza riguardante altre parti non poteva essere traslato pari pari in questa causa, nulla permettendo di ritenere che il prezzo di vendita della licenza "B \_\_\_\_\_" usualmente applicato negli anni 2007-2009 a società con un numero massimo di 15 utenti o a singole persone fisiche fosse equivalente al prezzo di vendita della licenza "B \_\_\_\_\_ II" usualmente applicato negli anni 2002-2006 a società con un numero massimo di 15 utenti, ed ammontasse così a fr. 400'000.-. E neppure si può poi comprendere, in assenza di indicazioni quantitative o di risultanze istruttorie (segnatamente peritali) in tal senso, per quale motivo l'eventuale risarcimento dovuto concretamente all'attrice, di principio corrispondente alla metà di quella somma (in base alla sentenza ginevrina, qui non vincolante), dovesse essere ulteriormente ridotto ad una percentuale del 40% (a fr. 80'000.-) rispettivamente del 25% (a fr. 50'000.-), poi mediata - senza più tener conto dei criteri indicati negli allegati preliminari - al 37.5% (a fr. 65'000.-), in considerazione del fatto che la convenuta, tramite lo strumento "F \_\_\_\_\_", non aveva concesso a delle società (per altro anch'esse non meglio definite, specie in punto al loro numero ed al numero dei loro utenti), piuttosto che a singole persone fisiche, la piena operatività sul programma, e per quale ragione il risarcimento per le spese di manutenzione, asseritamente pari al 15% del prezzo di vendita ipotetico annuale della licenza dedotto al 40% (sempre in base alla sentenza ginevrina, come detto qui non vincolante), non dovesse pure essere qui ridotto di quest'ultima percentuale. Ma soprattutto, ed è quello che qui importa, si osserva che in assenza di migliori allegazioni (e prove) da parte dell'attrice, il giudice non era e non è ora in grado di rendere un eventuale giudizio di equità con la necessaria cognizione di causa.

#### **E. 10**

Ne discende che l'appello dell'attrice dev'essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore ancora litigioso di fr. 13'254'638.75, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 9 dicembre 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di fr. 80'000.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà all'appellata fr. 100'000.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II  
presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.