

Contratto di escrow e di source code escrow

Tribunale di Oristano, 9 marzo 2016. Relatore Antonio Angioi.

Contratti atipici – Contratto di escrow – Contratto di source code escrow – Nozione

Il contratto di escrow, figura negoziale caratterizzata da una funzione di custodia e garanzia, nonché da una struttura trilaterale, si definisce come un contratto accessorio, che postula essenzialmente l'intervento di un terzo, fiduciario delle parti di un contratto principale, presso cui una cosa, in genere il prezzo dei titoli ceduti o della merce fornita, viene depositata in garanzia dell'adempimento di una obbligazione o della restituzione a chi spetta all'avveramento di una condizione.

Nel contratto di source code escrow, si ha il deposito presso un terzo di una copia del codice sorgente di un programma prodotto da una parte (licenziante) e concesso in utilizzo a un'altra (licenziatario): posto che a chi acquista la licenza è trasmessa una copia del solo programma eseguibile, che non consente di modificarne la struttura e il funzionamento, le parti possono pattuire che nel caso in cui il produttore non sia più in grado di garantire manutenzione e assistenza, il cliente possa ottenere dal terzo la consegna di una copia del codice sorgente.

(Massima a cura di Antonio Angioi – Riproduzione riservata)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 24 giugno 2011, la M. s.p.a. ha convenuto in giudizio la M. s.r.l., in opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/2011, pronunciato il 13 aprile 2011 e notificato il 23 maggio 2011, per il pagamento della somma complessiva di Euro 30.528,00, oltre agli interessi di mora e alle spese, a titolo di residui corrispettivi per prestazioni di servizi informatici, eccependo pregiudizialmente l'inesistenza del decreto ingiuntivo per difetto di sottoscrizione del Giudice, nonché l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, per esser competente il Tribunale di Cagliari, quale foro convenzionale di carattere esclusivo. Nel merito, ha contestato il fondamento dei crediti fatti valere in via di ingiunzione, esponendo le seguenti circostanze: che le parti avevano sottoscritto in data 13 settembre 2010 un accordo di "escrow e sviluppo", in forza del quale la società opponente, proprietaria dei programmi R. S., W. S. e U. F., depositava il relativo codice sorgente presso la società opposta, che si obbligava a custodirli e a implementarne lo sviluppo, attraverso un'attività di programmazione; che la controparte era rimasta reiteratamente inadempiente alle proprie obbligazioni, per non aver consegnato e sviluppato il software R. S., per aver rifiutato la verifica da parte dei tecnici della proprietaria e per aver interrotto la

funzionalità del sito *web* della stessa, da essa gestito; che era stato predisposto un piano di pagamento non per il riconoscimento di alcun debito, ma in relazione alle somme che sarebbero state incassate dalla società opponente per la vendita del programma sviluppato dalla società opposta, avente diritto a una certa remunerazione per una quota del ricavato, sul presupposto, tuttavia, dello svolgimento dell'attività nei termini e con le modalità concordate; che i pagamenti, quindi, erano stati legittimamente interrotti. La società opponente, pertanto, ferme le eccezioni di rito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al risarcimento dei danni derivanti sia dalla risoluzione di un contratto concluso con un terzo sia dall'utilizzo di personale specializzato proveniente da altra società dello stesso gruppo cui essa appartiene, complessivamente quantificati in Euro 317.840,00 in sede di precisazione delle conclusioni.

Si è costituita in giudizio la M. s.r.l., contestando le eccezioni di inesistenza del decreto ingiuntivo opposto e di incompetenza territoriale, nonché replicando con le seguenti difese a fondamento dei crediti in questione: che la società opposta era creditrice della somma complessiva di Euro 30.528,00, in origine pari a 38.160,00, in ragione di tre diversi rapporti commerciali intercorsi tra le parti; che quanto a Euro 16.200,00 i crediti nascevano dai contratti conclusi in data 28 gennaio 2008 e 29 maggio 2008, aventi ad oggetto l'uno lo sviluppo di *software* per la gestione delle viste organizzative e l'altro la consulenza in materia di *risk analysis* e *management*; che quanto a Euro 21.960,00 i crediti nascevano, invece, dall'incarico assunto, con *email* scambiate in data 24 e 29 gennaio 2010, per lo sviluppo del *software R. S.*, di proprietà della società opponente; che quest'ultima, per ciascuna delle tre commesse, aveva sottoscritto i relativi verbali di collaudo in data 1° luglio 2009, 1° ottobre 2009 e 8 settembre 2010; che la medesima, con comunicazione in data 13 settembre 2010, aveva riconosciuto il debito, richiedendo di poter pagare in 5 rate di pari importo; che la società debitrice, approvato il piano di rientro, aveva versato la prima rata e si era sottratta al pagamento delle ulteriori; che nella stessa data del 13 settembre 2010 aveva stipulato un contratto di "*escrow e sviluppo*" per la regolamentazione, in generale, della futura attività di deposito e programmazione, mentre i crediti di cui al detto piano erano maturati antecedentemente, in forza dei diversi contratti già stipulati; che anche il successivo e ultimo contratto, peraltro, era stato esattamente adempiuto dalla società opposta, fino alla sospensione dei servizi a fronte del grave e perdurante inadempimento della società opponente; che quest'ultima, comunque, non aveva subito i pretesi danni. La società opposta, pertanto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con la condanna per lite temeraria.

La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per testi.

Pregiudizialmente, in base agli atti e prima ancora di entrare nel merito, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale.

Il foro convenzionale di carattere esclusivo invocato dalla società opponente in citazione è previsto dall'art. 11 del contratto in data 13 settembre 2010 per le sole controversie che sarebbero potute insorgere intorno alla esecuzione del relativo rapporto, mentre i crediti dedotti nel giudizio monitorio risultano tutti sorti in epoca anteriore. La società

opposta, pertanto, legittimamente si è avvalsa del foro facoltativo, ammesso in ragione della natura della causa, essendo state dedotte, in sede monitoria, obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro, a titolo di residui corrispettivi, e dovendo le stesse adempirsi al domicilio del creditore, in conformità della regola tipica delle obbligazioni pecuniarie, con conseguente competenza per territorio del Tribunale adito, nel cui circondario ha sede la società opposta, in (*omissis*).

Con memoria assertiva, la società opponente ha insistito nella medesima eccezione, invocando questa volta anche il contenuto dell'accordo concluso tra le parti in data 28 gennaio 2008, che si limita, tuttavia, a prevedere la competenza del Tribunale di Cagliari per le relative controversie. La deduzione, oltre che tardiva, in quanto non contenuta nella comparsa di risposta, è infondata, perché la deroga della competenza territoriale per accordo delle parti non devolve la competenza esclusiva al giudice designato se non in modo espresso, sicché si tratta di un foro convenzionale di carattere meramente facoltativo.

Va disattesa, del pari, l'eccezione pregiudiziale di inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per difetto di sottoscrizione del Giudice, sia in quanto vi è apposto, in calce, un segno grafico chiaramente riconoscibile e univocamente riferibile alla persona fisica, designata per il procedimento d'ingiunzione, che ha pronunciato il provvedimento (*omissis*), sia in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto opposto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto in contestazione.

Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

È comprovato, mediante la produzione in giudizio di una scrittura privata incontestata, che la società opposta aveva formulato l'offerta economica datata 28 gennaio 2008 e che la società opponente l'aveva accettata, in riferimento allo sviluppo di un *software*, chiamato *M.*, per la gestione delle cosiddette "*viste organizzative*", sinottiche e di dettaglio, destinate a una rappresentazione visuale delle informazioni complesse estratte da fonti di dati eterogenee, ai fini dei processi di controllo interni alle aziende (v. doc. n. 4, in fasc. soc. oppos.). È comprovato, parimenti, che era stata accolta con favore e fatta propria dalla controparte anche l'offerta economica datata 29 maggio 2008, in riferimento alla consulenza in materia di *risk analysis* e *management*, consistente in un intervento di analisi dei processi interni rivolto alla organizzazione aziendale di uno specifico cliente della committente (v. doc. n. 5, in fasc. soc. oppos.). Consta, infine, uno scambio di comunicazioni per posta elettronica, riprodotte in stampa e non disconosciute, da cui si evince che con missiva del 24 gennaio 2010 P. D., amministratore della società opposta, aveva riassunto i termini essenziali dell'accordo verbalmente raggiunto tra le parti in una precedente riunione, avente ad oggetto lo sviluppo, a sua cura, di un altro *software*, chiamato *R. S.*, verso un corrispettivo costituito dalla quota del 30% sul ricavato di ciascuna vendita, indicando in particolare il cliente "*F.*", e che con risposta del 29 gennaio 2010 A. M., amministratore della società opponente, si era detta concorde (v. doc. n. 6, in fasc. soc. oppos.).

A fronte dell'attività svolta, la società opposta aveva emesso le seguenti fatture: la n. 13 del 1° giugno 2009 per l'importo di Euro 5.400,00 in relazione alla consulenza per il sistema delle "viste organizzative"; la n. 17 del 1° luglio 2009 di pari importo in relazione alla stessa offerta economica; la n. 18 del 1° ottobre 2009 di pari importo in relazione, questa volta, alla consulenza in materia di "risk management"; la n. 11 del 1° settembre 2010, infine, per l'importo di Euro 21.960,00 a titolo di acconto per lo sviluppo di *software* relativo a "ordine F." (v. doc. nn. 7, 8, 9 e 12, in fasc. soc. oppos.). Nel frattempo, le parti avevano sottoscritto i seguenti verbali: il verbale di collaudo, installazione e formazione a conclusione dell'attività in data 1° luglio 2009 in relazione alle fatture nn. 13/2009 e 17/2009; il verbale a conclusione dell'attività in data 1° ottobre 2009 in relazione alla fattura n. 18/2009; il verbale a stato di avanzamento in data 8 settembre 2010 in relazione alla fattura n. 11/2010 (v. doc. nn. 10, 11 e 13, in fasc. soc. oppos.).

Il totale dei crediti spettanti alla società opposta ammontava, complessivamente, a Euro 38.160,00.

In seguito, era intervenuto tra le parti un accordo, a favore della società debitrice, per consentire ad essa il pagamento rateale dei debiti, comprovato dalla richiesta di concessione di un "piano di pagamento" in data 13 settembre 2010 per la suddivisione dei debiti in cinque rate di pari importo (v. doc. n. 1, in fasc. monit.) e confermato dallo scambio di *email* successivamente intercorso tra le parti, in cui i reiterati solleciti da parte della società creditrice facevano tutti riferimento alla esistenza di un "piano di rientro" (v. doc. nn. 15, 16, 17 e 18, in fasc. soc. oppos.). È pacifico, oltre che documentato, che la società opponente, ottenuto il beneficio dei termini differiti per il pagamento, aveva provveduto al saldo esclusivamente della prima delle cinque rate totali, dell'importo di Euro 7.632,00 ciascuna, lasciando scadere inutilmente le successive (v. doc. n. 14, in fasc. soc. oppos.). È appena il caso di notare, peraltro, che la società opponente, con riguardo ai tre predetti incarichi assunti dalla società opposta, non ha fatto alcuna specifica questione di esatto adempimento, né avrebbe potuto ormai dubitare della corretta esecuzione, dopo aver sottoscritto senza riserve i verbali di consegna con esito conforme della verifica, dimostrando inequivocabilmente, in tal modo, di voler far propria l'opera fino ad allora prestata in suo favore.

I residui crediti ammontano, pertanto, a Euro 30.528,00, esattamente pari alla somma ingiunta.

Sostiene la società opponente, per contrastare la pretesa creditoria, che il detto piano di pagamento non costituirebbe un riconoscimento di alcun debito preesistente, bensì la remunerazione, determinata nella misura del 30% del ricavato delle vendite, prevista dall'art. 4 del contratto in data 13 settembre 2010 per il *software* che avrebbe dovuto sviluppare la società opposta, e che quest'ultima sarebbe rimasta inadempiente rispetto a tale contratto sotto svariati profili.

L'argomento è per un verso irrilevante e per un altro infondato.

Premesso che si tratta della replica all'assunto della controparte secondo cui mediante l'accettazione del piano di pagamento si sarebbe realizzato un riconoscimento di debito con promessa di pagamento, dovendosi ritenere già raggiunta la prova dell'esistenza e dell'esatto adempimento dei contratti sopra indicati e, di conseguenza, della sussistenza dei crediti per i corrispettivi che ne derivano, diviene superfluo esaminare la riferita richiesta di pagamento rateale, se abbia o meno il valore invocato: la

presunzione *iuris tantum* stabilita dall'art. 1988 c.c., che produce l'effetto favorevole di dispensare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, non è necessaria in caso di prova diretta dei fatti costitutivi del credito fatto valere contro il promittente. Al di là di ciò, e volendo trarne piuttosto un argomento contrario, è evidente che il detto piano di pagamento non menziona in alcun modo, né avrebbe potuto logicamente riferirsi ai crediti che sarebbero derivati dal contratto concluso in pari data, a titolo di corrispettivi di prestazioni di programmazione non ancora eseguite e nella misura determinata in relazione a vendite del programma non ancora compiute.

Occorre rilevare, inoltre, che secondo l'accordo raggiunto per posta elettronica, la società opposta aveva assunto a proprio carico lo svolgimento di un servizio, consistente nello sviluppo del *software* di nome *R. S.*, verso un corrispettivo convenuto in partecipazione agli utili che la società opponente avrebbe ritratto dalle vendite del medesimo, con la promessa di formalizzare un "*accordo quadro*". Come è reso manifesto dalla missiva in data 24 gennaio 2010, dalla fattura emessa il 1° settembre 2010 e dal verbale di collaudo in data 8 settembre 2010, il rapporto contrattuale ora posto in discussione aveva già ricevuto esecuzione in riferimento all'unico cliente allora già determinato, "*F.*", e la somma di Euro 21.960,00 era stata richiesta proprio a titolo di acconto sul totale, per le sole prestazioni già eseguite.

Con l'accordo intitolato di "*escrow e sviluppo*" in data 13 settembre 2010, le odierne parti in causa, al fine di "*regolarizzare*" il rapporto derivante dal fatto che la società opponente era proprietaria di alcuni programmi, tra cui *R. S.*, e che il relativo codice sorgente, unito alla documentazione, era stato consegnato alla società opposta perché lo custodisse e lo implementasse, avevano convenuto che tale attività sarebbe proseguita, con il patto di riservatezza dei dati e di non concorrenza, nonché con uno specifico regolamento contrattuale nei termini seguenti: posto che il detto materiale si intendeva ricevuto in deposito, la depositaria si obbligava a custodirlo e a svolgere attività di analisi, programmazione e sviluppo per conto della depositante, con proprie risorse economiche e con proprio personale, anche in base alle richieste dei clienti, e la depositante si obbligava, correlativamente, a remunerare l'attività che sarebbe stata svolta, mediante un corrispettivo globalmente determinato nella misura del 30% del ricavato delle vendite del *software* che sarebbero state concluse con chiunque fosse interessato alla licenza.

Si è in presenza di un contratto atipico, a causa mista, avente elementi propri del deposito, in riferimento alla consegna in custodia del codice sorgente del programma informatico, e dell'appalto, che ne costituisce la causa indubbiamente prevalente, in riferimento al servizio di programmazione, assunto continuativamente e senza determinazione di durata, in conformità delle richieste della committente e degli ordini della sua clientela, con autonoma organizzazione dei mezzi economici e con gestione a proprio rischio.

Non corrisponde al contenuto effettivo del regolamento di interessi in esame il nome indicato nell'intestazione, che si riferisce al contratto di *escrow*, una diversa figura negoziale, nata nei paesi anglosassoni, diffusa negli scambi finanziari e nel commercio internazionale, caratterizzata da una funzione di custodia e garanzia, nonché da una struttura trilaterale: in dottrina, si definisce come un contratto accessorio, che postula essenzialmente l'intervento di un terzo, fiduciario delle parti di un

contratto principale, presso cui una cosa, in genere il prezzo dei titoli ceduti o della merce fornita, viene depositata in garanzia dell'adempimento di una obbligazione o della restituzione a chi spetta all'avveramento di una condizione. Tale contratto trova applicazione pratica anche in ambito informatico (*source code escrow*), mediante il deposito presso un terzo di una copia del codice sorgente di un programma prodotto da una parte (licenziante) e concesso in utilizzo a un'altra (licenziatario): posto che a chi acquista la licenza è trasmessa una copia del solo programma eseguibile, che non consente di modificarne la struttura e il funzionamento, le parti possono pattuire che nel caso in cui il produttore non sia più in grado di garantire manutenzione e assistenza, il cliente possa ottenere dal terzo la consegna di una copia del codice sorgente, particolarmente utile ove creato in modo apposito sulla base delle sue specifiche esigenze.

Nella specie, per converso, la consegna (di una copia) del codice sorgente del programma e della relativa documentazione era intervenuta tra le stesse parti e ai fini della esecuzione dello stesso contratto, avente ad oggetto proprio la programmazione.

Procedendo da siffatte premesse alle necessarie conclusioni, deve ritenersi infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente, in ordine a ciascuno dei singoli profili indicati nella diffida del 22 febbraio 2011 (v. doc. n. 3, in fasc. soc. oppon.) e dedotti in giudizio a giustificazione dei mancati pagamenti (v. citaz., p. 4): anzitutto, è certo che la prestazione di sviluppo era stata correttamente eseguita fino alla data di accettazione risultante dal relativo verbale, 8 settembre 2010, e i fatti successivi, a decorrere dalla conclusione del contratto in data 13 settembre 2010, rimangono assolutamente irrilevanti ai fini della spettanza dei corrispettivi qui richiesti, così come la mancata sottoposizione a verifica del programma sviluppato per i successivi stati di avanzamento; inoltre, il servizio di gestione del sito *web* appartenente alla società opponente è manifestamente estraneo allo specifico rapporto contrattuale in questione, nei termini convenuti per iscritto, e la sospensione della sua funzionalità, comunque, è legittimamente fondata sulla eccezione di inadempimento, nel quadro dei più ampi rapporti, tra loro collegati, esistenti tra le parti, stante la grave entità del ritardo nel pagamento dei corrispettivi alle scadenze convenute.

È infondata e, pertanto, deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da inadempimento, asseritamente patiti per la perdita di clientela e per il ricorso a propria manodopera per lo svolgimento dei servizi informatici affidati alla controparte.

Per la fase iniziale di sviluppo, infatti, come in precedenza osservato, deve essere escluso qualsivoglia inadempimento.

Per la fase successiva, invece, la sospensione del servizio di sviluppo, annunciata con missiva di posta elettronica del 7 febbraio 2011 (v. doc. n. 19, in fasc. soc. oppos.), non può essere contestata dalla stessa parte rimasta inadempiente nel pagamento dei corrispettivi e costituisce legittimo esercizio di autotutela in base all'eccezione d'inadempimento, spettante alla parte non inadempiente nei contratti con prestazioni corrispettive. A quel punto, il dedotto rifiuto di restituire il codice sorgente e la relativa documentazione, oltre che logicamente incompatibile con il persistente possesso dei supporti materiali contenenti gli originali di tali opere nelle mani della proprietaria, è

contraddetto dalla attestazione della verifica (di una copia) del codice sorgente contenuta nel verbale di collaudo in data 8 settembre 2010 (v. doc. n. 13, in fasc. soc. oppos.) e dalla prova per testi, da cui è risultata la consegna di una copia dei dati aggiornati con cadenza mensile, sia per via telematica sia su CD inviato per posta (v. deposiz. G. B. e A. J., in verb. ud. 4 luglio 2012 e verb. ud. 17 luglio 2013); d'altronde, anche a voler ipotizzare per assurdo che non fossero stati consegnati gli originali, ciò costituirebbe ancora una volta legittimo esercizio di autotutela in virtù del diritto di ritenzione, riconosciuto sui beni mobili, ai sensi degli artt. 2756, comma 3 e 2761, comma 4 c.c., a favore dei crediti derivanti da prestazioni di conservazione e miglioramento, nonché da deposito, cause nella specie entrambe configurabili.

E tutto ciò rende superflua ogni indagine sulle eventuali conseguenze dannose.

Conclusivamente, l'opposizione va respinta, e con essa anche la riconvenzionale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, sommati i pretesi danni all'importo della somma ingiunta, e della complessiva attività svolta.

Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un esito processuale di totale soccombenza di una parte, la mala fede o colpa grave, esclusa a fronte dell'uso di un minimo grado di diligenza nel far valere le proprie ragioni, nella specie riconoscibile.

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) rigetta la domanda riconvenzionale;
- 3) condanna la società opponente al rimborso, in favore della società opposta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 14.579,70, di cui Euro 12.678,00 per compensi, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Oristano, il 9 marzo 2016.

Il Giudice

(dott. Antonio Angioi)