REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, nelle persone di:

- dr. Lina Tosi — Presidente rel.
- dr. Luca Boccuni — Giudice
- dr: Fabio Doro — Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile inscritta al n. 3423/2021 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

F S.r.l.,

con gli avv. L G e A C del foro di Padova, M O C (anche dom.) del foro di Venezia

Attrice

contro

B S.R.L.in liquidazione, (P. Iva 04514830274)

Con l'avv. Luigi Prete del foro di Padova e l'avv. Andrea Pieresca (anche dom.) di Venezia

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e449a8275

M( ) Mi (Cod. Fisc.)

Con l'avv. Eleonora Prete del foro di Padova

Convenuti

Udienza di precisazione delle conclusioni: 16/11/2022

Conclusioni per parte attrice:

In via preliminare:

(a) accertare e dichiarare l'inammissibilità della comparsa di costituzione di B ;;

Nel merito,

(a) accertarsi e dichiararsi la violazione dei segreti commerciali tutelati ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. dell'attrice F , per effetto dell'illecita sottrazione, diffusione e utilizzo descritti in narrativa da parte dei convenuti e la violazione dell'art. 99 l. aut. nonché della banca di dati sui generis ai sensi dell'art 102 bis l.a. costituita da F , nonché e in ogni caso l'illecita sottrazione, diffusione e utilizzo di informazioni aziendali riservate ai sensi dell'art. 2598 n.3 c.c.;

(b) disporre, ex art. 124 c.p.i., 156.1 l. a. ed ex art. 2599 c.c., l'inibitoria definitiva, con fissazione di una congrua penale, per ogni successiva violazione e inosservanza, per tutti i convenuti:

- all'utilizzo – in via diretta e/o indiretta, anche per il tramite di società collegate e, in ogni caso, per interposta persona – della documentazione aziendale riservata relativa all'attività di F in loro possesso, ed in particolare della documentazione commerciale e tecnico-progettuale nel legittimo controllo di F ;
- alla fabbricazione, alla promozione e al commercio di componenti aventi caratteristiche analoghe a quelle dei prodotti originali di F e realizzati mediante l'utilizzo di disegni progettuali dell'attrice;
- alla continuazione degli atti di concorrenza sleale, ed in particolare alla fabbricazione, commercializzazione, esportazione, offerta in vendita dei componenti imitativi dei prodotti originali posti in commercio dall'attrice F e realizzati mediante l'abusivo utilizzo dei segreti commerciali dell'attrice e/o delle sue informazioni aziendali riservate;

(c) ordinare la distruzione, a spese dei convenuti, di tutti i componenti realizzati in violazione dei segreti commerciali di F ;

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

(d) ordinare, ai sensi degli artt. 124 c.p.i., 158 l.a. e 2599 c.c., la distruzione di ogni supporto – di documenti cartacei e la cancellazione sicura di documenti in formato digitale – attualmente nella disponibilità dei convenuti e/o di terzi che lo utilizzino in forza di rapporti in essere con i convenuti medesimi, che contenga le informazioni aziendali riservate nel legittimo controllo di F e illegittimamente acquisite dai convenuti medesimi;

(e) fissare le penalità di euro 10.000 per ogni inosservanza dei provvedimenti di inibitoria rispetto all'uso dei segreti commerciali di F , e di euro 200 per ciascun componente fabbricato e/o commercializzato in violazione dell'ordine di inibitoria, e di euro 10.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tali provvedimenti;

(f) ordinare ex artt. 126 c.p.i., 166 l.a. e 2600 c.c. che il dispositivo della sentenza sia pubblicato, a caratteri doppi del normale e su due colonne, sul Corriere del Veneto e Il Gazzettino di Padova, nonché sui relativi siti internet, autorizzando la parte attrice a effettuare essa stessa la pubblicazione con diritto di ripetere le spese dai convenuti;

(g) condannare ai sensi degli artt. 125 c.p.i., 158 l.a., 2600, c.c. i convenuti in solido tra loro al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla descritta violazione di segreti commerciali e concorrenza sleale, nella misura che risulterà dall'istruttoria di causa o, in via subordinata, mediante liquidazione equitativa ed in ogni caso, alla retroversione degli eventuali utili ex art 125 co. 3 c.p.i., nella misura in cui essi dovessero eccedere il risarcimento del lucro cessante;

(h) con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.

In via istruttoria: (omissis: come da foglio telematico)

Conclusioni per parte convenuta B.

In via principale e di merito:

Respingere integralmente tutte le domande formulate dall'attrice F S.r.l..

Con espressa riserva della convenuta B. S.r.l. in liquidazione di avanzare nei confronti dell'odierna attrice, in altro e separato giudizio, la richiesta di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, da determinare nella loro quantificazione, a causa del comportamento e condotta posti in essere da *F S.r.l.* nei propri confronti anche quale risarcimento del danno conseguente alle ingiuste pretese attoree.

Ulteriormente:

Ritenuto che la pretesa attorea ha comportato una postura processuale diretta a porre in difficoltà la deducente, ci si rimette all'equo apprezzamento del Tribunale circa la

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, III comma, c.p.c. e di cui si chiede applicazione, con quantificazione ex art. 1226 c.c.

In via istruttoria (*omissis: come da foglio telematico)*

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi di difesa, oltre al 15% forfettari, IVA e CPA come per legge.

Conclusioni per parte convenuta M

In via preliminare di rito,

a) Dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia Sez. Imprese, trattandosi di controversia di competenza funzionale del Giudice del Lavoro nella sede territoriale di Padova, ovvero, in via subordinata, ritenuto che l'oggetto della controversia involve una materia di competenza del Tribunale Ordinario, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Venezia Sez. Imprese a favore del Tribunale Ordinario di Venezia e, conseguentemente, ritenuta la mancanza di collegamento oggettivo, devolvere la controversia a favore del Tribunale Ordinario di Padova;

In subordine,

b) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione sub a), ritenuta pregiudiziale alla presente causa la risoluzione della controversia instaurata dal sig. Mi ıei confronti di F avanti al Tribunale di Padova, sezione Lavoro, G.L. Dott.ssa Rigon (proc. n. 853/2021 R.G.), disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente processo in attesa della definizione della vertenza giuslavoristica;

Nel merito,

c) Rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;

In ogni caso,

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Il sig. M M si riserva di chiedere in separato giudizio, il risarcimento del danno cagionatogli dall'attrice, sia sotto il profilo patrimoniale che non, comprensivo del danno all'immagine e di quello indiretto per il danneggiamento dei propri computer, impregiudicata ogni altra richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale e non, di cui riserva la quantificazione in separato giudizio.

***In via istruttoria** (omissis: come da foglio telematico),*

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

MOTIVI

F. s.r.l. ha introdotto la causa a seguito dell'ottenimento di una descrizione giudiziale a carico degli odierni convenuti, rispettivamente una sua concorrente (B.) e un suo ex *sales engineer,* dimessosi e divenuto unico dipendente di B. .

Del fascicolo della descrizione cautelare 10920/2019 è stata disposta acquisizione, la Cancelleria ha fatto avere la sola parte fisica e cartacea.

La attrice dunque allegava in citazione di operare esercendo il ramo aziendale "Divisione Prodotti" di una società di pluridecennale esperienza, cedente il ramo, F Industriale s.p.a., e di essere specializzata nello sviluppo e realizzazione di tecnologie di protezione e rinforzo di opere di ingegneria civile.

La concorrente B. , nel 2019, aveva improvvisamente fatto una aggressiva apparizione sul mercato cercando senza successo di sostituirsi a F nelle forniture per la produzione di conci prefabbricati per il tunnel del B , ma riuscendo ad aggiudicarsi una commessa per la fornitura di viti speciali a disegno F , a prezzo ribassato; per produrli si sarebbe rivolta allo storico fornitore di F .

Intern , i rapporti di F con il quale subivano per conseguenza contrasti e infine una interruzione, essendo fra l'altro i soci di l entrati essi stessi in B. .

Quest'ultima aveva anche inserito nel proprio sito aziendale referenze consistenti in lavori in realtà eseguiti da F e aveva rimosso i contenuti a seguito di diffida.

La attrice ricordava di avere svolto indagini sulla postazione di lavoro (computer) già in uso al M riscontrando tracce di un suo massiccio e anomalo accesso a grandi moli di dati, subito prima delle dimissioni, oltre che del collegamento di periferiche e dell'impiego di un programma volto a cancellare tracce di attività.

Richiamava i risultati della descrizione, operata a carico di B (suo server, contenuto all'interno del server di altra società, ...) e di M (suo computer personale) e in particolare il ritrovamento in sede di desecretazione disposta in sede cautelare di 876 files identici a quelli propri, fra i quali l'ausiliario individuava "*offerte commerciali a nome di parte ricorrente (cfr. DOC: 13)... di report su avanzamento commesse (situazioni, valori, imprese, aggiudicazioni) (cfr. DOC. 14), lettere su variazioni prezzi e condizioni contrattuali indirizzate a F. (cfr. DOC. 15), cronoprogramma con evidenza lavori F. (cfr. DOC. 16), corrispondenza mail di provenienza F (cfr. DOC. 17), disegni tecnici (DOC. 18).*" Segnalava anche la

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

presenza di documenti che facevano ritenere che B si fosse rivolta, per la fornitura di viti speciali sottratta a F , alla medesima fornitrice cinese di questa, e il rinvenimento di documenti contabili F afferenti la commessa di guarnizioni ad un proprio fornitore.

Lamentava la violazione dei propri segreti commerciali, affermandone la segretezza, il valore in quanto segreti, la idoneità delle misure di tutela; la violazione delle regole della leale concorrenza, ex art. 2598 n. 3 c.c.. anche per il caso che le informazioni non siano ritenute proteggibili ex art. 98 e 99 c.p.c.; lamentava inoltre la violazione, per abusiva riproduzione, dei propri diritti ex art. 99 (lavori di ingegneria) e 102bis l.d.a (banca di dati); lamentava in ogni caso concorrenza sleale di BJT per avere sfruttato l'avviamento di F e il suo know-how per offrire prodotti sostitutivi identici a prezzo ribassato, con rischio confusorio, appropriazione di pregi e abusivo sfruttamento sistematico dell'altrui lavoro, ex art. 2598 nn. 1,2 e 3 rispettivamente. Invocava misure di tutela come in conclusioni precisate, e risarcimento del danno per danno emergente (costi per individuazione e contrasto dell'illecito) e lucro cessante, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 125 c.p.i. e 2600 c.c. affermando essere presumibile una riduzione delle vendite in misura pari al numero dei prodotti del contraffattore, e chiedendo infine ristoro del danno all'immagine e reputazionale. Chiedeva inoltre la retroversione degli utili ex art. 125 c.p.i.

Si costituivano tempestivamente i convenuti.

B ammetteva che in sede cautelare erano stati reperiti nei dispositivi dei convenuti documenti attorei, ma affermava che la presenza di tali dati nel server di B era frutto di un errore del M), il quale, disponendo di tali dati contenuti nel proprio computer personale, che già in F utilizzava, con il consenso del datore di lavoro, per lo svolgimento del proprio lavoro (egli non sarebbe ingegnere e dunque non era neppure *sales engineer* in F , quale allegato dalla attrice, ma solo impiegato tecnico commerciale) li avrebbe riversati nel server di B senza che questa ne fosse a conoscenza., donde la carenza in capo ad essa dell'elemento soggettivo.

Ripercorrendo cronologicamente i fatti, collocava la propria costituzione il 3/12/2018, e si affermava consorella di B s.r.l., soggetto nel cui server venne creata il 29/10/2019 una partizione destinata all'uso esclusivo di B , sulla quale M ebbe ad eseguire il *backup* del disco fisso del proprio computer.

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

Esponeva a sua volta i fatti distinguendo le vicende involgenti Interr l, che affermava non involgenti sé medesima, e afferenti non le "viti speciali" ma dei connettori a brevetto ', da quelle relative alla fornitura della "vite speciale". Premetteva che il mercato dei fornitori nel mercato del *Tunnelling* comprende anche altri soggetti (I s.r.l., i principali europei) e che la "vite speciale" è in realtà un prodotto standard facente parte degli accessori di plastica per il fissaggio longitudinale dei conci in calcestruzzo per T. Tali accessori constano di tre componenti standard (vite e boccola, e, per quanto si comprende, rondella) e uno solo (il connettore) di significativa rilevanza economica e pratica. R è titolare del brevetto per i connettori che F forniva per il tunnel del ed è intorno a questo prodotto ("I '), realizzato da R , che si era sviluppato il contenzioso fra F e R. L'offerta di fornitura relativa al connettore risaliva al 18/10/2018, prima della costituzione di B , ed era stata fatta da B Diversamente, la vite "speciale", unica fornitura per il tunnel del fatta da B , è un prodotto standard, richiesto dalla cliente (s.c.a.r.l., della quale anche F era fornitrice) la quale aveva fornito a B il disegno con le specifiche richieste. I contatti, l'ordine e la fornitura erano avvenuti prima che M copiasse i files sul server di B. .

Riguardo a quanto reperito in sede di descrizione, osservava che oltre agli 876 files identici rinvenuti, in larga parte doppioni, altri 46 erano stati estratti dall'ausiliario su richiesta della parte ricorrente, rispondenti alla ricerca mediante classe di appartenenza DWG, e tali documenti erano stati pienamente giustificati, tanto che l'ausiliario non ne aveva fatto menzione nella sua relazione finale; osservava che quelli individuati dal CTU sono report, offerte e disegni relativi a commesse progetti chiusi prima del 2018, e che il disegno doc 18 ausiliario non era di F . Contestava che parte attrice avesse allegato, e poi provato, in modo sufficiente i presupposti per la tutela di informazioni qualificabili come segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.ci. sia con riguardo ai contenuti sia quanto alle misure di segretezza. Negava che la proposta di beni a prezzi inferiori costituisca atto di concorrenza sleale e comunque contestava l'addebito concorrenziale. Contestava la tutela ex art. 99 l.d.a. dei disegni delle viti, in assenza del requisito della originalità.

M M eccepiva la incompetenza della Sezione con riguardo all'addebito di sottrazione di informazioni di F commesso in costanza di rapporto lavorativo, indicando la competenza del Giudice del Lavoro; e anche con riguardo

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

all'addebito concorrenziale, trattandosi di concorrenza sleale "pura" e materia non specializzata. Contestava la sufficiente allegazione delle circostanze che rendono le informazioni tutelabili ex artt. 98 e 99 c.p.i. , e anche in ragione di ciò evocava la competenza del Tribunale ordinario.

Quanto ai documenti individuati in sede cautelare dall'ausiliario a propri docc. 13/17 osservava che tali documenti erano informazioni a lui note in forza del rapporto di lavoro, iniziato già con F e proseguito con F dove egli aveva svolto attività di gestione di magazzino, commerciale, di predisposizione di cataloghi e prezzi, di rapporto con i clienti ed altro: informazioni meramente tecnico/operative e di rilievo commerciale, facilmente reperibili. Svolgeva argomenti paralleli a quelli di B riguardo agli 876 e 46 files individuati, e osservava, quanto ai primi, che la maggior parte hanno una data di creazione successiva alla cessazione del proprio rapporto di lavoro con F e non appartengono a F , o sono comunque di pubblico dominio e appresi lecitamente; quelli anteriori, sono documenti non apribili, o relativi a cantieri chiusi, foto ricordo, a disposizione del M in ragione delle mansioni svolte e della necessità di lavorare fuori dei normali orari di lavoro specie per i contatti con clienti esteri, con ampia discrezionalità e con l'uso di mezzi propri, come era noto in azienda. In ogni caso la detenzione di documenti da parte del convenuto M sarebbe giustificata dalla necessità e diritto a difendersi in giudizio (il convenuto ha introdotto ricorso al Giudice del Lavoro di Padova contro F e chiede che sia sospeso questo giudizio in ragione della pregiudizialità di quello). Contestava che parte attrice non avesse mai esposto il valore economico delle informazioni né il vantaggio che ne avrebbero avuto i convenuti, e osservava che i files aventi data di creazione anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro avevano data di creazione identica alla ultima modifica, e dunque non erano stati mai aperti né utilizzati

Censurava la sussistenza di misure di secretazione in F , che consentiva al suo personale di accedere ai dati come amministratore, di installare programmi, di utilizzare di chiavette USB e di accedere alla posta elettronica aziendale server da remoto, e, per quanto riguarda personalmente il convenuto, di utilizzare promiscuamente il portatile aziendale e un portatile personale, tanto che egli salvava anche files personali sul portatile aziendale, donde l'utilizzo legittimo di un programma di cancellazione, il cui uso è comunque prova della inadeguatezza dei sistemi di protezione di F .

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

Riguardo all'addebito di concorrenza sleale, ricordava che egli – non affatto ingegnere né comunque laureato - aveva rivestito in F il ruolo di "coordinatore logistico" e solo dal giugno 2015 quello di "sales executive" e mai mansioni di carattere tecnico, non aveva sottoscritto alcun patto di non concorrenza; ripercorreva la propria vicenda lavorativa e motivava il massiccio accesso a files con la eccessiva gravosità dei propri impegni, in un contesto lavorativo non favorevole; esponeva la qualità e quantità del proprio lavoro in B. . Riguardo alla fornitura delle "Viti speciali" riprendeva buona parte degli argomenti svolti da B . Contestava anche la domanda di tutela autoriale affermando la assenza di alcuna pertinente allegazione riguardo alla "banca di dati" e contestava, infine, le domande proposte.

La causa, assegnati e goduti termini ex art. 183 comma VI c.p.c., è stata istruita per prove orali come da verbale; le parti hanno poi precisato le conclusioni e avuto termini ordinari ex art. 190. C.p.c.

Parte attrice lamenta la inammissibilità radicale della comparsa di costituzione di B , che sarebbe confusa e costellata di fatti estranei alla causa; in realtà la comparsa non può essere di per sé inammissibile, e, solo, i suoi contenuti vanno vagliati nella loro capacità esplicativa e difensiva.

Riguardo alle eccezioni processuali del convenuto M), la competenza del Giudice del Lavoro non sussiste, avendo parte attrice prospettato la sua domanda sotto la specie della violazione di informazioni riservate e di lesione di diritti tutelati dalla legge sul diritto d'autore, e dunque prospettato un titolo che determina la competenza di questa Sezione. Il concorso del M con B nella concorrenza sleale rappresenta un titolo di responsabilità, tipicamente extracontrattuale, pure fatto valere da parte attrice, che rientra nella competenza di questa Sezione nella parte che attiene alla concorrenza interferente con diritti autoriali e segreti commerciali; mentre, per quella parte dell'addebito che non dipende da violazioni di privative o autoriali, si tratta di una domanda connessa a quella che fonda la competenza specializzata; in ogni caso questa Sezione tratta anche, al di fuori delle sue competenze proprie, e per assegnazione interna, anche la materia della concorrenza sleale c.d. pura.

Quanto alla pregiudizialità del processo lavoristico, essa non sussiste, in quanto non vi è alcuna questione, la cui decisione sia necessaria per decidere questo giudizio, che sia oggetto di domanda e dunque sia da decidere in via principale nel processo

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

del lavoro, in cui il M M fa valere diritti fondati sull'allegato sovramansionamento ed altri conseguenti.

Nei fatti

E' incontestato che il convenuto M , dimessosi da F nel novembre 2018, nel periodo subito anteriore la cessazione del rapporto avesse collegato al proprio computer aziendale vari dispositivi USB, avesse utilizzato un programma di cancellazione, e avesse fatto accesso ad una notevole massa di dati (circostanze quest'ultima indicate nella relazione T e O depositata con il ricorso cautelare).

E' risultato dalla desecretazione dei contenuti del computer personale di M , e del server di B. (costituente sezione separata di quello di B) che in essi sono contenuti 876 documenti identici a altri contenuti nella documentazione aziendale di F .

E' altresì incontestato da parte attrice che in sede di desecretazione furono altresì esaminati, su richiesta della parte ricorrente, 46 files rinvenuti in sede di descrizione, e rispondenti ad una ricerca per mera classe di appartenenza DWG (cui ha accennato anche l'ausiliario sentito all'udienza del 10/3/2022) e che all'esito del contraddittorio tecnico tali rinvenimenti non vennero ritenuti significativi, tanto che l'ausiliario ing. M non e ha fatto cenno nella sua relazione.

Parte attrice, che pure nelle sue richieste istruttorie chiede "*ove ritenuto opportuno da parte del Giudice istruttore, disporre consulenza tecnico-forense sui reperti della descrizione, ampliando la ricerca...*" non argomenta in alcun modo quale criterio di selezione sarebbe opportuno utilizzare per l'indagine nella messe di documenti rinvenuta, e ciò appare essenziale ai fini di una adeguata ricerca, alla quale parte attrice è onerata di dare un contributo, alla luce di quanto lo stesso ausiliario ha chiarito alla citata udienza circa l'ulteriore possibile ricerca per parole chiave, resa problematica però dalla necessità di individuare parole chiave sufficientemente specifiche.

In mancanza di alcun contributo della parte onerata della prova, e alla luce di quanto rinvenuto (e non rinvenuto) nella desecretazione già eseguita, ciò che è acquisito deve dunque ritenersi esaustivo ai fini della decisione.

Giova ricordare che la descrizione è stata eseguita il 8/1/2020 e che per quanto riferito dal teste V A , consulente di B e di B , il salvataggio dei dati del computer personale di M sul server di B risaliva al 29/10/2019 (e

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

tanto sarebbe emerso anche in sede di descrizione). Il teste ha peraltro riferito che a fine gennaio 2020 vi fu una perdita massiccia di dati nel server di B , e che egli intervenne predisponendo il server per uso esclusivo di B

Ciò premesso, si passa ad esaminare le domande attoree.

La tutela ex artt. 98 e 99 c.p.i.

La allegazione di parte attrice riguardo al possesso di individuate informazioni segrete rilevanti ex art. 98 c.p.i., di cui reclama il possesso, non era stata esplicita nel ricorso ed era stata fatta oggetto, a seguito di richiesta di specificazione del Giudice designato, di integrazione con apposita nota autorizzata. In essa si indicavano, esemplificativamente, i contenuti di quei files contenuti nel hard disk doc. 10 (nel quale si affermava essere contenuta la propria documentazione aziendale segreta) rilevanti ai fini della tutela richiesta.

Riguardo alle misure di segretezza, il decreto cautelare dava atto della *allegazione* della ricorrente circa la messa in atto di misure ragionevolmente adeguate, quali la conservazione nel server con ammissione alla consultazione dei soli dipendenti che avessero necessità di lavorarvi, meccanismi di autenticazione degli utenti.

Pervero, sulle misure di tutela della segretezza, la relazione di parte (T e O) di parte ricorrente affermava, a p. 25, la esistenza, nei sistemi informatici, di misure tecniche idonee alla protezione dei dati aziendali, di meccanismi di autenticazione degli utenti, di una compartimentazione dei dati, fruibili in base ai diritti di accesso assegnati agli utenti, ma senza fondare tali affermazioni su alcuna specifica motivazione fattuale.

Parte attrice non ha, da parte sua, offerto prova di sorta degli strumenti da essa adottati per il mantenimento della segretezza sulle informazioni in suo possesso (art. 98 lett. c). La sua offerta documentale sul punto è avvenuta tardivamente (memoria n. 3) e per il resto essa trae, nelle sue difese finali, argomento a sostegno della esistenza di tali presidi solo da tracce del testimoniale introdotto dalle altre parti.

Da tale testimoniale emerge che M , ed altri dipendenti, erano dotati di un pc aziendale, che poteva venire utilizzato anche da casa, che mediante connessione VPN potevano accedere al server aziendale anche da remoto, e che avevano accesso alla posta aziendale anche dall'esterno; che sia l'accesso ai pc aziendali sia l'accesso mediante VPN sia quello alla posta aziendale avveniva mediante apposite password

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

di accesso. Si tratta invero di sbarramenti all'accesso del tutto comuni, anzi rispondenti alla stessa natura dei dispositivi e servizi. Non è emersa invece alcuna forma di "compartimentazione" o di limitazione dei dipendenti all'accesso ai dati aziendali in ragione delle rispettive competenze, né tecnico-informatica né affidata a regolamenti o impegni: non vi erano in particolare regole che vietassero di scaricare mail e relativi allegati anche su dispositivi diversi dal pc aziendale. I riferimenti del teste M. ai limiti della "riservatezza" che avrebbe dovuto improntare la condotta dei dipendenti sono del tutto generici, mentre il riferimento legale rappresentante di F nel suo interrogatorio ad un "regolamento interno" non trova prova alcuna a sostegno.

E' emerso anche che sia in F prima, sia in F poi, era uso distribuire ai dipendenti – senza registrazione dei consegnatari e dei contenuti - chiavette USB da utilizzare nei rapporti con i clienti e anche da consegnare ai medesimi, variamente riempite di dati occorrenti; il riempimento avveniva spesso a discrezione del dipendente e con l'ausilio, puramente servente e non certo fungente da presidio selettivo, della dipendente B

Con ciò può senz'altro escludersi che vi siano i presupposti per la tutela richiesta, quanto al requisito di cui all'art. 98 lettera c) c.p.i..

Giova osservare, del resto, e con riguardo alla esistenza stessa di informazioni aventi natura segreta, che in sede cautelare nella sua nota integrativa la ricorrente aveva pur indicato di possedere informazioni che, per come indicate, apparivano possibilmente sussumibili nella definizione di cui all'art. 98 lett. a) e b) c.p.i.: cartelle clienti, agenti, fornitori, disegni tecnici. Il riferimento a tale patrimonio non è stato in alcun modo ripreso nella espositiva dell'atto di citazione, segno che nessuno di tali documenti informatici fa parte, come tale, del complesso di 876 files conformi rinvenuti in sede di descrizione, sui quali l'addebito di cui all'atto di citazione si concentra.

Quanto rinvenuto in sede di desecretazione, per parte sua, non appare costituire un insieme – o contenere insiemi – che nella loro precisa configurazione o combinazione appaiano non facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore: nell'elenco di cui alla chiavetta USB doc. 12 dell'ausiliario, che categorizza i documenti ritenuti pertinenti si legge la presenza di documenti sparsi, fra i quali numerosi disegni progettuali di terzi, documenti commerciali della concorrenza, richieste di offerte di terzi, domande brevettuali di terzi. I documenti che l'ausiliario ha ritenuto significativi (*offerte commerciali a nome di parte ricorrente (cfr. DOC:*

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

13). Si segnala la presenza di report su avanzamento commesse (situazioni, valori, imprese, aggiudicazioni) (cfr. DOC. 14), lettere su variazioni prezzi e condizioni contrattuali indirizzate a F (cfr. DOC. 15), cronoprogramma con evidenza lavori F (cfr. DOC. 16), corrispondenza mail di provenienza F (cfr. DOC. 17), disegni tecnici (DOC. 18)." sono pochissimi documenti per gruppo, talora solo uno o due, relativi in parte a commesse di F risalenti, e 18, unico disegno tecnico, non è un disegno di F

Parte attrice ha individuato altri singoli documenti, o piccoli gruppi di documenti: offerte di fornitori, e anche offerte del fornitore K A R che l'attrice ritiene riferita – parte del documento è in cinese - proprio alle viti speciali dell'attrice, ma che in realtà non è indirizzata all'attrice ma a tale F H B P D.

Non si vede dunque una serie di contenuti aventi una loro "precisa configurazione e combinazione" che li individui come insieme o somma di insiemi organici, non facilmente accessibili come tali, ai sensi dell'art. 98 lett. a), e suscettibili di avere valore economico solo se mantenuti segreti, ai sensi della lettera b) .

Conseguentemente non è pertinentemente invocata la tutela industrialistica.

Si esclude di conseguenza la sussistenza di concorrenza leale interferente con privative.

La concorrenza sleale

Con riguardo alla concorrenza sleale, parte attrice addebita a controparte da un lato la sottrazione di propria documentazione comunque riservata, dall'altro, in relazione alla "commessa delle viti", concorrenza sleale sotto i tre numeri dell'art. 2598 c.c.

Va ricordato che la prova della concorrenza sleale non interferente non può riposare su quanto rinvenuto in sede di descrizione, dal momento che tale misura cautelare è ammessa solo per la tutela delle privative.

Quanto alla acquisizione in sé di documenti F , dunque, fatto potenzialmente rilevante ex art. 2598 n. 3 c.c. la impossibilità di fare uso dei reperti della descrizione lascia a base probatoria dell'illecito solamente l'insieme indiziario che F aveva posto a base del suo ricorso: l'utilizzo anomalo che M aveva fatto del proprio computer aziendale negli ultimi tempi del suo rapporto. Ciò di per sé è insufficiente a fondare addebito concorrenziale a B e per conseguenza addebito di concorso a M). Oltre a ciò va ricordato che comunque si ha illecito anticoncorrenziale quando la condotta sia in grado di fare conseguire al concorrente

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

un vantaggio competitivo, e che per quanto emerge non risulta comunque che B. (in liquidazione dall'agosto 2020) abbia ottenuto dal possesso di documenti di F alcun vantaggio competitivo.

Si deve ora esaminare la vicenda dell' allegato ottenimento da parte di B di una commessa per la fornitura di "viti speciali a disegno F ".

Tale fornitura per i lavori al tunnel del Brennero fu ordinata a B nel febbraio 2019 dalla committente s.c.a.r.l..

Il teste P , dipendente di , ha confermato che la fornitura delle viti in questione venne richiesta inizialmente da a una terza società, ; il teste ha esaminato i disegni a docc. 29 e 30 di B (disegni anonimi con correzioni a mano di alcune dimensioni) affermando che quello ivi raffigurato era il "bullone" richiesto; ha confermato che B inviò a B dei campioni di boccole (il cui produttore era, riferisce il teste *"credo F "*) per verificare mediante l'accoppiamento che le viti in fornitura fossero corrette. Ha anche ricordato - confermando di ricordare le mail di cui al doc. 38 attoreo, prodotto a seguito di ordine di esibizione – quanto si legge negli scambi di mail avuti all'epoca (febbraio 2019) con il dipendente V di F , e con i quali aveva chiesto, prima che a e a B , alla stessa F di fare un'offerta per la medesima fornitura, affare che però non giunse in porto.

Il disegni anonimi docc. 29 e 30 B corrisponderebbero secondo parte attrice alla "vite speciale" di cui ai disegni F , da essa prodotti muniti di cartiglio F

Il doc. 38 attoreo, prodotto a seguito di ordine di esibizione, contiene una mail in cui il l.r. di F invia all'avv. A in data 23/2/2022, lo scambio mail P /V ricordato dal teste; tale serie di mail porta allegati *i medesimi disegni anonimi corrispondenti ai docc. 29 e 30 di parte B* (disegni anonimi del "bullone")

.

Diversamente, il doc. 32 attoreo è una mail del dipendente F V che in data 24/11/2021 inoltrava al l.r. di F , il medesimo scambio mail P /V e che, *a specifica richiesta del medesimo l.r.* inoltrava, *allegandolo egli stesso e autonomamente*, i disegni delle viti con cartiglio F . Si legge infatti nella serie di mail che il 8/4/2021 V invia al l.r. di F , il quale evidentemente gliela aveva chiesta, la serie di mail V /P ; a tale invio G chiede, il 9 aprile: *"Mi manda, per cortesia, sia il disegno della vite, sia quello del sistema vite/bussola (che noi forniamo/abbiamo fornito)"* e non chiede invece quale fosse il

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

disegno allegato nello scambio P /V A questo punto V invia, il 24/11/2021, il disegno con cartiglio F .

La questione degli allegati allo scambio mail P 'V è oggetto di diverse argomentazioni nelle conclusionali delle parti, addebitando B a parte attrice scorrettezza processuale nella produzione sub. 32, portante un allegato diverso da quello che corredava la richiesta di B . La presenza dell'allegato, a ben leggere il documento, si correla invece con le mail intercorse fra G e V , successive allo scambio P 'V , come sopra si è detto.

Ciò che si può dire è che P ha riconosciuto come disegno inviato da B a (e riconoscendo che la stessa richiesta fu girata a B.) l'allegato di cui ai docc. 29 e 30 di B (il disegno anonimo) e che risulta, dallo scambio P /V , che P aveva precedentemente chiesto anche a F di formulare offerta per la fornitura (allegando il disegno anonimo, doc. 38 attoreo) e poi decise di non accettare l'offerta rivolgendosi ad altri, individuabili in e poi in B . Si nota peraltro che nella mail del 14 marzo 2019 il P , rispondendo al V che chiedeva la risposta alla offerta formulata da F per la fornitura delle viti, rispondeva: *"Mi è sfuggito di darle un ritorno definitivo ... già in ordine a prezzo sensibilmente più basso e condizioni migliori"*; ed in effetti l'ordine di fornitura da a B era del 6 marzo (doc. 11 B): a tale comunicazione non seguiva alcuna reazione di F a difesa di una sua esclusiva sulla "vite speciale" commissionata da a terzi. Tale sequenza di fatti dimostra che la vite in questione era tutt'altro che un "prodotto speciale" ad esclusivo (e segreto) disegno FIP, che poteva essere indifferentemente fornito da F o da altri.

La vicenda della commessa delle viti, dunque, oltre a non avere collegamento alcuno con informazioni proprie di F ', né segrete in senso stretto né comunque riservate, non mostra i tratti della concorrenza confusoria, in quanto non risulta né è allegato che B abbia inteso fare apparire la sua fornitura come proveniente da F , né emerge la capacità individualizzante delle viti in questione; non mostra i tratti della appropriazione di pregi e neppure una qualche forma di condotta indebita, fondata sullo sfruttamento abusivo del lavoro di F . La eventuale proposta del pezzo a prezzi inferiori a quelli di F , nel contesto di libera concorrenza delineato, non assume alcuna rilevanza illecita

La tutela autoriale

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

Quanto sopra ritenuto riguardo alle "viti speciali" basta ad escludere che il disegno delle viti abbia carattere di originalità, così da essere proteggibile ex art. 99 l.d.a..

Si esclude anche che F possa ottenere tutela quale costitutore di una banca di dati.
La tutela delle banche di dati è stata prevista dalla direttiva 96/9/CEE, che definisce la banca di dati per *"una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo"*.
L'art. 7 della Direttiva prevede quello che la giurisprudenza della CGUE (C-444/2002, C-338/2002) definisce un "diritto sui generis" : *Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo"* e l'art. 102ter l.d.a. tutela il costitutore inteso come colui che fa investimenti rilevanti per la costituzione, verifica o presentazione della banca di dati
Secondo la Corte (in sentenza su C-338/2002) *"In base al nono, decimo e dodicesimo 'considerando' della direttiva, la finalità di quest'ultima è di incentivare e tutelare gli investimenti nei sistemi di «memorizzazione » e «gestione» dei dati che contribuiscono allo sviluppo del mercato delle informazioni in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori di attività."* e da ciò la conseguenza che *la nozione di investimento collegata al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati dev'essere intesa, in generale, nel senso che riguarda l'investimento destinato alla costituzione della detta banca di dati in quanto tale."* Prosegue la Corte osservando che "*In tale contesto, la nozione di investimento collegata al conseguimento del contenuto di una banca di dati...deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti esistenti e alla loro riunione nella detta banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la creazione stessa di elementi indipendenti. ... il fine della tutela conferita dal diritto sui generis introdotta dalla direttiva è infatti di incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e di gestione di informazioni esistenti, e non la creazione di elementi che possano essere successivamente raccolti in una banca di dati."*

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

L'allegazione attorea riguardo alla costituzione di una banca di dati attribuisce all'insieme di dati raccolti o creati da F. la natura di banca dati protetta ex art, 102bis. Si tratta di una allegazione totalmente generica e in parte neppure pertinente. Non è stato allegato né provato che i dati in massa di parte attrice siano *"sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo"* e comunque la disciplina dell'art. 120bis c.p.c. non è destinata a tutelare l'investimento volto a creare i dati (*"tutte le versioni linguistiche di questo trentanovesimo 'considerando' si pongono a favore di un'interpretazione che esclude dalla nozione di conseguimento la creazione degli elementi contenuti nella banca di dati"*)

Le domande attoree vanno dunque respinte; non si ravvisa materia di applicazione dell'art. 96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per la procedura cautelare, alla tariffa dell'epoca, tenendo conto della complessità della causa.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

1) rigetta le domande di parte attrice;
2) pone a carico di parte attrice le spese di lite dei convenuti, che liquida per ciascuno, con riguardo al procedimento cautelare, in euro 8.000,00 in compensi, e, per ciascuno, quanto al giudizio di merito, in euro 12.000,00 in compensi; in ogni caso oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
3) pone a carico di parte attrice le spese di ausiliario del procedimento cautelare

Venezia, 22/3/2023

Il Presidente rel.dr. Lina Tosi

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275