

R.G. n. 9551/2016

Ordinanza

Pronunziata il 06/02/2016

Pubblicata il 06/02/2016

N. R.G. 9551/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZ. SPECIALIZZATA DI DIRITTO INDUSTRIALE-TRIBUNALE IMPRESE

CIVILE

Il Giudice dott.ssa Rita CHIERICI,

visti gli atti del procedimento cautelare N. R.G. **9551/2016**, pendente

tra

ALFA (ADVANCED MACHINES) s.r.l., in persona del legale rappresentante Marco MANTOVANI, con il patrocinio dell'avv. Sandro CORONA e dell'avv. Federico GHINI;

RICORRENTE

e

BETA S.r.l. –

X

Y

RESISTENTI

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Alfa (ADVANCED MACHINES) s.r.l., società produttrice di macchine ottico-elettroniche con sede ad Argelato (BO) (di seguito denominata Alfa), con ricorso proposto ai sensi degli artt. 129, 130 c.p.i., 669 bis, 700 c.p.c., deduceva che tre ex dipendenti, X , Y , F (dimessisi tutti e tre volontariamente e senza preavviso tra febbraio e marzo 2016) svolgevano attività illecita ex artt. 98-99 CPI e 2598 n. 3 c.c.,

pur avendo sottoscritto con la Alfa patti di non concorrenza per tutta la durata del rapporto di lavoro e per un periodo di tre anni dalla risoluzione dello stesso (docc. 6, 7, 8, 9).

La ricorrente sosteneva che essi avevano costituito nel febbraio 2016, tramite una fiduciaria, la società Beta S.r.l. – , con sede a Bondeno (FE) (di seguito denominata Beta), avente ad oggetto sociale la produzione e la commercializzazione di macchine automatiche ed in particolare di macchine selezionatrici ottico-elettroniche, corrispondenti ai prodotti ideati, realizzati e posti in commercio dalla Alfa; a tal fine avevano sottratto e si erano avvalsi del know-how aziendale di Alfa, avevano proposto i prodotti così realizzati ai clienti della ricorrente e avevano tentato di contattare anche i dipendenti per offrire loro una nuova collaborazione professionale.

La ricorrente precisava che nei patti di non concorrenza era inserita anche una clausola di riservatezza a tutela del *know-how* aziendale; inoltre, segnalava di aver diffidato da ogni comportamento illecito i tre dipendenti, i quali avevano risposto di lavorare rispettivamente come artigiano per altre aziende (il Y), presso altra ditta (il F), mentre alcuna comunicazione era pervenuta dal X.

Alfa chiedeva, dunque, disporsi *inaudita altera parte* la descrizione giudiziale dei computer in uso ai resistenti, al fine di acquisire documenti volti a riprodurre il *know-how* aziendale di Alfa e a dimostrare la natura dei rapporti intrapresi dai resistenti con Beta, nonché con i dipendenti, collaboratori e clienti della stessa Alfa;

chiedeva, altresì, procedersi alla descrizione delle scritture contabili relative a questi rapporti. Quindi, all'esito della descrizione e previa convocazione dei resistenti, la ricorrente domandava disporsi il sequestro e la successiva cancellazione dai supporti informatici dei resistenti di quanto rinvenuto in sede di descrizione, inibire ai resistenti ogni utilizzazione e/o rivelazione del *know-how* aziendale di Alfa rinvenuto in sede di descrizione e di ulteriori atti di storno dei collaboratori di Alfa, nonché ordinare a Beta di intrattenere rapporti commerciali con i resistenti X, Y e F per la durata dei rispettivi patti di non concorrenza e a costoro di astenersi da rapporti commerciali per la durata di trenta mesi, o per il diverso termine ritenuto di giustizia, oltre alla previsione di una penale e alla pubblicazione dell'ordinanza.

Con decreto dell'8.07.2016 veniva disposta la descrizione giudiziale richiesta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 129 e 130 c.p.i., con la nomina di un consulente tecnico informatico, il Dr. Alessandro AMOROSO, e di un consulente tecnico contabile, il Dr. Riccardo ROMANI.

Veniva fissata udienza alla data del 28.07.2016 per la comparizione delle parti; quindi veniva concesso un congruo termine ai consulenti, su loro richiesta, per la conclusione delle operazioni peritali.

All'udienza del 22.11.2016 le parti comparivano all'esito del deposito delle relazioni di CTU; la ricorrente produceva alcuni documenti e dichiarava di non aver proceduto al rinnovo della notifica del ricorso nei riguardi di F , come disposto all'udienza dell'8.07.2016.

Dunque, il rapporto processuale con il F non si costituiva, cosicché le domande proposte dal ricorrente nei suoi confronti risultano improcedibili.

Beta s.r.l. e X eccepivano, innanzitutto, l'incompetenza del Tribunale delle Imprese, in quanto la ricorrente aveva denunciato meri comportamenti di concorrenza sleale, non interferenti con diritti di proprietà industriale; deducevano, poi, che Alfa non aveva indicato le domande da proporre nel giudizio di merito e, in ogni caso, chiedevano il rigetto del ricorso, ritenuto infondato.

A tal fine esponevano che, nella società Beta, X era stato assunto con la qualifica di operaio di terzo livello e si era limitato ad utilizzare le competenze acquisite nel corso delle precedenti esperienze professionali.

In particolare, deducevano:

-non sussisteva la prova che Beta avesse realizzato le macchine selezionatrici avvalendosi dei disegni tecnici e della tecnologia acquisita da Alfa; a tal fine venivano prodotti disegni tecnici ritenuti difformi da quelli della ricorrente (doc. 7);

-le macchine prodotte da Beta presentavano un software ed un hardware distinti da quelli delle selezionatrici di Alfa, e per tecnologia si differenziavano da questi macchinari (pagg. 19 e ss.);

-non ricorre, pertanto, l'ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c., di cui la ricorrente non ha nemmeno proposto la domanda;

-manca la prova sia della sussistenza, sia dell'avvenuta appropriazione dei segreti industriali di Alfa;

-il patto di non concorrenza sottoscritto dal X l'1.08.2015, che aveva sostituito quello antecedente del 17.03.2008, riguardava una serie di aziende con cui al lavoratore era preclusa ogni collaborazione; tra di esse era compresa la Beta, invero non ancora costituita alla data della definizione dell'accordo; inoltre, esso doveva ritenersi nullo, in quanto il compenso pattuito era irrisorio e simbolico e non era stato definito l'ambito, anche geografico, di operatività dell'accordo;

-non ricorre l'ipotesi dello storno di dipendenti, in quanto solo X era entrato nell'organizzazione aziendale di Beta;

-non sussiste la prova dell'avvenuta appropriazione da parte della resistente di clienti di Alfa;

-la ricorrente non ha allegato né dimostrato la sussistenza del *periculum in mora*.

Si costituiva Y, il quale sollevava le stesse eccezioni ed esponeva le medesime argomentazioni svolte dagli altri resistenti. Esponeva di aver lavorato come operaio elettricista alle dipendenze di Alfa s.r.l. dal 5.11.2012 fino alle dimissioni del

24.02.2016, e di essersi poi iscritto all'albo delle imprese artigiane con la ditta individuale Electric Service di Y , aente ad oggetto l'assemblaggio di impianti elettrici ed elettronici; ammetteva di aver concluso con la Alfa un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. (di cui deduceva la nullità), ma escludeva di avere violato tale accordo, in quanto l'impresa individuale di cui era titolare aveva ad oggetto un'attività diversa da quella svolta da Alfa s.r.l. e non si occupava di produzione e commercializzazione di macchine selezionatrici; quanto allo storno di dipendenti, affermava di essere estraneo all'organigramma aziendale, e di essersi limitato a collaborare con la Beta s.r.l., intervenendo "a chiamata" in caso di necessità; negava di aver carpito ed utilizzato il know-how aziendale di Alfa s.r.l., deduceva la genericità ed indeterminatezza della relativa domanda e contestava la segretezza dei dati relativi alla clientela di Alfa s.r.l., ai quali egli non aveva accesso in ragione della sua posizione di lavoro.

Con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate dai resistenti, deve ritenersi sussistente la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, ai sensi degli artt. 120 e 134 c.p.i..

Secondo l'orientamento uniforme della Suprema Corte (Cass. civ. ord. n. 14251/2010; ord. n. 12153/2010; ord. n. 9167/2008), la competenza delle Sezioni specializzate di proprietà industriale, in base all'art. 134 c.p.i., si estende anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, dovendo siffatta esclusione ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e l'eventuale pretesa sui suddetti diritti.

Restano perciò devoluti al giudice ordinario i casi di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non rappresenti, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale e che quindi non richiedano alcuna valutazione, sia pure *incidenter tantum*, della sussistenza e dell'ambito di rilevanza di diritti di proprietà industriale.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto in ricorso condotte astrattamente riconducibili alla fattispecie di cui agli artt. 98 c.p.i., richiamando la norma ed allegando specificatamente la sussistenza dei requisiti previsti da tale disposizione (segretezza, valore economico e segretazione) per la tutela industrialistica.

E' infatti necessario individuare la competenza *ex ante*, attraverso le prospettazioni dei fatti in astratto, risultando inammissibile procedere *ex post* con riferimento all'esito dell'istruttoria (Trib. Firenze 6.02.2015).

Risultando, dunque, evocati nel caso di specie comportamenti interferenti con diritti di proprietà industriale (indipendentemente dalla fondatezza di tale prospettazione, che costituisce valutazione di merito), il ricorso risulta correttamente proposto davanti alla Sezione specializzata in materia di impresa.

Deve invece rilevarsi d'ufficio che le domande aventi ad oggetto la violazione del patto di non concorrenza sottoscritto dai dipendenti di Alfa s.r.l. in pendenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2125 c.c. e le relative conseguenze sanzionatorie, appartengono alla competenza del giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c.. In proposito la Suprema Corte ha affermato che più cause contro soggetti diversi, connesse per l'oggetto o per il titolo, possono essere proposte in un unico giudizio davanti al giudice del lavoro solo se attengano tutte a rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c., in quanto, non ricorrendo tale condizione, la trattazione simultanea implica deroga alla competenza per materia, non consentita dall'art. 33 c.p.c., che legittima solo lo spostamento della competenza territoriale (Cass. civ. n. 11224/1994).

Deve conseguentemente dichiararsi l'incompetenza funzionale della Sezione specializzata in materia di impresa in ordine alle domande proposte da Alfa nei confronti di Y e di X, in relazione all'asserita violazione dei patti di non concorrenza da essi conclusi con Alfa s.r.l. ai sensi dell'art. 2125 c.c.

In relazione alla seconda eccezione preliminare proposta dai resistenti, si deve rilevare che il ricorso è procedibile, in quanto contiene la descrizione, sia pure sommaria, delle domande che potranno essere proposte nel giudizio di merito, al fine di ottenere pronunce definitive di accertamento, inibitoria e risarcimento dei danni, sulla base dei diritti di proprietà industriale e dei fatti di concorrenza sleale azionati in sede cautelare ai sensi degli artt. 98-99 c.p.i. e 2598 c.c. (pag. 12 del ricorso).

Nel merito delle restanti domande cautelari, si osserva che Alfa s.r.l. addebita ai resistenti l'illecito utilizzo di informazioni segrete in violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., nonché fatti di concorrenza sleale riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 2598, n. 3 c.c., con particolare riferimento ai progetti, ai disegni tecnici e in generale al *know-how* aventi ad oggetto essenzialmente le componenti luminose e meccaniche e i dati riportati sui disegni tecnici relativi alla progettazione delle macchine selezionatrici ottico-elettroniche realizzate da Alfa s.r.l. (pagg. 11, 13 del ricorso, doc. 29).

Innanzitutto, si ritiene che sussistano, nei limiti della cognizione sommaria tipica della presente procedura, i requisiti di protezione previsti dall'art. 98 c.p.i., quanto alla segretezza delle informazioni (nozione che fa riferimento ad una conoscenza qualificata e a una non facilità di accesso da parte degli operatori del settore), al loro valore economico (in ragione della posizione privilegiata assunta dall'impresa per effetto del possesso esclusivo o quasi esclusivo delle informazioni rispetto ai concorrenti che non possono accedervi), all'adozione di misure di segretezza (trattandosi di informazioni destinate a rimanere nell'ambito dell'impresa, attraverso l'adozione di misure di tutela preventiva che attengono all'organizzazione interna).

Secondo la giurisprudenza, la nozione di segreto aziendale di cui all'art. 98 c.p.i. "si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di *know-how*; quindi: *informazioni di natura tecnica o commerciale* (a tal fine apprendendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico-industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere

relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall'imprenditore con la sua utilizzazione; invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente accessibili al pubblico con una attività non inventiva, giacché è la loro combinazione ad attribuire loro valore e renderle appetibili ai terzi." (Trib. Bologna ord. 27/05/2008). Alla luce di tali principi, rientrano certamente nella nozione di segreto aziendale i dati tecnici progettuali relativi alla produzione di macchine di elevato livello tecnologico, come quelle realizzate dalla ricorrente.

La nozione di segretezza delle conoscenze aziendali deve essere intesa in senso relativo, e non viene meno per il fatto che non sia ipotizzabile nei confronti di certi collaboratori che si trovino a conoscere informazioni aziendali destinate a rimanere riservate. Anche l'art. 98 c.p.i. conferma la relattività della nozione di segretezza, specificando che essa si realizza quando le informazioni "*a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore*" (Trib. Catania, 10/10/2005).

Il valore economico delle informazioni oggetto di causa si desume dalla loro destinazione, come dati tecnico-progettuali, alla realizzazione delle macchine selezionatrici fabbricate e commercializzate dall'impresa ricorrente; inoltre, quest'ultima ha allegato di aver effettuato consistenti investimenti nell'ambito della sperimentazione e commercializzazione dei propri prodotti (doc. 34).

Quanto all'adozione di misure di segretezza, vengono in considerazione le clausole di riservatezza, poste a tutela del *know-how* aziendale, inserite nei patti di non concorrenza conclusi con i dipendenti (sia gli attuali resistenti, sia gli altri dipendenti della società), in forza delle quali i lavoratori erano tenuti durante il rapporto di lavoro e per un periodo di tre anni dalla data di risoluzione dello stesso, a "*non divulgare e non utilizzare, per nessuna ragione o causa, notizie riservate della Alfa s.r.l. attinenti all'organizzazione, ai metodi di produzione ed alle lavorazioni e tecnologie (know-how) incluso schemi hardware e programmi software, arrecando, indipendentemente dalle intenzioni, pregiudizio e danno, anche solo potenziale oltre che effettivo, all'azienda*" (docc. 6, 7, 8, 32, 33).

Sussistevano, pertanto, i presupposti per disporre inaudita altera parte la descrizione giudiziale richiesta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 129 c.p.i., eseguita sui computer in uso a Beta S.r.l., X , Y e F , al fine di verificare la presenza di files di Alfa, di acquisire copia dei disegni delle macchine selezionatrici ottico-elettroniche (in particolar modo del prodotto "Infinity" realizzato da Beta), di acquisire la corrispondenza tra i resistenti e i dipendenti, collaboratori e agenti Alfa, nonché con i clienti di Alfa elencati nel doc. 31 allegato al ricorso, di acquisire documentazione relativa alla collaborazione di X, Y e F con la società Beta s.r.l.; veniva disposta, altresì, la descrizione delle scritture contabili indicate nel ricorso, relative ai rapporti commerciali tra i resistenti e i dipendenti, collaboratori e agenti di Alfa, nonché con i clienti di Alfa di cui al doc. n. 31 allegato al ricorso.

Le operazioni di descrizione disposte dal giudice sono state eseguite correttamente nel contraddittorio tra le parti, come si evince dal verbale e dalla documentazione trAlfaessi a questo Ufficio (tranne che per F , nei confronti del quale il provvedimento non veniva notificato), e consentivano di conseguire risultati significativi con riguardo sia alla contabilità di I.T.S. s.r.l., sia al rinvenimento presso la stessa società di materiale riferibile al *know-how* di Alfa s.r.l.

Dunque, in mancanza di circostanze di fatto e/o di diritto nuove, diverse e/o sopravvenute, rispetto a quelle già deliberate con il decreto che disponeva la descrizione giudiziale, incidenti in modo specifico e diretto sui profili di cautela allegati dalla ricorrente, non si ravvisano le condizioni per disporre la revoca e/o la modifica del decreto già emesso, ad eccezione della posizione di F , nei cui confronti il provvedimento deve essere revocato, dal momento che il contraddittorio nei suoi confronti non è stato correttamente costituito, in ragione del difetto di notificazione degli atti e della mancata comparizione e costituzione dell'interessato.

L'esecuzione della descrizione giudiziale ha consentito di conseguire risultati positivi che confermano gli illeciti denunciati dal ricorrente.

Per quanto riguarda il *know-how* aziendale, il CTU Dr. AMOROSO rinveniva una cartella nel computer "Acer 2", sul desktop dell'utente "" (cancellata nel corso delle operazioni, poi recuperata dal CTU), contenente circa 400 disegni tecnici riportanti il marchio Alfa, che verosimilmente costituiscono il patrimonio progettuale della società ricorrente, come dalla stessa dichiarato nella memoria del 22.11.2016. In particolare, il CTU ha precisato: "*La cartella cancellata contiene, tra l'altro, più di quattrocento documenti di disegno tecnico che contengono il marchio Alfa; in molti casi uno stesso disegno è riprodotto in due documenti con formato differente. È opportuno segnalare che questa cartella riporta come data di creazione il 26 marzo 2016, mentre i disegni contenuti riportano al loro interno date anche del 2013 (ad esempio il file "MB106.pdf" in "DISEGNI LAB SEED/accessori carrello/").*" (pagg. 10, 11 della relazione).

Il CTU ha poi evidenziato che i metadati di molti files rinvenuti nel computer "Acer 2", in "IST/DISEGNI/SPEDITI", indicano quale data dell'ultima modifica quella del 2014 e come autore Alessio Govoni, disegnatore di Alfa; analogamente, nel computer "Ferrari" i metadati di molti file in "IST/DISEGNI/", riconducibili sempre all'autore Govoni, indicano come data dell'ultima modifica quella del 2015 e in taluni casi del 2013.

Pertanto, si deve ritenere che tale materiale progettuale sia stato sottratto all'impresa ricorrente dai dipendenti dimissionari, per essere utilizzato da Beta s.r.l. quantomeno come base per la realizzazione dei progetti della macchina "Infinity".

Oltre tutto venivano rivenuti, all'interno dei pc visionati, anche fotografie e filmati raffiguranti questa macchina e risalenti al dicembre 2015; inoltre, diversi files e cartelle evidenziavano che le attività di progettazione della macchina "Infinity" realizzata da

Beta s.r.l. erano in corso già dall'aprile del 2015, anteriormente alla costituzione della società, avvenuta il 24.02.2016.

Sia il X, sia il Y risultano coinvolti nella costituzione e nella gestione della società Beta, nonché nelle attività illecite che hanno permesso alla nuova impresa di avviare con immediato successo la propria attività commerciale in concorrenza con Alfa. Non rileva la circostanza che il Y abbia costituito un'impresa individuale, perché gli elementi acquisiti dimostrano la sua diretta partecipazione all'esercizio dell'attività d'impresa di Beta

Innanzitutto, dai risultati della relazione investigativa commissionata dalla ricorrente, corredata dei documenti allegati (docc. 18, 19, 20), si evince che X e Y erano presenti presso la sede della Beta.

Inoltre, MATTIOLI Cisella, madre del Y, veniva nominata consigliere della società (docc. 10, 11 bis).

Il CTU Dr. AMOROSO, durante le operazioni di descrizione, rinveniva all'interno del capannone diversi imballaggi industriali destinati ad Beta, ed in particolare sottoposti "all'attenzione di Y", come risulta documentato da alcune fotografie (pag. 3 della relazione), a dimostrazione del diretto coinvolgimento del resistente nell'attività produttiva della società.

Inoltre, sin dalla costituzione della Beta s.r.l. venivano effettuati dei pagamenti in favore della ditta Electric Service di Y, con cadenza mensile, pari a complessivi € 11.000,00 in un trimestre (doc. 6 prodotto dal resistente; doc. di pag. 20 dell'all. fatture-ricevute 3 e doc. di pag. 71 dell'all. fatture-ricevute 2, alla relazione del CTU Dr. ROMANI).

Si consideri, poi, che il X e il Y sono divenuti soci, ciascuno al 50%, della società Athena s.r.l., costituita in data 1.06.2016 e avente ad oggetto attività di progettazione, sviluppo e vendita di software per l'industria (doc. 41 di parte ricorrente), più volte citata dal CTU Dr. AMOROSO come società collegata a Beta s.r.l. (pag. 16 della relazione).

I dati acquisiti confermano gli elementi probatori già prospettati dalla ricorrente in occasione della domanda di descrizione giudiziale, ed in particolare:

-attività di promozione dei nuovi prodotti realizzati da Beta, svolta nell'ottobre 2015 ancor prima della sua costituzione, compiuta dal X nei confronti dei clienti della Alfa, anche con la distribuzione di materiale pubblicitario raffigurante i prodotti offerti (docc. 23, 24), oppure via internet, attraverso l'apertura di un sito della società, recante il numero di telefono cellulare riferibile al X (doc. 25): nella dichiarazione del 3.6.2016 CALABRESE Francesco, responsabile di stabilimento della ditta AMARDOLCE s.r.l., cliente di Alfa, rappresentava di essere stato contattato da X per la vendita di un macchinario del tipo selezionatrice ottica denominata IST, presentata come analoga a quella realizzata da Alfa e venduta ad un prezzo inferiore (doc. 23);

-dichiarazione del 7.6.2016 di MORISI Simone, il quale affermava che il luogo di installazione della macchina visibile sul profilo Facebook di IST era la ditta francese SOFRICA, cliente di Alfa (docc. 27, 27 bis);

-immissione sul mercato delle macchine selezionatrici nei giorni immediatamente successivi alla costituzione della società (le prime fatture risalgono a metà marzo 2016), evidentemente grazie al *know-how* tecnico e commerciale sottratto alla Alfa tramite gli ex dipendenti.

Anche i risultati della CTU tecnico-contabile appaiono significativi: il Dr. ROMANI ha verificato che nel periodo di osservazione, compreso tra il 16.03.2016 e il 22.07.2016, la Beta s.r.l. ha fatturato complessivamente € 488.100,00, di cui € 429.200,00 a clienti di Alfa (inseriti nell'elenco di cui all'allegato 31 del fascicolo di parte ricorrente).

Alla luce di questi elementi si deve ritenere che la società Beta s.r.l. abbia illecitamente acquisito, tramite gli ex dipendenti di Alfa, X e Y, segreti tecnici e commerciali già appartenenti alla società ricorrente, e li abbia verosimilmente utilizzati quantomeno per sviluppare i propri prodotti e collocarli sul mercato, presso i clienti di Alfa.

La circostanza, evidenziata dai resistenti, che non sussista la prova della corrispondenza e confondibilità tra le macchine selezionatrici ottico-elettroniche realizzate e commercializzate da Beta e quelle appartenenti alla produzione di Alfa è del tutto irrilevante.

Si consideri, infatti, che la domanda cautelare non riguarda l'ipotesi di imitazione servile dei prodotti del concorrente, di cui all'art. 2598 n. 1 c.c., e non comprende l'inibitoria alla produzione di macchine Beta.

Inoltre, l'illecito di cui agli artt. 98-99 c.p.i. si realizza anche con la mera acquisizione e rivelazione a terzi delle informazioni aziendali oggetto di tutela, circostanze che sono state provate per mezzo della descrizione giudiziale.

E' verosimile ritenere che i resistenti abbiano anche utilizzato dette informazioni, quantomeno come base per sviluppare la progettazione e la realizzazione dei propri prodotti, secondo quanto si evince da una lettura coordinata di tutti gli elementi acquisiti (disponibilità dei disegni progettuali di Alfa; realizzazione e promozione di macchine dello stesso tipo e aventi la stessa funzione di quelle prodotte dall'impresa concorrente, nei mesi antecedenti alla costituzione della società Beta; improvvise dimissioni dei dipendenti di Alfa, senza preavviso, e contestuale costituzione della società concorrente; ampia commercializzazione dei prodotti subito dopo la costituzione della Beta, nonostante l'elevato livello tecnologico delle macchine).

Sussiste, altresì, l'illecito di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., in presenza di un rapporto concorrenziale tra le due imprese, che offrono sullo stesso mercato beni idonei a soddisfare i medesimi bisogni.

E' pacifico che l'ex dipendente o collaboratore, una volta terminato il rapporto con un datore di lavoro o un mandante, possa continuare ad esplicare, per conto proprio o di terzi, la propria attività, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel corso del precedente rapporto di lavoro. E' altresì pacifico che l'ex dipendente (ancorché non vincolato da un patto di non concorrenza), e l'azienda concorrente che lo assume, debbano operare correttamente: da ciò consegue che il primo non può utilizzare per sé o a favore del nuovo datore di lavoro quelle informazioni o conoscenze che vanno al di là del suo bagaglio di conoscenze professionali e che, anche quando non assumano i caratteri della segretezza di cui all'art. 98 c.p.i., sono interne all'azienda di provenienza e quindi costituiscono una parte del suo patrimonio (Trib. Torino Sez. IX, 04/03/2009; App. Milano, 13.06.2007; Trib. Bologna 15.07.2013).

Nel caso di specie, invece, la società Beta e i resistenti, ex dipendenti di Alfa, hanno acquisito e si sono avvalsi dei disegni tecnici e delle informazioni progettuali appartenenti all'impresa concorrente, per realizzare prodotti analoghi che sono stati poi offerti alla clientela di riferimento di quest'ultima.

L'illecito appare ascrivibile non solo a Beta s.r.l., ma anche a X e a Y - a prescindere dalla sussistenza del presupposto soggettivo del cd. rapporto di concorrenzialità - quali soggetti interposti, che hanno agito per conto della società resistente o comunque in collegamento con essa e che rispondono del fatto illecito in solido con l'imprenditore che si sia giovato della loro condotta (Cass. civ. n. 9117 del 6.06.2012; Cass. civ. n. 17459 del 9.08.2007).

Quanto allo storno di dipendenti, rileva il fatto dell'avvenuta assunzione del X da parte della società Beta s.r.l., nonché della stretta collaborazione intrapresa con essa dal Y.

Inoltre, vengono in esame, come ipotesi di tentato storno, i contatti avuti da Beta s.r.l., tramite il Y e il X, con due dipendenti di Alfa dell'area tecnica e commerciale, verosimilmente finalizzati ad una proposta di tipo professionale (docc. 30-a e 30-b).

In linea generale si osserva che non appare sufficiente ad integrare la fattispecie dello storno di dipendenti il passaggio di uno o due lavoratori all'impresa della resistente, in mancanza di elementi oggettivi che evidenzino l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, di regola desumibile dall'elevato numero di collaboratori qualificati che vengono stornati, su cui è prevalentemente fondata l'organizzazione aziendale, e l'idoneità di tale atto a determinare una grave disfunzione nello svolgimento della normale attività della concorrente, per essere tali collaboratori non facilmente né tempestivamente sostituibili.

Tuttavia, nel caso di specie Beta s.r.l. si è servita di X e di Y per acquisire parassitariamente conoscenze e informazioni relative a un prodotto suscettibile di *reverse engineering*, al fine di evitare i costi e il tempo necessario a scoprirlle tramite l'analisi del prodotto medesimo, rendendosi in tal modo responsabile di un illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c.

Ed invero, la Suprema Corte ha affermato che "*costituisce concorrenza sleale a norma dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., l'assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione, non per la capacità di lavoro dei medesimi, ma per l'utilizzazione delle conoscenze tecniche (know how) usate presso l'altra azienda, e non in possesso del concorrente, configurandosi tale comportamento scorretto di quest'ultimo idoneo a danneggiare l'altrui azienda con il consentirgli l'ingresso sul mercato e la contesa della clientela prima di quanto gli sarebbe stato possibile in base a propri studi e ricerche*" (Cass. civ. n. 1263 del 13.03.1989); ed ancora, di recente, si è sostenuto che: "*costituisce concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598, n. 3, cod. civ., l'acquisizione, tramite storno di dipendenti, di notizie riservate di pertinenza di un'impresa concorrente, così da risparmiare sul costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza ed alterando significativamente la correttezza della competizione, e ciò a prescindere dall'accertamento dell'eventuale presenza sul mercato di prodotti ottenuti sfruttando tali notizie*" (Cass. civ. n. 1100 del 20.01.2014; nello stesso senso, Cass. civ. n. 9386 dell'8.06.2012).

Si consideri che la costruzione dello storno di dipendenti, rientrante nell'art. 2598 n. 3 c.c., è di natura giurisprudenziale, cosicché detta fattispecie deve essere individuata, caso per caso, attraverso le modalità nelle quali la vicenda si svolge (nel caso di specie riconducibili alle ipotesi sopra richiamate dalla Suprema Corte). E ciò che la caratterizza è l'*animus nocendi*, cioè lo scopo di diminuire l'efficienza dell'impresa del concorrente, come elemento che porta a ravvisare la contrarietà ai principi della correttezza professionale e si concreta in un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere tramite l'esclusività delle nozioni tecniche di cui dispone (Cass. civ. n. 9386 dell'8.06.2012; Cass. civ. n. 13424 del 23.05.2008),

La concorrenza sleale per appropriazione di pregi può essere ravvisata nello svolgimento, da parte dei resistenti, di attività promozionale dei propri macchinari, presentati ai clienti di Alfa come "analoghi" a quelli commercializzati dalla concorrente, ma venduti a prezzi inferiori (doc. 23).

Deve dunque ritenersi sussistente, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il *fumus boni juris* in ordine agli illeciti di cui agli artt. 98, 99 c.p.i. e 2598 n. 3 c.c. (storno di dipendenti, sottrazione di segreti aziendali).

Ricorre anche il presupposto del *periculum in mora* insito nelle violazioni e negli illeciti come sopra accertati, di per sé comportanti l'elevato rischio di sviamento di clientela, attraverso la perpetuazione delle condotte illecite volte allo sfruttamento economico delle informazioni segrete dell'impresa concorrente e il compimento di ulteriori atti di storno dei dipendenti di Alfa.

Possono essere, quindi, concessi in via cautelare, ai sensi degli artt. 129, 131 c.p.i. e 700 c.p.c., il sequestro del materiale rinvenuto in sede di descrizione giudiziale, la cancellazione dal server e l'inibitoria ad ogni utilizzo e rivelazione del know-how aziendale di Alfa, con riferimento al contenuto della cartella indicata dalla ricorrente nella memoria difensiva del 22.11.2016 (all. 1 alla relazione del CTU Dr.

AMOROSO); può ritenersi proporzionata una ulteriore misura che valga a riequilibrare la lesione patita da Alfa sul piano concorrenziale, come il divieto imposto ai resistenti di entrare in contatto con i clienti di Alfa per un congruo termine, che si indica in quattro mesi dalla comunicazione del provvedimento, utile ad eliminare il vantaggio illecitamente acquisito da Beta s.r.l. nel momento in cui si è appropriata del patrimonio tecnico progettuale di Alfa s.r.l..

Tali prescrizioni vengono accompagnate dalla previsione di una penale ex artt. 131 c.p.i. e 614 bis c.p.c.

Si dispone, altresì, con le necessarie cautele, la desecretazione dei documenti acquisiti nel corso della descrizione giudiziale, come richiesto dal ricorrente in sede di udienza del 22.11.2016, per consentire la corretta instaurazione del giudizio di merito.

Viene riservata al giudizio di merito la decisione in ordine alle spese processuali, nonché l'eventuale adozione dei provvedimenti di pubblicazione e di condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., all'esito di una più approfondita istruttoria volta a verificare concretamente l'incidenza sull'attività imprenditoriale di Alfa s.r.l. degli atti illeciti commessi dai resistenti.

Visti artt. 129 e 130 c.p.i., 669 bis e ss. c.p.c.;

P.Q.M.

-conferma il decreto di descrizione giudiziale dell'8.07.2016 nei confronti di Beta S.r.l. – , X e Y e lo revoca nei confronti di F ;

-dichiara l'incompetenza funzionale della Sezione specializzata in materia di impresa in ordine alle domande proposte nei confronti di Y e di X , in relazione all'asserita violazione dei patti di non concorrenza conclusi con Alfa s.r.l. ai sensi dell'art. 2125 c.c.;

-dispone il sequestro del materiale rinvenuto in sede di descrizione giudiziale (in particolare: cartella di cui all'all. 1 alla relazione del CTU Dr. AMOROSO) e ne ordina la cancellazione dal server di Beta s.r.l. – ;

-inibisce a Beta S.r.l. – , X e Y ogni utilizzazione, anche sotto forma di riproduzione, del materiale rinvenuto in sede di descrizione giudiziale (in particolare: cartella di cui all'all. 1 alla relazione del CTU Dr. AMOROSO);

-inibisce a Beta S.r.l. – , X e Y di compiere ulteriori atti di storno di collaboratori di Alfa s.r.l.;

-vieta a Beta S.r.l. – , X e Y di entrare in rapporti commerciali con i clienti di Alfa s.r.l. (compresi nell'elenco di cui al doc. 31 del fascicolo di parte ricorrente), per la durata di quattro mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;

-fissa la somma di € 8.000,00 per ogni violazione o inosservanza del presente provvedimento, e per ogni settimana di ritardo a decorrere dal decimo giorno dalla sua comunicazione;

-ordina la desecretazione dei documenti acquisiti nel corso della descrizione giudiziale, disponendone l'ostensione nei confronti delle parti e dei rispettivi Procuratori, con divieto di ulteriore divulgazione nei confronti dei terzi;

-rimette al giudizio di merito la decisione in ordine alle spese processuali;

-stabilisce il termine di trentuno giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza, entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito.

Si comunichi.

Bologna, 6 febbraio 2017

IL GIUDICE

Dott.ssa Rita CHIERICI

Pubblicazione il 06/02/2016