



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

R.G. 11329/2019

Il Giudice

a scioglimento della riserva che precede

visto il ricorso ex artt. 131 CPI, 669 e ss. cp.c. e 700 c.p.c. promosso da:

██████████, in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. ██████████ e ██████████ del Foro di Torino

ricorrente

nei confronti di

██████████, in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Alessandro Simionato

██████████ e ██████████, rappresentati e difesi dall'avv. ██████████
██████████

resistenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso per inibitoria ex art. 131 CPI nonché ex artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c. depositato in data 7 novembre 2019, ██████████ srl, società operante nel settore della carpenteria meccanica, della produzione, riparazione e commercio per lo più di macchine maschiatrici e foratrici, tra le quali di interesse nel presente giudizio la macchina maschiatrice a doppio braccio ██████████ e la macchina maschiatrice a triplo braccio ██████████, esponeva di aver acquisito negli anni significative informazioni sia tecniche – quali i disegni tecnici conservati esclusivamente in formato digitale e muniti di apposito cartiglio – che commerciali – quali liste clienti, prezzi applicati ai fornitori -.

Dagli accertamenti compiuti la ricorrente aveva tratto il convincimento che i propri ex dipendenti il sig. ██████████ - carpentiere qualificato, dimessosi in data 21.2.2019 – e la sig.ra ██████████ – impiegata addetta alle relazioni commerciali, soprattutto estere, dimessasi in data 15.3.2019 - avessero effettuato un'illecita sottrazione ed appropriazione sia dei disegni tecnici sia di tutte le informazioni commerciali necessarie per replicare l'attività svolta da ██████████.

I due dipendenti, una volta fuoriusciti dalla società ricorrente, in data 23.4.2019 costituivano una società terza, tale ██████████ srl di cui era socio fondatore anche ██████████, avente oggetto sociale coincidente con quello della stessa ██████████ e produttrice e distributrice di macchinari che replicano tutti gli aspetti tecnici ed estetici dei prodotti commercializzati da ██████████.

Inoltre, ██████████ avrebbe utilizzato quale componente della propria macchina maschiatrice una molla a gas, prodotta specificamente per ██████████, dalla quale sarebbe stato rimosso il marchio ██████████.

Le condotte tenute dai dipendenti integrerebbero violazione di segreti commerciali ex artt. 98 e 99 cpi, violazione dei diritti di marchio ex art. 20, 3° comma cpi e atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.

Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di pronunciare inibitoria nei confronti sia dei due propri ex dipendenti infedeli sia di ██████████ srl all'utilizzo dei segreti commerciali di ██████████, un'ulteriore inibitoria concernente la produzione, la promozione la commercializzazione ed offerta in vendita da parte di ██████████ delle macchine maschiatrici ██████████ e ██████████ e l'inibitoria alla produzione e commercializzazione dei macchinari del tipo di quelli prodotti e commercializzati da ██████████ per una durata almeno di cinque anni dalla data di deposito del provvedimento cautelare e all'ulteriore utilizzo di prodotti recanti il marchio ██████████, inibitorie tutte assistite da specifica penale, non inferiore ad € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento nonché e comunque di € 20.000 per ogni utilizzo che dovesse essere accertato successivamente al provvedimento.

Chiedeva, infine, la pubblicazione del provvedimento cautelare sul quotidiano "Il Gazzettino" a cura della ricorrente e a spese della resistente.

Si costituiva in giudizio ██████████ chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Riconduceva le dimissioni dei dipendenti a comportamenti di dubbia moralità tenuti dal sig. ██████, legale rappresentante di ██████ nei confronti della signora ██████

Negava che la sig.ra ██████ avesse mai sottratto dati riservati, precisando che la documentazione che ella si era inviata via mail le serviva ad espletare da casa alcune incombenze lavorative.

Inoltre, parte ricorrente non aveva allegato quali sarebbero state le informazioni asseritamente segrete oggetto di sottrazione.

Non si trattava, peraltro, di informazioni segrete tutelabili ai sensi dell'art. 98 cpi, difettando, in particolare il carattere della novità, inteso come quid pluris rispetto alle nozioni tecniche e commerciali note nel settore di riferimento, presentando tutti i macchinari del settore caratteristiche tecniche e componenti comuni.

Inoltre, deduceva che la ricorrente non aveva predisposto adeguate misure di protezione o impartito istruzioni ai dipendenti: ad eccezione del notebook utilizzato in via esclusiva dal solo sig. ██████, al quale costui accedeva tramite impronta digitale, l'accesso agli altri computer era protetto da una password nota a tutti i dipendenti, un ulteriore computer si trovava in officina ed era privo di password così come i disegni tecnici venivano conservati in armadi non chiusi a chiave.

Con riferimento all'asserita violazione del marchio ██████ assumeva che la molla utilizzata da ██████ non riporta la dicitura ██████ e trattandosi di molla prodotta da ██████, ██████ non poteva invocare l'applicazione dell'art. 20, 3° comma CPI, non trattandosi di un prodotto destinato alla vendita, ma utilizzato su un solo prototipo.

Si costituivano in giudizio anche ██████ e ██████

Deducevano che essi non avevano stipulato alcun patto di non concorrenza e che non poteva essere loro inibito l'utilizzo delle loro rispettive esperienze professionali, in forza delle quali erano riusciti, anche con il concorso di altri professionisti, a produrre e commercializzare macchine maschiatrici, che si diversificavano in alcuni dettagli da quelle di ██████, pur presentando caratteristiche comuni a tutte le maschiatrici in commercio.

Evidenziavano che tramite il cd reverse engineering erano facilmente riproducibili le macchine maschiatrici esistenti in commercio e che ██████ non si

approvvigionava dagli stessi fornitori di ██████████, né si rivolgeva alla stessa clientela e, inoltre, vendeva le macchine ad un prezzo più alto.

Negavano che in seno a ██████████ vi fossero informazioni tecniche e commerciali, tutelabili ai sensi degli artt. 98 e 99 cpi; in primis, difettava il requisito della segretezza, in ragione delle modalità di conservazione in cartaceo della documentazione tecnica accessibile a tutti i dipendenti, sia per l'accessibilità a tutti i documenti informatici protetti dalla password ██████████ uguale per ogni computer, sia in difetto di una precisa informativa ai dipendenti sulla segretezza di disegni e documenti.

Neppure, secondo la difesa dei resistenti, era predicabile la concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. invocata dalla controparte, non sussistendo, in ogni caso, prova del trasferimento di informazioni aziendali da ██████████ a ██████████.

Con riferimento all'utilizzo di una molla a gas marchiata ██████████, precisavano che si trattava di una molla donata dal legale rappresentante di ██████████ al suo dipendente ██████████ nel 2018 per riparare il basculante di un garage e che era stata utilizzata solo in un prototipo poi restituito, sicchè in difetto di utilizzo in prodotti destinati alla vendita non vi era stata violazione del marchio ██████████.

Concludevano per il rigetto di tutte le domande avversarie.

La causa veniva istruita tramite l'escussione di sommari informativi e acquisizioni documentali.

Il ricorso è solo parzialmente meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti che si espongono.

Preliminarmente, ██████████ srl, con il ricorso cautelare, ha dedotto l'illecita sottrazione e l'utilizzo da parte dei resistenti dalle informazioni segrete ex artt. 98 e 99 cpi di cui ella sarebbe legittima detentrica, privativa che giustifica, nel contempo, la competenza dell'adita Sezione Specializzata.

Ora, nell'ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisca in giudizio, pur nei limiti della prova di verosimiglianza propria del giudizio cautelare, dare contezza dell'esistenza della privativa, fornendo la prova della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali in capo al legittimo detentore, nonché dell'esistenza dei presupposti di tutela di cui all'art. 98 cpi, quanto a segretezza di dette informazioni, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei

loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del ramo, abbiano dette informazioni valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Come ben argomentato da parte ricorrente, il know how meritevole di tutela non deve potersi connotare in termini di novità rispetto allo stato dell'arte e la produzione di prodotti simili non impedisce che sussistano diritti di know rispetto alle concrete modalità, di produzione e progettazione, commercializzazione dei prodotti.

L'art. 98 cpi non contempla, infatti, tra i requisiti necessari per l'ottenimento della tutela l'attività inventiva, quanto piuttosto che le informazioni non siano generalmente note "nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi.

Preme, inoltre, chiarire che l'attività di reverse engineering è pacificamente lecita.

Tuttavia, per escludere la tutelabilità delle informazioni necessarie alla realizzazione di un prodotto non è sufficiente l'astratta possibilità di risalirvi tramite l'analisi e la scomposizione del prodotto stesso, occorrendo anche che tale processo di reverse engineering possa qualificarsi come "facile" per "gli esperti e gli operatori del settore". Qualora invece esso comporti tempi o costi particolarmente rilevanti in relazione alle caratteristiche del mercato, le informazioni possono dirsi ugualmente "segrete" e trovare nella norma in esame una protezione contro la loro acquisizione abusiva (Trib. Bo sent. 733 del 2017)

Risulta allora dirimente accertare se l'autore del macchinario in tesi copiato abbia effettivamente svolto l'attività di decompilazione o se abbia acquisito in modo abusivo le informazioni necessarie a realizzare la copia, come recita l'art. 99 cpi.

Inoltre, il reverse engineering concerne le sole informazioni di natura prettamente tecnica e non anche commerciali.

Tanto premesso in linea generale, con riferimento alle informazioni commerciali di cui è titolare ██████████, difetta il requisito dell'adozione di adeguate misure di protezione ex art. 98 c.c.

L'istruttoria orale ha consentito di accertare che tutti i computer presenti nell'area ufficio, ad eccezione del notebook in uso al sig. ██████████, erano protetti da un'unica password, uguale per tutti i computer e nota a tutti i dipendenti (al riguardo convergono le dichiarazioni degli informatori ██████████, ██████████ ad eccezione delle dichiarazioni della sig.ra ██████████ assunta in data 15 febbraio 2019, ossia a ridosso delle

dimissioni di [REDACTED] e [REDACTED], mentre il tecnico sistemista sig. [REDACTED] è intervenuto ad aprile 2019, ossia in un momento successivo alle dimissioni dei due dipendenti, parti del presente giudizio).

Tutti gli informatori, compresa la signora [REDACTED], che è ancora dipendente [REDACTED], hanno confermato che potevano accedere alle informazioni tecnico amministrativo commerciali, al gestionale, alle fotografie dei macchinari. La sig.ra [REDACTED] ha precisato che per informazioni tecniche intendeva i dati base per poter vendere i macchinari, non invece i disegni tecnici.

È ragionevole ritenere che quantomeno i disegni tecnici di [REDACTED] fossero presidiati da un sistema di protezione adeguato, essendo contenuti nel solo notebook in uso al legale rappresentante della società ricorrente; tuttavia, alcuni informatori ([REDACTED], [REDACTED]) hanno riferito che copie stampate di tali disegni erano custodite in armadi liberamente accessibili ai dipendenti.

Non è stata, pertanto, pienamente dimostrata in causa l'esistenza di segreti industriali nella nozione delineata dall'art.98 del Codice della proprietà industriale.

Ad ogni modo, l'espressa riserva contenuta nell'art. 99 CPI, che fa salva, in ogni caso, la normativa in materia di concorrenza sleale, consente di ritenere sempre configurabili le fattispecie di concorrenza sleale costituite dall'utilizzazione di notizie riservate o, in genere, dall'utilizzazione di know-how aziendale, a condizione che l'utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e che sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale, potenziale o attuale. E ciò, deve ancora ritenersi possibile anche nel caso in cui i requisiti prescritti dall'art. 98 cpi non sussistano o non ricorrano tutti (v. ad es. Trib. Bologna, Sent. N. 516/2010 del 9/2/2010; 1/3/2010; 6/7/2010).

L'art. 2598 n. 3 c.c. offre una tutela delle notizie riservate più ampia di quella prospettata dal citato art. 98 CPI, tanto da ricomprendervi le semplici conoscenze richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia (know-how in senso stretto; cfr. Cass. N. 85/1873; Cass. N. 92/659).

La configurabilità della concorrenza sleale richiede, quindi, in primo luogo, che le notizie rivelate a terzi o da questi acquisite o utilizzate fossero destinate a non essere divulgate al di fuori dell'azienda (v. Cass. civ. Sez. I, 13/10/2014, n. 21588), dovendosi,

per ciò, trattare di informazioni riservate, nel senso, sopra delineato, di non facile accessibilità al loro contenuto.

Costituisce, dunque, condotta di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale la condotta, potenzialmente dannosa, volta a carpire notizie riservate, anche non costituenti segreto industriale, relative ai processi produttivi e alle sostanze utilizzate per realizzare un dato prodotto da parte di un'impresa concorrente, senza necessità di accertare la presenza di prodotti simili sul mercato (Cass. Civ. Sez. I, 20/01/2014, n. 1100).

L'illecito concorrenziale contemplato dalla norma di cui all'art.2598 cod.civ. presuppone un rapporto di concorrenza fra due (o più imprenditori), sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione presuppone il possesso della qualità di imprenditore o almeno l'esercizio di un'attività di impresa.

Ciò non esclude anche la legittimazione passiva (peraltro non contestata dai resistenti) di soggetti non imprenditori se gli illeciti anticoncorrenziali siano compiuti da un terzo c.d. «interposto», il quale agisca per conto, o comunque in collegamento con un imprenditore che ne trae vantaggio, concorrente di quello danneggiato: sia l'imprenditore che il terzo autore interposto rispondono entrambi in via solidale a titolo di concorrenza sleale (Cass. civ. sent. 18772 del 2019; 25921 del 2015).

Quanto alle informazioni riservate di tipo tecnico valgono le seguenti considerazioni.

Orbene, tenuto conto che è pacifica la possibilità di eseguire l'attività di reverse engineering con riferimento alle macchine maschiatrici del tipo di quelle prodotte dalle due società in causa e che tale attività, oltre che quella di produzione e commercializzazione, poteva essere lecitamente compiuta da ██████████ ed ██████████, che non avevano stipulato alcun patto di non concorrenza con ██████████ srl, si tratta di verificare se sia stata raggiunta la prova, secondo il grado di verosimiglianza richiesto nel giudizio cautelare, dell'abusiva sottrazione di notizie riservate da parte degli ex dipendenti.

Parte ricorrente allega, al fine di comprovare l'effettiva sottrazione di informazioni tecniche riservate di ██████████ da parte degli ex dipendenti infedeli e il loro successivo utilizzo in favore della società resistente ██████████ s.r.l., i seguenti documenti:

- a) quattro disegni di cui al doc. 52 fasc. ricorrente

Il sig. ██████████, consulente di ██████████ srl, sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri, ha dichiarato di aver ricevuto da ██████████ alcuni disegni relativi a particolari metallici, specificando che, in una prima occasione, tali disegni gli erano stati consegnati a mano in formato cartaceo dalla sig.ra ██████████ ad aprile 2019, privi di cartiglio e dopo circa 10, 15 giorni gli furono stati inviati via mail in formato .DWG; sono seguiti ulteriori ordini accompagnati da altri disegni inviati prevalentemente a mezzo mail dalla signora ██████████.

L'informatore ha potuto confrontare i disegni di provenienza ██████████ con quelli ██████████, riscontrando che differivano solo per piccoli particolari (docc 37, 38 e 52 fasc. ricorrente).

In effetti, i primi quattro disegni di cui al doc. 52 rappresentano il medesimo componente dei disegni ██████████ e si differenziano da questi solo per alcune lievi modifiche delle quote, ma non risulta che i componenti in parola siano mai stati utilizzati in macchinari ██████████ destinati alla vendita, ma solo su prototipi.

I disegni successivi (a partire da p. 9 del predetto doc. 52), relativi al coperchio installato sulle macchine poste in vendita da ██████████, appaiono, invece, diversi rispetto a quelli di cui al doc. 37 quanto alle misure ed alla complessiva conformazione del componente, inoltre la contropiastra rappresentata negli ultimi due disegni non viene montata sui macchinari ██████████ atteso il diverso posizionamento del drive.

I resistenti ██████████ e ██████████ hanno allegato che i disegni del contenitore sono stati disegnati dall'ing. ██████████.

b) l'utilizzo da parte di ██████████ nel prototipo consegnato alla ditta di ██████████ a fine luglio 2019 (v. doc. 9 fasc. ██████████) di un joystick uguale a quello in dotazione a ██████████, pur essendo tale joystick del tutto diverso da quello descritto nel manuale di ██████████.

██████████ ha allegato e provato di aver modificato, dopo la realizzazione del prototipo, l'impugnatura e i relativi pulsanti. Fornitore dei joystick ██████████ risultava, in un primo tempo, ██████████ (doc. 18 fasc. ██████████) poi sostituita da ██████████ srl per un breve periodo (doc. 19 fasc. ██████████) e attualmente di nuovo ██████████ (fasc. ██████████ doc. 20). Il Joystick ██████████ è fornito, invece, da ██████████ e non in esclusiva con la stessa ██████████.

c) utilizzo di disegni a cartiglio ██████████, in seguito alla perquisizione eseguita dai Carabinieri in data 25.7.2019 sia presso la sede di ██████████, sia presso l'abitazione dell'indagata ██████████, sia relativamente all'automobile in uso a quest'ultima e al successivo accesso al fascicolo penale da parte dei difensori del sig. ██████████, legale rappresentante di ██████████ sono stati rinvenuti i seguenti documenti presso la sede di ██████████; sub doc. 78 schema elettrico del macchinario ██████████ di ██████████; sub doc. 79 rappresentazione del braccio articolato di ██████████, in cui è oscurato il cartiglio, ma che riporta la data del 23.3.2015, non potendosi quindi trattare di un documento ██████████, società costituita quasi quattro anni dopo e che reca lo stesso font dei disegni ██████████. I resistenti hanno dimostrato che si tratta di disegni estrapolati dai manuali di istruzioni forniti da ██████████ ai propri clienti all'atto di acquisto a corredo dei propri macchinari, come documentato dai resistenti (doc. da 17 a 19 ██████████).

Si tratta di disegni del tutto privi di valore tecnico, non riportando informazioni costruttive.

Il primo disegno rappresenta uno schema elettrico ed è rivolto al manutentore. Non è contestata l'affermazione dei resistenti ██████████ e ██████████ in ordine all'utilizzo sulle macchine ██████████ di uno schema elettrico del tutto diverso (doc. 31), che sarebbe stato inserito nei manuali della resistente a partire da giugno 2019.

Ed in effetti, nel primo manuale ██████████ prodotto dalla ricorrente sub doc. 45 non è riprodotto alcuno schema elettrico.

Pertanto, le differenze tra i due macchinari ██████████ e ██████████ non sarebbero limitate sotto il profilo meccanico al diverso colore e al posizionamento dell'unità di controllo, collocata nei macchinari ██████████ sul piano di lavoro e in quelli ██████████ a bordo macchina come sostiene la ricorrente, ma concernono anche il funzionamento del sistema elettrico.

Il secondo disegno, che rappresenta una visione di insieme del macchinario, non fornisce, alcuna informazione tecnica utile per la sua riproduzione laddove, per contro, un disegno costruttivo riporterebbe quote, tolleranze di lavorazione, materiali.

Sono rinvenibili pubblicamente anche altri disegni del braccio ██████████ ancorchè non quotati, sia nel manuale di uso, sia sul sito Internet (cfr. docc. 21-22 resistente ██████████, consistenti in una stampa ricavata dalla pagina <https://www.██████████> e la brochure ivi liberamente scaricabile).

- d) doc. 80 video rappresentante la signora ██████████ che filma lo stesso disegno tecnico di cui al doc. 78, al quale sono state apportate minime modifiche per trasformarlo in un disegno ██████████;
- e) molla a gas progettata da ██████████ per ██████████: è stata utilizzata da ██████████ sul solo prototipo consegnato a ██████████ e poi restituito alla resistente.

Al fine di potersi configurare un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente occorre che la sottrazione concerna un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, che superino la capacità mnemonica del singolo lavoratore e capaci di fornire un vantaggio competitivo a chi intenda avvalersene (Cass. civ. 18772 del 2019).

Nel caso di specie, i disegni rinvenuti riguardano un singolo componente del macchinario (doc. 52 fasc. ricorrente) o sono rinvenibili nei manuali ██████████ consegnati ai clienti (e relativi allo schema elettrico che si assume diverso nei macchinari ██████████); la molla a gas e il joystick inizialmente utilizzato nel prototipo di cui al doc. 9 ██████████ non risultano installati nelle versioni delle macchine maschiatrici poi commercializzate da ██████████.

Pur a fronte della perquisizione personale, locale e veicolare eseguita dai Carabinieri in data 25 luglio 2019 nei confronti di ██████████ di cui si è dato conto, non sono stati rinvenuti nella disponibilità dei resistenti disegni costruttivi tecnici, completi di quote, tolleranze, materiali, tali da consentire la riproduzione dei macchinari in questione.

Ed in effetti anche il P.M. presso la Procura della Repubblica di Treviso ha chiesto l'archiviazione procedimento penale a carico di ██████████ per i reati di cui agli artt. 513 e 646 c.p. (doc. 27 resistente Visentin).

Né può essere valorizzata la produzione da parte di ██████████ sub doc. 53 dell'immagine del macchinario ██████████ esposto alla fiera MECSPE di Bari dopo l'introduzione del ricorso, con l'indicazione per i singoli componenti dei codici dei

propri disegni, anch'essi allegati, finalizzata a dimostrare l'utilizzo da parte dei resistenti dei disegni [REDACTED] per realizzare il loro macchinari. In replica, i resistenti hanno prodotto sub doc. 13 [REDACTED] e sub doc. 17 [REDACTED] i disegni a cartiglio [REDACTED] evidenziando la diversità delle quote.

Considerato che non sono stati rinvenuti in sede di perquisizione disegni tali da consentire la realizzazione del macchinario, ma solo documentazione frammentaria e di scarso interesse, tenuto conto altresì che è possibile procedere al reverse engineering e che le macchine maschiatrici in commercio presentano tutte caratteristiche comuni (vv. doc. 2 e 3 fasc. resistenti [REDACTED] e [REDACTED]) la similitudine dei disegni [REDACTED] e [REDACTED] non può costituire di per sé elemento rivelatore dell'avvenuta sottrazione di informazioni riservate.

In conclusione, per i motivi esposti non è stata raggiunta una prova appagante circa la sottrazione di informazioni riservate strutturate, che consentano la riproduzione dei macchinari [REDACTED], delle domande rassegnate nelle conclusioni sub b) e c) del ricorso introduttivo.

Considerazioni di diverso tenore valgono con riferimento alle informazioni riservate di tipo commerciale.

Parte ricorrente ha prodotto sub docc. da 18 a 28 delle comunicazioni mail che la signora [REDACTED] inviava al proprio indirizzo di posta elettronica privato gmail, utilizzando gli account aziendali della [REDACTED].

Orbene, le difese della signora [REDACTED] sul punto, ossia che essa fosse solita svolgere la propria attività lavorativa anche da casa e al di fuori dell'orario lavorativo, risultano del tutto smentite dalle dichiarazioni confessionarie rese dalla stessa e registrate (il file della registrazione è stato sequestrato durante la perquisizione presso la sede [REDACTED] prodotto sub doc. 82 fasc. ricorrente).

La resistente [REDACTED] ammetteva nella conversazione registrata di essersi inviata sulla sua mail personale da Gmail, in schermo protetto, dei file di [REDACTED] e si preoccupava di chiedere al consulente brevettuale interpellato se poteva rimanere traccia di tale invio.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tra i documenti che la sig.ra [REDACTED] si è inviata sull'indirizzo di posta elettronica si rinvennero:

- manuali d'uso in lingua francese ed inglese (cfr. docc. 18, 29);
- scambi di comunicazione con clienti con l'indicazione dei preventivi formulati da [REDACTED] (cfr. docc. 19, 20);
- richieste di potenziali clienti interessati all'acquisto di maschiatrici [REDACTED] (cfr. doc. 21);
- preventivi con indicazione dei singoli dettagli dei macchinari [REDACTED] a firma di soggetti diversi dalla Sig.ra [REDACTED] ad importanti clienti di [REDACTED] (cfr. docc. 22, 24, 27 e 30);
- il registro matricola di tutti i macchinari commercializzati da [REDACTED] dal 2006 al 2018 con la precisa indicazione di tutti i numeri di matricola delle macchine vendute, individuazione modello e tipologia di ciascun macchinario, il nominativo e la natura (rivenditore, cliente finale...) dell'acquirente ed il numero di matricola del motore installato sulla macchina (cfr. doc. 23);
- fatture di fornitori del 2017 (cfr. doc. 25);
- lista completa dei fornitori e collaboratori [REDACTED] dell'anno 2017 e 2018 con scadenziario degli importi pagati e modalità di pagamento (cfr. doc. 26);
- listini prezzi di prodotti [REDACTED] (cfr. doc. 28).

Si tratta di informazioni che nella loro combinazione assumono natura riservata e consentono di risalire alla profilazione di tutti i clienti e di tutti i fornitori, agli importi pagati e alle modalità di pagamento.

Sussiste senz'altro il periculum in mora riferito alle rilevate violazioni di cui all'art. 2598 n. 3 c.c.

Invero, la natura della violazione evidenzia di per sé la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, non suscettibile di successiva quantificazione, che potrebbe

derivare a [REDACTED] qualora i resistenti, nelle more del giudizio di merito, continuassero ad utilizzare informazioni commerciali facenti parte del Know How di [REDACTED], così avvantaggiandosi di documenti che costituiscono frutto di dispendio di costi e di energie sostenute da [REDACTED], con il rischio anche di sottrarre alla ricorrente parte della clientela.

La circostanza che tra gli attuali clienti e fornitori di [REDACTED] non figurino clienti e fornitori di [REDACTED] non appare di per sé sufficiente ad elidere il periculum in mora, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, le ingiunzioni mirano anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura (CGUE, 12 luglio 2011 L'Oreal c. eBay) e una mera dichiarazione di parte non costituisce, infatti, garanzia sufficiente rispetto al pericolo che la resistente possa commettere le condotte illecite.

[REDACTED] agisce anche a tutela del proprio marchio comunitario, registrato in data 29.3.2016 al n. 147400997, lamentando che [REDACTED] installi a bordo dei propri macchinari una molla a gas da cui risulta essere stato soppresso il marchio di [REDACTED] originariamente apposto.

La molla a gas in questione, che era stata prelevata in [REDACTED] dal resistente [REDACTED], è stato utilizzato nel solo prototipo inviato alla ditta [REDACTED] e poi restituito a [REDACTED].

È stato sentito quale sommario informatore il sig. [REDACTED], responsabile vendite di [REDACTED], società che fornisce le molle a gas a [REDACTED] dall'inizio dell'attività, su specifica tecnica concordata derivante da prove e campionature successive per affinare l'applicazione.

Costui ha dichiarato che su ogni molla è impressa la dicitura [REDACTED] e che la molla rappresentata nel doc. 42 costituisce una produzione esclusiva in favore di [REDACTED], mentre [REDACTED] non è cliente di [REDACTED].

Dall'istruttoria svolta è possibile apprezzare che [REDACTED] era in possesso, per il tramite di [REDACTED] di un esemplare della molla a gas prodotta da [REDACTED] e che l'ha utilizzata in un solo prototipo, mentre non risulta che vengano utilizzate tali molle nei macchinari venduti da [REDACTED], trattandosi di una linea esclusiva in favore di [REDACTED].

L'utilizzo isolato di un'unica molla a gas in un esemplare neppure destinato al commercio, ma solo fornito in visione, consente di escludere l'illecito di cui all'art. 20,

3° comma cpi e 2572 c.c., atteso che il divieto di smarchiatura si applica per l'ipotesi di merci o prodotti destinati alla commercializzazione.

In ragione di quanto sin qui esposto va, in primo luogo, inibito a [REDACTED] srl, a [REDACTED] e a [REDACTED] di detenere e utilizzare, in qualsivoglia forma e modo, i documenti di cui ai docc. 18-29 fasc. parte ricorrente.

Considerata la natura della violazione, appare opportuno fissare una congrua penale dissuasiva che si quantifica in euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di inibitoria, con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento che precede, ed in euro 500,00 per ogni violazione successivamente constatata.

Tutte le altre domande cautelari vengono rigettate.

Non viene disposta la pubblicazione del provvedimento, essendo le misure cautelari adottate sufficienti a contenere l'illecito.

Le spese di lite del presente procedimento vengono compensate in ragione di $\frac{1}{2}$, tenuto conto della parziale soccombenza di [REDACTED] mentre i resistenti sono tenuti a rifondere la restante metà in favore della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, con applicazione dello scaglione cause di valore indeterminabile di media complessità.

P.Q.M.

inibisce a [REDACTED] srl, a [REDACTED] e a [REDACTED] di detenere e utilizzare, in qualsivoglia forma e modo, i documenti di cui ai docc. 18-29 fasc. parte ricorrente;

fissa una penale che quantifica in euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di inibitoria, con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento che precede, ed in euro 500,00 per ogni violazione successivamente constatata;

rigetta tutte le altre domande cautelari proposte da [REDACTED] srl;

compensa le spese di lite per $\frac{1}{2}$ e condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della ricorrente della restante metà, che liquida in € 259,00 per anticipazioni, € 3.350,00 per compenso, oltre Iva, se dovuta e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Venezia, il 16 gennaio 2021

Il Giudice
Dott.ssa Chiara Campagner