

### *Fuga di notizie dall'azienda: ammissibile l'inibitoria*

Trib. Catanzaro, sez. I civ., ordinanza 9 ottobre 2013 (Pres. Raschella, rel. De Lorenzo)

**TUTELA D'URGENZA – PROVVEDIMENTO DI INIBITORIA – AMMISSIBILITÀ  
COME CATEGORIA GENERALE DA INCLUDERE NELLA TUTELA URGENTE –  
SUSISISTE – INIBITORIA PER LA FUGA DI NOTIZIE**

*Se è vero, come è vero, che la provvedimentazione d'urgenza ha il suo limite nella pretesa di merito, nell'ambito di questo limite il giudice dell'urgenza è libero nella determinazione dei valori da tutelare in via provvisoria e si estrinseca in provvedimenti dal contenuto più vario, e il cui possibile numero coincide con quello teoricamente infinito delle facoltà e dei poteri contenuti nel diritto sul quale si fonda la pretesa. La regola secondo cui il provvedimento d'urgenza non possa attribuire al ricorrente nulla di più di quanto potrebbe ottenere in via definitiva non è vera in assoluto, né trova conforto nella strumentalità della tutela d'urgenza; il giudice d'urgenza ha solo il limite della effettività della tutela del merito, e tale limite è rispettato, ove in via d'urgenza venga concesso l'esercizio di una facoltà rientrante nell'ambito della prospettazione del futuro assetto del rapporto giuridico soggettivo controverso, anche se non oggetto del petitum, mediato o immediato, del merito. Orbene fatte queste premesse, deve convenirsi per l'astratta ammissibilità dell'inibitoria ogni qualvolta questa serva ad evitare ogni significativa fuga di notizie dall'azienda e l'elaborazione al di fuori di essa di un prodotto ottenuto attraverso ricerche e approfondimenti cui il dipendente o l'ex socio è venuto in contatto proprio in virtù della sua particolare posizione all'interno della compagine aziendale ed appare perseguibile anche laddove il pregiudizio si sia verificato ma la condotta non abbia ancora esaurito i suoi effetti e sia presumibile il suo successivo reiterarsi.*

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

*Omissis*

Osserva

Con ricorso depositato in data 11 luglio 2013, S Spa interponeva reclamo al Collegio ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza del 24 giugno 2013 con la quale il giudice di prime cure, nel procedimento n° RGAC .../2013, aveva rigettato il ricorso con cui l'odierna reclamante aveva chiesto al Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di impresa – in composizione monocratica, di voler emettere un *provvedimento inibitorio* nei confronti di F affinché fosse a costui vietata la rivelazione a terzi o l'utilizzazione abusiva di informazioni e le esperienze aziendali

*segrete apprese nella sua qualità di consigliere delegato e/o dipendente e/o socio della società ricorrente e a questa unicamente appartenenti, inibendo altresì qualsiasi atto di concorrenza sleale da questi compiuto ovvero in atto e/o nell'imminenza del suo compiersi, in particolare con la trasmissione a terzi di segreti, di liste clienti e di rapporti commerciali, apprese da e di proprietà della S Spa, ordinando altresì al resistente la restituzione di tutto il materiale informatico, telefonico, telematico e/o cartaceo in proprietà della ricorrente e in suo possesso, nonché la distruzione di ogni sua copia, condannandolo al pagamento della somma che sarebbe stata ritenuta adeguata per ogni violazione e/o inosservanza successiva e per ogni ritardo nell'adempimento, ovvero qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno per la tutela delle ragioni della ricorrente. Si doleva il reclamante di come il primo giudice avesse ommesso qualsivoglia esame nel merito del ricorso per dichiararne l'inammissibilità, in considerazione dell'ampiezza della domanda cautelare, ritenuta, ove accolta, più estesa e soddisfacente di quella, eventuale, di merito, con frustrazione del necessario nesso di strumentalità proprio dei procedimenti di tal fatta. A detta del reclamante, invece, proprio l'atipicità del provvedimento richiesto avrebbe consentito al giudice, nel ventaglio di soluzioni prospettate dal ricorrente, di individuare o anche creare *ex novo* quella più idonea a soddisfare la domanda di tutela anticipatoria e temporanea, impedendo la produzione di effetti pregiudizievoli irreversibili nel tempo utile a far valere la futura domanda di merito. Tutto ciò premesso, si riportava al contenuto del ricorso ed in particolare evidenziava come il reclamato, consigliere delegato della S Spa (azienda produttrice di bitumi), presentate le dimissioni e inaugurata una consulenza con altra società, SS Spa, produttrice di cere polifunzionali, avesse messo a disposizione del nuovo referente le conoscenze sperimentali acquisite nel corso della precedente collaborazione, consentendo a costui la produzione di un particolare prodotto, costituito da un ... di cere ammidiche, denominato ... .., specifico per la produzione dei bitumi, in tutto simile ad altro prodotto preesistente denominato, ... messo a punto da S Spa al termine di un percorso di ricerche e sperimentazioni, di livello anche universitario, condotto in azienda. Inoltre, sfruttando la lista clienti di S Spa avrebbe per mezzo di una email, non sconosciuta con la prima difesa, proposto a questi ultimi il ..., definendolo simile al ... con l'intento, non celato, di sviare la clientela. Altra simile condotta si sarebbe verificata a favore di altra società, la BB Spa, mettendo a disposizione di quest'ultima le ricerche effettuate dalla reclamante nell'uso del polverino ricavato dal riciclo dei pneumatici nella produzione dei bitumi nonché consentendo alla BB srl di avvalersi della visibilità guadagnata da S spa nel mondo, attraverso la pubblicazione sul sito web della BB della video registrazione di una conferenza svoltasi in data 19.2.2013 in ..., Kazakhstan, tenuta dal reclamato per conto della reclamante. Per queste ragioni in riforma del provvedimento di prime cure, chiedeva l'accoglimento del ricorso. Il reclamato, costituitosi alla*

prima udienza di comparizione, condivideva la soluzione offerta dal primo giudice e, in ogni caso, nel merito, si riportava alla costituzione avvenuta nel primo giudizio, nel corso del quale aveva dettagliatamente sostenuto il carattere non segreto delle ricerche della reclamante, anche in considerazione della banalità della materia prima utilizzata nel prodotto oggetto di imitazione, giusta la frequente ricorrenza del medesimo numero di . in innumerevoli altri prodotti, e quindi la natura non innovativa delle ricerche effettuate da S per la produzione del ... Stesso discorso si doveva fare per le modificazioni del bitume per mezzo di acido polifosforico e ... polimeri, costituenti patrimonio comune da tempo acquisito da svariate industrie produttrici di questi ultimi e scopritori dei relativi impieghi. E inoltre la S non poteva, né per fatturato, né utili, né patrimonio né valore di mercato, essere considerata azienda leader del settore, rea peraltro di non aver utilizzato sistemi di protezione dei dati industriali, che si assumevano divulgati ma non innovativi, secondo quanto chiarito in precedenza.

All'udienza del 21 agosto 2013 il Tribunale, in composizione collegiale, riservava la decisione.

#### Rileva

Il reclamo è fondato.

Ritiene, infatti, il Collegio, in misura parzialmente difforme da quanto statuito dal primo giudice, di poter esaminare, confermando tuttavia il giudizio d'inammissibilità per tutte le altre richieste<sup>1</sup>, la domanda d'inibitoria formulata dal reclamante che rappresentava il primo profilo della richiesta cautelare: essa, infatti, si sostanziava principalmente nella richiesta d'inibitoria rivolta all'ex amministratore delegato affinché costui non rivelasse a terzi i segreti aziendali. Richiedeva, cioè, il temporaneo ma immediato blocco dell'attività posta in essere dall'ex amministratore affinché non si verificasse il possibile e difficilmente quantificabile (da qui l'irreparabilità del danno) sviamento della clientela per effetto della diffusione dei segreti aziendali nel tempo necessario a far valere il diritto nelle sedi ordinarie.

E appunto, in ordine all'ammissibilità dell'inibitoria già la migliore dottrina ritiene quest'ultima un provvedimento generale e ammissibile anche come condanna in futuro, cioè obbligo duraturo di non fare.

In tale contesto si utilizza proprio il provvedimento d'urgenza ed il requisito dell'imminenza per concorrere a dimostrare il carattere generale ed atipico dell'inibitoria nel nostro ordinamento, limitato solo dal requisito dell'imminenza, che poi altro non sarebbe che la specificazione della clausola generale dell'interesse ad agire ex art.700 c.p.c. con riguardo alla tutela preventiva. Anche coloro i quali ritengono diversi i presupposti per l'inibitoria cautelare e per l'inibitoria finale, non escludono neanche che in determinate ipotesi non sia possibile provvedere con inibitoria cautelare

<sup>1</sup> Con espresso rinvio per quel che attiene alle motivazioni a quanto già argomentato dal primo giudice.

strumentalmente ad una richiesta di inibitoria in via ordinaria. E' diffusa, in ogni caso, l'idea di estendere analogicamente le norme tipiche previste in tema di inibitoria specie quando sia accertata l'inadeguatezza della tutela risarcitoria o restitutoria per il pieno ristabilirsi della situazione lesa. Per non parlare di coloro i quali considerano l'inibitoria uno strumento generale di tutela preventiva degli interessi giuridicamente meritevoli di protezione. Secondo l'impostazione prevalente, anche la semplice violazione del diritto sollecita la reazione dell'ordinamento con l'adozione di misure inibitorie, senza che sia necessario la produzione di un danno risarcibile nel patrimonio del soggetto leso. Con riguardo poi all'eventuale indeterminatezza del provvedimento, del tutto libero nel contenuto, deve dirsi che in quest'ottica esso ha il suo limite nella pretesa di merito e può avere carattere anticipatorio dello stesso, riguardando in tutto o in parte l'oggetto del processo, oppure riferirsi solo ad alcuni degli effetti della sentenza, i quali possono essere principali, che si producono in virtù del *dictum* giudiziale e secondari, che sono conseguenza della statuizione del giudice, senza convenire con chi esclude che la tutela d'urgenza non possa riguardare effetti secondari alla tutela di merito. E proprio questa è la funzione peculiare attraverso la quale la tutela d'urgenza realizza lo scopo di garantire effettività alla tutela dichiarativa, e cioè quella di assicurare al ricorrente l'esercizio di poteri e facoltà che rientrano nella pretesa, ma che non sono, nè potrebbero essere, oggetto specifico del *dictum* giudiziale di merito. Se è vero, come è vero, che la provvedimentazione d'urgenza ha il suo limite nella pretesa di merito, nell'ambito di questo limite il giudice dell'urgenza è libero nella determinazione dei valori da tutelare in via provvisoria e si estrinseca in provvedimenti dal contenuto più vario, e il cui possibile numero coincide con quello teoricamente infinito delle facoltà e dei poteri contenuti nel diritto sul quale si fonda la pretesa. La regola, tralattivamente ripetuta, secondo cui il provvedimento d'urgenza non possa attribuire al ricorrente nulla di più di quanto potrebbe ottenere in via definitiva non è vera in assoluto, nè trova conforto nella strumentalità della tutela d'urgenza; il giudice d'urgenza ha solo il limite della effettività della tutela del merito, e tale limite è rispettato, ove in via d'urgenza venga concesso l'esercizio di una facoltà rientrante nell'ambito della prospettazione del futuro assetto del rapporto giuridico soggettivo controverso, anche se non oggetto del *petitum*, mediato o immediato, del merito.

Orbene fatte queste necessarie premesse, deve convenirsi per l'astratta ammissibilità dell'inibitoria ogni qualvolta questa serva ad evitare ogni significativa fuga di notizie dall'azienda e l'elaborazione al di fuori di essa di un prodotto ottenuto attraverso ricerche e approfondimenti cui il dipendente o l'ex socio è venuto in contatto proprio in virtù della sua particolare posizione all'interno della compagine aziendale ed appare perseguibile anche laddove il pregiudizio si sia verificato ma la condotta non abbia ancora esaurito i suoi effetti e sia presumibile il suo successivo reiterarsi. Ritiene questo giudicante che l'inibitoria richiesta nel momento in cui l'ex

amministratore consentiva da una lato a SS Spa e dall'altro a BB Spa di mettere sul mercato, la prima, un prodotto del tutto simile ad altro in produzione presso la S e di utilizzare, la seconda, i pregi delle attività di marketing svolte da S all'estero fosse del tutto tempestiva ed opportuna, poiché nel primo caso l'ordine non era stato ancora effettuato e nel secondo caso la pubblicazione poteva essere efficacemente rimossa, dopo una minima permanenza sul sito.

Passando, quindi, al merito della controversia deve dirsi che l'art. 98 del codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; abbreviato: c.p.i.) ci dà una definizione dell'oggetto tutelabile anche in via d'urgenza: *Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali 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 ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.* 2. *Costituiscono, altresì, oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.* Pertanto, attualmente tali informazioni possono essere tutelate allo stesso modo di un marchio o di un brevetto, mentre in precedenza potevano essere protette solo con le norme sulla concorrenza sleale. L'abuso del segreto aziendale non è più, dunque, solo un semplice fatto lesivo della lealtà della concorrenza ma è la lesione di un diritto e come tale sanzionabile *erga omnes*.

In tema di prova *in subiecta* materia la suprema corte ha pacificamente ammesso il ricorso al regime delle presunzioni. In tema di prova per presunzione, ha infatti stabilito la Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 7927 del 2012), non occorrendo che i fatti sui quali la presunzione stessa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile da quelli accertati in giudizio, è sufficiente che il fatto ignoto medesimo sia desunto, alla stregua di un canone di probabilità, e con riferimento ad una connessione di avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalità, in questo caso commerciale. Occorre, in definitiva, che il giudice abbia fatto riferimento a fatti allegati dalle parti ovvero acquisiti, va da sé legittimamente, in istruttoria e non tratti dalla sua scienza privata. E che motivi il suo apprezzamento in modo da consentire la ricostruzione del ragionamento effettuato. Ritiene il Collegio che tale criterio possa operare nella sua pienezza anche nella sede cautelare dove, peraltro, la necessaria sommarietà dell'accertamento preclude al giudice un maggiore approfondimento istruttorio.

Orbene ritiene il Collegio di poter accogliere il ricorso d'urgenza nella parte in cui è richiesto di inibire a F la divulgazione dei segreti aziendali ed in particolare delle ricerche svolte in seno alla S nella preparazione del .. di cere utilizzato nella produzione di bitumi a basso coefficiente di penetrazione nonché nella utilizzazione dei risultati anche di marketing in tema di riutilizzo del polverino da riciclo di copertoni nella produzione di asfalto.

Nel primo caso ritiene il Collegio sufficientemente provata, sulla base della documentazione in atti, la particolarità e specialità del prodotto realizzato da S sotto il nome di ..e la necessità di proteggere il *know how* aziendale, cosicché la tutela può correttamente ricondursi nell'ambito dell'art. 98. Ed infatti le difese del convenuto nella parte in cui tentano di limitare la portata innovativa del prodotto banalizzandone la composizione, attesa la grande diffusione in commercio e in natura delle cere ammidiche, contrassegnate da uno stesso numero di .., non tengono conto di una basilare regola di esperienza in quest'ambito, cioè che spesso non è importante il materiale di cui un prodotto è composto ma piuttosto la particolare modalità di utilizzo, cosicché può diventare oggetto di tutela il materiale più comune purché lo stesso sia utilizzato in modalità innovativa o nell'ambito di un processo produttivo, cioè di lavorazione, che ne migliori le caratteristiche e potenzialità.

La documentazione esibita da S testimonia in maniera sufficiente l'impegno aziendale della ricorrente nell'uso delle cere nella produzione dei bitumi, per come dimostrato dalla redazione di articoli pubblicati su riviste scientifiche del settore (..) e sugli esiti delle prove in azienda effettuate raffrontando la resa del .. sugli asfalti per limitare l'effetto di rammollimento cagionato dal calore del sole. In particolare l'uso delle cere o dei .. di cere negli asfalti da parte di altre aziende come la .., produttrice del .., (citata dal reclamato) non conduce a ritenere la non originalità del .., ma al contrario proprio la comparazione di questi prodotti offerta dal ricorrente e non efficacemente smentita dal resistente ha consentito di verificare come, tenendo presente come obiettivo la resistenza dell'asfalto dall'irraggiamento, il .. offrì risultati migliori in ordine alla minor penetrabilità dell'asfalto, cosicché tale prodotto, a differenza degli altri, poteva essere particolarmente indicato per comporre bitumi destinati all'uso in zone calde.

Alla luce di questi elementi se considerati unitariamente alla particolare condotta posta in essere dal resistente, che pochi giorni dopo le sue dimissioni, presentò sul mercato dei clienti della S la prossima produzione da parte della SS Spa di un prodotto definito uguale al .., è possibile riscontrare il *fumus* richiesto per la tutela cautelare, con i limiti del presente accertamento (che non consente l'espletamento di una consulenza tecnica approfondita per vagliare le caratteristiche chimiche e reattive dei prodotti commercializzati) e ritenere che l'ex amministratore delegato, inserito efficacemente nella compagine societaria (cfr. verbali con l'indicazione degli incarichi) assunti e competente in materia per la sua particolare formazione

(non contestata) avesse, in sostanza, consentito ad altra impresa di avvantaggiarsi dei segreti aziendali della S in tal campo.

Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione di alcuni grafici riferibili alle ricerche e delle attività di marketing di S sulla pagina web del prodotto .. di BB S.r.l. deve dirsi che il ricorrente ha fornito una prova apprezzabile di questo fatto attraverso le stampe delle pagine web tratte dal sito internet della BB s.r.l. (prima inserite e successivamente rimosse) e sul punto il resistente non ha contestato specificamente la circostanza che ciò sia avvenuto subito dopo le sue dimissioni da consigliere delegato dalla S ma si è limitato a dire di non aver rivelato alcunchè ad alcuno e che la BB S.r.l. da molti anni fosse presente come azienda leader nel settore dei prodotti ottenuti con il polverino estratto dalla gomma riciclata, specialmente copertoni, e avesse realizzato un prodotto indicato a conferire agli asfalti maggiore durata, minore secchezza, resistenza al calore ecc. Ritiene però il Collegio che la prova della pubblicazione sotto la sezione eventi della conferenza tenutasi nella città di ,, tenuta proprio da F il cui programma (cfr. copia email del 15 gennaio 2013) prevedeva una massiccia presenza della S che interveniva fra i partecipanti e relazionava su ben tre argomenti, valore assoluto maggiore di quello degli altri partecipanti, configuri un'ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi altrui, data dall'inserimento nella pagina di presentazione di un prodotto proprio dei risultati dell'attività di marketing condotta da S in .. alla presenza del ministro dei trasporti di quello Stato, di un istituto nazionale di ricerca scientifica e del maggiore produttore di bitumi .., giacché l'impressione generale che si traeva dall'esame della pagina web era che la BB in prima persona avesse avuto a che fare con detto evento, mentre l'unico elemento veritiero era ravvisabile nel fatto che l'amministratore delegato della S si fosse riferito al ... nel corso della sua relazione. Di tale rilevante dettaglio non era fatta alcuna menzione nella pagina. Sembrava cioè, attesa peraltro l'eliminazione di qualsiasi riferimento alla S, che la conferenza avesse riguardato unicamente l'uso del ... nella produzione dei bitumi nei climi caldi ed in particolare la sua adattabilità al clima ... Attesa l'identità del soggetto e l'insussistenza di altri elementi causali concorrenti, è altamente presumibile che sia stato proprio il resistente a fornire a BB il materiale pubblicitario autorizzando la pubblicazione della conferenza che lui stesso aveva tenuto. E' possibile poi escludere che tale pubblicazione avesse natura di riferimento curricolare del resistente, giacché nessuna menzione di tale aspetto era presente sulla pagina web della BB.

Le precedenti considerazioni consentono di ritenere accertato il *fumus* del diritto alla tutela inibitoria richiesta dalla S, atteso che, per quanto riguarda il *periculum*, la giurisprudenza ritiene che quest'ultimo sia in tali casi *in re ipsa*, sia perché la presentazione sul mercato di un prodotto imitativo e l'appropriazione di pregi altrui costituiscono atti potenzialmente idonei a causare uno sviamento di clientela o minare la solidità dell'impresa sul mercato o ancora ad avvantaggiare un'impresa a danno di un'altra laddove questa si

attribuisca i risultati delle ricerche e della popolarità di altri, sia perché l'incidenza quantitativa di tali comportamenti sulla salute dell'impresa danneggiata sia circostanza difficilmente apprezzabile nel breve periodo e giustifichi pienamente il ricorso alla tutela anticipatoria d'urgenza.

Vista la specifica domanda del reclamante, esperita col ricorso introduttivo, è possibile dare luogo alla pronuncia ex art. 614-bis c.p.c. stabilendo quale somma dovuta, quella di € 3500,00 per ciascuna violazione parametrando ai dati di bilancio della reclamata, con particolare quelli del conto economico, allegati al fascicolo di quest'ultima, i quali manifestano ricavi da produzione chimica sempre superiori ai 2 milioni di euro all'anno fra fatturato italiano ed estero.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con la massima riduzione consentita per la fase istruttoria, limitata alla produzione documentale e a quella decisoria attesa la non complessità delle forme.

P.Q.M.

accoglie il reclamo proposto da S Spa e per l'effetto ordina a F di astenersi dal rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali segrete apprese nella sua qualità di consigliere delegato e/o dipendente e/o socio della società ricorrente e a questa unicamente appartenenti, inibendo altresì qualsiasi atto di concorrenza sleale da questi compiuto ovvero in atto e/o nell'imminenza del suo compiersi, in particolare con la trasmissione a terzi di segreti, di liste clienti e di rapporti commerciali, apprese da e di proprietà della S Spa con particolare riguardo alle informazioni inerenti la composizione chimica, le tecniche produttive, le applicazioni specifiche dei prodotti di S Spa nonché autorizzare o altrimenti rendere possibile a terzi di farsi pubblicità o comunque fregiarsi o in ogni caso utilizzare le esperienze, fra cui collaborazioni, partecipazioni a eventi o a conferenze, anche internazionali, realizzate da S Spa condannandolo per ogni violazione o inosservanza successiva per ciascun ordine di divieti alla somma di € 3.500,00 in favore di S Spa ai sensi dell'art. 614 – bis c.p.c.;

pone a carico del reclamato le spese di entrambe le fasi di giudizio che si determinano complessivamente in € 2.910,00 oltre accessori e spese come per legge.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Catanzaro il 09/10/2013

Il Giudice rel.

Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo

Il Presidente

Dott.ssa Anna Maria Raschella