

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dr. Stefano Rosa	-Presidente-
dr. Paolo Bonofiglio	- Giudice-
dr. Vincenza Agnese	-Giudice relatore-

a scioglimento della riserva assunta sul reclamo n. 4849/2016 R.G. proposto dalla società Ergolines Lab S.r.l. avverso l'ordinanza del 5.3.2016 con la quale il G.D. ha rigettato il ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2598 c.c. promosso da Ergolines Lab S.r.l. nei confronti di T.L. Industrial Supplies s.r.l. ed Eval Machinery s.r.l.. (da ora, per brevità, rispettivamente Ergolines, T.L. e Eval) osserva quanto segue.

Ergolines ha proposto il ricorso indicato volto ad ottenere l'inibitoria dell'utilizzo da parte di T.L. ed Eval di *"notizie, informazioni, reference list, dati tecnici ed economici, materiale anche pubblicitario, lista clienti e quant'altro"* nella disponibilità di T.L. in virtù di rapporto contrattuale di collaborazione ed illecitamente ceduto ad Eval nonché *"della commercializzazione e pubblicizzazione di prodotti siderurgici recanti le medesime caratteristiche e segni distintivi di produzione della ricorrente, come pure di coltivare trattative commerciali con le imprese già destinatarie di offerte economiche Ergolines"*; ha chiesto inoltre la distruzione di tutto il materiale promozionale di Eval frutto di riproduzione di materiale Ergolines, la previsione di una penale per ogni giorno di ritardo e per la violazione dell'inibitoria, con pubblicazione dell'ordinanza su quotidiani nazionali ed esteri, nonché sull'home page delle società resistenti.

A sostegno della domanda parte ricorrente ha addotto:

- di essere società *leader* nella promozione e commercializzazione di prodotti siderurgici ed, in particolare, nella produzione di *stirrers* (miscelatori) utilizzati nella produzione dell'acciaio;
- di aver stipulato nel 2012 contratto di collaborazione commerciale con T.L. con oggetto l'acquisto e la rivendita da parte di quest'ultima dei prodotti Ergolines principalmente in Ucraina, Romania, Bielorussia, Russia e Kazakistan nonché l'impegno ad operare negli stessi paesi in qualità di *dealer* ;
- che il contratto conteneva specifica "clausola di segretezza" circa le informazioni ed il materiale trasmesso da Ergolines in esecuzione del contratto;
- di aver inviato il materiale innanzi richiamato a T.L. per la stipula di due contratti con le società BMZ ed EMZ aventi sede rispettivamente in Bielorussia ed in Ucraina;
- di aver appreso nell'ottobre 2015 che la società Eval promuoveva gli stessi prodotti siderurgici utilizzando quanto trasmesso da Ergolines a T.L. (inclusi i codici alfanumerici), stipulando così il contratto con la società BMZ con sede in Bielorussia ed avviando trattative con la società EMZ con la quale il contratto non si concludeva per l'avvento di eventi bellici;
- che detta utilizzazione abusiva delle informazioni e del materiale trasmesso da Ergolines ad Eval era univocamente desumibile dalla coincidenza fisica tra i collaboratori di T.L. ed i componenti del consiglio di amministrazione di Eval.

Le condotte indicate integrano –secondo la prospettazione della società ricorrente- violazione degli articoli 2598 c.c. e 98 c.p.i.

Si sono costituite in giudizio le società resistenti chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando la diversità dei termini dell'operazione contrattuale conclusa con la società BMZ, la notorietà del prodotto commercializzato e l'assenza di un know-how meritevole di protezione.

Nel corso del giudizio le società resistenti dichiaravano di aver eliminato dalla brochure illustrativa le (medesime) foto presenti nella brochure di Ergolines e proponevano di inserire

sui propri siti web comunicazioni volte a pubblicizzare il venir meno di ogni rapporto di collaborazione professionale tra T.L. ed Ergolines.

Con l'ordinanza impugnata il giudice designato rigettava il ricorso ravvisando la carenza del requisito del *periculum in mora* ed evidenziando, in particolare, l'ormai intervenuta conclusione del contratto, la rapidità dell'evoluzione delle tecnologie relative ai prodotti della società ricorrente, l'assenza di peculiare valenza identificativa dei codici alfanumerici che contraddistinguono i prodotti commercializzati da Eval e da Ergolines.

Avverso questa ordinanza ha proposto reclamo Ergolines, sottolineando la persistenza del *periculum* stante la probabile reiterazione delle condotte delle resistenti in relazione ad altre vicende contrattuali e chiedendo, in via principale, l'adozione dei provvedimenti indicati nel ricorso di prime cure nonché, in via subordinata, quantomeno l'inibitoria dell'utilizzo da parte di T.L. e Eval della reference list e del materiale anche pubblicitario inerente l'attività di Ergolines (con relativa distruzione, previsione di penale e pubblicazione dell'ordinanza).

Si sono costituite le società resistenti chiedendo il rigetto del reclamo.

Il reclamo può essere accolto nei limiti di seguito evidenziati.

Quanto al *fumus*, deve ritenersi integrata la violazione dell'obbligazione contrattualmente assunta da T.L. nel contratto stipulato con Ergolines (cfr. doc. n. 4 della produzione di parte ricorrente). In esso al punto 3.4. si legge l'assunzione di uno specifico obbligo di segretezza da parte di Ergolines in relazione a "*products, services, market, knowhow and technical solution, briefly referred to as Confidential Information*".

Ergolines ha documentato di aver trasmesso a T.L. dati, informazioni, brochure pubblicitarie, etc., al fine di coltivare le trattative con le società estere innanzi richiamate (cfr. documenti n. 6-7 nonché 23-24 della produzione di parte ricorrente). Le emergenze processuali -per quanto proprie di questa fase sommaria- dimostrano l'utilizzo improprio di questi dati da parte delle società resistenti, in particolare da parte di Eval a seguito della -quanto meno presumibile- cessione del materiale da parte di T.L. Parte ricorrente ha documentato l'utilizzo da parte di

Eval della propria *reference list* nonché dei codici alfanumerici (variati solo nella sigla finale) volti ad identificare i prodotti di Ergolines (cfr. documenti n. 18, 21 della produzione di parte ricorrente). Mette conto evidenziare che le società resistenti non contestano specificamente queste circostanze e ne è prova –peraltro- la dichiarazione di Eval –e comunque contestata da parte ricorrente- di aver eliminato le foto riferibili ad Ergolines dalla propria *brochure*.

Eval ha concorso nell'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto da parte di T.L. nei confronti di Ergolines violando pertanto il principio di correttezza professionale e determinando –attraverso la conclusione del contratto con BMZ e le avanzate trattative con EMZ- lo sviamento della clientela di Ergolines, con ogni conseguente danno (art. 2598 n. 3 c.c.).

Risulta integrato il *fumus* della concorrenza sleale anche ai sensi dell'art. 2598 n. 1) e 2).

Costituiscono infatti atti di concorrenza sleale per confusorietà (art. 2598 n. 1 c.c.) l'uso da parte di Eval di cataloghi pubblicitari costituenti la copiatura di quelli usati da Ergolines nell'ambito della medesima attività, l'uso dei codici alfanumerici della ricorrente e l'uso all'interno degli stampati pubblicitari di fotografie che ritraggono lo stabilimento ed i dipendenti di Ergolines.

L'utilizzo da parte di Eval della *reference list* (e –ancora- dei codici alfanumerici nella parte individualizzante le caratteristiche tecniche del prodotto) costituiscono atti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi (art. 2598 n. 2 c.c.) .

Non ricorre invece il *fumus* della violazione di cui all'art. 98 c.p.i. In proposito giova evidenziare che la fattispecie evocata è connotata dalla presenza di specifici requisiti che devono essere tutti allegati e provati dalla parte che ne reclama la relativa tutela, sicché anche l'assenza di uno solo di essi impedisce di sussumere i relativi fatti nell'alveo normativo del codice della proprietà industriale. Si consideri, al riguardo, che la formulazione dell'art. 98 c.p.i. richiama il requisito della segretezza delle informazioni, richiamo che -interpretato alla luce dei riferimenti ivi contenuti nelle lettere a), b), c),- va inteso come attinente in primo

luogo alla novità delle informazioni. Sul punto e sulla base dell'accertamento sommario proprio di questa fase, deve escludersi la sussistenza del requisito della novità dei dati e informazioni ceduti come pure di uno specifico *knowhow* oggetto di tutela.

Quanto al *periculum*, stante la natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che gli atti di concorrenza sleale possono produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria. Il *periculum* è dato quindi dal protrarsi degli effetti o dal reiterarsi delle condotte illecite, della cui cessazione le parti resistenti non hanno fornito prova (se non nei limiti della riproduzione iconografica).

Si osserva al riguardo che la perdita di clientela, rappresentando il tipico effetto dannoso dell'attività illecita, integra, per costante giurisprudenza, gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile; l'irreparabilità del danno deriva dall'obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all'immagine ed agli interessi della società pregiudicata.

Né può essere elemento dirimente –ai fini dell'esclusione del *periculum*- la disponibilità da parte dei resistenti “a stipulare accordo/dichiarazione di impegno attestante che tra le due società non esiste più alcun rapporto di collaborazione inserendolo nella propria pagina web”.

Il Collegio osserva in proposito che tale dichiarazione –in assenza di un impegno effettivo, quale la volontaria soggezione a penali concordate con la controparte- non vale ad escludere il pericolo di un successivo utilizzo degli elementi illecitamente trasmessi da TL ad Eval (cfr. Trib. Milano, 18.4.2011).

La sussistenza del *fumus* limitatamente alle condotte innanzi descritte consente di accogliere parzialmente la domanda formulata da parte reclamante e quindi di disporre l'inibitoria dell'utilizzo da parte di T.L. ed Eval della reference list, dei codici alfanumerici e del



materiale anche pubblicitario inerente l'attività di Ergolines e trasmesso in esecuzione del contratto di collaborazione professionale in atti.

Al fine di rafforzare la tutela inibitoria, va disposto il pagamento di una penale per ogni violazione successiva al presente provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione nella misura indicata in dispositivo.

Va anche ordinata la pubblicazione del presente provvedimento (per le parti indicate in dispositivo) al fine di ristabilire una corretta informazione del mercato e del pubblico (cfr. Cass. n. 1982/2003).

Non può essere disposta la richiesta distruzione del materiale trasmesso alle società resistenti in ragione dell'esclusione del *fumus* relativo alla tutela proprietaria.

Le spese comprensive del giudizio di prime cure seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (causa di valore indeterminabile con scaglione elevato fino ad euro 260.000,00 in considerazione dell'oggetto e della complessità della controversia).

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo di cui in premessa, così provvede:

- a) inibisce a T.L. Industrial Supplies S.r.l. ed ad Eval Machinery S.r.l. l'utilizzo della *reference list*, dei codici alfanumerici e del materiale anche pubblicitario inerente l'attività di Ergolines Lab S.r.l. e trasmesso in esecuzione del contratto di collaborazione professionale;
- b) fissa in euro 10.000,00 la penalità da pagare da parte delle resistenti in solido per ogni violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e di euro 500,00 per ogni giorno di violazione avente carattere di illecito permanente a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della ordinanza;
- c) ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente ordinanza, a cura e spese di Eval Machinery S.r.l. e di T.L. Supplies S.r.l. sul Corriere della Sera, sul giornale bielorusso Sovetskaya Belorussia e sul giornale ucraino Kyiv Post sia nella



- versione cartacea che on line una volta secondo le modalità di uso per gli annunci giudiziari;
- d) ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente ordinanza, a cura e spese delle società resistenti, sulla home page del sito web delle medesime per dieci giorni consecutivi e con traduzione anche in inglese;
- e) in caso di inadempimento alle statuizioni sub c) e d) entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, vi provveda la ricorrente con rivalsa sulle controparti;
- f) condanna Eval Machinery S.r.l. e T.L. Supplies S.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 7.150,00 per compensi ed euro 881,57 per spese oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.

Si comunichi.

Brescia, 29 aprile 2016

Il Presidente

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
Brescia, 13 MAG 2016
IL CANCELLIERE
Alessandro Gatta