

Segreto industriale - Tribunale di Bologna: se vuoi ottenere protezione delle informazioni riservate devi provare (anche con documenti) l'approntamento delle misure di segretazione

02 Novembre 2017
Stefania Calvello, Iusgate

Il caso oggetto della controversia

Il Tribunale di Bologna si è pronunciato in merito ad una controversia riguardante il delicato tema della tutela delle informazioni aziendali riservate.

Nel caso specifico, le società attrici, operanti nel settore dei carrelli telescopici, avevano lamentato la sottrazione di proprie informazioni riservate da parte di una neo costituita società concorrente, nella cui compagine sociale risultava un *ex socio* di una delle società attrici, il quale, tra l'altro, nel corso del proprio precedente rapporto con la predetta società, aveva contribuito allo sviluppo di brevetti per invenzione.

La decisione del Tribunale

Con particolare riferimento alle domande delle società attrici concernenti la violazione di informazioni riservate, il Tribunale non ha ritenuto di accordare la tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale ("CPI"), non essendo stata adeguatamente provata, ad avviso del Tribunale, l'esistenza dei "*caratteri propri e qualificanti delle informazioni riservate ex art. 98 CPI*", né l'illecita acquisizione delle stesse.

I requisiti di protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 98 CPI

La controversia in questione offre nuovamente l'occasione al Tribunale di Bologna per effettuare un'analisi puntuale dei requisiti di protezione richiesti dall'art. 98 CPI, approfondendone ed evidenziandone i tratti essenziali.

Con riguardo al requisito della segretezza e, in particolare, al riferimento alla conoscenza qualificata ed alla non facilità di accesso da parte degli operatori del settore, il Tribunale precisa che "*non possono essere considerate segrete o riservate le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli*", considerando, pertanto, come non tutelabili "*le informazioni che possono trarsi da manuali tecnici diffusi, ovvero cui è possibile pervenire attraverso la semplice osservazione, o l'analisi chimica o ancora l'esame meccanico scompositivo del prodotto del concorrente (c.d. "reverse engineering")*".

Tale inquadramento consente al Tribunale di considerare legittime le attività di *reverse engineering* qualificabili come "facili" per gli esperti e gli operatori del settore, conseguentemente, riconoscendo la tutela, ai fini del requisito della segretezza, ad informazioni aziendali la cui acquisizione comporti "*tempi o costi particolarmente rilevanti in relazione alle caratteristiche del mercato*".

Quanto al requisito del "valore economico", il Tribunale ribadisce la necessità che le informazioni

assicurino al soggetto che le detiene un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori del settore. Infine, relativamente al terzo ed ultimo requisito della c.d. “secretazione”, il Tribunale richiama l’attenzione in merito alla necessità che l’adeguatezza delle misure debba “*essere valutata in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso*”.

Le osservazioni del Tribunale in merito all’adeguatezza delle prove

I sopraccitati rilievi hanno indotto i giudici bolognesi a non riconoscere alle società attrici la tutela per la lamentata sottrazione delle informazioni riservate, non essendo stata ritenuta raggiunta la prova dei requisiti previsti dall’articolo 98 CPI: in particolare, per il Tribunale non è risultato dimostrato che le informazioni contestate fossero “*parte di un complesso di dati economicamente apprezzabili, protette da un sistema di sicurezza che ne garantisca l’accesso solo agli aventi diritto selezionati dall’azienda*” e che fossero state sottratte fraudolentemente dai concorrenti, per avvantaggiare la propria impresa.

In sostanza, nel caso oggetto della controversia, il Tribunale ha **rilevato carenze dal punto di vista probatorio**, non essendo stata dimostrata la rilevanza oggettiva e qualitativa della documentazione ed **essendo risultata carente la prova (fornita unicamente mediante il ricorso a prove per testi e senza alcuna produzione documentale) relativa all’approntamento di un regime di segretezza**.

I rilievi del Tribunale sull’utilizzo da parte dell’ex dipendente delle proprie esperienze

Infine, meritano rilievo le considerazioni del Tribunale in relazione all’utilizzo da parte di un ex dipendente di informazioni che rappresentano il frutto delle proprie esperienze e conoscenze.

Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che: “*il principio di libertà di iniziativa economica certamente gli consente di conferire queste capacità e conoscenze in una nuova società ... e non sussiste né agganciamento né sfruttamento parassitario, nel momento in cui le conoscenze e l’esperienza acquisita sono patrimonio personale, sviluppato in un lungo percorso professionale e non interferiscono con le private aziendali, di cui la titolare, ovviamente, conserva l’esclusiva*”.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito [Giuraemilia](http://Giuraemilia.it).

(Tribunale Ordinario di Bologna - Sezione specializzata in materia di impresa civile – Sentenza 13 aprile - 24 aprile 2017, n.733)

TAG: *Concorrenza sleale, informazioni segrete, segreto industriale, strumenti aziendali, Diritto commerciale, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, Diritto industriale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365

cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l**