

Segreto - Tribunale di Bologna: concorrenza sleale per sottrazione di segreti e storno di dipendenti

08 Marzo 2017

Antonio Zama, Stefania Calvello

Il caso sottoposto al Tribunale

Con la recente ordinanza del 6 febbraio 2017, il Tribunale di Bologna si è nuovamente espresso in merito ad un caso di sottrazione di segreti aziendali da parte di ex-dipendenti.

Nello specifico, una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di macchine selezionatrici ottico-elettroniche aveva lamentato la sottrazione dei propri progetti, disegni tecnici e in generale del proprio *know-how* (riferiti a componenti luminose e meccaniche e dati riportati sui disegni tecnici relativi alla progettazione delle macchine) da parte di alcuni dipendenti, che li avevano illegittimamente utilizzati, rivelati e messi a disposizione di una società concorrente di nuova costituzione (con cui gli stessi dipendenti avevano avviato rapporti di lavoro e collaborazione), proponendo successivamente in vendita analoghi prodotti alla clientela della società ricorrente e contattando ulteriori dipendenti della stessa per avviare rapporti di collaborazione.

Innanzitutto, merita di essere rilevato che la società che aveva lamentato la sottrazione delle informazioni riservate aveva precedentemente formalizzato con i propri dipendenti **patti di non concorrenza** che includevano **clausole di riservatezza** a tutela del *know-how* aziendale, in forza delle quali i lavoratori durante il rapporto di lavoro e successivamente per un periodo di tre anni erano tenuti a *“non divulgare e non utilizzare, per nessuna ragione o causa, notizie riservate della società ... 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”*.

In conseguenza di quanto sopra, il Tribunale di Bologna ha, in primo luogo, riconosciuto la tutela secondo gli articoli 98 e 99 del Codice di Proprietà Industriale, avendo riscontrato la sussistenza di tutti i requisiti *ex lege* previsti.

Concorrenza sleale per sottrazione di segreti

Quanto alle misure di segretezza adottate, il Giudice ha ritenuto idonee le **clausole di riservatezza** inserite nei patti di non concorrenza conclusi con i dipendenti.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente anche l'**illecito di concorrenza sleale per sottrazione di segreti** (in conseguenza dell’indebito utilizzo di disegni tecnici e informazioni progettuali per la realizzazione di prodotti analoghi, offerti alla clientela di riferimento della società titolare delle stesse informazioni) e per **storno di dipendenti**.

Con riferimento alla prima delle due fattispecie, va evidenziato che il Giudice ha ritenuto opportuno distinguere tra i **casi di utilizzo legittimo delle informazioni da parte del dipendente** che si sia avvalso di cognizioni ed esperienze dallo stesso acquisite nel corso del rapporto di lavoro, e i **casi di utilizzo non legittimo**, dovuti all’uso da parte del dipendente di 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”.

Concorrenza sleale per storno di dipendenti

Relativamente all'ipotesi di storno dei dipendenti, il Tribunale ha attribuito rilievo più che al numero di dipendenti (nel caso in questione, si era trattato del passaggio alla società concorrente di due dipendenti, un numero, di norma, ritenuto non sufficiente ad integrare la fattispecie dello storno), **agli elementi atti ad evidenziare l'intenzione di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva del concorrente** (nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto che lo storno era stato realizzato allo scopo di “*acquire parassitariamente conoscenze e informazioni relative a un prodotto suscettibile di reverse engineering, al fine di evitare i costi e il tempo necessario a scoprirle tramite l'analisi del prodotto medesimo...*”).

In sintesi, con riguardo a tale fattispecie, il Tribunale di Bologna ha valutato il c.d. ***animus nocendi***, riconoscendo particolare rilievo allo “*scopo di diminuire l'efficienza dell'impresa 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*”.

Conclusioni

Avendo riscontrato il *fumus boni juris*, con riferimento agli illeciti di cui agli articoli 98 e 99 Codice di Proprietà Industriale e all'articolo 2598 n.3, oltre al *periculum in mora*, il Tribunale di Bologna ha concesso, in via cautelare, una serie di misure, tra cui il sequestro del materiale che era stato rinvenuto in sede di descrizione giudiziale, la relativa cancellazione dal *server* della società concorrente, l'inibitoria di ogni utilizzo del *know-how* della società ricorrente e l'inibitoria del compimento di ulteriori atti di storno, nonché il **divieto** (imposto alla società resistente e agli ex dipendenti che avevano agito per conto della stessa) **di entrare in rapporti commerciali con la clientela della ricorrente per un periodo di tempo determinato in quattro mesi** e la fissazione di una penale per ogni violazione o inosservanza riscontrata e per ogni settimana di ritardo.

L'ordinanza è integralmente consultabile sul sito [Giuraemilia](#).

(Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata di diritto industriale-Tribunale Imprese Civile - Dott.ssa Rita Chierici, Ordinanza 6 febbraio 2017)

Il caso sottoposto al Tribunale

Con la recente ordinanza del 6 febbraio 2017, il Tribunale di Bologna si è nuovamente espresso in merito ad un caso di sottrazione di segreti aziendali da parte di ex-dipendenti.

Nello specifico, una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di macchine selezionatrici ottico-elettroniche aveva lamentato la sottrazione dei propri progetti, disegni tecnici e in generale del proprio *know-how* (riferiti a componenti luminose e meccaniche e dati riportati sui disegni tecnici relativi alla progettazione delle macchine) da parte di alcuni dipendenti, che li avevano illegittimamente utilizzati, rivelati e messi a disposizione di una società concorrente di nuova costituzione (con cui gli stessi dipendenti avevano avviato rapporti di lavoro e collaborazione), proponendo successivamente in vendita analoghi prodotti alla clientela della società ricorrente e contattando ulteriori dipendenti della stessa per avviare rapporti di collaborazione.

Innanzitutto, merita di essere rilevato che la società che aveva lamentato la sottrazione delle informazioni riservate aveva precedentemente formalizzato con i propri dipendenti **patti di non concorrenza** che includevano **clausole di riservatezza** a tutela del *know-how* aziendale, in forza delle quali i lavoratori durante il rapporto di lavoro e successivamente per un periodo di tre anni erano tenuti a “*non divulgare e non utilizzare, per nessuna ragione o causa, notizie riservate della società ... 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".

In conseguenza di quanto sopra, il Tribunale di Bologna ha, in primo luogo, riconosciuto la tutela secondo gli articoli 98 e 99 del Codice di Proprietà Industriale, avendo riscontrato la sussistenza di tutti i requisiti *ex lege* previsti.

Concorrenza sleale per sottrazione di segreti

Quanto alle misure di segretezza adottate, il Giudice ha ritenuto idonee le **clausole di riservatezza** inserite nei patti di non concorrenza conclusi con i dipendenti.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente anche l'**illecito di concorrenza sleale per sottrazione di segreti** (in conseguenza dell'indebito utilizzo di disegni tecnici e informazioni progettuali per la realizzazione di prodotti analoghi, offerti alla clientela di riferimento della società titolare delle stesse informazioni) e per **storno di dipendenti**.

Con riferimento alla prima delle due fattispecie, va evidenziato che il Giudice ha ritenuto opportuno distinguere tra i **casì di utilizzo legittimo delle informazioni da parte del dipendente** che si sia avvalso di cognizioni ed esperienze dallo stesso acquisite nel corso del rapporto di lavoro, e i **casì di utilizzo non legittimo**, dovuti all'uso da parte del dipendente di 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"*.

Concorrenza sleale per storno di dipendenti

Relativamente all'ipotesi di storno dei dipendenti, il Tribunale ha attribuito rilievo più che al numero di dipendenti (nel caso in questione, si era trattato del passaggio alla società concorrente di due dipendenti, un numero, di norma, ritenuto non sufficiente ad integrare la fattispecie dello storno), **agli elementi atti ad evidenziare l'intenzione di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva del concorrente** (nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto che lo storno era stato realizzato allo scopo di *"acquisire parassitariamente conoscenze e informazioni relative a un prodotto suscettibile di reverse engineering, al fine di evitare i costi e il tempo necessario a scoprirle tramite l'analisi del prodotto medesimo..."*).

In sintesi, con riguardo a tale fattispecie, il Tribunale di Bologna ha valutato il c.d. **animus nocendi**, riconoscendo particolare rilievo allo *"scopo di diminuire l'efficienza dell'impresa 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"*.

Conclusioni

Avendo riscontrato il *fumus boni juris*, con riferimento agli illeciti di cui agli articoli 98 e 99 Codice di Proprietà Industriale e all'articolo 2598 n.3, oltre al *periculum in mora*, il Tribunale di Bologna ha concesso, in via cautelare, una serie di misure, tra cui il sequestro del materiale che era stato rinvenuto in sede di descrizione giudiziale, la relativa cancellazione dal *server* della società concorrente, l'inibitoria di ogni utilizzo del *know-how* della società ricorrente e l'inibitoria del compimento di ulteriori atti di storno, nonché il **divieto** (imposto alla società resistente e agli ex dipendenti che avevano agito per conto della stessa) **di entrare in rapporti commerciali con la clientela della ricorrente per un periodo di tempo determinato in quattro mesi** e la fissazione di una penale per ogni violazione o inosservanza riscontrata e per ogni settimana di ritardo.

L'ordinanza è integralmente consultabile sul sito [Giuraemilia](#).

(Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata di diritto industriale-Tribunale Imprese Civile - Dott.ssa Rita Chierici, Ordinanza 6 febbraio 2017)

TAG: *Storno di dipendenti, Segreto aziendale, Concorrenza sleale, 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.