



Civile Ord. Sez. 6 Num. 3454 Anno 2022

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**

Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**

Data pubblicazione: 03/02/2022
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO L.C.G. SCOTTI

- Rel. Presidente -

Dott. MARINA MELONI

- Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO

- Consigliere -

Dott. LAURA SCALIA

- Consigliere -

Oggetto

Concorrenza sleale -
competenza

Ud 18/01/2022 - CC

R.G.N. 10925/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 10925-2021 proposto da:

SCRIPT s.r.l.s. 02581430416, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA ANGELETTI;

- ricorrente -

contro

ANIMA & CUORE DI DI PAOLI EMANUELA 02529200418,
CIBODIVINO DI MATTIA GIANNASI SAS;

- intimati -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 347/2020 del TRIBUNALE di URBINO, depositata il 10.3.2021;



Numero registro generale 10925/2021

Numero sezionale 483/2022

Numero di raccolta generale 3454/2022

Data pubblicazione 03/02/2022

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 18.1.2022 dal Presidente Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE
GIUSEPPE SCOTTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS, che
chiede che la Corte riunita in camera di consiglio, accolga il regolamento di
competenza. Conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

1. La s.n.c. Anima & Cuore di Biagiotti Daniele & c., poi Anima & Cuore di De Paoli Emanuela, ha ottenuto dal Tribunale di Urbino un decreto ingiuntivo per l'importo di € 31.525,62, oltre accessori, nei confronti della s.r.l.s. Script in ragione del mancato pagamento di alcune fatture per la fornitura di basi precotte per pizza.

Ha proposto opposizione al predetto decreto la Script dinanzi al Tribunale di Urbino, chiamando in causa anche la Cibodivino di Mattia Gianassi s.a.s. e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento della commissione da parte della Anima & Cuore e della Cibodivino di atti di concorrenza sleale ex art.2598 cod.civ. in suo danno e il risarcimento dei danni provocati.

In particolare, la Script ha sostenuto di aver avviato nel 2017 una collaborazione commerciale con Anima & Cuore, in regime di esclusiva, volta alla produzione di basi precotte per pizza di pregio speciale, al cui fine essa aveva preventivamente approfondito sia la composizione delle materie prime, sia il processo di lavorazione in atmosfera modificata; ha aggiunto che in questo contesto - in cui Anima & Cuore produceva solo per Script ed essa acquistava solo da Anima & Cuore - aveva trasmesso alla controparte le informazioni di carattere tecnico per la preparazione e il confezionamento delle basi e aveva condiviso le schede anagrafiche dei clienti, con l'indicazione



Numero registro generale 10925/2021

Numero sezionale 483/2022

Numero di raccolta generale 3454/2022

Data pubblicazione 03/02/2022

dei prezzi praticati; ha infine assunto che Anima & Cuore aveva interrotto il rapporto, iniziando a collaborare con la Cibodivino alla quale aveva ceduto le anagrafiche clienti.

2. Dinanzi al Tribunale, mentre la Cibodivino restava contumace, si è costituita la sola convenuta opposta Anima & Cuore, che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Urbino e ha sostenuto la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa di Ancona, poiché la controversia verteva in tema di concorrenza sleale interferente anche indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

3. Con ordinanza del 10.3.2021, comunicata l'11.3.2021, il Tribunale di Urbino ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha rimesso la domanda riconvenzionale proposta da Script al Tribunale delle Imprese di Ancona, ritenuto competente per materia a fronte di una asserita turbativa dei diritti di proprietà industriale e intellettuale in tema di composizione e processo di produzione del prodotto.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza la Script con atto notificato il 9.4.2021, sostenendo che la propria domanda di concorrenza sleale non aveva per oggetto segreti aziendali tutelabili ex art.98 e 99 c.p.i., i cui requisiti, non a caso, non erano stati dedotti e pertanto non configurava una fattispecie anche indirettamente interferente con diritti di proprietà industriale.

5. Le parti intime non si sono costituite.

6. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Urbino.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso è fondato e va accolto.

8. Il quarto comma dell'art.120 c.p.i. dispone che la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente



Numero registro generale 10925/2021

Numero sezionale 483/2022

Numero di raccolta generale 3454/2022

Data pubblicazione 03/02/2022

indicati a tale scopo dal d.lgs. 27.6.2003, n. 168, che aveva attribuito alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, contestualmente istituite, la competenza per materia nelle controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché in tema di fattispecie di concorrenza sleale «*interferenti*» con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Tale competenza è stata poi stata estesa dal codice di proprietà industriale, con gli artt.120 e 134, a tutti i diritti di proprietà industriale e a tutte le controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie «*che non interferiscono neppure indirettamente*» con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, così «rovesciando» dal positivo al negativo la definizione normativa.

Il d.l. 2.1.2012 n.1, recante «*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*» all'art.2 ha istituito le sezioni specializzate in materia di impresa, sovrapponendole alle preesistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

9. La distribuzione della competenza per le controversie in materia di concorrenza sleale fra i tribunali ordinari e le sezioni specializzate in materia di impresa richiede pertanto la verifica dell'interferenza, anche solo indiretta, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale: le sezioni specializzate sono competenti se tale interferenza sussiste, mentre nel caso contrario, nel quale la controversia viene definita come di «concorrenza sleale pura», rimane ferma la competenza del tribunale ordinario.

10. La giurisprudenza di questa Corte sul punto è ormai copiosa (Sez.1, n. 14251 del 14.6.2010; Sez.1 n. 12153 del 18.5.2010; n. Sez.1, n.21762 del 23.9.2013; Sez.1 n. 9167 del 9.4.2008) e ribadisce la competenza delle sezioni specializzate per la cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti titolati. Tale esclusione deve



Numero registro generale 10925/2021

Numero sezionale 483/2022

Numero di raccolta generale 3454/2022

Data pubblicazione 03/02/2022

ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e l'eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale; resta così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale c.d. «pura», in cui la lesione dei diritti riservati non costituisce, in tutto o in parte, elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale.

È stato altresì precisato che occorre aver riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore a prescindere dalla loro fondatezza (Sez.1, n. 17161 del 26.6.2019 e n. 2680 del 5.2.2018).

11. Vi è ampia consonanza in giurisprudenza e dottrina circa la riconducibilità alla concorrenza sleale interferente delle ipotesi di concorrenza confusoria di cui al n.1 dell'art.2598 cod.civ., compresi i casi di contraffazione di segni distintivi e di imitazione servile dei prodotti altrui.

Possono inoltre essere ricondotte alla competenza delle sezioni specializzate anche le controversie di cui al n.2 dell'art.2598 cod.civ., in tema di atti di denigrazione o di appropriazione di pregi laddove le condotte allegate coinvolgano diritti di proprietà industriale.

La diagnosi dell'interferenza si presenta più incerta e frastagliata in tema di atti contrari alla correttezza professionale di cui all'art.2598, n.3, cod.civ.: per lo più si ritiene che rimangano estranee alla competenza delle sezioni specializzate le figure sintomatiche del boicottaggio, della violazione di norme pubblicitarie, della vendita sottocosto e anche dello storno dei dipendenti e della pubblicità ingannevole o comparativa, sempre che la condotta denunciata non risulti strumentale o agevolatoria rispetto alla violazione dei diritti di proprietà industriale.

12. Non vi è dubbio alcuno circa la competenza delle sezioni specializzate con riferimento alle controversie riguardanti la violazione di «informazioni riservate», ora ridefiniti «segreti commerciali» ex artt.98 e 99 c.p.i. ad opera del d.lgs. 11.5.2018 n. 63, recante attuazione della direttiva



Numero registro generale 10925/2021

Numero sezionale 483/2022

Numero di raccolta generale 3454/2022

Data pubblicazione 03/02/2022

(UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.6.2016, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Infatti il diritto sulle «informazioni riservate», ora ridefinite «segreti commerciali», è un vero e proprio diritto di proprietà industriale, tale definito dall'art.2 del codice.

L'art.98 c.p.i. in tema di *know how* aziendale tutela come diritto di proprietà industriale le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, purché concorrano tre requisiti.

Tali informazioni devono: a) essere 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) possedere valore economico in quanto segrete; c) essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

13. È pur vero che non vi è necessaria coincidenza fra la nozione di informazioni segrete aziendali ex art.98 cod.propr.ind. e le notizie di rilevanza industriale destinate a rimanere segrete ex art.623 cod.pen., come dimostra, del resto l'anteriorità della norma del codice penale rispetto alla tutela del *know-how* introdotta nel 2005 dal Codice della proprietà industriale.

14. D'altra parte, le informazioni segrete ex art.98 cod.propr.ind. non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, pur sempre esperibile anche attraverso la disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art.2598 n.3 cod.civ. nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ancorché non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione dell'art.98 cod.propr.ind. sopra ricordati (Sez. 1, n. 18772 del 12.7.2019, Rv. 654770 - 03).



Numero registro generale 10925/2021

Numero sezionale 483/2022

Numero di raccolta generale 3454/2022

Data pubblicazione 03/02/2022

Tant'è che questa Corte, in sede di regolazione della competenza civile, su questi presupposti, ha affermato che appartiene al tribunale ordinario, e non alle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (cui è attribuita la competenza sul diritto di cui agli artt. 98 e 99 cod. propr. ind.) la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un'ipotesi di concorrenza sleale in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguardi l'appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. *know how* aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi, o relativi all'accertamento, dell'illecito concorrenziale (Sez. 6, 9.5.2017, n. 11309).

In altri e più chiari termini, un complesso di informazioni aziendali (tecniche o commerciali) non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come «informazioni riservate» o «segreti commerciali» ex art. 2 e 98 cod. propr. ind., perché privo dell'uno o dell'altro dei tre requisiti prescritti *ex lege*, può comunque essere tutelato contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente.

È comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segreti e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4, 35 e 36 Cost. a reperire sul mercato la miglior



Numero registro generale 10925/2021

Numero sezionale 483/2022

Numero di raccolta generale 3454/2022

Data pubblicazione 03/02/2022

valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali (così Sez. 1, 18772 del 2019, sopra citata).

Nello stesso senso, in precedenza era stato affermato che esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione, ad opera di un ex dipendente, di alcuni *files* contenenti un elenco di clienti e *partners* corredato dei rispettivi indirizzi postali e telefonici, ma privo di qualsiasi riferimento al reddito o alle condizioni patrimoniali dei soggetti indicati, e di ogni altra notizia utile all'attività economica esercitata dall'attrice: l'assenza di tali elementi impedisce infatti di qualificare tale elenco come informazione aziendale, tutelata dall'art. 98 del d.lgs. n. 30 cit., rendendo la fattispecie riconducibile alla concorrenza sleale c.d. pura, la quale resta affidata alla competenza del giudice ordinario, ove, come nella specie, non possa ravvisarsi un'interferenza neppure indiretta con l'esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d'autore, trattandosi di un documento privo dei caratteri di creatività e novità propri delle opere dell'ingegno e non emergendo né dall'atto di citazione né dalle difese del convenuto alcun riferimento, neppure in chiave di mera delibazione e neppure incidentale, a diritti titolati dal codice della proprietà industriale. (Sez. 1, n. 16744 del 19.6.2008, Rv. 604057 - 01)

15. Così tracciata l'*actio finium regundorum* tra la controversia di concorrenza sleale interferente, in tema di segreti commerciali, dalla controversia di concorrenza sleale pura con la quale si lamenta una condotta professionalmente scorretta, idonea a danneggiare l'altrui azienda, basata sull'appropriazione di informazioni tecniche o commerciali, non assurgenti alla categoria del segreto tutelato, occorre passare all'esame della fattispecie concreta.

16. Nella presente controversia la Script non aveva dedotto né esplicitamente, facendo riferimento alla tutela ex art.98 e 99 c.p.i., né, anche



Numero registro generale 10925/2021

Numero sezionale 483/2022

Numero di raccolta generale 3454/2022

Data pubblicazione 03/02/2022

solo implicitamente, l'esistenza di un segreto commerciali quale diritto di proprietà industriale; né aveva fatto alcun riferimento ai ricordati presupposti, necessariamente concorrenti, della speciale tutela e cioè (a) alla natura segreta delle informazioni segrete (che non devono essere 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) al loro valore economico in quanto segrete e (c) alla predisposizione di misure ragionevolmente adeguate di segretazione.

17. Ciò vale sia per le informazioni tecniche sulle modalità di preparazione del prodotto, frutto della esperienza della società attrice e trasmesse semplicemente alla Anima & Cuore nel contesto della loro collaborazione commerciale, senza alcuna specifica misura protettiva, sia per le informazioni commerciali, descritte come mere schede anagrafiche della clientela, non corredate da informazioni aggiuntive strutturate e organizzate e comunque anch'esse non circondate da alcuna cautela.

18. Ha errato pertanto il Tribunale urbinato nel negare la propria competenza sulla domanda di concorrenza sleale pura e nel ravvisare, a prescindere dalla deduzione da parte di Script e comunque dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.98 c.p.i., di una turbativa di un diritto di proprietà industriale.

19. In accoglimento del ricorso deve quindi essere regolata la competenza dichiarando la competenza del Tribunale di Urbino sulla domanda riconvenzionale proposta da Script.

Il governo delle spese va rimesso alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

La Corte



Numero registro generale 10925/2021

Numero sezionale 483/2022

Numero di raccolta generale 3454/2022

Data pubblicazione 03/02/2022

accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la
competenza del Tribunale di Urbino sulla domanda riconvenzionale
proposta da Script s.r.l.s.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile-
sottosezione prima il 18 gennaio 2022

Il Presidente estensore

Umberto L.C.G. Scotti

