



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL
MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN ECONOMIC AND LEGAL
SYSTEMS: SOCIETY, ENVIRONMENT, CULTURES



ANNALI 2013 – ANNO I

(ESTRATTO)

BARBARA MELE

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA CONCORRENZA SLEALE ATTUATA MEDIANTE
DIFFUSIONE DI UNA BROCHURE PUBBLICITARIA COPIATA AD UN
CONCORRENTE E SULLO SFRUTTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO, GIUSEPPE LABANCA,
FRANCESCO MASTROBERTI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO, ANTONIO FELICE
URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI, DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE
FILIPPI, ARCANGELO FORNARO, IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI, CONCETTA MARIA
NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI, FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI,
LAURA TAFARO, SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO:
SCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
VIA DUOMO, 259 C/O EX CASERMA ROSSAROLL
74123 - TARANTO
ITALY
E-MAIL: FMASTROBERTI@FASTWEBNET.IT
TELEFONO: + 39 099 372382
FAX: + 39 099 7340595
HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

Barbara Mele

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA CONCORRENZA SLEALE ATTUATA
 MEDIANTE DIFFUSIONE DI UNA BROCHURE PUBBLICITARIA COPIATA
 AD UN CONCORRENTE E SULLO SFRUTTAMENTO DELLE
 INFORMAZIONI RISERVATE

ABSTRACT	
Nella specifica disciplina della concorrenza sleale può accadere che non si possa prescindere dai casi concreti sottoposti all'attenzione dei giudici. Un caso giurisprudenziale della sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale offre uno spunto per analizzare le particolari questioni della disciplina da applicare alle informazioni riservate utilizzate dall'ex dipendente e dell'esatto inquadramento nell'alveo della concorrenza sleale della copiatura di un volantino pubblicitario.	Case study of unfair competition can be very important to understand and delimit exactly the abstract case considered by law. A legal dispute settled by the Section for the industrial and intellectual property provides a starting point for analyzing the particular issues of discipline to be applied to the confidential information used by dismissed employee, in order to understand which kinds of unfair competition are generated by copying a promotional brochure.
Concorrenza sleale – concorrenza parassitaria – imitazione servile	Concorrenza sleale – concorrenza parassitaria – imitazione servile

SOMMARIO: 1. Un caso di concorrenza sleale. - 2. La concorrenza sleale perpetrata attraverso la copia di una brochure pubblicitaria. - 3. La disciplina delle informazioni riservate. 4. La decisione del Giudice.

1. – In giurisprudenza, nella vasta materia della concorrenza sleale, si riscontrano numerose pronunce riguardanti la particolare ipotesi di imitazione servile derivante dalla copiatura del volantino pubblicitario. Uno dei più recenti casi sottoposti all'attenzione del giudice della sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale del tribunale di Bari (nel procedimento cautelare inaudita altera parte sfociato nel provvedimento del 5 giugno 2012) riguardava proprio tale fattispecie. Il provvedimento veniva richiesto poiché, a detta della società ricorrente, un'altra società, facente capo ad un ex dipendente e legata da passati

rapporti commerciali alla esponente, stava diffondendo una propria brochure promozionale che costituiva in gran parte imitazione della propria e che conteneva numerose immagini copiate dalla stessa; inoltre la società esponente lamentava un'attività di illecito sfruttamento anche di un know how tecnico e di informazioni riservate da parte dell'ex dipendente.

Si vuole fare riferimento al caso appena riassunto poiché, a fondamento delle proprie ragioni, la società esponente sosteneva nel ricorso che «il comportamento di parte resistente appare illecito sotto plurimi e concorrenti motivi» intendendo dedurre dalla sola copiatura della brochure promozionale tutte le condotte sleali individuate dall'art. 2598 c.c. ai nn. 1, 2 e 3; in particolare si consideravano accertate l'imitazione servile, l'appropriazione di pregi altrui e la concorrenza parassitaria; per il fatto che la società resistente era stata costituita da un ex dipendente, poi, si riteneva anche accertata la condotta illecita di sottrazione di informazioni riservate e di know how tecnico, perché si sosteneva che la società concorrente mai avrebbe potuto inserirsi nello stesso settore produttivo della società ricorrente senza usufruire del bagaglio esperienziale acquisito e maturato dall'ex dipendente durante il periodo di lavoro subordinato. La società esponente invocava allora un provvedimento in via d'urgenza mediante il quale accertare concretamente, tramite ispezione, le condotte sleali; far cessare le medesime condotte; porre le basi per chiedere la pubblicazione della sentenza di merito, con la quale si definiva il giudizio, e il risarcimento del danno subito dalle condotte illecite tenute dalla società chiamata in causa.

Non appare superfluo allora chiedersi se dalla copiatura di un volantino pubblicitario si possa dedurre la sussistenza di molteplici condotte di concorrenza sleale, ma anche sembra utile soffermarsi ad analizzare la particolare situazione di concorrenza sleale generata dallo sfruttamento indebito ai propri fini di conoscenze tecniche acquisite dall'ex dipendente.

2. – La parte ricorrente afferma che la creazione di una brochure pubblicitaria, che riporta le foto attestanti l'attività svolta da parte di un'altra impresa, integrerebbe sia un'ipotesi di concorrenza confusoria per imitazione servile, sia un'ipotesi di appropriazione di pregi altrui, sia, infine, un'ipotesi di atti più in generale in violazione degli obblighi di correttezza professionale quali la concorrenza parassitaria e lo sfruttamento di informazioni riservate.

Nel dettaglio, a norma del n. 1 dell'art. 2598 c.c. compie atti di concorrenza sleale chiunque «imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente».

La norma si occupa quindi di tutelare l'imprenditore dall'attività di un concorrente garantendo una protezione alla funzione distintiva dell'attività d'impresa, affinché essa non subisca uno sviamento della clientela generato dalla

confusione tra il proprio prodotto e quello di altre imprese¹. Una particolare attenzione viene allora riservata all'attività di imitazione servile che consiste nella «riproduzione pedissequa della forma esteriore del prodotto del concorrente in maniera da renderlo confondibile con il prodotto proprio»². L'imitazione non consentita deve essere tale da minare l'individualità del prodotto o del servizio, laddove la forma esteriore non sia indispensabile alla funzione del bene stesso e deve essere tale da ingenerare nel pubblico dei soggetti destinatari di quei servizi confusione sull'impresa che offre quello stesso servizio o prodotto. Nello specifico la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che copiare il catalogo pubblicitario di un'altra impresa per pubblicizzare i propri servizi costituisca indiscutibilmente un'ipotesi di imitazione servile³.

La parte ricorrente, inoltre, sottolineava che la brochure così grossolanamente copiata rendeva esplicito che la società resistente si era appropriata di pregi altrui, situazione prevista come atto di concorrenza sleale al n. 2 dell'art. 2598 c.c. Su tale profilo non è utile soffermarsi a lungo, poiché non sembrano esserci dubbi sul fatto che le fotografie ritraevano il risultato dei servizi offerti dalla società attrice e certo la società convenuta, benché probabilmente capace anche di offrire gli stessi servizi allo stesso livello di qualità, in ragione del

¹ Sulla concorrenza sleale in generale, in giurisprudenza si vedano ex multis: Cass., 22 luglio 2009, n. 17144, massima sub art. 2598 c.c., in *Codice civile annotato*, Simone, Napoli, 2011; Cass., 13 gennaio 2005, n. 560, *ivi*; Cass. 15 febbraio 1999, n. 1259, *ivi*; Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716, in *Riv. dir. ind.*, 1989, II, 3. Sul tema, in dottrina: T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, 26 ss.; G. GHIDINI, *La concorrenza sleale: i presupposti*, a cura di F. Galgano, *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, CEDAM, Padova, 1981, vol. IV, 45 ss.; F. STEFANI, *Concorrenza sleale per imitazione parassitaria dei prodotti altrui dotati di originalità*, commento a Trib. Milano, 5 luglio 2011, in *Riv. dir. ind.*, 2012, 217 ss.; A. VANZETTI, *Manuale di diritto industriale*, di A. Vanzetti e V. Di Cataldo, Giuffrè, Milano, 2000, 15 ss.

² N. ABRIANI e G. COTTINO, *La concorrenza sleale*, in G. Cottino, *Trattato di diritto industriale*, CEDAM, Padova, 2001, Vol. II, 297 ss.

³ Così Cass., 9 novembre 1983, n. 6625, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, 1606; Cass., 28 maggio 1980, n., 3501, *ivi*, 50; Trib. Catania, 19 novembre 1991, *ivi*, 1991, 1109; «Costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. l'utilizzare nei propri cataloghi fotografie appartenenti a un proprio concorrente, ancorché nel passato siano esistiti rapporti commerciali e, nella specie, le fotografie in questione apparissero nei cataloghi del soggetto passivo dell'illecito che il soggetto attivo usava, aggiungendovi un proprio volantino, per distribuire i prodotti (non si è invece ravvisata l'illiceità della condotta alla stregua dei n. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c. perché il convenuto apponeva il suo marchio sui propri cataloghi, contenenti le fotografie, in modo evidente)», Trib. Milano, 21 luglio 1994, in *Giur. dir. ind.*, 1995, 530; «Costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. la realizzazione di un catalogo utilizzando per l'ottanta per cento materiale fotografico eseguito su incarico di un concorrente ed avvalendosi di un'impostazione grafica studiata appositamente per quest'ultimo», Trib. Milano, 4 febbraio 1993, in *Giur. dir. ind.*, 1993, 369; in senso contrario, isolatamente, e con riferimento ad un'ipotesi peculiare, Pret. Vigevano, 20 marzo 1987, *Riv. dir. ind.* 1987, II, 374, secondo cui «Non sussiste concorrenza sleale per riproduzione di fotografie di un catalogo altrui, quando risulti che tutti i "depliant" pubblicitari delle macchine delle aziende operanti nel settore, presentano caratteristiche analoghe e quando le fotografie asseritamente riprodotte illustrino macchinari simili (ma non identici) a quelli del concorrente».

fatto che il suo fondatore e amministratore aveva a lungo lavorato alle dipendenze della società ricorrente, non può usufruire indebitamente dei risultati altrui per vantare una propria asserita competenza.

Infine, sempre a parere di parte ricorrente, la brochure ampiamente copiata rivelava l'intenzione dell'altra società di compiere una concorrenza parassitaria, poiché veniva evidenziato che la diffusione della brochure della resistente corrispondeva ad una condotta che riproduceva passo dopo passo le scelte dell'impresa concorrente, al fine di avvantaggiarsi della strategia attuata da altri. La concorrenza parassitaria, sanzionata al n. 3 dell'art. 2598 c.c., si differenzia dalle ipotesi contemplate al n. 1 del medesimo articolo per il fatto di non generare un effetto confusorio tra i prodotti e i servizi offerti da imprese concorrenti; la illiceità della condotta deriva dalla circostanza che si tratta di atti che nel loro complesso connotano un comportamento consistente di ricalcare la politica imprenditoriale di altre imprese in modo sistematico e continuativo. In definitiva, si tratterebbe di atti che considerati singolarmente non sono ritenuti illeciti, ma lo divengono se osservati nella loro continuità, come atti che complessivamente rivelano la tendenza di un imprenditore ad attuare un piano strategico già sperimentato da altri.

È importante però valutare se effettivamente sia stata commessa una condotta di concorrenza parassitaria. Non sembra, infatti, che tale forma di concorrenza possa essere dedotta solamente dalla brochure pubblicitaria copiata. Secondo la definizione offerta dalla prevalente giurisprudenza⁴, la concorrenza parassitaria consiste nell'imitazione della pluralità delle iniziative di un concorrente, laddove, nel caso in esame, sembra invece che si tratti di un'unica iniziativa imprenditoriale. Solo una parte minoritaria della giurisprudenza⁵ avalla l'ipotesi di sussistenza della concorrenza parassitaria per imitazione dell'unica iniziativa realizzata con più atti, nel caso in cui quell'iniziativa sia la principale o l'esclusiva attività del concorrente.

È utile inoltre osservare che in generale si registra una certa difficoltà in giurisprudenza nell'affermare con chiarezza in relazione a fattispecie concrete se si tratti di imitazione servile o di concorrenza parassitaria, malgrado in via di principio esse siano chiare nelle loro caratteristiche differenziali.

⁴ Per corroborare le proprie ragioni, proprio parte ricorrente rammenta la pronuncia del tribunale di Torino del 26 gennaio 2009 (in *Platinum*, Torino, 2012; conforme anche: Trib. Firenze, 8 marzo 2010, in *Dir. autore*, 2010, fasc. 3, 301, con nota di A. FITTANTE) secondo cui la concorrenza parassitaria consiste in “una imitazione sistematica, continua e protratta nel tempo di tutte le iniziative di un concorrente, che si traduce in un cammino costante sulle orme altrui, nella adozione immediata di ogni iniziativa del concorrente, allo scopo di sfruttare tutti gli studi, le ricerche, la creatività e l'originalità posti in essere dal concorrente e da impedire a costui di cogliere da solo il meritato frutto immediato delle proprie creazioni”.

⁵ V., in tal senso, Trib. Milano, 5 luglio 2011, in *Riv. dir. ind.*, 2012, 217.

3. – Bisogna distintamente soffermarsi su un ulteriore spunto offerto dal ricorso presentato dalla esponente e preso in considerazione da parte del giudice della sezione specializzata poiché meritevole di uno specifico approfondimento. Si tratta del c.d. sfruttamento di know how da parte dell'ex dipendente.

Per le informazioni segrete, tra le quali pacificamente si ritiene rientri anche il know how, trovano applicazione gli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale. Il primo dei due articoli richiamati, al primo comma, statuisce che «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». Nel successivo articolo, recentemente modificato dal d.lgs. 131/2010, inoltre, viene stabilito che «ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'art. 98, ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo».

Dalla lettura dei due articoli presenti nel Codice della Proprietà industriale si evince con chiarezza che le informazioni aziendali, se segrete, ricevono tutela ai sensi del medesimo codice; se non dovessero essere qualificabili come segrete, e sussistendone gli eventuali requisiti soggettivi e oggettivi, trovano tutela ai sensi dal n. 3 dell'art. 2598 c.c.

Attività preliminare all'applicazione della disciplina sulle informazioni riservate è allora quella di distinguere quali informazioni rivestano la qualifica di riservate, coperte da segreto, e quali, pur riguardando aspetti altamente tecnici, siano comunque accessibili agli esperti del settore. Se, come nel caso in esame, un lavoratore ha un lungo trascorso alle dipendenze di un'impresa, egli si sarà formato un proprio bagaglio di esperienze lavorative e avrà acquisito nel tempo un certo grado di specializzazione. Le esperienze lavorative costituiscono un bene proprio del lavoratore e sono da lui liberamente spendibili. Si rende necessario, allora, l'accertamento di quali informazioni acquisite durante la permanenza alle dipendenze dell'altrui impresa, siano state sfruttate dall'ex dipendente in proprio.

Nello specifico caso all'attenzione del giudice barese, almeno un indizio depone per il disconoscimento della fondatezza delle ragioni esposte in tema di informazioni riservate. Bisogna ricordare che il dipendente, in pendenza di rapporto lavorativo aveva già costituito la società concorrente e aveva anche intrattenuto relazioni commerciali con la stessa società, la quale, evidentemente, era a

conoscenza dell'attività esercitata dalla società concorrente ed era consapevole che tale attività era resa possibile dalle conoscenze tecniche nel settore maturate dal suo fondatore alle proprie dipendenze. Appare allora, almeno nel caso de quo, quanto meno tardiva la protesta della società ricorrente in relazione allo sfruttamento delle informazioni riservate da parte del suo (poi ex) dipendente e ciò, soprattutto, rende incerto che proprio di informazioni riservate si tratti.

4. – Il Giudice della Sezione specializzata per la Proprietà industriale ed intellettuale, nel provvedimento de quo, si è succintamente pronunciato sulle denunce di violazione delle regole di concorrenza promosse dalla società esponente affermando la sussistenza del diritto della società ricorrente di chiedere tutela avverso le condotte illecite della società concorrente.

La lettura del provvedimento rende palese che il Giudice ha considerato sufficiente soffermarsi solo su alcuni dei numerosi motivi di ricorso. La società ricorrente, infatti, ha ritenuto opportuno prospettare al giudice tutte le ipotesi di concorrenza che possono derivare dalla copiatura della brochure promozionale, quali l'imitazione servile, l'appropriazione di pregi altrui, la concorrenza parassitaria. Il giudice, tuttavia, nel provvedimento, si è pronunciato richiamando l'ipotesi più manifesta di violazione delle regole di concorrenza leale derivante dalla fattispecie, riferendosi all'imitazione servile in modo esplicito e, per il resto, a condotte genericamente sleali.

Le misure adottate dal giudice delegato della sezione specializzata mirano all'accertamento delle condotte lesive dei diritti altrui mediante acquisizione di ogni documentazione utile alla corretta ricostruzione dei fatti lamentati, disponendo altresì perizia per la valutazione dei documenti acquisiti. Solo a seguito di tale operazione, da svolgersi di necessità senza preavviso al resistente, potrà procedersi con l'audizione della società resistente e alla valutazione sugli opportuni ulteriori provvedimenti, quali ad esempio, quello volto ad inibire alla stessa società la diffusione e comunque l'utilizzo della brochure pubblicitaria e il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di non utilizzare la brochure.