

N. R.G. 14916/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto  
dott. Alessia Busato  
dott. Lorenzo Lentini

Presidente  
Giudice  
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14916/2014** promossa da:

**SO.TEC. S.R.L.** (C.F. 01075700169), con gli avv.ti **ALMICI ENRICO** e **CANEVA DANIELE**

attrice

contro

**L.M. TECNOLOGIE DELL'ARIA DI MARINI DOMENICO E LEONI LUCA & C. S.N.C.**  
(C.F. 03059270169), con l'avv. **VESCIA RICCARDO**

convenuta

**OGGETTO:** Concorrenza sleale interferente. Diritto d'autore

**Conclusioni delle parti**

Per parte attrice

“Accertare che la convenuta L.M. ha commesso a danno di SO.TEC gli illeciti di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1), 2) e 3) c.c. e la violazione dei diritti autorali connessi di cui all'art. 99 L.A. per i fatti descritti in narrativa e per l'effetto,

1) inibire la prosecuzione degli stessi ai sensi degli artt. 2599 c.c., 99 L.A. e 156 L.A.;



- 2) ordinare la restituzione dei progetti di cui in narrativa e di cui ai doc. 10, 11, 12 e 13 ed inibirne qualunque uso futuro;
- 2) condannare la convenuta alla corresponsione di un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali non inferiore ad € 260.000 ovvero alla minore o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia ai sensi degli artt. 2599 c.c., 99 L.A. e 158 L.A. ovvero, in estremo subordine, un equo indennizzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 L.A. e 2041 c.c.;
- 3) ordinare la pubblicazione della emananda sentenza ovvero della sua parte dispositiva, a spese della ricorrente, sui quotidiani “L’Eco di Bergamo” e “Il Corriere della Sera” ai sensi degli artt. 2600 co. 2 c.c. e 166 L.A.;
- 4) fissare ai sensi degli artt. 614-bis c.p.c., 2599 c.c. e 156 L.A. una congrua penale per l’ipotesi di ritardo e/o violazione degli emanandi ordini di facere e non facere da parte della convenuta non inferiore a € 50.000”.

### Per parte convenuta

NEL MERITO ED IN PRINCIPALITA’: dichiarando di non accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove formulate da controparte nella prima memoria ex art.183 VI° Cpc ed eccependo la tardività della seconda memoria per i motivi dedotti nella memoria n.3 ex art.183 VI° Cpc, situazioni peraltro rilevabili d’ufficio, previa reiezione di tutte le avverse eccezioni e domande in dipendenza del contenuto della comparsa di costituzione e risposta, respingersi tutte le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque perché inaccoglibili ; in ogni diversa ipotesi perché non provate in relazione sia all’an che al quantum.

IN OGNI CASO: rifuse le spese ed i compensi ex Decreto n.55/2014. CTU a carico parte attrice

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.1** Con atto di citazione notificato del 23 luglio 2014 l’attrice (di seguito “SO.TEC”) conveniva in giudizio L.M. TECNOLOGIE DELL’ARIA DI MARINI DOMENICO E LEONI LUCA & C. S.N.C. (“L.M.”) per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.

Premettendo di essere una società operante nella progettazione e costruzione di impianti per l’abbattimento dei fumi rilasciati dalle lavorazioni industriali e di essere, in particolare, specializzata nella realizzazione di impianti di abbattimento basati sul principio della coalescenza (fenomeno per cui le particelle submicroniche disperse nell’atmosfera si aggregano con fibre minerali, passando allo stato liquido e così consentendo il loro recupero grazie alla forza di gravità), SO.TEC narrava di avere avviato, nel corso dell’anno 2011, una interlocuzione di tipo istituzionale con un’associazione denominata ARTEA (Associazione di Ricerca per il Trattamento delle Emissioni Ambientali), costituita dal Comune di Adrara San Martino e da varie imprese del territorio bergamasco, operanti nel



settore della lavorazione della gomma, allo scopo di reperire soluzioni tecniche per la realizzazione di impianti di abbattimento dei fumi derivanti dalla suddetta attività.

Nell'ambito di tali interlocuzioni SO.TEC. condivideva con l'associazione in parola la recente esperienza con il cliente Gom-fer, impresa di Adrara San Martino per la quale l'attrice aveva realizzato un impianto di coalescenza, e metteva a disposizione i risultati scientifici desumibili da tale esperienza, nella speranza di avviare nuove iniziative con le imprese associate.

Così in effetti nel mese di ottobre del 2011, la società SEA RUBBER (associata di AR-TEA) chiedeva a SO.TEC un preventivo per la realizzazione di un impianto (doc. 10 att) e, nel mese di marzo 2012, pure la società AR-TEX, anch'essa associata, si rivolgeva a SO.TEC per un preventivo analogo (doc. 11 att). Seguivano delle trattative con le due citate società nell'ambito delle quali SO.TEC formulava delle offerte commerciali per un valore pari, rispettivamente, a euro 200.000,00 ed euro 655.720,00. Per quanto rileva in questa sede, ai fini delle trattative, SO.TEC. metteva a disposizione dei potenziali clienti le specifiche tecniche dell'impianto da realizzare nonché le tavole di disegno, allegando tali documenti ai preventivi trasmessi alle controparti.

Successivamente a tale scambio di contatti, SEA RUBBER non forniva alcun riscontro all'attrice, mentre da parte sua AR-TEX chiedeva espressamente l'invio della documentazione tecnica in parola, al fine di avviare l'*iter* per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative (doc. 12 att.), nonché un ulteriore preventivo (doc. 13 att.) di importo superiore al precedente, in quanto comprensivo della fornitura di due filtri diversi da quelli inclusi nella prima offerta.

Seguiva quindi una pausa delle trattative, in attesa di sviluppi sul fronte del procedimento autorizzativo, sino a quando, nel marzo del 2013, la citata associazione ARTEA pubblicava un *report* ("Artea 1\_2013", doc. 14 att.) comunicando quanto segue: *"tra le varie ditte costruttrici di impianti di abbattimento che abbiamo incontrato durante la fase di ricerca ne abbiamo individuata una che ha proposto una nuova tecnologia, mai utilizzata nelle nostre aziende ma che ci è parsa subito efficace: si tratta dell'impianto a coalescenza [...] in seguito si è passati alla sperimentazione installando un impianto pilota a coalescenza. Il primo impianto è stato installato nel marzo 2011 presso la ditta Gom-Fer [...] abbinato con un filtro a carboni attivi [...] le analisi sono risultate stupefacenti evidenziando valori bassissimi, rispetto ai limiti regionali, rilevati tra il filtro a coalescenza e il filtro a carboni attivi, valori così bassi da non essere addirittura rilevabili, quindi inesistenti"*.



Con il medesimo *report* l'associazione informava il pubblico che due sue associate (SEA RUBBER e AR-TEX appunto) erano in procinto di installare degli impianti a coalescenza, con un intervento "sperimentale" realizzato avvalendosi di un "fornitore diverso da quello che ha fornito gli altri abbattitori, scelta questa molto importante per evitare l'effetto monopolio nelle forniture degli altri impianti".

A seguito di detta pubblicazione, dunque, SO.TEC apprendeva che le società con le quali aveva avviato le summenzionate trattative avrebbero a breve realizzato gli impianti, oggetto della propria offerta commerciale, con un diverso "fornitore", vale a dire l'odierna convenuta L.M., priva – in tesi attorea – delle conoscenze tecniche per soddisfare le richieste delle controparti (a differenza di SOTEC, asseritamente "prima azienda ad aver realizzato impianti di abbattimento dei fumi derivanti dalla lavorazione della gomma come risulta dal doc. 5, costituito dalla richiesta avanzata da SO.TEC di omologazione degli impianti a coalescenza per lavorazione a caldo della gomma rilasciata dalla Struttura Prevenzione Inquinamento della Regione Lombardia").

Pertanto SO.TEC diffidava SEA RUBBER, AR-TEX e la stessa L.M. dall'utilizzo di informazioni tecniche riservate di propria titolarità, chiedendo la restituzione della documentazione tecnico-commerciale trasmessa unitamente ai preventivi (docc. 17, 18 e 19 att.). Tuttavia, solamente SEA RUBBER provvedeva a restituire spontaneamente il materiale ricevuto e SO.TEC., pertanto, decideva di fare ricorso all'azione giudiziale nei confronti delle altre due società.

In particolare, nei confronti di AR-TEX l'odierna attrice avviava un procedimento cautelare ex artt. 2598 c.c. e 700 c.p.c, conclusosi con il raggiungimento di un accordo transattivo, acquisito agli atti.

Nei confronti della concorrente L.M., invece, SO.TEC lamentava la commissione di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e in particolare:

- lo sfruttamento indebito di dati tecnico-commerciali di proprietà di SO.TEC., da quest'ultima trasmessi a Sea Rubber e Ar-TEX in forma riservata e in sede precontrattuale (art. 2598 c.c. n.3), con formulazione di un prezzo inferiore del 40% rispetto a quello contenuto nei preventivi formulati dall'attrice;
- la realizzazione, a favore dei committenti Sea Rubber e Ar-TEX, di impianti che riproducono pedissequamente le caratteristiche di *lay-out* ("ossia estetiche e non necessitate tecnicamente") degli impianti precedentemente realizzati da SO.TEC. (art. 2598 c.c. n.1);



- l'appropriazione di pregi appartenenti a SO.TEC, essendosi L.M. presentata al mercato, in particolare nella medesima area geografica di Adrara San Martino, come impresa “*detentrica di un know-how equivalente a quello di SO.TEC*”, circostanza asseritamente non corrispondente al vero.

Inoltre SO.TEC faceva valere nei confronti della convenuta il diritto al pagamento dell'equo compenso previsto a favore dell'autore dei progetti ingegneristici ai sensi dell'art. 99 L.D.A.

**1.2** Costituitasi in giudizio, L.M. chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto. Nel merito L.M. osservava l'insussistenza dei presupposti per proteggere le informazioni tecnico-commerciali, di cui parte attrice lamentava la sottrazione, ai sensi degli art. 98 e 99 CPI, evidenziando la natura non riservata di tali informazioni, in quanto “rese pubbliche” dalla stessa parte attrice.

Contestava in ogni caso di avere utilizzato illecitamente la documentazione tecnica trasmessa da SO.TEC. alle proprie committenti.

Rilevava come l'attività commerciale condotta da SO.TEC non avesse “carattere esclusivo”, alla luce anche della mancanza di invenzioni brevettabili.

Escludeva di avere posto in essere qualsivoglia illecito confusorio nonché di essersi appropriata di pregi altrui.

Contestava la sussistenza dei presupposti per la protezione dei disegni ex art. 99 L.D.A., sia per il carattere non originale degli stessi sia perché non vi era prova dell'adempimento delle condizioni previste dalla norma per l'insorgenza del diritto al compenso.

**1.3.** Disposto lo scambio di memorie ex art. 183 c.6 a esito della prima udienza del 29 gennaio 2015, la causa è stata istruita mediante l'esibizione della transazione intercorsa fra SO.TEC e Ar-TeX nonché della documentazione a corredo della domanda di autorizzazione presentata da Ar-TeX alla Provincia di Bergamo per la realizzazione degli impianti commissionati a L.M.

Disposta una consulenza tecnica d'ufficio e sentito successivamente il c.t.u. a chiarimenti, il G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 novembre 2018, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.



2. Le domande attoree sono parzialmente fondate, nei termini di seguito specificati.

2.1. All'esito del giudizio è stato accertato che L.M. ha violato i principi della leale concorrenza mediante l'indebito sfruttamento di *know-how* tecnico, di titolarità esclusiva di SO.TEC., in occasione della realizzazione di un impianto a coalescenza per la committente AR-TEX.

Risulta infatti provato documentalmente che AR-TEX disponeva di documentazione tecnica riservata (docc. 11-12-13) trasmessa da SO.TEC e che non ha restituito tale materiale (cfr. *inter alia* le previsioni dell'accordo transattivo tra le parti, nella parte in cui autorizzano AR-TEX a trattenere la documentazione, a fronte del corrispettivo onnicomprensivo pagato a So.TEC).

La c.t.u. ha inoltre confermato le allegazioni di parte attrice sotto questo profilo, rilevando in particolare quanto segue:

- la documentazione a corredo della "Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi D.Lgs. 152/06", presentata in data 24 maggio 2012 da AR-TEX alla competente autorità, coincide con la documentazione tecnica consegnata da SO.TEC a AR-TEX durante la trattativa tra le parti (il c.t.u. rileva al riguardo la "*piena sovrapposibilità*" dei due *dossier*);
- gli impianti realizzati da L.M. per AR-TEX sono "*denotati da spiccata somiglianza rispetto agli impianti tipicamente realizzati da parte attrice*", con particolare riferimento "*alla forma e alle geometrie esterne*".

Orbene l'unica spiegazione logica plausibile per i suddetti fatti noti, soprattutto a fronte della piena sovrapposibilità dei disegni tecnici allegati alla domanda di autorizzazione (cfr. pag. 18 della c.t.u.), è che AR-TEX abbia condiviso con l'odierna convenuta la documentazione tecnica trasmessa in buona fede da SO.TEC e che tale documentazione sia stata, almeno in una certa misura, utilizzata da L.M. per portare a termine la commessa, nonostante la stessa L.M. fosse a conoscenza dell'altruità dei disegni tecnici e progetti di cui AR-TEX era in possesso, atteso che il cartiglio dei disegni indicava espressamente la titolarità degli stessi in capo a So.TEC. e il divieto di riproduzione in assenza di autorizzazione.

Tale spiegazione trova puntuale riscontro nell'ulteriore conclusione cui è pervenuto il c.t.u., ossia che l'esperienza di L.M. nella progettazione e realizzazione di impianti di abbattimento fumi a coalescenza



fosse “limitata”, potendo la società vantare unicamente una precedente offerta commerciale nei confronti di un cliente, peraltro in un settore diverso dalla lavorazione della gomma.

Al riguardo il Collegio osserva a livello generale che la perizia è frutto di indagini approfondite, svolte nel contraddittorio con i consulenti di parte, e presenta conclusioni inequivocabili, basate su dati oggettivi e misurabili. Sul punto va altresì richiamata la pronuncia di legittimità secondo la quale *“Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cassazione civile sez. I 21/11/2016 23637).* Argomentando *a contrario* si ricava che laddove il C.T.U. abbia esaminato i rilievi mossi dai consulenti di parte e replicato puntualmente, come avvenuto nella fattispecie, non sussiste in capo al Tribunale l'onere di motivazione sul punto, onere già compiutamente assolto dal perito.

*Ad abundantiam* si osserva che le conclusioni raggiunte dal c.t.u. sono state ulteriormente precisate in sede di apposita udienza, fissata dal G.I. per chiarimenti, all'esito della quale il perito ha risposto puntualmente alle domande postegli dalle parti e queste ultime hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Per tutti i suddetti motivi lo scrivente Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni del C.T.U.

A fronte dei suddetti riscontri probatori, di tipo obiettivo, risultano invero inconferenti le difese svolte nel merito da L.M.: correttamente, infatti, SO.TEC. lamenta la violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c. e non agisce, a dispetto delle difese di parte convenuta, in base alle disposizioni di cui agli artt. 98 e ss. C.p.i. né fa valere in giudizio un titolo brevettuale.

Orbene, come è sostanzialmente pacifico in giurisprudenza, l'insussistenza dei requisiti per accordare al *know-how* la tutela offerta dal c.p.i. non fa evidentemente venir meno l'applicabilità dei principi generali in tema di concorrenza sleale, dovendosi ritenere condotta contraria ai principi della correttezza tra imprenditori lo sfruttamento abusivo di altrui informazioni tecniche o commerciali, aventi carattere riservato (sia pure non “segreto”) e apprezzabile valore economico, di cui l'imprenditore sia venuto in possesso per circostanze fortuite, come nel caso in esame, in cui l'esistenza



di una passata trattativa tra SO.TEC. ed AR-TEX ha consentito a quest'ultima di trattenere indebitamente disegni, progetti e altro materiale tecnico, rientrante nella esclusiva titolarità di parte attrice, e di metterlo a disposizione di un diverso "fornitore", al fine di ottenere condizioni commerciali più competitive.

Il principio sopra formulato non appare revocabile in dubbio, data l'espressa riserva contenuta nell'art. 99 C.p.i. che fa salva, in ogni caso, la normativa in materia di concorrenza sleale, ogniqualvolta l'utilizzo di *know-how* altrui avvenga con modalità scorrette. Né può ragionevolmente affermarsi, come sostiene L.M., che So.TEC. abbia reso pubblico il proprio *know-how*, posto che l'invio dei disegni e della relazione tecnica ad ARTEX non può essere assimilata a una forma "divulgazione pubblica", trattandosi di comunicazioni fisiologicamente riservate, avvenute nell'ambito di una trattativa commerciale. In altre parole si verte in una ipotesi di informazioni tecniche non facilmente accessibili, alle quali L.M. ha avuto accesso esclusivamente in ragione della condotta di ARTEX, risparmiando così i tempi e i costi di ricerca e sviluppo che sarebbero stati richiesti da una autonoma ricostruzione dei dati e delle elaborazioni contenute nella documentazione tecnica di cui si discute, da ritenersi utilizzata indebitamente.

**2.2.** Con riferimento alla diversa trattativa intercorsa tra parte attrice e SEA RUBBER, all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provata la commissione di un illecito concorrenziale da parte di L.M. In tal senso depongono le seguenti considerazioni:

- a differenza del caso esaminato in precedenza, SEA RUBBER ha ottemperato all'invito di SO.TEC., restituendo i documenti tecnici allegati all'offerta commerciale dell'ottobre 2011 (doc. 17 att.);
- il c.t.u. non ha riscontrato profili di sovrapposibilità, se non in misura marginale, tra le domande di autorizzazione all'emissione in atmosfera ex art. 269 co. 7 D.Lgs. 152/2006, presentate da SEA RUBBER all'autorità competente in data 30 marzo 2012 e 8 novembre 2012, e la documentazione tecnica consegnata da SO.TEC alla controparte in fase di trattativa;
- il c.t.u. non ha ravvisato la riproduzione di caratteristiche "essenziali" dei progetti SO.TEC all'interno della domanda principale di autorizzazione depositata da SEA RUBBER il 30 marzo



2012, individuando taluni profili di analogia, a livello di caratteristiche essenziali dell'impianto, solamente nell'ambito della domanda integrativa, presentata in data 8 novembre 2012.

Alla luce delle suddette circostanze l'illiceità della condotta di L.M. va perimetrata entro i confini dell'appalto realizzato per ARTEX, non emergendo riscontri sufficienti per estendere tale valutazione al diverso rapporto con SEA RUBBER.

**2.3** Non sono invece ravvisabili nella fattispecie gli ulteriori illeciti di cui all'art. 2598 n.1 n. 2 c.c.

Sotto il primo profilo il Collegio osserva che un'eventuale imitazione da parte della convenuta di "aspetti esteriori" degli impianti SO.TEC. non sarebbe comunque idonea a costituire un illecito confusorio, posto che, alla luce delle concrete caratteristiche del mercato in questione, caratterizzato dalle realizzazione di commesse sulla base di progetti condivisi dal committente, e dei soggetti altamente qualificati che ivi operano, il profilo estetico dell'impianto non riveste carattere centrale nell'aggiudicazione dell'appalto e certamente non è elemento tale da generare vantaggi competitivi, né tantomeno un rischio di confusione in capo al fruitore degli impianti stessi, essendo quest'ultimo perfettamente in grado di distinguere i prodotti forniti e i servizi resi dai diversi operatori del mercato in questione.

Con riferimento alle contestazioni di cui all'art. 2598 n. 2 all'esito del giudizio non è emersa alcuna attività di appropriazione di pregi da parte della convenuta, considerato altresì che la condotta allegata e accertata, consistente nell'utilizzo indebito di informazioni riservate tecniche altrui, integra già la diversa fattispecie generale di cui al n.3 della disposizione in parola.

Anzi proprio alla luce della prospettazione in fatto di parte attrice, condivisa da questo Collegio, non è ipotizzabile che L.M. si sia "presentata al mercato" come titolare di un *know-how* del quale non era in possesso, avendo piuttosto la convenuta meramente approfittato della disponibilità da parte di ARTEX di informazioni tecniche altrui, con la conseguenza che nessuna concreta utilità avrebbe apportato a L.M. l'appropriazione di "pregi" che lo stesso committente sapeva invero appartenere a SO.TEC.



**3.1** Alla luce delle considerazioni sin qui svolte va accolta la domanda di accertamento della commissione da parte della convenuta di atti di concorrenza sleale *ex art. 2598 n. 3) c.c.* ai danni dell'attrice, atti sostanziatisi nell'utilizzo indebito di informazioni riservate tecniche di proprietà di SO.TEC., nell'ambito dell'appalto eseguito dalla convenuta per la committente AR-TEX.

**3.2** Quale corollario della sentenza dichiarativa va pronunciata, ai sensi dell'art. 2599 c.c., l'inibitoria nei confronti di parte convenuta all'utilizzo, in ogni forma e con ogni modalità, delle informazioni riservate tecniche o commerciali contenute nei documenti 10, 11, 12 e 13 prodotti in giudizio da SO.TEC. s.r.l.

Al fine di impedire, o almeno disincentivare, l'elusione dell'inibitoria va accolta la richiesta di fissazione di penale *ex art. 614 bis c.p.c.* In ordine al *quantum*, tenuto conto della natura della controversia, del valore approssimativo della commessa nonché infine del corrispettivo pagato da AR-TEX al fine di transigere la lite sorta in ordine ai medesimi disegni tecnici oggetto della presente causa, si ritiene congrua la fissazione di una somma pari a euro 10.000,00 per ogni violazione del provvedimento.

**3.3.** In ragione del lasso di tempo trascorso dall'epoca dei fatti, del carattere episodico dell'illecito concorrenziale e della indimostrata esistenza di un danno patrimoniale a carico dell'attrice, si ritiene che l'ulteriore richiesta di pubblicazione della sentenza costituisca una misura sproporzionata rispetto all'evento lesivo, in quanto determinerebbe in capo alla convenuta un danno reputazionale decisamente superiore al pregiudizio causalmente derivato dalla propria condotta.

**3.4** Non può essere accolta neppure la domanda di risarcimento dei danni derivanti dagli atti di concorrenza sleale summenzionati, in quanto parte attrice non ha provato di avere effettivamente sofferto un danno in conseguenza della condotta avversaria

Va osservato al riguardo che l'attrice lamenta un pregiudizio da ricondurre alla categoria della "perdita di *chance*": infatti, in assenza del comportamento illecito da parte della convenuta, SO.TEX. non avrebbe ottenuto con certezza la commessa, ma avrebbe semmai goduto di una *chance* di pervenire a tale risultato.



Con riferimento alla “consistenza” della *chance*, su parte attrice incombeva l’onere di provare la sussistenza di “*elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile*” (cfr, Cass. n. 15385/2011).

Di converso, all’esito del giudizio è emersa la sussistenza di una mera trattativa, nella quale AR-TEX ha richiesto all’attrice l’invio di due diversi preventivi, accompagnati dalla trasmissione di una relazione tecnica e dei disegni. Per quanto tale trattativa potesse essere connotata da profili di serietà, resta il fatto che nessun impegno vincolante era stato ancora assunto dalle parti, che non avevano infatti sottoscritto neppure una lettera di intenti per consolidare il rapporto.

In ogni caso parte attrice ha omesso di allegare circostanze indispensabili per pervenire a una ipotetica quantificazione dell’eventuale danno, limitandosi a fare riferimento ai valori della commessa, peraltro determinati in via unilaterale e mai accettati dalla controparte. Del tutto inconferente risulta poi il richiamo, ai fini della quantificazione dell’asserito danno, al “ribasso” operato dalla controparte rispetto al preventivo, non potendosi comprendere in che termini l’offerta della controparte sia idonea a tradursi in un indicatore del pregiudizio patrimoniale subito da SO.TEC.

Invero, nell’ottica di una quantificazione del danno, sia pure approssimativa e da effettuare, in ipotesi, in via equitativa, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare la propria struttura dei costi e i margini usuali per operazioni simili, mediante la produzione in giudizio di dati di contabilità analitica e industriale, dai quali dedurre l’utile astrattamente ricavabile dall’ottenimento della commessa AR-TEX. Premesso quanto sopra parte attrice, limitandosi a invocare del tutto apoditticamente un utile pari a 200 mila euro (peraltro quantificato con riferimento a entrambe le commesse, senza distinguere per singola operazione), ha omesso finanche di produrre in giudizio i propri bilanci di esercizio, con la conseguente impossibilità per il Collegio di riconoscere alla stessa un ristoro per un pregiudizio patrimoniale che, in ogni caso, non è stato sufficientemente dimostrato in punto di *an*, bensì fondato su mere supposizioni non supportate da dati riscontrabili.

Alla stregua di tale insanabile *deficit* assertivo e probatorio, conseguenza di allegazioni generiche e indeterminate, prive di riscontri documentali, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.



4. Risulta infine infondata la domanda attorea basata sull'art. 99 L.D.A., difettando i presupposti di applicazione della suddetta norma.

Al riguardo si osserva che la tutela invocata da parte attrice presuppone il carattere di originalità del progetto ingegneristico (Trib. Milano, SSIA, 31.5.2016).

Ciò premesso, parte attrice non ha allegato né provato circostanze dalle quali desumere che i disegni prodotti costituissero soluzioni originali di problemi tecnici. Anzi, l'eventuale sussistenza del requisito dell'originalità contrasta con le conclusioni della c.t.u., laddove si osserva come il metodo di abbattimento dei fumi basato sulla coalescenza fosse già compreso nella normativa di riferimento emanata nel 2012 dalla Regione Lombardia in materia di emissioni in atmosfera.

L'assenza di originalità dei disegni in questione comporta l'inapplicabilità delle norme in tema di diritti connessi d'autore ex art. 99 L.D.A..

In ogni caso il Collegio rileva che l'esercizio del diritto all'equo compenso è condizionato alla previa esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 99, comma secondo, L.D.A. (inserimento di una dichiarazione di riserva e deposito del disegno presso il competente Ministero), adempimenti che parte attrice non ha pacificamente posto in essere.

Pertanto, anche alla luce del disposto di cui all'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione della L.D.A. (approvato con R.D. 18.5.1942, n. 1369), la domanda va dichiarata infondata.

Ad analoga conclusione si perviene con riferimento alla domanda formulata in estremo subordine *“ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 L.A. e art. 2041 c.c.”*, svolta in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.: l'accoglimento di detta domanda risulta logicamente incompatibile con le statuizioni di cui sopra, a tacer della circostanza che il combinato disposto presuppone per definizione l'applicabilità di entrambe le norme oggetto di combinazione, mentre si è visto come l'applicabilità dell'art. 99 L.D.A. alla fattispecie in esame sia da escludersi.

5. Le spese vanno liquidate in base alla soccombenza. Nel caso in esame l'accoglimento parziale delle domande attoree determina l'esigenza di compensare, in misura pari a un terzo, le spese di lite sostenute da parte attrice, ponendole a carico della convenuta, quale parte soccombente, per i residui due terzi.



Ciò premesso, avuto riguardo all'opera difensiva prestata, al valore (euro 260.000,00) e al livello medio-alto di complessità della controversia, si ritiene congruo liquidare a favore di parte attrice, al netto del fattore di compensazione di 1/3 già applicato, euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso di spese vive (C.U. euro 1.518,00), spese generali forfettarie (15%), I.V.A e C.P.A. come per legge.

Alla luce delle risultanze della c.t.u., che ha concluso nel senso di una sovrapposizione parziale dei progetti relativi agli impianti realizzati da parte convenuta, limitatamente al rapporto con AR-TEX, si ritiene conforme a giustizia che i relativi costi sia sopportati in pari misura dalle parti, ferma restando la natura solidale dell'obbligazione.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva, disattesa e assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione:

- I) ACCERTA e DICHIARA, per il titolo di cui in motivazione, che parte convenuta L.M. Tecnologie dell'Aria di Marini Domenico e Leoni Luca & C. S.n.c. ha posto in essere atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3) c.c. ai danni di SO.TEC. s.r.l.;
- II) INIBISCE a L.M. Tecnologie dell'Aria di Marini Domenico e Leoni Luca & C. S.n.c. l'utilizzo, in ogni forma e con ogni modalità, delle informazioni riservate tecniche o commerciali contenute nei documenti 10, 11, 12 e 13 prodotti in giudizio da SO.TEC. s.r.l.;
- III) FISSA la penale di Euro 10.000,00 per ogni violazione del presente provvedimento;
- IV) RIGETTA, per il resto, le domande formulate da SO.TEC. s.r.l.;
- V) CONDANNA L.M. Tecnologie dell'Aria di Marini Domenico e Leoni Luca & C. S.n.c a rifondere a SO.TEC. s.r.l. le spese di lite, liquidate, al netto del fattore di compensazione di 1/3 già applicato, in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso di spese vive, spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- VI) PONE DEFINITIVAMENTE a carico solidale delle parti, in pari misura nei rapporti interni, i costi della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidati con decreto del 2 agosto 2016.

Brescia, 5 aprile 2019

Il Giudice estensore  
LORENZO LENTINI

Il Presidente  
RAFFAELE DEL PORTO



Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 9d44db - Firmato Da: LENTINI LORENZO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 71d11972ec4ac7d0dc28c463df89c21

