

N. R.G. 2425/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

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

dott. Raffaele Del Porto
dott. Carlo Bianchetti
dott. Alessia Busato

Presidente
Giudice
Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2425/2022 promossa da:

B [REDACTED] G [REDACTED] [REDACTED] titolare dell'impresa individuale B [REDACTED]
E [REDACTED] D [REDACTED] B [REDACTED] G [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. R [REDACTED] d. M [REDACTED]
del Foro di Brescia,

-ATTORE-

contro

I [REDACTED] SRL (C.F. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avv. C [REDACTED] G [REDACTED] del Foro di Milano,

-CONVENUTA-

*** ** ***

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER B [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED]:

" ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta, e previe le declaratorie del caso:

In via principale nel merito:

Accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalla convenuta I [REDACTED] S.r.l. (C.F. [REDACTED])
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]) con sede legale in C [REDACTED] de C [REDACTED] ([REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED] meglio



descritte nella narrativa del presente atto, siano da considerarsi in violazione dell'art. 2578 c.c. e dell'art. 99 D. Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale);

Accertare e dichiarare il diritto esclusivo in capo a parte attrice della riproduzione dei piani e disegni dei progetti dei macchinari c.d. trascina-mescola;

Per l'effetto:

inibire alla convenuta la prosecuzione dell'illecito sopra indicato, ordinando la cessazione della riproduzione dei piani e disegni dei progetti dei macchinari c.d. trascina-mescola;

condannare la convenuta al risarcimento del c.d. equo compenso da quantificarsi ex artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. stante la grave malafede di parte convenuta come meglio descritta e documentata nel presente atto.

In via subordinata nel merito:

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere insussistente la tutela ex art. 99 L.d.A., accertare e dichiarare che le condotte meglio descritte in narrativa, poste in essere dalla parte convenuta nei confronti della attrice, debbano comunque ritenersi lesive dei diritti progettuali di parte attrice così integrando la fattispecie ex art. 2041 dell'arricchimento senza causa;

Per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. da quantificarsi ex artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. stante la grave malafede di parte convenuta come meglio descritta e documentata nel presente atto.

In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.

PER █████ SRL :

“respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare:

1) Accertare il difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'azione da lui proposta o comunque rigettare le sue domande in rito;

Nel merito, in subordine:

2) Respingere integralmente nel merito le domande ed eccezioni attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta, assolvendone nel miglior modo la convenuta;

In via istruttoria e di integrazione istruttoria:

3) Respingere le istanze istruttorie e di integrazione istruttoria avversarie per i motivi esposti nelle



precedenti difese, e in subordine, ove vengano ammessi i capitoli di prova per testi dedotti ex adverso, essere ammessi a prova contraria diretta con i testi indicati nella terza memoria ex art. 183, comma VI c.p.c.;

4) Ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi:

(1) “Vero che tra i clienti di [REDACTED] s.r.l. rientra sin dal 2007 la società A [REDACTED] Fd [REDACTED] V [REDACTED] d [REDACTED] s.r.l., società appartenente al G [REDACTED] D [REDACTED]”;

(2) “Vero che le immagini di cui ai docc. 10 e 17 di parte convenuta, che si rammostrano al teste, fanno parte rispettivamente del Catalogo 2012 e del Catalogo 2015 dei prodotti di [REDACTED] s.r.l. e si riferiscono a prodotti, e in particolare all'alimentatore gomma con motoriduttore, che già in quegli anni venivano realizzati e commercializzati dalla stessa [REDACTED]”;

(3) “Vero che nel febbraio 2020 A [REDACTED] F [REDACTED] V [REDACTED] d [REDACTED] s.r.l. commissionava a [REDACTED] s.r.l. di adattare due prodotti di quest'ultima, tra cui l'alimentatore gomma con motoriduttore di cui ai docc. 10 e 17 di parte convenuta, che si rammostrano al teste, alle esigenze di A [REDACTED] F [REDACTED] V [REDACTED] d [REDACTED] s.r.l. indicate nella sua comunicazione a [REDACTED] s.r.l. del 7 febbraio 2020 di cui al doc. 11 di parte convenuta, che pure gli si rammostra”;

(4) “Vero che a seguito della commissione ricevuta nel febbraio 2020 da A [REDACTED] F [REDACTED] V [REDACTED] d [REDACTED] s.r.l., tra febbraio e marzo 2020 [REDACTED] s.r.l. procedeva a progettare una versione modificata del suo alimentatore gomma con motoriduttore di cui ai docc. 10 e 17 di parte convenuta, che si rammostrano al teste, sulla base delle specifiche di A [REDACTED] F [REDACTED] V [REDACTED] d [REDACTED] s.r.l. indicate nella sua comunicazione a [REDACTED] s.r.l. del 7 febbraio 2020 di cui al doc. 11 di parte convenuta, che pure si rammostra al teste; e che nell'ambito di tale sua progettazione [REDACTED] s.r.l. predisponeva prima lo studio di fattibilità del 4 marzo 2020 di cui al doc. 9 di parte convenuta, che parimenti si rammostra al teste, e poi l'offerta del 30 marzo 2020 di cui al doc. 18 di parte convenuta, che a sua volta si rammostra al teste, per la fornitura dell'alimentatore gomma con motoriduttore per alimentazione automatica bandella oggetto del predetto studio”;

(5) “Vero che [REDACTED] s.r.l. riceveva in data 16 maggio 2020 l'accettazione da parte di A [REDACTED] Fd [REDACTED] V [REDACTED] d [REDACTED] s.r.l. della sua offerta di fornitura del 30 marzo 2020 di cui al doc. 18 di parte convenuta, che si rammostra al teste; e che dopo tale accettazione [REDACTED] s.r.l. procedeva a realizzare la progettazione esecutiva dell'alimentatore gomma con motoriduttore per alimentazione automatica bandella oggetto di tale offerta, apportando modifiche al suo alimentatore gomma con motoriduttore di cui ai docc. 10 e 17 di parte convenuta, che pure si rammostrano al teste; che in data 4 giugno 2020



all'art. 96, comma 3° c.p.c.”.

IN FATTO E IN DIRITTO

L'odierno attore, titolare dell'impresa individuale B I E ██████, citava in giudizio ██████ S.r.l. lamentando l'illecito uso, da parte di questa, di progetti ingegneristici di sua titolarità.

Nello specifico l'attore allegava di aver instaurato con la convenuta delle trattative volte alla stipulazione di un contratto di cessione del progetto del macchinario “macchina trascina e mescola” nonché del know how dallo stesso posseduto in ragione della realizzazione del prototipo e della successiva produzione e vendita delle prime macchine “trascina e mescola” alla società A ██████ S.r.l.

Allegava l'attore che tale ultima società aveva reso noto alla società convenuta, impresa strutturata e dedita alla costruzione di macchine utensili dalla quale aveva acquistato in precedenza macchinari industriali, l'intenzione di procedere a commissionare la produzione di circa 100 macchinari “trascina e mescola” già ideati dall'attore.

Riferiva che, nell'ambito della trattativa tra l'attore e la convenuta con riguardo a tale commessa era stato proposto dalla I ██████ S.r.l., in alternativa all'acquisto del progetto e del know how, il mantenimento degli stessi in capo all'ing. Ba ██████ e la stipula di un rapporto di collaborazione, affinché la produzione del macchinario avvenisse ad opera della I.G. ██████ S.r.l. ma con la supervisione di quest'ultimo, tramite l'assunzione dello stesso quale lavoratore subordinato ovvero la stipula di una joint venture tra le imprese.

Dato atto che nel corso delle trattative I ██████ S.r.l. era diventata l'unico interlocutore di A ██████ S.r.l., allegava che le trattative erano state interrotte avendo I ██████ S.r.l. comunicato che A ██████ S.r.l. non intendeva più commissionare l'ordine dei macchinari alle condizioni proposte dal Ba ██████

Ciò premesso allegava di aver appreso che I ██████ S.r.l., successivamente all'interruzione delle trattative di cui sopra, aveva realizzato e posto in vendita macchinari che costituivano imitazione servile del macchinario dallo stesso progettato e sviluppato macchinario che allegava presentare elementi di originalità e creatività.

Allegata, pertanto, la lesione del proprio diritto di autore del progetto o, in subordine, l'ingiustificato arricchimento della convenuta, concludeva come in epigrafe indicato.

Si costituiva ritualmente I ██████ S.r.l. chiedendo il rigetto delle domande avversarie.



Premesso che i fatti oggetto dell'odierna controversia erano stati oggetto di ricorso cautelare inibitorio introdotto dal B [REDACTED] il 3 dicembre 2020, conclusosi con rigetto confermato anche in sede di reclamo, la convenuta contestava la legittimazione processuale e l'interesse ad agire dell'attore rilevando che [REDACTED] S.r.l. non aveva mai avuto contezza degli elaborati progettuali.

Nel merito, contestava l'originalità del macchinario realizzato dall'attore allegando che i macchinari dalla stessa prodotti e alienati a A [REDACTED] S.r.l. non erano frutto di "reverse engineering" ma erano stati sviluppati autonomamente in ragione delle specifiche tecniche fornite dalla stessa committente.

In diritto, lamentava la carenza dei requisiti di legge per veder riconosciuta la tutela azionata ex art. 99 l.d.a. dal B [REDACTED] in quanto i disegni di cui l'attore chiedeva tutela, comunque mai pervenuti nella sua disponibilità, non risultavano depositati a norma di legge presso l'ente competente e non erano mai stati consegnati alla convenuta.

Allegata la legittimità della pratica del "reverse engineering", che comunque contestava di aver utilizzato, quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento evidenziava che non era stata allegata alcuna diminuzione patrimoniale dell'attore a vantaggio dell'arricchimento di parte convenuta.

Concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe indicate.

Le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione processuale e di interesse ad agire non sono fondate.

È noto che la "*legitimitas ad causam*", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte..." (cfr. C.Cass. 7776/2017) sicché la mera allegazione dell'attore di essere titolare di diritti d'autore lesi dalla convenuta e di aver subito un depauperamento a fronte di un illecito arricchimento della stessa integrano il presupposto processuale della legittimazione, rimanendo ogni questione che attiene all'effettiva sussistenza del diritto estranea all'ambito del presupposto processuale.

Analogamente deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire avendo la Suprema Corte, con sentenza alla cui motivazione si rinvia, anche recentemente ribadito che "*l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di*



un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (cfr. C. Cass. S.U. 34388/22). Nel caso in esame parte attrice lamentando la lesioni dei suoi diritti di autore e una situazione di ingiustificato arricchimento in suo danno in conseguenza di comportamento della convenuta e formulando domande inibitorie e di condanna ha certamente chiesto dei provvedimenti giudiziali “utili” rispetto alle lesioni denunciate.

Quanto al merito l'art. 99 L. 633/1941 prevede che all'autore di “*progetti di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso*”.

Inoltre il diritto al compenso non è assoluto in quanto la medesima norma precisa che “*per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme previste dal regolamento*”.

Poiché non è stato né allegato né provato che parte attrice abbia consegnato i progetti della macchina “trascina e mescola” alla convenuta, o che questa ne sia venuta in altro modo in possesso, è evidente che si è al di fuori del perimetro della prima fattispecie disciplinata dalla norma non essendovi stata alcuna “riproduzione” dei piani e dei disegni in senso proprio.

Parte attrice, offrendo una diversa lettura della norma, sostiene di aver diritto ad impedire la realizzazione dei macchinari e all'equo compenso di cui all'art. 99 cit. sul presupposto che il macchinario realizzato dalla convenuta sarebbe frutto di *reverse engineering* cioè parendo integrare, in tesi di parte attrice, sia la riproduzione di piani e disegni sia la mala fede nella condotta della convenuta idonea a determinare, sempre in tesi di parte attrice, il diritto al compenso anche in assenza della dichiarazione e del deposito richieste dalla norma.

Tale interpretazione della norma non pare condivisibile. Il primo comma dell'art. 99 cit. vieta la “*riproduzione dei piani e disegni dei progetti*” ed è evidente che la mera realizzazione del progetto tecnico, anche in ipotesi mediante la tecnica del “*reverse engineering*”, non costituisce “riproduzione”



nel senso di cui sopra.

Il fatto stesso che la norma distingue la “riproduzione” del progetto dalla sua “realizzazione” conforta tale interpretazione.

Quanto alla seconda fattispecie disciplinata dall’art. 99 cit., quand’anche le macchine realizzate dalla convenuta costituissero “realizzazione del progetto tecnico dell’attore” perché prodotte mediante la tecnica del *reverse engineering* (circostanza contestata dalla convenuta), non sussisterebbero i presupposti per il diritto al compenso in, pacifica, assenza della dichiarazione e del deposito dei progetti previsto dall’articolo in esame.

Sotto tale profilo parte attrice ritiene che la “malafede” possa supplire agli adempimenti formali dell’art. 99 cit.

Non sono noti precedenti che abbiano equiparato la malafede alla dichiarazione e al deposito.

In ogni caso non è possibile ravvisare nel lamentato (ma contestato) *reverse engineering* la “malafede” allegata dall’attore.

Il considerando nr. 16 della direttiva UE 943 del 2016 precisa che *“nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente dello stesso know-how o delle stesse informazioni dovrebbe rimanere possibile. L'ingegneria inversa (reverse engineering) di un prodotto acquisito lecitamente dovrebbe essere considerata un metodo lecito per acquisire informazioni, salvo ove diversamente convenuto mediante contratto. La libertà di stipulare tali pattuizioni contrattuali può tuttavia essere limitata per legge”*.

Pertanto in assenza di norma che disciplini il *reverse engineering* è evidente che la realizzazione di un prodotto utilizzando tale metodo non può considerarsi illecita.

Né tale interpretazione lede gli interessi dell’inventore che può ben tutelare i suoi diritti o depositando una domanda di brevetto o nei termini di cui all’art. 99 L. 633/1941.

Quanto sopra esclude altresì la fondatezza della domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno ex art. 2041 cod. civ.

La realizzazione e commercializzazione di un macchinario mediante la pratica del *reverse engineering* in quanto lecita non può costituire arricchimento “ingiustificato”.



Inoltre nel caso in esame l'attore non ha allegato una "diminuzione patrimoniale" come richiesto dalla norma ma un mancato guadagno.

E' noto infatti che *"ai fini dell'indennizzo dovuto per l'arricchimento senza causa, l'art. 2041 cod. civ. considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante, che è altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua dell'art. 2043 cod. civ., ma espressamente escluso dall'art. 2041 cod. civ. Ne consegue che l'azione di arricchimento è ammissibile solo limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio, apportando contemporaneamente una diminuzione patrimoniale all'altro soggetto"* (sul punto cfr. in termini generali C.Cass. 18785/2005 nonché tra le altre C. Cass. S.U. 23385 del 11/09/2008 che ha applicato tale principio ai rapporti tra privati e pubblica amministrazione)

La giurisprudenza richiamata da parte attrice conforta la correttezza di tali conclusioni. La Suprema Corte ha difatti affermato che *"quando sia respinta l'azione promossa per la protezione del diritto d'autore o di un diritto connesso, sotto il profilo che l'opera (nella specie, progetto di lavori di ingegneria) non può rientrare nelle categorie tutelate con singole disposizioni in materia di diritto d'autore, deve riconoscersi l'ammissibilità in via sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa, per il cui accoglimento debbono accertarsi i requisiti essenziali, e cioè se quella che non è opera dell'ingegno abbia tuttavia consistenza giuridica sotto altro legittimo profilo ed inoltre sia idonea a produrre un ingiusto vantaggio in danno del titolare della corrispondente situazione giuridica soggettiva"*. (Cfr. C. Cass. 773/1980)

Orbene, l'azione di arricchimento senza causa è astrattamente prospettabile anche nel caso in esame in cui, per i motivi già visti, il progetto di lavori di ingegneria non è tutelabile ex art. 99 L. 633/41.

Peraltro, come insegna la Suprema Corte, per l'accoglimento della domanda *"debbono accertarsi i requisiti essenziali"* e tali requisiti essenziali non sussistono per i motivi sopra delineati.

Quanto sopra rende superfluo ogni accertamento in fatto in ordine alla originalità del progetto di parte attrice e alla realizzazione, ad opera della convenuta, dei macchinari contestati mediante sviluppo autonomo del progetto o mediante *reverse engineering*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa (indeterminato) e della complessità (media, volta alla mera interpretazione di normativa primaria in assenza di istruttoria),



vengono liquidati in euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 1 e 3, cod. proc. civ. come richiesto da parte convenuta.

Come recentemente statuito dalla Suprema Corte *“la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell' abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”* (cfr. C. Cass. 19948/2023).

Nel caso in esame, la proposizione della domanda principale sulla base di interpretazione normativa non condivisibile e non condivisa dal Collegio non pare di per se stessa integrare il presupposto della male fede o colpa grave o dell'abuso del diritto che soli possono giustificare la condanna ex art. 96 cit.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:

rigetta le domande di parte attrice e per l'effetto la condanna a tenere indenne la convenuta delle spese di lite liquidate in euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 settembre 2023

Il Giudice est.
Alessia Busato

Il Presidente
Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

