

TRIBUNALE GENOVA
19 GIUGNO 1993

PRESIDENTE: MARCHESIELLO

PARTI: B.N. MARCONI S.R.L.
(Avv. Rossello)

MARCONI E MARCHI & MARCHI

S.R.L.
(Avv. Alberti)
Concorrenza sleale •
Responsabilità aquiliana •
Utilizzo della banca dati
dell'impresa concorrente •
Condanna
Costituisce illecito aquiliano e atto di concorrenza sleale l'uso dell'archivio magnetico contenente la banca dati della clientela dell'impresa concorrente.

La s.r.l. B.N. Marconi ha citato in giudizio la s.r.l. Marchi & Marchi e il Signor Gianni Marconi, esponendo:
di svolgere la propria attività nel settore delle arti grafiche e fotografiche, in particolare della riproduzione, stampa e vendita per corrispondenza di cartoline illustrate destinate a un pubblico « mirato » di utenti (tabaccheria, istituti religiosi, fotografi);

— che il convenuto Gianni Marconi, sino al 1985 amministratore unico della società di cui possedeva insieme ai familiari il 100% delle quote, nel 1986 era divenuto amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, contestualmente cedendo le proprie quote ad altri soci estranei alla famiglia e successivamente — nel 1988 — cessando da tutte le cariche e di fatto estraniandosi dalla società, limitandosi al conservare il 3% del capitale sociale;

— di avere — nel corso degli anni — raccolto e memorizzato su appositi supporti magnetici i nominativi di possibili acquirenti dei propri prodotti, molti dei quali erano divenuti suoi clienti.

Ciò premesso, l'attrice denunciava il comportamento sleale posto in essere dalla s.r.l. Marchi & Marchi, società che svolge la propria attività in un settore del tutto analogo a quello in cui opera la Marconi, comportamento consistente:

* La sentenza conferma l'orientamento giurisprudenziale in ordine al quale l'uso delle conoscenze del concorrente, in particolare dei nominativi dei clienti, costituisce atto di concorrenza sleale, v. Trib. Bassano del Grappa 25 febbraio 1985, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, p. 497. Della vicenda giudiziaria si è già pubblicato il decreto, concesso *ante causam*, di sequestro di programmi per elaboratore quale strumento probatorio dell'illecito concorrenziale, Trib. Genova 4 maggio 1990, in questa *Rivista*, 1990, p. 1052 s., con nota di richiami di R. RISTUCCIA, ove sono riportati i fatti di causa.

Si tratta, dunque, di un caso diverso da

quello che si verifica quando sia replicato il contenuto di una banca dati al fine di realizzare un prodotto concorrente con quello copiato; su questo problema v. Pret. Roma 14 dicembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, p. 219 e, per richiami di dottrina e giurisprudenza sul punto, A. ZOPPINI, *Itinerari americani ed europei nella tutela delle compilazioni: dagli annuari alle banche dati*, *ibidem*, 1992, p. 120 ss.

Sulle prospettive di tutela comunitaria del « creatore » di una banca dati v. A. ZOPPINI, *Privativa sulle informazioni e iniziative comunitarie a tutela delle banche dati*, in questa *Rivista*, 1993, 895.

a) nell'aver utilizzato abusivamente gli elenchi dei potenziali clienti di cui sopra, ad essa convenuta, forniti dal Marconi che ne aveva l'autonoma disponibilità;

b) nell'aver inviato ai soggetti di cui sopra materiale illustrativo dei propri prodotti del tutto identici (nella impostazione, nella veste tipografica e persino negli slogan e motti pubblicitari utilizzati) a quelli dell'esponente.

In questo modo la Marchi & Marchi, avvalendosi dell'illecito comportamento del Marconi, conduceva un'attività di sistematico sviamento della clientela della Marconi, attività che non era stato possibile interrompere neppure attraverso il sequestro giudiziario dei programmi contenenti gli elenchi di cui sopra, che aveva dato esito negativo.

La Marconi chiedeva pertanto al Tribunale:

— di riconoscere il proprio diritto a utilizzare in via esclusiva la « banca dati » di cui alla narrativa;

— di inibirne l'uso al Marconi e alla Marchi & Marchi;

— di ordinare l'inibitoria di ogni prosecuzione dell'attività illecita posta in essere;

— di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, quantificati in lire 800.000.000, con tutte le conseguenze di legge.

La Marchi & Marchi si è costituita, contestando integralmente quanto addebitato dalla società attrice e precisando di aver preso contatto con il Marconi per un rapporto di lavoro autonomo di « collaborazione tecnica », in seguito alla decisione da essa convenuta presa di estendere la propria attività al settore delle vendite per corrispondenza. Il Marconi, nel quadro di tale rapporto di collaborazione, aveva da un lato fornito un certo numero di nominativi (asseritamente « nella sua completa disponibilità ») e, dall'altro, indotto la convenuta a dotarsi di un programma della Software House Selene per la gestione computerizzata di quei dati.

La convenuta aveva poi provveduto, rivolgendosi a ditte specializzate, a raccogliere ulteriori elenchi di possibili clienti, che aveva inserito nel proprio programma.

La Marchi & Marchi negava infine che i materiali illustrativi da essa diffusi fossero confondibili con quelli della Marconi o che fossero comunque il frutto di una pedissequa imitazione. Essa chiedeva pertanto la reiezione delle domande.

Analoga richiesta veniva formulata dal Marconi, anch'egli costituitosi sostenendo di avere fornito alla Marchi & Marchi non il programma di gestione (c.d. « software ») né l'archivio o gli archivi nel loro complesso, ma unicamente una serie di indirizzi di fotografi, « tutti reperibili sulle « pagine gialle » o comunque in vendita » presso le ditte specializzate nella fornitura di elenchi di clienti potenziali, come tali non suscettibili di costituire oggetto di un qualsiasi tipo di proprietà da parte della Marconi.

Radicatasi la lite, venivano ammessi ed espletati mezzi di prova per interrogatorio e per testi, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione all'udienza del 19 gennaio 1993.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Sulla cosiddetta « banca dati » della Marconi. È convincimento del Tribunale che la « banca dati », o « archivio » o « indirizzario computerizzato », di cui si discute nella presente causa, costituisca un quid dotato di autonomo e originale contenuto (e quindi valore) economico.

Tale affermazione vale sia per il fatto oggettivo della raccolta di indirizzi di potenziali clienti da parte della società attrice, che per la successiva « informatizzazione » dei dati così raccolti, attraverso il programma di « software » denominato GIIS (Gestione Integrata Indirizzari Selene) e commercializzato dalla Selene.

Quanto al primo punto, è irrilevante che i singoli dati raccolti siano in ipotesi rintracciabili, uno per uno, attraverso altri indirizzari, elenchi telefonici, albi di categorie e simili. L'archivio raccolto dalla Marconi rappresenta indubbiamente un *quid novi* rispetto alla mera e pur constatabile esistenza dei singoli dati, disaggregati, non omogenei, sparsi in una molteplicità di fonti. A tale compendio di per sé originale e dotato di valore economico (in quanto risultato di una abbastanza complessa e non facilmente ripetibile attività, a sua volta suscettibile di impiego nell'ambito della attività economica in questione), si aggiunge il valore espresso dall'originale abbinamento dell'archivio (bene di per sé statico o comunque di farragginosa utilizzazione) del programma di « software » rivelatosi appropriato per l'uso « ottimale » dell'archivio stesso. Quest'ultimo, che lo si definisca quindi « banca dati » o « archivio elettronico » o « indirizzario » costituisce una entità certamente tutelabile da parte di chi ha proceduto alla sua messa in opera: né vale obiettare — anche in considerazione della notoria attuale carenza di legislazione nazionale al riguardo — che l'archivio in questione non sarebbe stato fatto oggetto di notifica al Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno ai sensi della legge 121/81.

Anche a non voler tener conto, infatti, del sostanziale fallimento del tentativo di instaurare un sistema di controllo degli archivi magnetici, cui è andata incontro la normativa citata, è evidente che l'archivio in questione non vi sarebbe comunque soggetto, sia per la natura privata che per il suo non includere dati personali che, infine, per il fatto che l'eventuale violazione di una disposizione amministrativa al riguardo non potrebbe comunque escludere la natura e il valore economico dell'archivio stesso. La sua redazione corrisponde del resto all'esplicarsi di quella « libertà informatica » che è stata sancita come principio informatore del nuovo schema di disegno di legge redatto nel 1989 della seconda Commissione Mirabelli.

Ciò premesso e ritenuta quindi l'astratta riconducibilità dei fatti denunciati alla normativa sulla concorrenza, occorre ricostruire la condotta dei convenuti ed esaminare gli eventuali profili di concorrenza sleale o comunque di responsabilità da fatto illecito.

Al riguardo, va detto subito che son provate in causa — né sostanzialmente contestate dal Marconi — sia l'oggettiva e autonoma disponibilità da parte sua dell'archivio in questione, che la trasmissione degli indirizzi alla società Marchi & Marchi, che l'attribuibilità al Marconi dell'iniziativa di quest'ultima società di dotarsi anch'essa del programma GIIS. In sostanza, grazie alla cooperazione indispensabile del Marconi, la Marchi & Marchi si dotò dello stesso « patrimonio » di indirizzi di clienti (almeno potenziali), e della stessa possibilità di impiego di quel patrimonio, di cui — originariamente e grazie ai propri sforzi esclusivi — disponeva la società Marconi.

Irrilevante, al riguardo, è che la Marchi & Marchi abbia poi provveduto autonomamente a integrare quegli elenchi rivolgendosi a ditte specializzate, come è irrilevante (per i motivi già illustrati sopra) che quegli stessi dati fossero comunque reperibili, uno per uno, facendo ricorso ad altre fonti.

Siamo giunti così al cuore della discussione, che si incentra sulla possibilità di qualificare le condotte sopra descritte (in relazione al fatto che la Marchi & Marchi attivò, in coincidenza con quelle condotte, una linea di vendite per corrispondenza per essa sostanzialmente nuova) in termini di concorrenza sleale e/o responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.

Va detto subito che — già sotto il profilo delle condotte — la fattispecie in esame si presenta unitaria e assolutamente inscindibile in elementi autonomamente considerabili e rilevanti dal punto di vista giuridico. È chiaro infatti che né Gianni Marconi poteva — per utilizzare l'archivio in suo possesso — fare a meno dell'apparato tecnico-commerciale della Marchi & Marchi, né quest'ultima avrebbe potuto intraprendere il nuovo ramo di attività, senza disporre già di un archivio opportunamente 'mirato' o assoggettarsi ai tempi lunghi richiesti dalla realizzazione *ex nihilo* di un nuovo archivio. Se non è possibile affermare che, già nell'abbandonare ogni forma di responsabilità amministrativa e nel cedere la gran parte delle quote di famiglia, il Marconi progettasse la successiva collaborazione con la società emiliana (collaborazione peraltro inauguratasi senza soluzione di continuità rispetto all'abbandono della Marconi), è sicuramente rintracciabile un nesso che dà unità, se non dignità di progetto, alla vicenda di cui si discute: dall'abbandono da parte del Marconi della società già controllata dalla sua famiglia, all'instaurarsi — anche in virtù di preesistenti rapporti di conoscenza e familiarità con i Marchi — di quella collaborazione con la Società omonima, nel quadro della quale il Marconi mise a disposizione della società stessa il patrimonio di indirizzi Marconi da lui privatamente detenuto, promuovendo altresì l'acquisto del programma indispensabile per la gestione di quell'archivio.

Se, quindi, la condotta dei convenuti si presenta come inscindibile nella ricostruzione della dinamica dei fatti, una corrispondente inscindibilità dev'essere ravvisata nell'individuare e, prima ancora, nel qualificare le rispettive responsabilità.

In sostanza — ritiene il Tribunale — la posizione e la responsabilità di Gianni Marconi non possono differenziarsi — quanto al titolo — da quelle della società concorrente della Marconi, vale a dire la Marchi & Marchi. Ne deriva la necessaria configurazione di una ipotesi di concorrenza sleale disciplinata dagli artt. 2598 c.c. e seguenti, sia nella forma di una iniziativa diretta dell'imprenditore concorrente, che nella forma — indiretta ma comunque rilevante ai sensi del punto n. 3 di cui all'art. 2598 c.c. — di un contributo causalmente decisivo dato dall'« estraneo » alla realizzazione dell'illecito.

Poiché, nel contesto della disciplina normativa di questo tipo di illecito « proprio », la colpa si presume ex art. 2600 c.c., ma la società concorrente e il Marconi non hanno fornito la prova che nella loro condotta non ricorresse l'elemento psicologico del dolo o della colpa, deve ritenersi la piena sussistenza a carico di entrambi i convenuti dell'illecito concorrenziale lamentato della Marconi quanto all'indebita acquisizione e all'egualmente indebita utilizzazione dell'archivio magnetico in questione.

— Sulla imitazione servile del materiale pubblicitario. Non può essere accolta, viceversa, la tesi della società attrice relativa all'asserito carattere imitativo del materiale pubblicitario inviato dalla Marchi & Marchi alla comune potenziale clientela.

Non si ravvisano, in detto materiale, né i caratteri della imitazione cosiddetta « servile » né quelli — ai primi conseguenti — della confusorietà.

Sotto il primo profilo, la illiceità dell'imitazione non può evidentemente, ridursi a quella necessaria coincidenza di caratteri, formati, contenuti e messaggi pubblicitari, legata al fatto di rivolgersi al medesimo pubblico, con il medesimo mezzo e per offrire gli stessi prodotto e/o servizi. Nel caso in esame, avendo la Marchi & Marchi legittimamente scelto di cominciare a operare nel settore della vendita per corrispondenza di cartoline, non può desumersi l'imitazione « sleale » dal puro e semplice fatto di avere scelto un formato e un contenuto — sia testuale che figurativo — inevitabilmente connessi a quella scelta commerciale.

Non può esservi quindi imitazione illecita né nella scelta del tipo di pieghewole (un tipo del tutto comune, scelto frequentemente nelle vendite per corrispondenza e certamente non rientrante in una specie di « esclusiva » della Marconi), né nel suo contenuto figurativo (cartoline — appunto — e espositori per la loro vendita), né — infine — nel testo pubblicitario indicante le condizioni di vendita e il listino dei prezzi.

La confondibilità dei materiali pubblicitari — entro questi limiti — dev'essere esclusa, dal punto di vista di un destinatario mediamente attento: la diversità del nome, dei colori, dell'impostazione grafica, sono caratteri sufficienti a far ritenere non confondibili i materiali provenienti dalla Marconi e dalla Marchi & Marchi. Quanto agli « slogan », la cui ideazione viene vantata dall'attrice, il Tribunale osserva che si tratta di enunciazione di tipo « funzionale » (come tali abbastanza ovvie nel loro significato), formulate in modo non particolarmente originale e « connotante ». Lo stesso potrebbe dirsi, per esempio, se la Marconi avesse rammentato ai potenziali clienti che « il tempo è denaro ».

Queste e simili esortazioni alla clientela (così come le istruzioni tecniche per la formulazione degli ordini) non esprimono in sostanza nessun contenuto originale specificamente tutelabile.

La domanda dev'essere, quindi, respinta.

— Sulla quantificazione dei danni, la Marconi ha rinunciato a chiedere l'importo di 800.000.000 originariamente formulato in atto di citazione, rimettendosi ai poteri di valutazione equitativa del giudice.

In questa prospettiva, sembra ragionevole impostare la quantificazione del danno sul parametro temporale di un anno (tanto sembra essere durata l'attività illecita della Marchi & Marchi, e sullo stesso arco di tempo si è comunque riversato il danno) e su quello economico del fatturato annuo Marconi, indicato, senza contestazioni sul punto da parte Marchi e Marchi, in lire 1.700.000.000. La stessa Marconi indica poi in un sesto del fatturato la conseguenza dell'illecito in termini di perdita di avviamento (clientela acquisita dalla Marchi & Marchi, clientela comunque sottratta alla Marconi): questa frazione può essere ridotta a un decimo del fatturato (riguardando al danno il solo uso dello schedario). Tale dato dev'essere commisurato alla percentuale presumibile d'utile, che può essere fissata nel 30% del fatturato complessivo.

Si può in questo modo determinare l'ammontare del danno in complessive L. 51.000.000 ($1.700.000.000:10:100 \times 30$).

La domanda proposta dalla Marconi dev'essere quindi accolta per quanto riguarda:

— il riconoscimento del diritto dell'attrice a utilizzare in via esclusiva l'archivio per cui è causa (banca dati, come complesso di dati più il programma per il loro impiego);

— l'inibitoria alla Marchi & Marchi di fare uso della banca dati di cui sopra (non al Marconi, del quale può essere riconosciuto il diritto alla diretta utilizzazione della banca dati stessa);

— la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento in favore della s.r.l. Marconi dei danni da questa subiti a causa dell'abusiva utilizzazione della banca dati e del conseguente sviamento di clientela, danni determinati equitativamente in lire 51.000.000;

— la pubblicazione del dispositivo sul quotidiano « Il Secolo XIX » di Genova, nonché sul periodico « La Voce del Tabaccaio », a spese dei convenuti, in solido.

Ogni altra domanda dev'essere respinta. Spese compensate. A carico dei convenuti le spese relative all'incarico affidato all'Ingegnere Recine nella fase del sequestro giudiziario.

Non si ravvisano le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda o eccezione;

riconosce il diritto della B.N. Marconi s.r.l. a utilizzare in via esclusiva l'archivio dei potenziali clienti di cui in motivazione (definito « banca dati » come complesso di dati più il programma per il loro impiego);

inibisce alla Marchi & Marchi l'utilizzazione della banca dati in questione;

condanna Gianni Marconi e la Marchi & Marchi s.r.l., in solido, a risarcire in favore della B.N. Marconi s.r.l. i danni da questa subiti a causa dell'abusiva utilizzazione della banca dati e del conseguente sviamento di clientela, danni che determina equitativamente in lire 51.000.000;

dichiara non costituire l'attività di sleale concorrenza, sotto il profilo dell'imitazione e dello sviamento della clientela, la messa in circolazione e l'invio alla potenziale clientela da parte della Marchi & Marchi, degli stampati pubblicitari in atti;

ordina che il presente dispositivo venga pubblicato integralmente a spese dei convenuti, in solido, per una sola volta, sul quotidiano « Il Secolo XIX » di Genova e sul periodico di categoria « La Voce del Tabaccaio ».

Pone a carico dei convenuti le spese liquidate al consulente tecnico nella fase del sequestro giudiziario e dichiara interamente compensate tra le parti le restanti spese.