



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Presidente
ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere
ROSARIO CAIAZZO Consigliere-Rel
MASSIMO FALABELLA Consigliere
DANIELA VALENTINO Consigliere

Oggetto

Divulgazione di
informazioni
riservate

Ud. 22/09/2022
CC
Cron.
R.G.N.
30647/2018

ORDINANZA

sul ricorso 30647/2018 proposto da:

GMBH (omissis), in persona
del legale rappres., elettivamente domiciliata in (omissis), presso l'avv.
(omissis), rappres. e difesa dall'avv. (omissis), con
procura speciale in calce al ricorso;

-Ricorrente -

-contro-

(omissis)
, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in
(omissis), presso lo studio dell'avv. (omissis), rappres. e difesa dall'avv.
(omissis), con procura speciale in atti;

-Controricorrente-

avverso la sentenza n. 1188/2018 della CORTE D'APPELLO DI BARI,
pubblicata il 4.7.2018;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Cons. rel., dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO CHE

Con ricorso del 2010 la (omissis) GMBH (poi divenuta (omissis) GmbH), lamentando che (omissis) spa, (omissis) spa e (omissis) SL, avessero compiuto condotte di violazione di privative industriali e atti di concorrenza sleale, propose alla sezione specializzata del Tribunale di Bari istanza cautelare, ex art. 128 cpi, per la descrizione e l'accertamento tecnico preventivo, *inaudita altera parte*, di tutti i documenti presenti presso le sedi legali delle società residenti o altrove, e di disegni, bozze di progetti relativi al rilevamento termico posto in opera sulla linea ferroviaria della (omissis) spa da parte della (omissis) e della (omissis), nonché della relativa documentazione contrattuale e contabile.

Nelle more di tale procedura, la stessa (omissis) convenne innanzi al Tribunale (omissis) spa e (omissis), esponendo che: produceva e forniva servizi tecnologici in ambito ferroviario, avendo sviluppato una tecnologia denominata (omissis), consistente in un sistema di rilevazione della temperatura degli assi rotanti, delle ruote, delle boccole e dei freni dei treni durante il loro movimento; tale sistema, venduto in molti paesi europei ed extra, le cui componenti, *l'hardware* e *software* erano opera della stessa attrice e dunque protette dall'obbligo di riservatezza sulle informazioni aziendali segrete (ex artt. 98 cpi e l. n. 633/41); nel 2004, a seguito di una controversia interna della società, (omissis), uno dei soci della (omissis), aveva abbandonato la compagine societaria, assumendo l'obbligo di riservatezza e di non utilizzo delle informazioni riservate e dei *software* protetti da copyright e rimasti di proprietà della società; successivamente, il (omissis) aveva fondato e gestito una propria



società in (omissis) , la (omissis) , che era in grado di fornire una tecnologia completa ai propri clienti in (omissis) , denominata (omissis) , consistente in un sistema di rilevamento HWD e FWD, sistema che era stato realizzato sulla base di tutti i dati e le informazioni del sistema (omissis) e, pertanto, a danno della (omissis); in particolare, del (omissis) erano stati illecitamente utilizzati disegni tecnici e schemi di montaggio, schemi di circuiti, assemblaggi e posizionamento dei file di progettazione elettronica; era stato instaurato un rapporto di partnership tra la (omissis) e la (omissis) e quest'ultima aveva organizzato un test operativo per la messa in servizio, sulla rete ferroviaria italiana gestita dalla (omissis) spa, del sistema di rilevamento delle temperature della (omissis) oggetto del lamentato plagio, configurando ciò anche una fattispecie di concorrenza sleale.

Ciò premesso, l'attrice chiese: di accertare la contraffazione compiuta da parte della (omissis) e della (omissis) spa in violazione dei diritti dell'attrice, plagiando e provocando la divulgazione di informazioni aziendali e tecniche, progetti, disegni, *hardware* e *software* riservati relativi al sistema (omissis) di proprietà della (omissis) (ora (omissis)); vietare ed inibire l'utilizzazione e lo sfruttamento economico delle suddette componenti aziendali; liquidare ogni somma dovuta per le dedotte violazioni (non inferiore a euro 30000,00) e vietare ogni atto di concorrenza sleale.

Con ordinanza del 23.1.12 il ricorso cautelare fu rigettato. Con sentenza del 5.1.16 il Tribunale rigettò anche la domanda, osservando che: il sistema di rilevazione (omissis) non era oggetto di tutela brevettuale ex art. 45 ss. cpi; era da escludere, in punto di fatto, l'imitazione servile dei loghi utilizzati, della denominazione del marchio e dei fogli informativi; nessuna delle caratteristiche riscontrate nei sistemi di parte attrice e convenuta erano da considerare non nota o



non facilmente accessibile agli esperti ed operatori con competenze in meccanica, elettronica e informatica o ad un esperto di sistemi di rilevamento della temperatura per applicazioni ferroviarie; quanto alla componente informatica, il sistema di rilevamento della (omissis) non presentava le stesse informazioni, dati e cognizioni tecniche relativi alla progettazione informativa presenti nei materiali (omissis); quanto all'invocata tutelabilità del cd. *sui generis* ex art. 102bis l.a., cioè del diritto d'impedire l'estrazione per fini commerciali di una parte da una banca-dati, la banca-dati relativa al sistema (omissis), seppure inquadrabile nell'art. 2, c.1, n.9, l.a.- in quanto contenente una serie di dati che sono metodicamente disposti ed individualmente accessibili- non meritava la tutela tipica del diritto d'autore perché il materiale contenuto nella *pen-drive* di 2 giga era costituito dalla documentazione di progetto relativa al sistema ed era disposto in cartelle per componenti simili, ciò che escludeva il carattere "creativo" richiesto dalla norma; a prescindere dalla carenza del carattere di creatività, era da escludere anche la tutela ex art. 102bis l.a. non sussistendo i requisiti di cui alla lett. a) del medesimo articolo, ovvero non era stata fornita la prova degli investimenti rilevanti per la costituzione di una banca-dati- impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo e lavoro-, sotto il profilo qualitativo o quantitativo a norma dell'art. 7, par. 1 dir. 96/9/CE.

Avverso tale sentenza propose appello la (omissis) GmbH che con sentenza del 4.8.18, la Corte d'appello di Bari respinse, osservando che: premesso che l'attrice non era titolare della tutela brevettuale ex artt. 45 ss, cpi, andava escluso anzitutto il valore artistico e la creatività (con conseguente insussistenza della tutela del diritto d'autore) del sistema di rilevamento RTB- composto da sensori a infrarossi montati fissi nel binario di una traversina cava- poiché rappresentava una



soluzione di massima che ogni tecnico esperto applicherebbe con un modesto sforzo; quanto all'invocata tutela del segreto industriale e a quella ex art. 2598, n.3, cc, l'attrice non aveva altresì allegato e dimostrato di aver apprestato misure sufficienti per garantire la segretezza delle metodiche e delle informazioni commerciali relative al progetto del prodotto industriale (omissis) delle quali è stata lamentata la violazione, ex art. 98 cpi,; pur a prescindere dalla mancanza di allegazioni di parte attrice, il ctu aveva escluso esplicitamente che il sistema di rilevamento (omissis) della (omissis) presentasse in parte rilevante informazioni, dati e cognizioni tecniche rappresentanti nel loro insieme dati generalmente ignoti o non facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, era dunque da escludere *a priori* la sottrazione e l'utilizzo di tali informazioni riservate, come desumibile anche dai provvedimenti tedeschi segnalati e prodotti dalla stessa (omissis) dai quali era emerso che oggetto di attività investigativa non era stato l'ing. (omissis) ; sul punto, non era contestato che quest'ultimo, prima di prestare la propria attività in favore della (omissis) fosse specializzato in tecnologie per la sicurezza ferroviaria e che nel tempo egli avesse arricchito la propria professionalità studiando i sistemi di rilevamento termico di boccole calde; inoltre, dall'atto transattivo intercorso tra il (omissis) e la (omissis) in data 16.7.05 risultava che la società e il suo socio avevano concluso un limitato patto di non concorrenza, stabilendo che l'ingegnere non avrebbe offerto o eseguito servizi su sistemi di rilevamento termico di boccole calde, emergendo dunque l'evidenza che la durata limitata nel tempo escludesse in radice che la (omissis) avesse detenuto informazioni tecniche riservate e non accessibili; era da escludere anche la fattispecie ex art. 2598, n.1, cc, circa l'imitazione servile dei loghi utilizzati, della denominazione del marchio e dei fogli informativi, fatti in ordine ai quali si era comunque formato il giudicato;



inoltre, il ctu aveva escluso la violazione del diritto d'autore in ordine al *software* in quanto la componente informatica del sistema di rilevamento della ^(omissis) non presentava le stesse informazioni, dati e cognizioni tecniche relativi alla prospettazione informatica presenti nel materiale ^(omissis); al riguardo, nessuna delle caratteristiche simili rilevate dal ctu – come analiticamente rappresentate- poteva essere ritenuta non nota o non facilmente accessibile agli esperti della materia, sicché se ne deduceva che la gestione del trasferimento dei dati implementata nei due sistemi presentava differenze notevoli, tali da poter escludere non solo l'uguaglianza della "precisa configurazione e combinazione degli elementi", ma anche della progettazione di massima dei due sistemi; era altresì da escludere la tutela ex art. 64*quinquies* l.a. e 102*bis* l.a., avendo il ctu, da un lato, rappresentato che la *pendrive* esaminata conteneva una serie di dati di carattere non creativo ed individualmente accessibili e, dall'altro, che non era stato provato un ingente investimento per tale banca-dati in ordine alla raccolta e assemblaggio dei dati inseriti; tale interpretazione del ctu era conforme ai dettami della norma comunitaria in materia (direttiva) come desumibile dalla giurisprudenza della Corte Giustizia che ha evidenziato la finalità della tutela del diritto cd. *sui generis*- che non consiste nell'incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e di gestione d'informazioni esistenti, non nella creazione di elementi che possano essere successivamente raccolti in una banca-dati; ne conseguiva l'insussistenza dei presupposti del richiesto rinvio pregiudiziale della causa, in mancanza di un dubbio interpretativo su una norma comunitaria.

La ^(omissis) ricorre in cassazione con tre motivi. La ^(omissis) resiste con controricorso.

RITENUTO CHE



Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 102*bis* l.a., nonché erronea interpretazione circa i requisiti d'accesso alla protezione delle banche-dati, con riferimento al concetto di investimento rilevante per la costituzione, di estrazione e reimpiego e di operazioni contrarie alla normale gestione della banca dei dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della medesima banca-dati.

In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che la nozione di investimento ingente richieda una rilevante somma di denaro da impiegare e la compresenza di fattori (tempo, denaro e lavoro), mediante un'interpretazione contrastante con lo spirito della direttiva comunitaria e della l.a., essendo invece prevalsa un'interpretazione (adottata dalla Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione) che ha sempre commisurato la rilevanza dell'investimento ai profili quantitativo o qualitativo. Al riguardo, la ricorrente adduce che la Corte d'appello avrebbe anche violato l'art. 1.2. Dir. 96/9/CE secondo il quale *"..per banca-dati s'intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo"*, affermando altresì che alla stregua della suddetta norma una banca-dati, per poter accedere alla tutela, deve essere una raccolta normale ed articolata di dati individualmente accessibili.

La ricorrente lamenta anche l'erroneità dell'interpretazione del giudice di secondo grado secondo la quale non vi è stata estrazione di dati dal database della (omissis) in ragione del fatto che i profili comuni dei due sistemi trovavano la loro giustificazione nel fatto che gli apparati perseguivano lo stesso scopo; al riguardo, la ricorrente assume che il sistema (omissis) aveva subito un'estrazione e reimpiego di dati non



autorizzati da parte della ^(omissis), ai sensi dell'art. 7, 5°c., della Dir. 96/9/CE.

Il secondo motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in quanto, in violazione degli artt. 61, 115, 116, 183, 191, 209 e 356, cpc, la Corte d'appello ha omesso di disporre ctu- invece ammessa in primo grado, poi non espletata a causa dello smarrimento dei documenti da parte della cancelleria - su alcuni materiali successivamente ritrovati nelle more del giudizio d'appello ed inseriti nel relativo fascicolo d'ufficio con provvedimento d'ammissione con espressa riserva di provvedere. Al riguardo, la ricorrente rileva che: durante l'espletamento della seconda ctu in primo grado, era emerso che molti materiali erano stati dispersi dalla cancelleria, mentre altri erano stati restituiti dal ctu, senza ordine del giudice, alle parti convenute; il ctu non aveva fornito risposte esaurienti ai quesiti formulati sul plagio di *software*; la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine all'ammissione della ctu in secondo grado, nonostante il ritrovamento di parte dei materiali smarriti dalla cancelleria.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 64bis, ter e quater, l.a. in quanto la valutazione del plagio dei programmi per elaboratore era stata effettuata illegittimamente, avendo la Corte d'appello erroneamente escluso la necessità di protezione dei *software* poiché dalla ctu emergeva "l'insussistenza dell'eguaglianza della precisa configurazione e combinazione degli elementi", senza verificare se le soluzioni prescelte fossero obbligate, ovvero fossero quelle prescelte in ragione delle più facili operazioni di decompilazione e di utilizzo di un *software* già pronto e disponibile per le medesime funzioni.



Il primo motivo è inammissibile.

Dispone l'art. 102 *bis*, 8° co. I., legge aut.: *"Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7"* (e cioè un termine di durata di quindici anni).

La norma correla il nuovo termine di durata della protezione alla banca-dati in quanto tale, seppur modificata o integrata; non, quindi, alle singole integrazioni e modificazioni che l'abbiano interessata. Tale previsione risulta coerente con l'art. 10.3 della dir. 96/9/CE (in attuazione della quale il d.lgs. n. 169/1999 ha introdotto il titolo II *bis* della I. n. 633/1941, che comprende il cit. art. 102 *bis*); la disposizione comunitaria prevede, infatti, che ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca-dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale risultante dell'accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi, consenta di attribuire alla banca-dati derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione.

Dalla formulazione dell'8° co. dell'art. 102 *bis* si desume, dunque, che il legislatore italiano, avvalendosi di una facoltà espressamente contemplata dalla direttiva comunitaria, abbia inteso far decorrere un nuovo termine di durata di protezione dell'intera banca dati dall'effettuazione di investimenti rilevanti che si siano tradotti in integrazioni e modificazioni sostanziali della stessa *data base*. Soluzione — questa — che obbedisce a una logica ben precisa: il diritto



sui generis sulla banca dati presuppone infatti un investimento rilevante — ex artt. 102 *bis* 10 co., lett. a), e 3° co. e 7, 1° co., dir. 96/9/CE — e, anzi, come è stato osservato, costituisce una espressione della tutela del puro investimento. In tale prospettiva, ben può comprendersi la scelta legislativa di "agganciare" la decorrenza della protezione della banca dati ad ogni investimento "sostanziale" diretto ad integrare o modificare la stessa, giacché è la portata qualificante di tale investimento a conferire alla banca dati esistente una nuova veste, che giustifica un nuovo periodo di protezione (Cass., n. 23543/17).

Alla luce della citata normativa e dell'orientamento di questa Corte, la doglianza tende—a ribaltare l'interpretazione della Corte d'appello sull'art. 102, circa il concetto di "investimento rilevante"; né appare rilevante il riferimento all'estrazione dei dati, fatto peraltro non dimostrato.

Il secondo motivo è inammissibile in conformità del consolidato orientamento secondo il quale, in tema di c.t.u., il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto (Cass., nn. 20227/10; 17693/13; 22799/17).

Il terzo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti, ovvero a prospettare una diversa interpretazione circa la creatività del sistema di *software*. Al riguardo, s'afferma che la protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il "*software*", che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell'originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere



precedenti, fermo restando che la creatività e l'originalità sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (Cass., n. 13524/14). La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (Cass., n. 10300/2020).

Nel caso concreto, la Corte d'appello, aderendo al contenuto della *ctu* in primo grado, ha escluso che il *software* della società attrice presentasse requisiti di originalità e creatività tali da legittimare l'invocata protezione, con argomenti esaustivi non censurabili in questa sede (considerando, altresì, che la critica formulata appare del tutto sganciata da riferimenti concreti alla creatività del sistema per cui è causa).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 8200,00 di cui 200,00 per



esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1^{bis} dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2022.

Il Presidente

