



TRIBUNAL DE MILÁN - Sección especializada en materia de empresas - A
El Tribunal, representado por Doña Paola Gandolfi

ha pronunciado el siguiente

AUTO

en el marco del procedimiento cautelar inscrito con el número 10505 del año 2014 R.G.

A instancias de:

LUCINI&LUCINI HOLDINGS SRL (c.f. 02540880123), representada por los
Letrados BARAZZETTA PAOLA y ORZALESI PIETRO (RZLPTR76C09B354Y)
VIA CIMAROSA, 13 20144 MILÁN; CANCARINI STEFANO
(CNCSFN78H10B157E) Viale Monte Rosa, 91 20149 MILÁN;

RECURRENTE;

LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS LTD (c.f. 08456040966), representada por
los Letrados BARAZZETTA PAOLA y ORZALESI PIETRO (RZLPTR76C09B354Y)
VIA CIMAROSA, 13 20144 MILÁN; CANCARINI STEFANO
(CNCSFN78H10B157E) Viale Monte Rosa, 91 20149 MILÁN;

PARTES ACTORAS;

Contra

ADGLAMOR SRL (C.F. 08157150965), representada por los Letrados NASTRI
FRANCESCA (NSTFNC78H51F912C) VIA CHIOSSETTO, 2 20122 MILÁN y
MERLO DAVIDE MASSIMILIANO (MRLDDM67M03D150N) VIA
ZAMBIANCHI, 8 24121 BERGAMO;

DEMANDADA;

MARCO LANZOTTI (C.F. LNZMRC77E15F133U), representado por el Letrado DI
NOLA SERGIO y

DEMANDADO;

El Juez observa lo siguiente,

CONSIDERANDO

El Juez OBSERVA lo siguiente:

Mediante recurso del 20/2/14, la s.r.l. Lucini & Lucini Holding y Lucini & Lucini
Communication Ltd, sociedades que se dedican a la distribución por Internet de un
servicio de horóscopos en varios idiomas, con decenas de millones de usuarios,
solicitaron que se les permitiese disponer de la descripción de la totalidad de la base de
datos de usuarios actualmente utilizada por ADGLAMOR s.r.l., así como del



software operativo utilizado por esta última par enviar comunicaciones de *direct e-mail marketing* y de correo electrónico transmitidos por dominios pertenecientes a la susodicha AdGlamor, con el fin de documentar el envío de dichas comunicaciones, estimando que se había perpetrado una violación de los derechos relativos a la base de datos y una falsificación de los sistemas informáticos pertenecientes a las partes actoras. Tras la realización de la susodicha descripción, las partes actoras solicitaron, asimismo, que se ordenara el secuestro de la base de datos y del software, así como la prohibición del uso de los datos en cuestión, la fijación de una multa coercitiva y la publicación de la decisión judicial. Alegaban las partes actoras que, a partir de finales de 2012, algunos de sus empleados desleales habían constituido AdGlamor, sociedad que, a partir del mes de mayo de 2013, había transmitido millares de comunicaciones DEM, jactándose de poseer decenas de millones de usuarios, que resultaron corresponder a aquellos que se contenían en la *data base* de Lucini en la fecha de la partida del empleado Marco Lanzotti, y que, por lo tanto, habían de considerarse ilícitamente sustraídos, así como el código y la metodología de desarrollo del software, y otras informaciones reservadas, lo que había permitido a la demandada proponer un servicio calcado sobre el de las partes actoras sin tener que asumir coste alguno.

Habiendo el Juez ordenado la antedicha descripción *inaudita altera parte*, la sociedad ADGLAMOR se constituyó en justicia para rebatir la totalidad de los reproches formulados por sus adversarias, aunque reconociendo haber utilizado varias direcciones de correo electrónico coincidentes con las de Lucini, que afirmaba haber adquirido en el mercado libre.

Habida cuenta de las solicitudes de secuestro y de prohibición, en el marco de los debates contradictorios se desarrolló una pericia informática compleja, relativa al supuesto carácter tributario del software de la demandada con respecto a aquel de las partes actoras, así como a la coincidencia entre la base de datos y los elementos textuales, en varios idiomas, de la formulación de los horóscopos.

Depositado el informe el 08/10/14, las partes pasaron a los debates. En dicho contexto, de conformidad con la propuesta de la Jueza, la demandada se declaró dispuesta a suprimir los datos que el perito había considerado que se correspondían con los que se contenían en la base de datos de Lucini, y las operaciones se efectuaron bajo el control del perito.

Durante la audiencia del 02/12/14, las partes actoras, tras la susodicha supresión, renunciaron a su solicitud de secuestro, y las partes debatieron acerca del resto de las pretensiones cautelares de Lucini, por lo que la Jueza reservó su decisión.

Preliminarmente se considera las conductas reprochadas por Lucini&Lucini se podían imputar tanto a la empresa competidora AdGlamor como al antiguo empleado Marco Lanzotti.

Este último se considera como una tercera parte que ha concurrido a la perpetración del ilícito.

A dicho respecto, ha lugar de recordar que según la doctrina de la S.C., según la cual, en principio “la competencia desleal debe reconocerse como un comportamiento imputable a los sujetos presentes en el mercado en situación de competencia, que no se da en los casos en los que falta el presupuesto subjetivo de la antedicha relación de



competencia”. Sin embargo, lo que antecede “no excluye que se considere que el ilícito se da cuando el acto lesivo del derecho del competidor lo realice una persona que, sin poseer necesariamente ella misma los requisitos subjetivos necesarios (es decir, sin ser un competidor del perjudicado) actúe por cuenta (o en relación con) un competidor del perjudicado, y en situación de actuar de un modo que le depare una ventaja económica. Así pues, en dicho caso, el tercero se considerará legítimamente responsable, in solidum, junto con el empresario que se haya beneficiado de su conducta, aunque, dada la ausencia total de vínculo entre el tercero autor del comportamiento que atente al principio de corrección profesional y el empresario competidor del perjudicado, dicho tercero habrá de responder de conformidad con las disposiciones del artículo 2043 C.c.”. (ver Casación 17459/07, 9117/12; 6117/06 y 13071/03).

Por lo que al fondo se refiere, las partes actoras invocan haber sufrido, por parte de la demandada, una captación de personal esencial, no fácilmente sustituible y poseedor de informaciones que, en su conjunto, constituyen la totalidad del patrimonio de la empresa Lucini.

Por lo que a este punto se refiere, se ha de recordar brevemente que la supuesta captación de empleados, mediante la cual el empresario pretende asegurarse las prestaciones laborales de uno o varios colaboradores de una empresa competidora, representa una expresión normal de la libertad de iniciativa económica que se prevé en el artículo 41 de la Constitución italiana, así como de la libre circulación de los trabajadores: artículo 4 de la Constitución italiana (véanse, entre otras, Casación 5718/96, 6712/96 y 5671/98). Así pues, para que la actividad de captación de colaboradores y empleados constituya una hipótesis de competencia desleal, resulta necesario que la misma se haya realizado con la intención de perjudicar a la otra empresa, de un modo que exceda el perjuicio normal que puede acarrear la pérdida de empleados que decidan trabajar con otra empresa. El carácter ilícito de la conducta que se prevé en el artículo 2598, apartado 3, C.c. debe, por tanto, deducirse del objetivo esencial que el empresario competidor se proponga, a través de la captación de empleados en cuestión, de hacer vano el esfuerzo de inversión de su competidor. De hecho, no basta que el acto en cuestión pretenda conquistar el espacio ocupado en el mercado por el competidor, incluyendo mediante la adquisición de sus mejores colaboradores, sino que resulta necesario, asimismo, que dicho comportamiento tenga por objeto privarlo del fruto de “su” inversión (Casación 5671/98). Para identificar tal conducta incorrecta desde el punto de vista de la competencia, se han de considerar los medios utilizados, y evaluar las modalidades de reclutamiento de los empleados captados, con vistas, potencialmente, a “destruir” la organización empresarial del competidor, con el resultado, en particular, de la sustracción parasitaria de clientela (lo que permite de vincular a elementos indiciarios objetivos el requisito del “*animus nocendi*”).

Siguen sin quedar claros los efectos sobre la organización empresarial de Lucini del tránsito de sus siete empleados y de un asesor externo: de hecho, las partes actoras deberían haber proporcionado elementos probatorios por lo que se refiere a comportamientos activos por parte de AdGlamor, al menos para reforzar la voluntad de los empleados de dimitir, por lo cual no resulta posible estimar si la demandada, que



lo niega firmemente, ha adoptado comportamientos susceptibles de incidir de modo causal en la decisión de los empleados de Lucini de interrumpir su relación laboral con esta última. Pero, ante todo, dadas las oposiciones específicas de los demandados, las partes actoras deberían haber facilitado, asimismo en esta etapa cautelar, pruebas razonables en cuanto a efectos deestructurantes concretos de dicho tránsito en su organización, proporcionando así a la Jueza elementos que le permitan conocer su organigrama completo, el papel que desempeñaban los empleados que se despidieron en el mismo, el carácter totalmente excepcional del número de dimisiones con respecto al *turn over* habitual de la empresa y las dificultades a las que se ha visto confrontada la misma para reemplazar a los empleados dimisionarios (con personal ya existente o nuevamente contratado) en relación con las misiones concretamente asumidas por los mismos y la existencia de competencias profesionales análogas en la propia empresa o en el mercado laboral.

Sin embargo, lo que antecede no agota la apreciación del carácter contrario a la competencia de la adquisición de empleados de otra empresa, cuando resulte que, a través del pasaje de recursos, hayan transitado asimismo datos e informaciones de propiedad exclusiva de las partes actoras, legítimamente adquiridas y reservadas, que constituían una parte relevante del patrimonio y de la capacidad de competir en el mercado de la misma.

La sustracción parasitaria de clientela comercial que se deduce, mediante la aprensión indebida de informaciones y conocimientos técnicos y comerciales, que permite presentarse en el mercado sin sufragar los gastos necesarios y sin hacer frente a las dificultades a las que se ven normalmente confrontadas las start up, representa una hipótesis ejemplar de ilícito en materia de competencia.

Particularmente preocupante resulta el tránsito de informaciones relativas a los usuarios, ciertamente de Lucini, que las partes actoras alegan protegidas, asimismo, en el marco del artículo 98 CPI, tratándose de conocimientos reservados, generalmente desconocidos o no fácilmente accesibles, por lo cual se sometían a medidas razonablemente adecuadas destinadas a mantenerlos secretos, o al menos reservados, y que tan solo conocían los empleados y los colaboradores sometidos a una obligación de confidencialidad (doc. 15). En particular, no se ha contestado que las informaciones se archivaban en un *data center* protegido por los dispositivos oportunos para garantizar la confidencialidad, con un *firewall* de acceso a la red de la empresa, y mediante varios niveles de acreditación de los usuarios internos de la misma, que tenían acceso a través de *user name* personales y de *password* de acceso continuamente renovados (doc. 16). Se trata, por otra parte, de informaciones que presentan un valor económico indubitable, para la obtención de las cuales se han precisado inversiones importantes.

Por lo que al fondo del asunto se refiere, se apreciará de modo más pormenorizado la existencia de los presupuestos necesarios para la aplicación del artículo 98 CPI, pero parece resultar que los elementos indiciarios a dicho respecto ya propuestos permiten a las partes actoras invocar la tutela en términos de propiedad, y no solo desde el punto de vista de la competencia, del artículo 2598, apartado 3, C.c., por los que a las informaciones en cuestión se refiere.



Nos referimos, en particular, a los datos relativos a alrededor de 75 millones de usuarios, subdivididos por zonas lingüísticas, asociados a datos identificativos, nivel de estudios, profesión, ciudad de residencia y otras informaciones necesarias para el envío de comunicaciones comerciales (DEM) personalizadas.

Dicha cantidad ingente de datos, a parte de constituir un patrimonio empresarial tutelado por el artículo 98 CPI, debe considerarse asimismo a la luz de la normativa relativa a las bases de datos que se contiene en el artículo 102 bis L.A. (“conjunto de obras, datos y otros elementos independientes sistemáticamente o metódicamente organizados e individualmente accesibles gracias a medios electrónicos o de otro modo”). El objetivo de la norma consiste en ofrecer una protección, más allá del derecho de autor, a las personas que constituyan bases de datos, contra la apropiación indebida de los resultados de las inversiones financieras y profesionales que hayan realizado para obtener y recabar el contenido de dichas bases de datos. La situación que da lugar al derecho es, así pues, la de la realización de inversiones destinadas a obtener, verificar y presentar el contenido de la base de datos, las cuales deben ser relevantes, tanto desde el punto de vista cuantitativo como del cualitativo. De hecho, se consideran como inversiones asociadas a la verificación de una base de datos aquellas relativas a los medios destinados a garantizar la fiabilidad de las informaciones contenidas en la misma, así como al control de la exactitud de los elementos buscados (en el momento de la constitución de la base y durante el periodo de funcionamiento de la misma) y con el fin de su utilización por parte de usuarios autorizados.

El Tribunal estima que las inversiones necesarias para presentar los datos y ponerlos a disposición del exterior, mediante una organización y funcionalidades complejas, que no resultan el mero reflejo de la generación de los datos, pueden considerarse, sin lugar a dudas, relevantes, incluyendo de modo presuntivo, en el marco del artículo 2727 C.c., sin necesidad de profundizar en la instrucción, y considerando asimismo que el umbral de protección no debe fijarse a un nivel tan elevado que frustre la finalidad protectora de la norma.

El reconocimiento de la titularidad del derecho *sui generis* atribuye al autor de la base de datos el derecho de prohibir la extracción, es decir, la transferencia, permanente o temporal, de la totalidad o de una parte sustancial de los datos a otro soporte, mediante cualquier medio o bajo cualquier forma.

El límite de los poderes de exclusión concedidos al autor de una base de datos los determina la entidad de la extracción y/o nuevo empleo (difusión al público), fijada en la “totalidad o una parte sustancial del contenido de la base de datos”, que permitiría la apropiación, sin gastos, de los resultados de su inversión con vistas a la constitución de la base de datos.

La definición de la “parte sustancial” impone la consideración tanto de criterios cuantitativos como cualitativos. Por lo que a los primeros se refiere, se ha de hacer referencia al volumen de datos extraídos y/o reutilizados de la base de datos, el cual debe apreciarse en relación con el volumen del contenido total de la misma. De hecho, si un usuario extrae y/o reutiliza una parte cuantitativamente relevante del contenido de una base de datos, cuya constitución ha precisado medios importantes, la inversión relativa a la parte extraída y/o reutilizada resulta, proporcionalmente, igualmente



relevante. Por lo que al segundo criterio se refiere, apreciado desde el punto de vista cualitativo, relativo al contenido de una base de datos protegida, el mismo se refiere a la pertinencia de la inversión asociada a la obtención, a la verificación o a la presentación del contenido del objeto de la operación de extracción y/o reutilización, independientemente del hecho de que dicho objeto represente una parte cuantitativamente sustancial del contenido general de la base de datos protegida.

Pues bien, de los resultados de la pericia se desprende que de las 41.873.128 direcciones de correo electrónico de usuarios presentes en la data base de Lucini (excluyendo las repeticiones relativas a personas que hayan adherido a varios servicios), 26.645.952 figuraban, asimismo, en el momento de la pericia, entre los usuarios de AdGlamor. Así pues, 63.63% de los datos de Lucini han resultado estar presentes en la data base de AdGlamor

Se ha de considerar asimismo que el número total de usuarios de la demandada ascendía a 28.416.893 personas, por lo que resulta que la base de datos de AdGlamor estaba constituida, a un 93.76%, con datos coincidentes con los de Lucini.

El perito ha podido, asimismo, constatar elementos que permiten, dentro de los límites de la cognición cautelar, concluir que se ha dado una aprensión de los datos de la base de Lucini, los cuales se transfirieron a continuación a la de AdGlamor.

De hecho, resulta que en el PC de Marco Lanzotti, en una carpeta de backup del 07/02/13, se encuentran archivos con el nombre de Lucini y datos criptografiados, mientras que en la carpeta de Sottocornola figuran correos electrónicos en inglés relativos a los datos en poder de AdGlamor para campañas de marketing en China, correspondientes a las cantidades de direcciones correspondientes presentes en la data base de Lucini.

Particularmente esclarecedor resulta el contenido de un intercambio de correos electrónicos con Elizabeth de Egentic, que revela como los datos recibidos de AdGlamor en octubre 2013, llevaban la referencia de Lucini&Lucini, lo cual dio lugar a una respuesta avergonzada de la empleada de la demandada.

Resulta existir, por lo tanto, un cuadro indiciario de conformidad con el artículo 2729 C.c., que hace concluir, de modo unívoco, que se ha perpetrado una operación en perjuicio de Lucini & Lucini, mediante la aprensión de los datos (protegidos por el artículo 98 CPI y el artículo 102 bis L.A.) y su transferencia a la competidora, bajo las órdenes de la cual pasaron asimismo los antiguos empleados de las partes actoras.

Se ha de añadir que en la base de datos y en los elementos adquiridos por parte de la demandada, se encuentran presentes, asimismo, elementos de texto utilizados en los horóscopos de las partes actoras.

En particular, las tablas de Lucini contienen 157.366 horóscopos, mientras que las de AdGlamor contienen 21.614, y de estos últimos, un 81% (17.577) constituyen imitaciones de los de las partes actoras, puesto que contienen, al menos, 30 caracteres consecutivos idénticos, en varios idiomas.

Dicha coincidencia, a pesar del carácter genérico y repetitivo de las frases libremente combinadas por el sistema informático para formar los horóscopos, lleva a estimar que también los datos de texto, protegidos por el artículo 1 L.A., fueron aprehendidos, lo que permitió ahorrarse los gastos de formulación y de traducción en las distintas



lenguas.

Sin embargo, el perito ha concluido que el software utilizado por AdGlamor no era tributario del de Lucini&Lucini, aunque los programadores de la demandada, dado que provenían de las partes actoras, hayan podido implementar con más facilidad el nuevo entorno, puesto que conocían los límites, las peculiaridades y las ventajas de las soluciones empleadas por Lucini. A pesar de lo que antecede, nada impedía a las personas que pasaron a AdGlamor utilizar el simple bagaje profesional que les procuraron sus experiencias anteriores.

Como ya se ha indicado, los datos procedentes de Lucini&Lucini han sido suprimidos de los servidores de la demandada, la cual, mediante dicho acto, no ha pretendido reconocer el carácter fundado de las pretensiones de las partes actoras. En dichas circunstancias, Lucini&Lucini ha renunciado a su demanda de secuestro y ha insistido acerca de la prohibición y de la multa coercitiva (así como en la publicación).

La Jueza abajo firmante estima que la eliminación de los datos no resulta suficiente para suprimir el peligro de su uso potencial futuro, habida cuenta de que los mismos se encontraban probablemente, originariamente, en el PC personal de uno de los empleados de Lucini pasado a AdGlamor, y que podrían haberse copiado en otros soportes.

A decir verdad, subsistiendo el *fumus* de las conductas ilícitas reprochadas, también el requisito del *periculum in mora* se encontraba (y se encuentra) presente, si se considera que la eventual utilización ulterior de los contactos de los usuarios, con la duplicación de los correos electrónicos enviados a los mismos, podría dañar, de modo irremediable, la reputación comercial de las partes actoras, con efectos sobre su posición en el mercado potencialmente irreparables de modo equivalente.

Por añadidura, si la eliminación se ha efectivamente realizado (como parece plausible), la prohibición representaría una sanción totalmente neutra, puesto que no resultaría posible el uso futuro de los datos vetado.

La prohibición, como lo solicitan las propias partes actoras, debe concernir el uso de los datos e informaciones, y en particular las direcciones de correo electrónico y los textos de los horóscopos procedentes de Lucini&Lucini, salvo si se prueba, por parte de AdGlamor, su adquisición legítima en el mercado libre (prueba totalmente ausente, a pesar de las alegaciones originarias).

La prohibición puede verse asociada a una sanción de 0.15 euros por cada dato, como más arriba definido, que se utilice a partir de hoy (con referencia al dato, y no a su sola utilización).

Se debe, sin embargo, considerar que por lo que a la publicación de la decisión se refiere (la cual revestiría una naturaleza resarcitoria, y no cautelar), se habrá de esperar el pronunciamiento del fallo relativo al fondo del asunto.

Habida cuenta de que la medida de descripción deberá verse seguida, necesariamente, del proceso relativo al fondo, dentro de un plazo de treinta y un días civiles a partir de la comunicación del presente auto, de conformidad con el artículo 132,II CPI, el pago definitivo de los gastos de defensa y de los honorarios del perito se habrá de solicitar en dicho marco.

DISPOSITIVO



La Jueza, considerando que las conductas de AdGlamor s.r.l. y Marco Lanzotti constituyen actos de competencia desleal de conformidad con el artículo 2598, apartado 3, C.c., de sustracción de secretos de conformidad con el artículo 98 CPI, y de violación de los derechos sobre la base de datos de conformidad con el artículo 102 bis L.A., prohíbe a los demandados el uso de los datos e informaciones, y en particular de las direcciones de correo electrónico y de los textos de los horóscopos procedentes de Lucini&Lucini, salvo si AdGlamor demuestra su adquisición legítima en el libre mercado, fijándose una sanción de 0.15 euros por cada dato, como se define más arriba, que se utilice a partir del día de hoy.

Fija un plazo de treinta y un días para la comunicación del presente auto, con vistas al inicio del proceso relativo al fondo del asunto.

Se ordena
comunicación.

Milán, 12/12/14.

La Jueza
Doña Paola Gandolfi

