

*A mia mamma,
faro in ogni mia tempesta.*

Know-how e informazioni commerciali riservate.

Dimensioni di tutela industriale e penale a confronto

Indice

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO I.....	11
I SEGRETI COMMERCIALI: ANALISI DELL'EVOLUZIONE CIVILISTICA	11
1. LE ORIGINI DELL'ISTITUTO A LIVELLO SOPRANAZIONALE	11
1.1. Gli accordi TRIPs	11
1.2. L'incerta qualificazione dei segreti aziendali: un dibattito acceso in Europa e negli Stati Uniti	15
1.3. Le diverse trasposizioni nazionali dell'articolo 39 TRIPs	17
2. L'EVOLUZIONE DELL'ISTITUTO ALL'INTERNO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE	19
2.1. La situazione previgente agli accordi TRIPs	19
2.2. L'innovazione attuata dal decreto legislativo n. 198 del 19 marzo 1996	22
2.2.1. L'articolo 6- <i>bis</i> : il dettato normativo	22
2.2.2. Il rapporto con la disciplina prevista dall'articolo 39 degli Accordi TRIPs e la disciplina della concorrenza sleale	26
2.2.3. L'inserimento all'interno della legge invenzioni	28
2.3. Il <i>know-how</i> all'interno della disciplina <i>franchising</i>	31
3. L'INTRODUZIONE DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE	34
3.1. La nuova identità giuridica delle informazioni aziendali segrete: l'articolo 98	34
3.1.1. L'oggetto della tutela: le informazioni	36
3.1.2. Il requisito della segretezza	43
3.1.3. L'applicazione di " <i>misure ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza dell'informazione</i> "	47
3.1.4. Il secondo comma dell'articolo 98: " <i>i dati la cui elaborazione comporti un impegno considerevole</i> "	50
3.2. L'estensione della tutela: cenni all'articolo 99	51
3.3. Il decreto correttivo del 2010: una restrizione nella tutela	57
3.3.1. Critiche nei confronti della tutela <i>erga omnes</i>	57
3.3.2. Le iniziali proposte di riforma	60
3.3.3. Il decreto legislativo n. 131 del 2010	62
4. IL BISOGNO DI UN'UNIONE DELL'INNOVAZIONE: LA DIRETTIVA 2016/943 E IL DECRETO LEGISLATIVO N. 63 DEL 2018	70
4.1. La necessità di armonizzazione	70
4.2. Il recepimento nell'ordinamento nazionale: il decreto legislativo n. 63 dell'11 maggio 2018	75
4.3. Le modifiche apportate all'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale	77

CAPITOLO II	82
LA TUTELA CIVILISTICA ACCORDATA AI SEGRETI COMMERCIALI	82
1. LA PREVISIONE DI TUTELA NEL 2010 E I MEZZI DI CUI SI PUÒ SERVIRE IL LEGITTIMO DETENTORE	82
1.1. Le modifiche apportate all'articolo 99 dal “decreto correttivo” del 2010.....	82
1.2. I mezzi di tutela delle informazioni riservate.....	87
1.2.1. I mezzi azionabili in seguito all'instaurazione del giudizio.....	87
1.2.2. I mezzi da adottare in via preventiva.....	88
1.2.3. Le misure endoaziendali.....	90
1.2.3. Le misure esoaziendali.....	95
1.3. Il bilanciamento tra i diritti dell'impresa sulle informazioni riservate e i diritti dei lavoratori dipendenti 97	
1.3.1. L'obbligo di fedeltà del lavoratore.....	97
1.3.2. Il ruolo dei patti di non concorrenza.....	102
1.3.3. Una possibile soluzione: l'astratta separazione del patrimonio di competenze dal lavoratore... 104	
2. GLI ATTI LESIVI E I POSSIBILI RIMEDI	110
2.1. Gli atti lesivi del segreto.....	110
2.1.1. La disciplina del 2005.....	110
2.1.2. Le modifiche del 2010.....	113
2.2. I rimedi di cui si può servire il titolare del diritto.....	116
2.2.1. L'inibitoria.....	116
2.2.2. Il risarcimento.....	119
2.3. L'ulteriore protezione delle informazioni aziendali attraverso la disciplina della concorrenza sleale 119	
2.3.1. Le modifiche attuate dal decreto correttivo del 2010.....	120
3. LA DIRETTIVA “TRADE SECRETS”: MODIFICHE INTRODOTTE ALLA TUTELA DEI SEGRETI COMMERCIALI	123
3.1. L'acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali.....	123
3.2. L'acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali.....	126
3.3. La tutela giudiziale.....	128
3.3.1. La disciplina della prescrizione.....	128
3.3.2. La tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari.....	129
3.3.3. Le misure cautelari.....	132
3.3.4. Un'alternativa alle misure inibitorie e correttive.....	134
3.3.5. Il risarcimento del danno.....	135
4. IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA “TRADE SECRETS” IN ITALIA: CAMBIAMENTI NELLA TUTELA GIUDIZIALE CIVILE DOPO L'INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 63 DEL 2018	136
4.1. La tutela giudiziale civile: la prova necessaria della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 98 del Codice 137	
4.2. Le modifiche apportate all'articolo 99 del Codice.....	141
4.2.1. Le condotte illecite.....	141

4.2.2. Il mancato adeguamento circa le ipotesi di utilizzazioni lecite	144
4.3. I rimedi esperibili nel corso del procedimento giudiziario	145
4.3.1. Il risarcimento del danno e la restituzione dei profitti	145
4.3.2. Le misure correttive e sanzioni civili	145
4.3.3. Le misure cautelari	148
4.4. La sussidiarietà della disciplina della concorrenza sleale	149
4.5. La tutela del segreto “dal processo”	153
5. IL RAPPORTO TRA SEGRETO E BREVETTO: ALTERNATIVITÀ O COMPLEMENTARIETÀ DEI DUE	
STRUMENTI?	157
5.1. Iniziali remore nei confronti del segreto	157
5.2. Il segreto: strumento per la tutela di informazioni brevettabili e non	159
5.3. Complementarietà e non alternatività	160
5.4. Gli effetti della rivoluzione digitale	164
CAPITOLO III	166
LA TUTELA PENALE DEL SEGRETO SCIENTIFICO O COMMERCIALE	166
1. LA TUTELA ACCORDATA AL SEGRETO SCIENTIFICO O INDUSTRIALE: L’ARTICOLO 623 DEL CODICE	
PENALE	166
1.1. Premessa	166
1.2. L’articolo 623 del Codice Penale: origini ed evoluzione della tutela accordata	168
1.3. Il bene giuridico tutelato	170
1.4. Il soggetto attivo	175
1.4.1. Profili generali	175
1.4.2. La qualificazione soggettiva: <i>lo stato, ufficio, professione o arte</i>	178
1.4.3. L’accesso agevolato	185
1.4.4. Il rapporto tra la qualifica soggettiva e la sussistenza del segreto	187
1.4.5. Il dipendente inventore	188
1.4.6. L’apprendimento fortuito	189
1.4.7. L’apprendimento abusivo	190
1.5. L’oggetto del segreto industriale	193
1.5.1. La destinazione dell’informazione al segreto	193
1.5.2. La scoperta, l’invenzione scientifica e l’applicazione industriale	195
1.5.3. L’accezione “ <i>scientifiche-industriali</i> ”	196
1.5.4. La novità ed originalità delle informazioni	199
1.5.5. L’articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale: uno strumento di integrazione?	202
1.5.6. Problematiche nell’individuazione dell’oggetto: il caso delle fasi parziali di ricerca e dei tours de main	204
1.5.7. Il <i>know-how</i> e i segreti commerciali	205
1.5.8. Il rapporto tra l’oggetto del segreto industriale e l’oggetto del brevetto	209
1.6. La condotta di rivelazione e di impiego dell’informazione riservata	209

1.6.1. La rivelazione.....	211
1.6.2. L'impiego	212
1.6.3. L'alternatività o cumulabilità delle due ipotesi di condotta	213
1.6.4. L'elemento soggettivo	214
1.6.5. La qualificazione giuridica del profitto	215
1.6.6. L' illecito apprendimento del segreto	216
1.6.7. L'acquisizione dell'informazione riservata tramite <i>reverse engineering</i>	217
1.7. Il nocumento e la giusta causa	218
1.8. Le cause di giustificazione.....	219
1.8.1. L'esercizio di un diritto: la rivelazione nell'ambito di gare d'appalto e nei procedimenti giudiziari	223
1.9. Il difficile rapporto tra la formazione professionale e il segreto industriale	223
1.9.1. Il dolo dell'ex-dipendente e la prova della consumazione del reato	225
1.10. La fattispecie tentata	226
1.11. Il concorso di persone nel reato	229
1.12. I rapporti con altri istituti di diritto penale sostanziale	230
1.12.1. Il rapporto con il furto e l'appropriazione indebita.....	230
1.12.2. Il rapporto con il <i>whistleblowing</i>	232
1.13. La procedibilità a querela della persona offesa.....	233
1.14. Il rapporto tra la tutela civile e penale.....	234
2. LE MODIFICHE ATTUATE NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA “TRADE SECRETS”	237
2.1. Le principali problematiche dell'articolo 623 prima della riforma del 2018	237
2.2. La nuova formulazione dell'articolo 623 del Codice Penale	238
2.2.1. Le modifiche attuate al primo comma.....	239
2.2.2. L'ampliamento dei soggetti attivi	240
2.2.3. L'aggravante in caso di utilizzo di strumenti informatici.....	240
2.3. L'ampliamento nella tutela dell'oggetto	241
2.4. Alcune riflessioni sulla portata della riforma e sul rapporto tra disciplina civile e penale	242
CONCLUSIONI	246
RINGRAZIAMENTI	250
BIBLIOGRAFIA	251

Introduzione

L'informazione, frutto di complessi procedimenti di studio e ricerca, ha nella realtà odierna un indiscutibile valore competitivo per l'impresa che ne disponga.

Essa può rappresentare una risorsa preziosa e l'utilità che può garantire al legittimo detentore è spesso direttamente proporzionale alla sua capacità di mantenerla segreta e inaccessibile a terzi concorrenti.

La centralità del segreto affonda le sue radici molto prima del moderno processo di industrializzazione, si può far risalire, infatti, già al secondo millennio avanti Cristo, in cui il popolo degli Ittiti aveva compreso che la loro superiorità in guerra non risultava unicamente dalle strategie belliche e dall'abilità nella lotta, ma anche dalla particolare tecnica di lavorazione del ferro che rendeva le loro armi più leggere e resistenti rispetto a quelle degli avversari.

Questa metodologia di lavorazione era considerata indispensabile e, per questo, mantenuta segreta, tanto da punire con la morte chiunque l'avesse rivelata.

Il primissimo riconoscimento giuridico di tutela delle informazioni riservate è stato individuato in epoca romana dal giurista Arthur Schiller¹, in relazione all'*actio servi corrupti*, accordata dal pretore nel corso del I secolo avanti Cristo e presente nell'editto di Ulpiano², che permetteva di sanzionare colui che avesse cercato di persuadere un servo a compiere azioni tali da poterne diminuire il valore. Secondo il giurista americano, i magistrati avrebbero concesso tale azione nei casi in cui un terzo avesse cercato di corrompere un servo in modo tale da ottenere informazioni riservate relative alle attività commerciali del suo padrone.

L'estrema importanza delle informazioni riservate, da un punto di vista economico, è divenuta sempre più evidente con l'evolversi della società e, ancor prima della rivoluzione industriale, la

¹ A. A. SCHILLER, *Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti*, in *Columbia Law Review*, n. 30, 1930, pp. 837 e ss. Contrario: A. WATSON, *Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded*, in *Tulane European and Civil Law Forum*, n. 19, 1996, pp. 19 e ss. Il quale solleva alcuni dubbi circa quanto affermato da Schiller, in quanto non vi sarebbe certezza nell'affermare un tale uso dell'*actio servi corrupti*, per insufficienza di elementi a riprova di ciò.

² F. REDUZZI MEROLA, *Schiavi fuggitivi, schiavi rubati, "servi corrupti"*, in *Studia Historica. Historia Antigua*, Volume 25, Ediciones Universidad de Salamanca, 2007, p. 328.

necessità di tutelare tali informazioni commerciali era riuscita a plasmare l'intero sistema delle corporazioni mercantili che caratterizzavano il Medioevo.

Infatti, la realtà economica dell'epoca era caratterizzata da corporazioni, rigidi microcosmi in cui si associavano i lavoratori suddivisi per settore, con l'obiettivo, tra gli altri, di sviluppare determinate pratiche e tecniche per permettere un'imposizione del proprio settore sul mercato e, di conseguenza, per garantire che determinate prassi commerciali potessero essere note solo a coloro che ne facevano parte.

Con il perdurante processo di evoluzione commerciale e il conseguente avvento dell'industrializzazione, l'informazione tecnica e commerciale, sviluppata all'interno della compagine aziendale e frutto di lunghi procedimenti di ricerca, rappresenta un *intangible asset* strategico essenziale per ottenere un vantaggio concorrenziale sulle altre imprese operanti nel mercato, ma d'altro canto, diviene anche, sempre più frequentemente bersaglio del tentativo di spionaggio da parte dei concorrenti.

Però, se da un lato, è certamente vero che sia sempre stato centrale nella prassi commerciale mantenere determinate tecniche di produzione e informazioni commerciali segrete, dall'altro, il contenuto di tali segreti è mutato nel corso del tempo.

Il *file rouge* è rimasto invariato, è sempre stato necessario proteggere ogni procedimento, tecnica o informazione che permettesse a chi l'aveva sviluppato di avere un vantaggio competitivo e, di conseguenza, una migliore prospettiva di profitto derivante da esso.

Nella Francia di metà Ottocento, esso era definito *secret de fabrication*, segreto di fabbrica per l'appunto, cui veniva riconosciuta tutela soprattutto nei confronti dell'illecita rivelazione da parte del lavoratore, che era contemplato quale principale autore di abusi nei confronti di tale tipologia di informazione.

È di matrice anglosassone invece, il concetto di *trade secret*³, il quale ha influenzato fortemente l'odierno approccio di tutela alle informazioni riservate, infatti tale inquadramento mirava a

³ Le prime pronunce che coinvolgono l'abuso di *trade secrets* nella giurisprudenza anglo-americana, risalgono rispettivamente al 1817 e al 1837, nei casi: *Newberry v. James* e *Vickey v. Welch*, approfondire si veda: M.A, LEMLEY, *The surprising virtues of Treating Trade Secret as IP rights*, in *Stanford Law Review*, 2008, pp. 5 e ss.

proteggere il valore commerciale, superando la concezione ancorata unicamente alla produzione industriale.

Tale evoluzione nell'oggetto della protezione, che passava dall'essere connesso alla dimensione industriale e ad includere unicamente tecniche di produzione, al ritenere meritevoli di tutela anche le informazioni commerciali, era il riflesso del lento e incessante progresso tecnologico che ha coinvolto e tuttora coinvolge la realtà economica.

Il valore concorrenziale non è più dato dalle caratteristiche contingenti il prodotto, ma sempre più dal dato, dall'informazione e ciò è, ancor più vero, se si considera l'odierna rivoluzione digitale caratterizzata da un perdurante processo di dematerializzazione che ha travolto ogni ambito della realtà.

Oggi l'informazione ha assunto centralità, non solo, in quanto fattore determinante del ciclo produttivo ma in quanto dotata di un valore intrinseco, al punto tale, da essere considerata un attivo aziendale contabilmente quantificabile in termini di *know-how*.

Da una prospettiva economica, è indubbio, ormai, come la tutela giuridica della segretezza delle informazioni, non sia da ostacolo ma, invece, da stimolo per l'innovazione, capace di beneficiare l'efficienza dinamica dei mercati nel loro complesso, limitando gli ingenti sforzi delle imprese per garantire il mantenimento della riservatezza, incentivando le imprese ad investire nella ricerca ed incoraggiando la diffusione delle informazioni stesse, anche solo, nel ristretto ambito aziendale⁴.

L'iniziale risposta dei legislatori nazionali a questa pervasiva evoluzione è stata sempre diversa e ha determinato ordinamenti giuridici di protezione di tali informazioni estremamente disomogenei, in un quadro complessivo frammentato che rispecchiava l'evoluzione del singolo contesto economico nazionale.

Per giunta, l'avvento della moderna società globale basata sull'informazione e sul conseguente interesse che le singole aziende hanno nel preservare la riservatezza di quei dati e procedimenti che possano garantire loro un vantaggio competitivo, ha rafforzato l'importanza dei segreti aziendali e innescato il necessario intervento di una risposta unitaria e uniforme a livello sopranazionale.

⁴ M.F. SCHULTZ – D. C. LIPPOLDT, *Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets) Background Paper*, OECD Trade Policy Papers, n. 162, OECD Publishing, Paris, 2014, p. 11.

Una prima risposta è certamente giunta con gli accordi TRIPs del 1994 che avevano, tra gli altri, l'obiettivo di imporre agli Stati aderenti l'implementazione di adeguati strumenti di protezione delle informazioni segrete.

Questo processo di armonizzazione è stato sublimato, a livello europeo, dalla Direttiva (UE) 2016/943, cosiddetta "*Trade Secrets*", adottata proprio nell'ambito della creazione di un'unione dell'innovazione, con l'obiettivo di fornire uno strumento uniforme negli Stati dell'Unione, in risposta al crescente bisogno di proteggere le informazioni segreti dall'ingerenza di terzi.

L'obiettivo di questo lavoro è proprio quello di ricostruire l'evoluzione del segreto, partendo da un'imprescindibile ottica internazionale, esaminata per poter comprendere quale sia stato il complesso insieme di fattori che ha spinto e condizionato il legislatore nazionale nella previsione di uno strumento di tutela non solo civile, ma anche penale.

Tale progressivo sforzo di analisi si articola in tre differenti capitoli che hanno l'obiettivo di ripercorrere in un'ottica graduale i mezzi attraverso cui il legislatore ha riconosciuto protezione alle informazioni riservate.

Nel primo capitolo si intende vagliare l'evoluzione normativa, riflesso di un'evoluzione sociale e tecnologica, di tale istituto, partendo da un'analisi della previsione dell'articolo 39 degli Accordi TRIPs e di come esso sia stato trasposto nei diversi ordinamenti nazionali.

Si tenterà, successivamente, di delineare l'impalcatura normativa di tutela del segreto prevista dal legislatore nazionale, esaminando la struttura previgente agli Accordi TRIPs in cui la protezione era accordata in quanto strettamente connessa a principi quali la libertà di iniziativa economica e di concorrenza, la libertà di circolazione delle informazioni e la libertà di lavoro.

Si proseguirà con un'analisi di come il legislatore abbia innovato il sistema di protezione attraverso il decreto legislativo n. 198 del 19 marzo 1996 che ha introdotto all'interno della *legge invenzioni*, il Regio Decreto del 29 giugno 1939 n. 1127, l'articolo 6-*bis*, che rappresentava una dirompente innovazione nell'ordinamento giuridico italiano prevedendo per la prima volta un'esplicita tutela alle informazioni commerciali riservate.

Non si prescindere da una considerazione delle riflessioni di dottrina e giurisprudenza circa l'effettiva portata di questa norma e quanto risultasse fedele al volere del legislatore internazionale. La trattazione proseguirà con una dettagliata analisi di come l'introduzione del Codice della Proprietà Industriale abbia segnato una tappa fondamentale nell'evoluzione del segreto

svincolandolo definitivamente da altri istituti dell'ordinamento, con il riconoscimento di un vero e proprio *ius excludendi alios*, seppur non titolato, attraverso gli articoli 98 e 99 del Codice.

Si analizzerà poi, come tale tutela *erga omnes*, sarà poi ridimensionata dal decreto correttivo n. 131 del 2010 e si concluderà con il vaglio dell'ultimo stadio, come già accennato, nel processo europeo di armonizzazione delle discipline concernenti i segreti, e di contemporaneo rafforzamento degli strumenti di tutela, attuato dalla Direttiva (UE) 2016/943.

Da un lato, il primo capitolo affronterà tale evoluzione prestando maggiore attenzione alle caratteristiche essenziali dell'oggetto di tale istituto, come previsto dall'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, dall'altro, invece, il secondo capitolo, seguendo l'evoluzione storico-normativa, sarà incentrato sulla tutela accordata dall'articolo 99 di tale Codice in una prospettiva *de iure condito*.

Pertanto, partendo dalle modifiche previste dal decreto correttivo del 2010, si analizzeranno gli strumenti a disposizione degli imprenditori che vogliono tutelare le proprie informazioni aziendali segrete, vagliando in modo approfondito non solo i mezzi azionabili a seguito dell'instaurazione del giudizio, ma anche tutte quelle misure da adottare in via preventiva.

Si proseguirà focalizzando l'analisi sul soggetto che più di tutti è responsabile di perpetrare condotte abusive nei confronti di tali informazioni, ovvero, il lavoratore dipendente, esaminando quali siano gli obblighi di fedeltà che sorgono in capo a lui *ex* articolo 2105 del Codice Civile, gli strumenti per limitarne una possibile concorrenza e si cercherà di trovare una possibile ipotesi, servendosi di spunti giurisprudenziali e dottrinali, per risolvere la difficile coesistenza dell'interesse dell'imprenditore al mantenimento della riservatezza delle informazioni e il diritto del lavoratore a valorizzare e sfruttare le esperienze acquisite nel corso delle sue esperienze professionali.

Il secondo capitolo si concluderà con un vaglio approfondito della Direttiva "*Trade Secrets*" e di quanto dispone in tema di acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti ed illeciti del segreto, delle misure inibitorie e correttive che propone e, infine, di come sia stato modificato il dettato dell'articolo 99 del Codice della Proprietà Industriale da tale introduzione e del rapporto che il segreto ha con l'istituto del brevetto.

Dopo aver esaurientemente concluso lo studio degli strumenti di protezione civilistica, si procederà ad un confronto con quanto dispone il Codice Penale in tema di segreti "scientifici o commerciali".

L'articolo 623 del Codice Penale che accorda tutela alle informazioni riservate sarà sviscerato in ogni suo componente, per comprendere la portata di tale disposto normativo, chi siano i soggetti attivi potenzialmente coinvolti, cosa ricomprenda effettivamente l'oggetto e come possa rapportarsi la tutela del dato innovativo con il dipendente che ne risulti anche inventore.

Non tralasciando un confronto non solo con l'istituto brevettuale ma anche con altri delitti quali il furto, l'appropriazione indebita e il *whistleblowing*, da ultimo si analizzerà come sia stata recepita la Direttiva "*Trade Secrets*" anche dall'impianto penalistico.

Infine, si attuerà un raffronto delle discipline di tutela civile e penale, cercando di capire come possano incastrarsi e se sia possibile una pacifica coesistenza delle due, o se la loro affinità possa determinare indebite interferenze.

In conclusione, vi saranno delle riflessioni finali, *de iure condendo*, su possibili spazi di intervento del legislatore offerti dall'applicazione pratica del complesso di tali strumenti di tutela del segreto.

CAPITOLO I

I SEGRETI COMMERCIALI: ANALISI DELL'EVOLUZIONE CIVILISTICA

1. Le origini dell'istituto a livello sopranazionale – 1.1. Gli accordi TRIPs – 1.2. L'incerta qualificazione dei segreti aziendali: un dibattito acceso in Europa e negli Stati Uniti – 1.3. Le diverse trasposizioni nazionali dell'articolo 39 TRIPs – 2. L'evoluzione dell'istituto all'interno dell'ordinamento nazionale – 2.1. La situazione previgente agli accordi TRIPs – 2.2. L'innovazione attuata dal decreto legislativo n.198 del 19 marzo 1996 – 2.2.1. L'articolo 6-bis: il dettato normativo – 2.2.2. Il rapporto con la disciplina prevista dall'articolo 39 degli Accordi TRIPs e la disciplina della concorrenza sleale – 2.2.3. L'inserimento all'interno della legge invenzioni – 2.3. Il *know-how* all'interno della disciplina *franchising* – 3. L'introduzione del Codice della Proprietà Industriale – 3.1. La nuova identità giuridica delle informazioni aziendali segrete: l'articolo 98 – 3.1.1. L'oggetto della tutela: le informazioni – 3.1.2. Il requisito della segretezza – 3.1.3. L'applicazione di “*misure ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza dell'informazione*” – 3.1.4. Il secondo comma dell'articolo 98: “*i dati la cui elaborazione comporti un impegno considerevole*” – 3.2. L'estensione della tutela: cenni all'articolo 99 – 3.3. Il decreto correttivo del 2010: una restrizione nella tutela – 3.3.1. Critiche nei confronti della tutela *erga omnes* – 3.3.2. Le iniziali proposte di riforma – 3.3.3. Il decreto legislativo n. 131 del 2010 – 4. Il bisogno di un'Unione dell'Innovazione: la direttiva 2016/943 e il decreto legislativo n. 63 del 2018 – 4.1. La necessità di armonizzazione – 4.2. Il recepimento nell'ordinamento nazionale: il decreto legislativo n. 63 dell'11 maggio 2018 – 4.3. Le modifiche apportate all'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale

1. Le origini dell'istituto a livello sopranazionale

1.1. Gli accordi TRIPs

Prima di addentrarci in una dettagliata analisi dell'evoluzione di cui è stato protagonista l'istituto del segreto all'interno dell'ordinamento italiano, dotato di un moto pressoché lineare, è necessario comprenderne l'origine.

Il segreto commerciale ha visto gli albori di un espresso riconoscimento di tutela a livello internazionale negli accordi TRIPs⁵ (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) del 1994 di Marrakech fortemente ancorata alla disciplina della concorrenza sleale.

Nella VII Sezione degli accordi, intitolata “*Protezione di informazioni segrete*”, l’articolo 39 dispone, in maniera innovativa, che gli Stati aderenti debbano impegnarsi a garantire, all’interno dei loro ordinamenti, adeguati mezzi di tutela per le, genericamente definite, “*informazioni segrete*”.

Ciò aveva come fine ultimo, quello di garantire un’efficace tutela contro ogni atto di concorrenza sleale così come previsto dall’articolo 10 bis⁶ della Convenzione dell’Unione di Parigi.

⁵ Nato come uno dei risultati dei diversi negoziati denominati GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), esso è l’accordo internazionale concluso il 30 ottobre 1947 a Ginevra da 23 paesi, tra cui l’Italia, avente come obiettivo la creazione di un sistema multilaterale di relazioni commerciali per poter favorire la liberalizzazione del commercio mondiale. Tra questi negoziati rilevante fu il 20 settembre 1986, momento in cui cominciò il meeting dell’Uruguay Round che si concluse il 15 aprile 1994, a Marrakech, con la sottoscrizione dei TRIPs aventi ad oggetto i requisiti che i paesi aderenti devono rispettare in ambito di proprietà intellettuale.

⁶ L’articolo 10 bis è stato introdotto dalla revisione dell’Aia del 1925 della Convenzione dell’Unione di Parigi, esso è il primissimo accordo internazionale volto ad assicurare una tutela uniforme della proprietà industriale in tutti i paesi aderenti.

Il secondo comma specifica che: “*Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale*”.

Il dettato normativo nel dettaglio prevede:

“1. *Nell’assicurare un’efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell’art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967), i Membri assicurano la protezione delle informazioni segrete conformemente al paragrafo 2 e quella dei dati forniti alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3.*

2. *Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo, siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali nella misura in cui tali informazioni:*

a) *siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;*

b) *abbiano valore commerciale in quanto segrete;*

c) *siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a mantenerle segrete.*

3. *I Membri, qualora subordinino l’autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi, inoltre, proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali”.*

Il secondo comma stabilisce le condizioni necessarie affinché le informazioni riservate possano ottenere protezione giuridica: *in primis*, essa deve essere segreta, ovvero nel suo insieme o nella precisa configurazione dei suoi elementi, non deve essere generalmente nota o facilmente accessibile agli esperti e agli operatori del settore.

Tale previsione comporta diverse specificazioni.

Innanzitutto, l'informazione è protetta nel suo insieme, quindi, anche se singoli elementi di quest'ultima sono generalmente noti, invece, ciò che risulta essere necessario è che la precisa configurazione di quei determinati elementi non sia facilmente accessibile da parte degli esperti e degli operatori del settore.

L'articolo 39, inoltre, non necessita che l'informazione sia nota solo al detentore della stessa, la segretezza, infatti, permane anche se questa viene comunicata ai dipendenti, a terzi licenziatari o a vari partner commerciali, a patto che colui che ne è legittimamente titolare ne possa esercitare il controllo.

La lettera *b)* del secondo comma prosegue disponendo che l'informazione per essere protetta, deve avere un valore commerciale in quanto segreta, ovvero deve assicurare a colui che la detenga un rilevante vantaggio competitivo che può essere attuale o anche soltanto potenziale.

Il terzo ed ultimo requisito previsto dall'articolo 39 TRIPs prevede che il detentore debba aver adoperato ogni misura necessaria a mantenerne la riservatezza in misura ragionevole⁷ in base alla tipologia e al valore dell'informazione, non viene quindi richiesta ogni misura possibile.

Altra interessante osservazione è come spesso l'uso del termine proprietà associato alle informazioni riservate all'interno dei TRIPs, come anche nella letteratura anglosassone, sia in realtà inteso in modo differente rispetto all'accezione data nel nostro ordinamento.

Infatti, secondo autorevole dottrina⁸, tale termine nell'ambito giuridico nazionale, richiamerebbe un diritto assoluto.

⁷ In tema interessante la specificazione di Daniel Gervais in *"The TRIPs Agreement: drafting history and analysis"*, Sweet & Maxwell, London, 2008, p. 425. Qui l'autore afferma che: *"Un'analisi costi/benefici esattamente come le pratiche industriali sono considerazioni rilevanti. Ciò dipenderà anche dalla legge nazionale, per una certa parte. Il requisito di base è che ogni individuo al quale sia comunicata deve essere obbligato contrattualmente a mantenere la segretezza"*.

⁸ Si veda: A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice delle Proprietà industriale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 1, 2006, p. 10, nota 20.

Quest'accezione è stata riconosciuta anche nei Paesi di *civil law* sin dalla Rivoluzione francese, in quanto l'utilizzo del termine proprietà rimandava ad un ideale umano e civile contrapposto al regime dei privilegi, che però ha avuto un risvolto influenzando l'elaborazione del concetto di beni immateriali.

Tuttavia, l'articolo 39 non specifica quale debba essere l'oggetto del segreto, dunque, è stato preferito nel tempo l'approccio più ampio possibile: la tutela accordata può riguardare infatti, qualsiasi conoscenza derivante da ricerche in via casuale e non; le "*informazioni industriali*" ma anche le "*conoscenze commerciali*" come liste clienti, politiche di fidelizzazione sia di clienti che fornitori, previsioni economiche e analisi di mercato.

Inoltre, l'articolo 1 comma 2 dell'accordo TRIPs annovera, tra le differenti fattispecie di proprietà intellettuale, anche le informazioni riservate⁹, ciò non implica però che i TRIPs considerino il segreto come oggetto di *property*, ovvero, di un diritto di proprietà e che, dunque, implichi l'estensione della responsabilità per sottrazione dell'informazione riservata anche a coloro che ricevano in buona fede incolpevole le informazioni ottenute in modo illecito¹⁰.

Questo lo si evince dalla lettura della nota di accompagnamento all'articolo 39, la quale specifica una serie di comportamenti contrari alle leali pratiche commerciali che, dunque, rientrano nell'ambito di tutela del segreto, come l'inadempimento di contratto, la violazione di doveri di fiducia o induzione alla violazione e l'utilizzazione di informazioni segrete ricevute dal terzo almeno con grave negligenza.

Si può, quindi, notare come il segreto, nonostante sia opponibile anche verso coloro che non sono legati da rapporti contrattuali con il legittimo detentore, non è oggetto di protezione assoluta ma è tutelato solo qualora vi fossero condotte contrarie agli usi onesti e leali del commercio, coinvolgendo tutti coloro che sono più o meno direttamente coinvolti in esse.

⁹ L'articolo 1, rubricato "*Natura e ambito degli obblighi*" delinea ciò che rientri nell'ambito di tutela della proprietà intellettuale: "*Ai fini del presente Accordo, l'espressione "proprietà intellettuale" comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7*".

¹⁰ V. FALCE, *Tecniche di protezione delle informazioni commerciali riservate. Dagli accordi TRIPs alla direttiva sul segreto industriale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 3, 2016, p. 131.

Dunque, ne deriva che i terzi di buona fede, che abbiano accesso ad informazioni senza prendere parte all'acquisizione abusiva, sono ritenuti responsabili se erano a conoscenza o avevano ragionevoli motivi per conoscere la provenienza illecita delle informazioni o se, a causa di una grave negligenza, non erano al corrente dell'illecita origine delle informazioni.

Dunque, la segretezza dell'informazione non può essere fatta valere nei confronti di terzi che le abbiano acquisite senza compiere nessun abuso e senza sapere dell'illecita origine delle stesse.

L'articolo 39 non tutela l'informazione riservata nei confronti di un'acquisizione avvenuta tramite mezzi leciti, come la creazione indipendente, il *reverse engineering* o la lettura di documenti pubblici.

Non è per giunta previsto un diritto *erga omnes*, una privativa assoluta ma invece, un diritto obbligatorio con efficacia *inter partes*, di natura possessoria.

Esso rappresenta in realtà un "vantaggio", una possibilità di sfruttare l'informazione con finalità di profitto, che è incerto ed aleatorio in quanto possibile sino al momento in cui le informazioni non siano accessibili a tutti per qualsivoglia motivo. È anche relativo, ovvero, può esser fatto valere solo nei confronti dei soggetti tenuti al vincolo del segreto e solo verso alcune ipotesi di condotta.

Dunque, gli accordi TRIPs segnano un momento decisivo¹¹ nel riconoscimento della protezione dei segreti commerciali in quanto comincia ad emergere un'esigenza di protezione di per sé delle "informazioni segrete", di cui vengono prefigurate le caratteristiche che poi, tuttora, vengono delineate dal nostro Codice della Proprietà Industriale.

1.2. L'incerta qualificazione dei segreti aziendali: un dibattito acceso in Europa e negli Stati Uniti

¹¹ A tal proposito si veda: R. ANGELINI, *Commento all'art. 39 TRIPs*, in MARCHETTI - UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2007, p. 60: "Si tratterebbe del primo accordo internazionale relativo alla proprietà intellettuale contenente una disposizione avente per oggetto la tutela delle informazioni segrete".

Questo è vero, ma vale la pena specificare come un accordo internazionale, specificatamente trilaterale, tra Stati Uniti, Canada e Messico fosse già stato firmato il 17 dicembre 1992, il NAFTA (North American Free Trade Agreement), che tra gli altri, tutelava le informazioni riservate (agli artt. 1711-1721). Esso è il simbolo di una particolare attenzione ai cosiddetti *trade secrets* che i paesi di *common law*, e in particolare gli Stati Uniti, avevano dimostrato già da tempo.

Infatti, un'espressa tutela delle informazioni riservate può essere ravvisata per la primissima volta negli Stati Uniti, nell'*Uniform Trade Secret Act* già nel 1979, con l'obiettivo di rendere uniformi negli Stati americani le normative in materia di segreti commerciali.

Un'analisi generalmente condivisa è che l'articolo 39 risulti come una sintesi, un compromesso¹² tra l'impostazione statunitense e quella dei paesi di *civil law*.

La matrice appare anglosassone nell'uso della terminologia impiegata che richiama lo *Uniform Trade Secrets Act* americano, il riferimento, invece, alla concorrenza sleale, attraverso la sanzione dell'illecito utilizzo delle informazioni riservate solo qualora si ravvisi slealtà nella condotta perpetrata, appare come chiaro riferimento ai principi della concorrenza sleale previsti dall'articolo 10 bis della Convenzione dell'Unione di Parigi.

Da ciò si evince la complessità dell'istituto, i confini non perfettamente delineati della sua tutela e per queste ragioni vale la pena evidenziare come esso sia stato, negli anni, oggetto di una fervente discussione in Europa come negli Stati Uniti.

Oltreoceano, il dibattito, non esauritosi neppure negli ultimi anni, concerne non solo cosa effettivamente rientri nell'oggetto di protezione dei segreti aziendali ma coinvolge anche la natura stessa della protezione.

Esso, influenzato anche da un timore di *overprotection*¹³ delle informazioni riservate, vede contrapporsi coloro che prediligono una tutela dei segreti basata su regole di "*moralità economica*",¹⁴ coloro che promuovono una concezione proprietaria dei *trade secrets* e coloro che si oppongono

¹² Si veda: A. CAMUSSO, *Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti*, in M. BONA - A. CAMUSSO - U. OLIVA - A. VERCELLI (a cura di) *La tutela del know-how*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 7, nota 7.

Concordi anche G. GHIDINI, *La tutela del segreto critica di una "riforma"*, in *op. cit.*, p. 167; S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT - TRIPs*, Cedam, Padova, 1999, p. 180; e B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato, licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Cedam, Padova, 2002, p. 95.

¹³ P. MAGNANI, *La tutela concorrenziale del segreto nella ricerca di un equilibrio tra interessi privati e collettivi: fondamenti giuridici ed economici della protezione alla luce della direttiva 2016/943*, in *Studi per Luigi Carlo Ubertazzi*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 465.

¹⁴ Si veda in proposito: M.A. LEMLEY, *The surprising virtues of Treating Trade Secret as IP rights*, in *Stanford Law Review*, 2008, pp. 313 e 352. L'autore riconosce l'essenziale aspetto dei *trade secrets* come mezzo di stimolo dell'innovazione economica, che non limita ma, anzi, favorirebbe la *disclosure* dell'informazione stessa. Senza il riconoscimento di protezione, infatti, le aziende investirebbero ingenti risorse nel tentativo di mantenere la segretezza delle informazioni, la tutela giuridica dei *trade secrets* invece opererebbe come sostituto delle restrizioni fisiche e contrattuali necessarie per evitare l'accesso indiscriminato dei concorrenti. Un'efficiente tutela promuove investimenti in innovazione e spinge l'imprenditore a vendere la sua idea, determinando così un'efficiente allocazione delle risorse in ottica non solo del singolo ma del mercato in generale.

credendo essa rientri già nella disciplina dei contratti e dei *torts* e quindi non meritevole di godere di una disciplina autonoma¹⁵.

1.3. Le diverse trasposizioni nazionali dell'articolo 39 TRIPs

Infine, è interessante notare come l'articolo 39 degli Accordi TRIPs assume grande rilevanza nel delineare i comuni criteri internazionali cui gli Stati facenti parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si sono dovuti adeguare. Tuttavia, essi negli anni successivi, hanno adottato un diverso atteggiamento per quanto concerne l'inquadramento della tutela accordata¹⁶.

Da un lato si pongono Paesi come Germania, Finlandia, Grecia, Danimarca e Spagna che non codificano la nozione di segreto aziendale, dall'altro invece Italia, Austria, Bulgaria, Estonia, Grecia, Germania, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia e Slovenia che vietano espressamente l'acquisizione illecita di segreti commerciali.¹⁷

Ma le differenze tra gli Stati erano molto ampie e coinvolgevano ogni aspetto della tutela accordata. Alcuni Stati facevano rientrare nell'ambito della tutela le informazioni e il *know-how* prettamente tecnico, mentre altri includevano anche le informazioni commerciali riservate.

¹⁵ L'inclusione all'interno della tutela delle informazioni commerciali dei *trade secrets* è stata messa in discussione dal Prof. Bone che si è invece chiesto se un'espressa tutela possa incoraggiare lo sviluppo di informazioni non relative alla tecnologia.

L'aver determinati dati come un piano di *marketing*, liste di clienti, sono elementi che in ogni caso ogni impresa deve avere per poter competere in modo efficiente sul mercato. Il profitto derivante dalla vendita dei prodotti è in sé uno stimolo per elaborare questa tipologia di informazioni, le aziende possono usare i marchi registrati e i brevetti, dunque diritti già esistenti di proprietà intellettuale per tutelare determinate informazioni. Dunque, sebbene verosimilmente un'impresa sarà spinta ad effettuare maggiori investimenti se sa di poter tutelare le informazioni derivanti da queste ricerche tramite i *trade secrets*, non c'è evidenza secondo il professor Bone, che questo investimento possa promuovere la concorrenza la qualità del prodotto in modo così significativo da giustificare i costi sociali derivanti dalla segretezza delle informazioni. Si veda: R.G. BONE, *A New Look At Trade Secret Law: Doctrine In Search Of Justification*, in *California Law Review*, n. 86, 1998, p. 272.

¹⁶ V. Falce, *op.cit.*, p. 133.

¹⁷ Si veda: *Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market*, luglio 2013, consultabile al sito: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/27703?locale=it>

Belgio e Francia, inoltre, avevano disposizioni *ad hoc* che sanzionavano la divulgazione da parte di dipendenti ed ex dipendenti di dati riguardanti la produzione o i processi produttivi, applicabili anche nella tutela delle informazioni commerciali.

Delle differenze sussistevano, tuttavia, anche nell'ampiezza della tutela.

Per alcuni Stati come Austria, Belgio, Germania, Spagna, la protezione delle informazioni riservate era connessa alla disciplina della concorrenza sleale che quindi, poteva farsi valere solo nei confronti di soggetti che si trovavano rispetto all'imprenditore, in determinati rapporti di concorrenza o di ex dipendenza purché sussistesse, perlomeno, l'elemento soggettivo della colpa.

In altri, i segreti commerciali godevano del riconoscimento di veri e propri diritti di proprietà intellettuale, e, dunque, colui che legittimamente li deteneva godeva di un diritto assoluto, che poteva essere fatto valere *erga omnes*, solitamente erano però fatti salvi i diritti dei terzi ad elaborare le medesime informazioni in via autonoma ed indipendente o a risalire ad esse attraverso una legittima attività di *reverse engineering*¹⁸.

Infine, era riscontrabile, persino rispetto alla *sedes materiae*, una notevole disomogeneità.

Infatti, alcuni Paesi adottavano una legislazione speciale, altri invece, inquadravano la tutela dei segreti commerciali nei limiti della responsabilità contrattuale o extra-contrattuale.

Per esempio, in Svezia, vi era un *corpus ad hoc* di norme previste per la protezione dei segreti commerciali, in Germania, i segreti erano tutelati, invece, attraverso la disciplina della concorrenza sleale, il diritto del lavoro e il diritto penale, nel Regno Unito e in Irlanda la tutela era collocata all'interno della cosiddetta *Law of Confidence* ed ancora nei Paesi Bassi, alla responsabilità extracontrattuale era affidava la protezione dei segreti.

Infine, vi erano una serie di differenze concernenti l'inquadramento della condotta dei terzi che avevano avuto accesso al segreto commerciale in buona fede ed anche rispetto alle garanzie e cautele procedurali.

La generale disomogeneità che caratterizza tale quadro spingerà, successivamente, il legislatore europeo ad intervenire con l'obiettivo di armonizzare le singole disposizioni dei vari Stati e rendere

¹⁸ In Italia, nel regime anteriore al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 la giurisprudenza era solita riconoscere la liceità del *reverse engineering*: si vedano ad esempio: Corte di Appello di Milano, 25 gennaio 1972, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1972, p. 367 e Corte di Appello di Milano, 5 maggio 1972, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1972, p. 796.

la tutela delle informazioni riservate più efficiente e in grado di stimolare investimenti e cooperazione nella ricerca nazionale e internazionale ai fini di ottenere una *reductio ad unum*.

Su questo aspetto ci si soffermerà al termine di questo capitolo, si procede ora ad esaminare nel dettaglio qual era la situazione all'interno dell'ordinamento italiano prima dell'intervento normativo degli accordi TRIPs, come essi siano stati recepiti e come si sia evoluta in Italia la disciplina dei segreti aziendali.

2. L'evoluzione dell'istituto all'interno dell'ordinamento nazionale

2.1. La situazione previgente agli accordi TRIPs

L'ordinamento italiano prima di recepire l'accordo TRIPs e, dunque, riconoscere espressa tutela al segreto commerciale, non prevedeva una chiara e ben delineata protezione a tali informazioni.

Il panorama interno era caratterizzato da frammentarietà¹⁹ delle disposizioni specifiche in tema di segreto industriale, la cui tutela era garantita in luce di principi quali quelli della libertà di iniziativa economica e di concorrenza, della libertà di informazione o meglio di circolazione delle informazioni e della libertà di lavoro. Tali principi non erano interpretati e concepiti in modo generalmente condiviso e questo ha determinato incertezza e, in taluni casi, a considerare la tutela dei segreti commerciali in maniera estremamente restrittiva e addirittura costituzionalmente illegittima.

I segreti erano in parte ricompresi nell'ambito di tutela penalistico degli articoli 622 e 623 del Codice Penale, in ambito civilistico, invece, un espresso obbligo di segretezza era previsto dall'articolo 2105 del Codice Civile²⁰ interpretato sempre in modo restrittivo da dottrina e giurisprudenza, in quanto, tutelava il segreto in modo indiretto imponendo il divieto di utilizzo delle informazioni nei confronti di coloro cui era ammesso l'accesso nell'ambito di esecuzione di un rapporto obbligatorio con il legittimo detentore del segreto. Ne rimaneva una protezione possibile grazie all'autonomia

¹⁹ P. AUTERI, *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Cedam, Padova, 1983, p. 317.

²⁰ Rubricato "Obbligo di fedeltà", il cui testo prevede che:

"Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

contrattuale e alle clausole generali dell'illecito civile e della concorrenza sleale, tutelato dall'articolo 2598 del Codice Civile²¹.

In quest'ultimo ambito, è stato frequentemente riconosciuto dalla giurisprudenza²² come rientrante nella disciplina della concorrenza sleale, il comportamento messo in pratica dall'imprenditore che induceva il dipendente o ex dipendente del concorrente a rivelare i segreti commerciali di cui era venuto a conoscenza durante il pregresso rapporto lavorativo.

In questo quadro frammentato, la giurisprudenza²³ era restia a riconoscere tutela al segreto commerciale seguendo una matrice di pensiero giuslavorista che si andava affermando negli anni ottanta del secolo scorso, non incline a riconoscere che gli obblighi previsti dall'articolo 2105 del Codice Civile che impone al dipendente di non diffondere informazioni circa l'organizzazione e le modalità produttive dell'impresa o di utilizzarli in modo da poter recare pregiudizio, potesse sussistere anche a seguito del termine del rapporto di lavoro.

²¹ Il testo prevede: "Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".

²² La Corte di merito si sono espresse frequentemente in questo senso, tra cui si vedano: Corte di Appello di Milano, 8 febbraio 1977, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1977, p. 1085: "Costituisce atto di concorrenza sleale la vendita di un proprio prodotto realizzata avvalendosi dell'opera del dipendente di un imprenditore concorrente, che nel promuovere tale vendita ha agito in violazione dell'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c."; o ancora Tribunale di Milano, 20 dicembre 1973, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1973, p. 1410: "Compie atto di concorrenza sleale l'imprenditore che partecipi all'inadempimento dell'obbligo di fedeltà da parte dei dipendenti del concorrente; e ciò si verifica allorquando un imprenditore abbia stipulato un accordo con il dipendente di un concorrente in base al quale quest'ultimo svolga, nel corso del rapporto, opera di persuasione a passare a quell'imprenditore".

²³ In proposito si veda, Corte di Cassazione, Sezione I, 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1991, p. 67, in cui il giudice ha affermato che "l'obbligo di riservatezza dell'ex dipendente non deriva da una protezione del vincolo di fedeltà oltre il limite temporale del pregresso rapporto di lavoro (art. 2105 c.c.), né necessariamente dalle norme di correttezza che regolano la nuova attività da lui intrapresa, costituenti la base, ma nel contempo il limite, della libera espressione della sua personalità imprenditoriale e delle sue capacità professionali".

Dunque, per poter estendere l'obbligo di mantenimento della segretezza anche oltre il termine del rapporto di lavoro, si doveva stipulare un patto di non concorrenza²⁴ come previsto dall'articolo 2125 del Codice Civile²⁵.

L'iniziale atteggiamento limitativo ed ostile nei confronti del segreto industriale muoveva da un atteggiamento rigoroso nel garantire la libertà di concorrenza e di iniziativa economica all'interno di un mercato libero, che mal concepiva ogni limite alla diffusione delle conoscenze tecniche.

Ma, anche, sulla base dell'assunto che le informazioni riservate venivano messe a disposizione dei dipendenti e collaboratori dell'impresa che ne potevano fare uso come potere negoziale nel passaggio da un datore di lavoro ad un altro concorrente, che avrebbe avuto interesse nell'azzerare il vantaggio competitivo derivante da quell'informazione riservata, offrendo remunerazione per l'ottenimento della stessa.

Il segreto riconosceva, inoltre, una posizione di esclusiva simile a quella concessa dall'istituto brevettuale che appariva, tuttavia, diverso in quanto limitato da stretti requisiti *ex lege* e nella durata nel tempo, mentre la tutela accordata al segreto può essere potenzialmente infinita.

Nonostante il segreto industriale e commerciale costituisse un fattore di avviamento per l'azienda, la tutela brevettuale era favoribile perché garantiva un vantaggio competitivo derivante dall'esclusività nella disponibilità dell'informazione, elemento cui si affiancava l'interesse pubblico al progresso tecnologico garantito dal brevetto perché prevedeva la messa a disposizione della tecnologia oggetto del brevetto sin dal principio, ovvero dalla presentazione della domanda di brevetto e sino al termine della sua durata²⁶.

²⁴ Generalmente ammessa la liceità dell'uso dei dati e delle conoscenze acquisite dall'ex dipendente, a meno che non ci fosse un patto che obbligasse il lavoratore a non violare il segreto su determinate informazioni. Si vedano: fra le tante, Tribunale di Milano 19 dicembre 1974, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, fascicolo 2, 1974, p. 1399; Corte di Appello di Milano, 5 maggio 1972, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1972, p. 796; Tribunale di Milano, 18 febbraio 1972, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1972, p. 475.

²⁵ Il cui dispositivo prevede: *"Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.*

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata".

²⁶ P. AUTERI - G. FLORIDIA - V. MANGINI - G. OLIVIERI - M. RICOLFI - R. ROMANO - P. SPADA (a cura di), *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, V edizione, Giappichelli, Torino, 2016, p. 209.

Tuttavia, soprattutto grazie all'influenza internazionale data dagli accordi TRIPs, l'orientamento nell'ordinamento italiano ha poi subito un netto cambio di rotta, introducendo un'espressa e sostanziosa tutela nei confronti delle informazioni commerciali riservate e accettando una coesistenza pacifica con l'istituto brevettuale.

2.2. L'innovazione attuata dal decreto legislativo n. 198 del 19 marzo 1996

2.2.1. L'articolo 6-bis: il dettato normativo

Il legislatore italiano ha dovuto, quindi, provvedere ad un adeguamento alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo TRIPs, provvedendo all'emanazione del decreto legislativo n. 198 del 19 marzo 1996, in forza della delega contenuta nella legge n. 747 del 29 dicembre 1994 avente ad oggetto la *“Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994”*.

Difatti, l'articolo 3 comma 1 di tale legge dispone che sia necessario implementare opportuni mezzi *“per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato Accordo TRIPs”*.

Il decreto legislativo n. 198 tramite l'articolo 14 comma 1 ha provveduto all'introduzione nel Regio Decreto del 29 giugno 1939 n. 1127 intitolato *“Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali”* cosiddetta *“legge invenzioni”*, dell'articolo 6-bis²⁷, norma innovativa che per la prima volta riconosceva espressa tutela alle informazioni commerciali riservate.

²⁷ L'articolo 6-bis nel dettaglio prevede che:

“Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;*
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;*
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.*

Essa segna l'inizio di una serie di differenti interpretazioni e modificazioni di cui è stato oggetto l'istituto all'interno del nostro ordinamento.

Questa introduzione nel nostro ordinamento appare in linea con la normativa degli accordi TRIPs stabilendo le condizioni necessarie per garantire protezione giuridica alle informazioni riservate contro la rivelazione, utilizzazione e divulgazione non autorizzata sia nei confronti degli ex dipendenti che nei confronti dei terzi.

In realtà, ancor prima dell'introduzione dell'articolo 6-*bis*, già la Suprema Corte²⁸, in un caso del 1985, aveva qualificato il *know-how* come un "*bene economico*", da iscriversi a bilancio come immobilizzazione materiale (come previsto dall'articolo 2424 n. 5 del Codice Civile), in quanto inerente alle conoscenze normalmente destinate a rimanere segrete, relative alle tecniche industriali richieste per la produzione, per lo svolgimento di un singolo procedimento interno di produzione o relative anche a modalità di gestione dell'attività commerciale, facenti parte delle tecniche mercantili o riguardanti tecniche di organizzazione interna e di commercializzazione dei prodotti da parte di un'impresa²⁹.

Anche autorevole dottrina³⁰ nello stesso periodo segnalava l'importanza del segreto quale incentivo al trasferimento di tecnologia.

L'assenza di tutela del segreto secondo l'Auteri renderebbe impossibile il trasferimento di tecnologia fra un'impresa e l'altra e fra imprese di Stati diversi e, quindi, si risolverebbe in un ostacolo alla diffusione della tecnologia applicata nel mercato interno e internazionale.

In modo innovativo il decreto introduce nel nostro ordinamento una precisa definizione di segreto aziendale tecnico o commerciale, prevedendo requisiti per la tutela elastici oggettivi e soggettivi.

Costituisce, altresì, concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche".

²⁸ Corte di Cassazione, Sezione I, 27 febbraio 1985, n. 1699, in *DeJure*.

²⁹ G. CICCONE, F. GHINI, *La tutela giudiziale civile dei segreti commerciali anche dopo l'introduzione del d.lgs. n. 63/2018*, in *Il Diritto Industriale*, maggio 2019, p. 525.

³⁰ P. AUTERI, *op. cit.*, p. 357.

Ovvero, nell'esclusione della tutela in sede concorrenziale qualora l'informazione sia facilmente accessibile ad un esperto del settore o quando difetti di adeguata protezione.

Tale disciplina considera, inoltre, come contrario alla lealtà della concorrenza l'acquisto accidentale dell'informazione di un terzo che lo abbia impiegato nella propria impresa qualora appaia evidente la provenienza da parte di un'azienda di un concorrente.

Inoltre, la giurisprudenza ha individuato come concorrenzialmente illecito *“per il suo carattere parassitario”* l'uso sistematico che l'ex dipendente faccia di informazioni riservate inerenti alla clientela del suo precedente datore di lavoro, dunque già riconosce come meritevoli di tutela in quanto segreti aziendali, dati commerciali come le liste clienti³¹. Ma ciò non sussiste qualora l'ex dipendente si limiti a mettersi in contatto con i precedenti clienti, in quanto i loro nominativi, essendo informazioni non riservate, sono lecitamente e naturalmente attinte in costanza del precedente rapporto di lavoro³².

In tali decisioni, in parte contrastanti, si può ravvisare come linea di confine, a parere di chi scrive, la sistematicità nell'utilizzo di determinati nominativi che può costituire un'attività di tipo parassitario e distinguere un utilizzo illecito da uno lecito delle conoscenze apprese durante il rapporto di lavoro.

Inoltre, una soluzione può essere ravvisata in un altro caso, sempre della giurisprudenza di merito³³, in cui il giudice afferma che i dati relativi ai clienti, la cui appropriazione rappresenta un atto di concorrenza sleale, non siano quelli contenuti nelle banche dati o in elenchi liberamente acquistabili sul mercato, ma quelli accuratamente selezionati dall'impresa in base alle esigenze dei propri clienti. L'utilizzo illecito di segreti altrui necessita inoltre, in accordo con il dettato normativo, della compresenza degli elementi “oggettivi” di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 della norma e di quello “soggettivo”, dipendente dalla diligenza del detentore, di cui alla lettera *c)*.

³¹ Tribunale di Modena, 21 gennaio 1998, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 695; Tribunale di Modena, 26 marzo 1998, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 695. Espressamente riconosciute come meritevoli di tutela insieme, non solo al *know-how* aziendale, ma anche alle prassi instaurate con i propri clienti e fornitori in: Tribunale di Brescia, 29 aprile 2004, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2004, p. 1079.

³² Tribunale di Vicenza, 3 settembre 1998, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1998, p. 1744.

³³ Tribunale di Milano, 6 novembre 2003 in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 696.

L'articolo 6-*bis*, dunque, prevede che le informazioni riservate per poter godere di tutela debbano essere in regime di segretezza, non note o comunque facilmente accessibili a coloro che operino nel settore. Non solo, il loro valore economico, che le rende meritevoli di tutela, deve proprio dipendere da questa segretezza e, infine, è richiesto un elemento per così dire "soggettivo", ovvero, colui che legittimamente detenga le informazioni deve garantire che siano applicate misure adeguate a mantenerne la segretezza. Ciò non è richiesto in assoluto, è necessario, infatti, che abbia adottato misure che siano "ragionevolmente" adeguate in luce della tipologia d'informazione e dei costi e sforzi necessari ad impedire a terzi non autorizzati di accedervi.

Inoltre, da un'analisi della giurisprudenza³⁴ in tema, si può evincere un interessante aspetto, ovvero che, per poter provare l'abusiva utilizzazione di segreti industriali da parte di un terzo dalla realizzazione di un determinato prodotto, è necessario che egli non avrebbe potuto produrre quel determinato bene se non disponendo dell'informazione riservata.

Pertanto, si deduce che la prova dell'indebita utilizzazione di informazioni riservate è per sua natura eminentemente indiziaria³⁵, e può essere presunzione grave, precisa e concordante dell'illecita sottrazione di segreti industriali, l'utilizzo di formule identiche non rintracciabili altrove e a cui non è possibile rinvenire tramite l'analisi dei prodotti, ma può risultare utile anche l'assenza di investimenti in ricerca per l'autonoma individuazione di determinate formule o il passaggio di dipendenti da un'impresa ad un'altra³⁶.

³⁴ Tribunale di Verona, 23 luglio 1998, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1998, p. 821. In particolare, il giudizio ha ad oggetto l'abusiva utilizzazione di segreti per la realizzazione di macchinari e pezzi di ricambio per tali macchinari che può essere dimostrata, secondo il giudice di merito, solo esaminando il prodotto finito o servendosi delle conoscenze tecniche patrimonio comune del settore,

³⁵ Nel caso di specie, il giudice aveva riconosciuto l'abuso basandosi sul fatto che l'asserito autore della violazione fosse entrato nel mercato nel quale operava il concorrente legittimo detentore delle informazioni subito dopo aver assunto un suo ex dipendente che era a conoscenza di tali informazioni riservate; l'asserito autore aveva anche inviato ad uno dei fornitori del detentore dell'informazione un ordine del tutto identico a quello normalmente richiesto da costui ed aveva inviato un'offerta a dei clienti personalizzata con disegni e diagrammi sicuramente derivanti dal materiale riservato del suo concorrente. Si veda: Tribunale di Brescia, 29 aprile 2004, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2004, p. 1079; nello stesso senso anche Tribunale di Brescia, 1 luglio 2004, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 697.

³⁶ Tribunale di Milano, 2 febbraio 2000, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 697.

2.2.2. Il rapporto con la disciplina prevista dall'articolo 39 degli Accordi TRIPs e la disciplina della concorrenza sleale

La dottrina³⁷ si è, quindi, soffermata sull'analisi della norma per poter comprendere se essa stabilisse i requisiti generali di tutela del segreto aziendale come bene-oggetto di protezione o avesse come obiettivo quello di protezione degli interessi dei protagonisti del mercato, ovvero, stabilire una corretta concorrenza tra gli operatori del settore o entrambe le cose.

Il dettato normativo di cui la lettera c) appare legato alla disciplina della concorrenza sleale³⁸ prevedendo che la mancata adozione di adeguate misure funga da causa di esclusione della colpevolezza concorrenziale del terzo che utilizzi l'informazione.

Tuttavia, l'avverbio "ragionevolmente"³⁹ che indica un apprezzamento *case by case*, suggerisce una valutazione da attuare con minor rigore in presenza di una vera e propria istigazione da parte del terzo o in casi di spionaggio, con maggior rigore invece nel caso di acquisizione ottenuta senza la collaborazione di ex dipendenti o in assenza di modalità subdole o clandestine.

Inoltre, analizzando il dettato dell'articolo 6-bis posto in comparazione con l'articolo 39 degli Accordi TRIPs emergono delle differenze: *in primis*, il sottoporre le informazioni "al legittimo controllo di persone fisiche o giuridiche" di cui all'art. 39 TRIPs, non è equivalente alla loro soggezione al legittimo controllo di un concorrente di cui all'art. 6-bis della legge invenzioni. Mentre l'art. 6-bis tratta di informazioni aziendali, l'art. 39 si riferisce ad informazioni *tout court* e, sanzionando la violazione del segreto perpetrata potenzialmente da chiunque, sembra focalizzarsi sulla rivelazione in base a rapporti contrattuali o in funzione dell'esecuzione degli stessi, come rapporti di lavoro subordinato, di prestazione d'opera o di servizio, di subfornitura, di cooperazione ed integrazione interaziendale.

³⁷ Si veda G. DALLE VEDOVE, *La violazione dei segreti d'impresa tra vecchio e nuovo diritto*, nota a sentenza di: Tribunale di Verona, 15 ottobre 1996, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 3, 1998, pag. 244.

³⁸ Si veda G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Utet, Torino, 2001, p. 326; concordi anche G. BONELLI, *Tutela del segreto d'impresa e obblighi dell'ex dipendente*, in *Diritto Industriale*, fascicolo 1, 2002, p. 72; N. ABRIANI - G. COTTINO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale*, Volume II, Cedam, Padova, 2001, p. 247.

³⁹ A tal proposito: P. AUTERI, *Sub articolo 14*, in *Commentario al d. lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi civili commentate*, Cedam, Padova, 1998, p. 129.

Con l'aggettivo *aziendali* il legislatore esprime l'obiettivo di tutelare interessi prevalentemente imprenditoriali⁴⁰ riconducibili alla disciplina della concorrenza sleale richiamata dallo stesso articolo 39⁴¹.

La discordanza tra le due nel concreto non appare sostanziale, in quanto entrambe le norme sanzionano la violazione del segreto come atto contrario alla lealtà commerciale, perché la rivelazione costituisce solo il momento iniziale di un più ampio obiettivo di sfruttamento commerciale dell'informazione nata e coltivata nell'altrui azienda, per l'illecito conseguimento di un profitto.

Questo intento legislativo appare esplicito nel preambolo all'articolo 39 comma 1, ovvero, di garantire un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10-*bis*.

Entrambe le norme, inoltre, prevedono sempre, nel caso di illecita utilizzazione dell'informazione da parte del dipendente, prestatore d'opera materiale o intellettuale, subfornitori e affini, una responsabilità da fatto illecito che affianca la responsabilità contrattuale.

Dunque, appare chiaro come, in tutti quei casi in cui in cui l'acquisizione dell'informazione riservata avvenga da parte di soggetti diversi da coloro che avevano un obbligo contrattuale di riservatezza o conseguita in modo accidentale o tramite una fonte anonima, sia molto difficile provare che l'atto costituisca concorrenza sleale.

L'onere probatorio sembra, in ogni caso, difficile al di fuori dei casi di istigazione esercitata sul rivelatore depositario del segreto o di cooperazione con esso, infatti, il legittimo detentore del segreto dovrà provare la segretezza dell'informazione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-*bis*, le modalità dell'accesso abusivo e l'adozione di misure "*ragionevolmente*" adeguate alla tutela dell'informazione segreta.

Per quanto concerne il rapporto che intercorre tra l'articolo 2598 del Codice Civile e l'articolo 6-*bis*, cui il preambolo di quest'ultima fa espresso richiamo, la dottrina è, ormai, concorde nell'identificare una funzione di raccordo. Il rinvio alla portata generale della norma permette di

⁴⁰ Si veda: V. FALCE, *op. cit.*, 2016, p. 130.

⁴¹ A confermare la matrice concorrenziale, vi è l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione, Sezione I, che sin dalle sentenze n. 1699 del 27 febbraio 1985 e n. 659 del 20 gennaio 1992, entrambe consultabili in *DeJure*, ha sottolineato come il *know-how* in senso stretto risulti tutelato *inter partes* con efficacia meramente obbligatoria, è quindi una situazione di fatto già tutelata in modo indiretto dal nostro ordinamento.

inserire casi ulteriori rispetto alle ipotesi nominate nell'articolo 6-*bis*⁴² in quanto l'articolo 2598 del Codice non fa riferimento alla violazione di segreti, fattispecie che si era tipizzata ormai in sede giurisprudenziale. Dunque, l'articolo 6-*bis* ricomprende l'ipotesi che possano costituire abuso concorrenziale anche informazioni facilmente accessibili, rivelabili o acquisibili lecitamente se la loro rivelazione ad un concorrente o la loro acquisizione avvenga in modo sistematico, coordinato, risultante in un disegno parassitario preciso.

2.2.3. L'inserimento all'interno della legge invenzioni

Sebbene parte della dottrina⁴³ ha criticato la scelta del legislatore di inserire la disciplina all'interno della legge invenzioni, in quanto considerato maggiormente coerente all'interno della disposizione del 2598 del Codice Civile nella forma degli articoli 2598-*bis* e *ter* o di articolo 2598 ai numeri 4 e 5⁴⁴, viene ritrovata una certa coerenza sistematica guardando i lavori preparatori del decreto legislativo n. 198.

Qui, emerge chiaramente come il Ministro di Grazia e Giustizia si oppose a qualsivoglia modificazione del Codice, che intendeva salvaguardare da interventi di manipolazione e fu quindi inserito nella legge invenzioni, subito dopo l'articolo 6 riguardante il preuso dell'invenzione non brevettata.

L'inquadramento all'interno dell'ambito della concorrenza sleale dunque non andava a dare in sé una soluzione ai precedenti dubbi se la disciplina riguardante il segreto potesse essere adottata anche quando il responsabile della condotta abusiva fosse l'ex dipendente.

La soluzione poteva essere trovata interpretando la norma tenendo in considerazione l'articolo 39 dell'Accordo TRIPS⁴⁵, ovvero, che la tutela da esso stabilita coinvolge, anche, chiunque venga a conoscenza delle informazioni nell'ambito e in occasione di rapporti di collaborazione con il titolare, dunque, anche nei confronti dei prestatori di lavoro.

⁴² Si veda A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, II edizione, Giuffrè, Milano, 1996.

⁴³ Si vedano: A. FRIGNANI, *Segreti d'impresa*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale*, volume XIII, Utet, Torino, 1996; G. BONELLI, *op. cit.*, p. 75.

⁴⁴ A. VANZETTI, *La tutela "corretta" delle informazioni segrete*, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 3, 2011, p. 185.

⁴⁵ P. AUTERI, *Sub. articolo 6-bis*, in *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996 n. 198*, in *Le nuove leggi civili commentate*, Cedam, Padova, 1998, p. 127.

Ciò appare rilevante, ancor più, in quanto consente di superare le precedenti controversie sull'interpretazione dell'articolo 2105 del Codice Civile relativamente al fatto che, i dipendenti debbano non divulgare e non impiegare a proprio o altrui profitto, le informazioni che abbiano le caratteristiche disposte dall'articolo 6-*bis* e che, questo dovere, permanga per tutto il tempo in cui le conoscenze conservino tali requisiti, ovvero, anche a seguito del termine del rapporto di lavoro. L'interpretazione in conformità con l'articolo 39 TRIPs prevede una tutela che supera la disciplina prevista all'interno del nostro ordinamento per la concorrenza sleale.

Questo è chiaro perché, sebbene il 39 richiami espressamente, per la tutela delle informazioni segrete, l'articolo 10-*bis* della Convenzione di Parigi riguardante la concorrenza sleale, se si prende in considerazione la nota, parte integrante del testo ufficiale degli accordi TRIPs,⁴⁶ si può comprendere cosa implichi l'acquisizione dell'informazione in modo contrario alle leali pratiche commerciali. Essa specifica che si intenda il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'abuso di fiducia e l'istigazione a tali violazioni, condotte che possono essere perpetrate solo da coloro che siano legati al titolare del segreto da rapporti rientranti in tali categorie e che costituiscono quindi, illeciti contrattuali, delineando, dunque, una tutela che concerne, non solo i collaboratori dell'imprenditore, ma anche i terzi concorrenti⁴⁷.

La nota esplicita che l'espressione includa anche l'acquisizione di segreti ad opera di terzi che erano consapevoli o sono stati gravemente negligenti nel non essere a conoscenza dell'illecita origine di tale acquisizione.

Queste condotte, elencate a titolo esemplificativo, in quanto indicate con l'avverbio “*almeno*”, confermano la sovrapposibilità della clausola generale relativa alle “*leali pratiche commerciali*”⁴⁸ a quella di cui all'art. 10-*bis* della Convenzione dell'Unione di Parigi di “*usi onesti in materia commerciale ed industriale*”.

⁴⁶ Il cui testo prevede che: “*a manner contrary to honest commercial practices shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition*”.

⁴⁷ Si vedano a tal proposito: P. AUTERI, *Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round*, in *Nuove leggi civili commentate*, Cedam, Padova, 1998, p. 132; G. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, in C. GALLI, (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 121.

⁴⁸ R. ANGELINI, *op. cit.*, p. 61; P. AUTERI, *Sub. articolo 6-bis, op. cit.*, p. 132.

Quest'approccio non fu sempre accettato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, una parte infatti, era convinta dell'impossibilità di applicare una norma inquadrabile nell'ambito della concorrenza sleale a chi, invece, non fosse in tale tipologia di rapporto con il detentore, come i lavoratori subordinati e coloro che collaboravano con l'imprenditore; altri ancora, ravvisavano in tali casi l'applicabilità della corresponsabilità a titolo di concorso del terzo che avesse partecipato alla condotta abusiva perpetrata del concorrente.

Quest'ultimo principio, tuttavia, non risultava sempre utile, per esempio, non era applicabile nei casi in cui il prestatore di lavoro rivelasse ad un terzo in buona fede e non a conoscenza dell'origine delle informazioni, tali notizie riservate relative ad un suo concorrente. In questa situazione le soluzioni prospettabili sarebbero state quelle della protezione ricavabile dall'articolo 2043 del Codice Civile o altrimenti da quanto disposto dall'articolo 623 del Codice Penale.

Si sarebbe dovuta adottare una tutela concorrenziale,⁴⁹ non perché applicabile solo in casi di repressione di una condotta risultante in un atto di concorrenza sleale ma, in quanto è proprio della logica stessa del segreto che, avendo come obiettivo quello di assicurare il controllo delle informazioni riservate sussiste in quanto a non rivelare le informazioni siano tenuti, innanzitutto, coloro che ne sono i naturali depositari, i prestatori di lavoro e i collaboratori.

L'articolo 6-*bis* ha, dunque, previsto per la prima volta una tutela che avveniva nei confronti di coloro che sul luogo del lavoro fossero venuti a conoscenza delle informazioni riservate, prestatori di lavoro e collaboratori, una tutela quindi *intra muros*. Ad essa, si affianca una protezione dall'ingerenza di terzi concorrenti che non hanno instaurato alcuna relazione di tipo contrattuale con colui che detenga l'informazione riservata e che, invece, vorrebbero avere accesso a tali conoscenze in modo tale da sfruttarne il beneficio concorrenziale che da esse risulti.

Il decreto legislativo 198 del 19 marzo 1998 sarà successivamente abrogato dall'introduzione del decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n. 30, ovvero, il Codice della Proprietà Industriale, in particolare dall'articolo 246, comma 1, lettera *ff*), ma su questo ci si soffermerà più avanti.

Infine, è interessante notare un certo scetticismo dei giudici italiani a concedere tutela alle informazioni commerciali riservate, infatti ancora nel 2001, dopo cinque anni dall'introduzione

⁴⁹ P. AUTERI, *Sub. articolo 14, op. cit.*, p. 125.

dell'articolo 6-*bis* nella legge invenzioni non vi era, ancora, nessuna pronuncia giurisprudenziale che applicasse tale norma.

I giudici tendevano sino a quel momento a tutelare le informazioni riservate nell'ambito della concorrenza sleale, dunque, applicando l'articolo 2598 n. 3 del Codice Civile, ritenendo che il segreto fosse uno strumento capace di limitare la circolazione delle informazioni tecniche.

2.3. Il *know-how* all'interno della disciplina *franchising*

Prima di procedere ad un'analisi di come l'istituto del segreto aziendale si sia evoluto successivamente alla tutela accordata dall'articolo 6-*bis* della legge invenzioni, è interessante evidenziare come nell'ordinamento italiano vi fosse un'altra norma che facesse esplicito riferimento al *know-how*, riconoscendone l'importanza.

La disciplina del *franchising*, infatti, annoverava come contenuto essenziale del contratto proprio quel complesso di informazioni, definito come *know-how* industriale.

La disciplina del contratto di *franchising* è prevista dalla legge n. 129 del 6 maggio 2004, esso è un contratto che, sebbene non appartenente alla nostra tradizione giuridica, è ormai da tempo parte del tessuto economico-giuridico italiano e coinvolge due soggetti giuridici economicamente e giuridicamente indipendenti.

La fattispecie consiste nella trasmissione all'affiliato, col fine di commercializzazione di determinati beni o servizi, di un complesso di situazioni attive, definite come diritti di proprietà industriale o intellettuale, facenti capo alla sfera giuridica dell'affiliante che non rientrano già nella disponibilità dell'affiliato e appaiono come strettamente necessarie all'esercizio dell'attività oggetto del contratto. Nel dettaglio, a fronte di un corrispettivo, si trasferiscono diritti relativi a marchi, denominazioni commerciali, *know-how*, diritti d'autore allo scopo di commercializzare beni e servizi.

La legge in questione considera, tra gli elementi essenziali del contratto di *franchising*, anche il *know-how* che viene definito dall'articolo 1, comma 3, lettera a) come: *“un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o*

l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità”.

Ad esso si affianca la norma di cui all'articolo 5 comma 2⁵⁰, che regolando gli obblighi dell'affiliato, prevede che, pur in assenza di una specifica clausola concordata tra le parti, sussista l'obbligo di riservatezza in capo all'affiliante di garantire la massima riservatezza per tutto il periodo di durata del contratto ed anche nel periodo successivo allo scioglimento.

La centralità del *know-how* nel *franchising* è inequivocabilmente confermata anche dall'articolo 3⁵¹ della legge che prevede l'obbligo di indicare nel contratto di *franchising* il *know-how* che sia trasferito dall'affiliante all'affiliato.

Tale norma predetermina, analogamente a quanto accaduto per altri contratti, come la subfornitura industriale, il contenuto minimo del contratto, prevedendo una serie di clausole essenziali, la cui determinazione nel concreto è lasciata alle parti, tra cui, quella relativa al *know-how*.

Il *know-how*, infatti, può considerarsi la vera e propria anima del contratto stesso di *franchising*⁵².

⁵⁰ Articolo 5. (Obblighi dell'affiliato):

“L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.

L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale”.

⁵¹ Articolo 3 (Forma e contenuto del contratto):

“Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.

Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.

Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

- a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;*
- b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;*
- c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;*
- d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;*
- e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;*
- f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;*
- g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso”.*

⁵² M. DEL VECCHIO, *Legge 6 maggio 2004, n. 129. Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale*, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 3, 2004, p. 41.

L'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 5 comma 2, concerne l'affiliato che è tenuto a mantenere il massimo riserbo sull'oggetto del contratto e deve garantire che a ciò si impegnino anche i suoi prestatori di lavoro e collaboratori.

La norma prevede che l'obbligo di riservatezza perduri anche successivamente allo scioglimento del contratto di *franchising* senza, tuttavia, esplicitare alcun limite di tempo che, pertanto, può variare a seconda delle caratteristiche delle informazioni oggetto del contratto, caratteristiche dalle quali dipende l'interesse del *franchisor* al mantenimento della riservatezza⁵³.

Interessante e molto criticata a tal proposito, è una recente affermazione della Corte di Cassazione che si è espressa nell'ordinanza n. 11256 del 10 maggio 2018 su un aspetto centrale e nevralgico del contratto di *franchising*, il *know-how*, sul quale, tra l'altro, si rinvengono pochissime pronunce.

La Suprema Corte, interpretando gli articoli 1 e 3 della legge n. 129 del 2004 ha affermato che il *know-how* non costituisce elemento essenziale, "indefettibile"⁵⁴ del contratto di *franchising*, specificando, invece, che quest'ultimo debba avere ad oggetto la concessione all'affiliato della disponibilità di un complesso di diritti di proprietà industriale, chiamato *franchise package*, che può includere o meno il *know-how*. Solo nel caso in cui la concessione del *know-how* sia effettivamente prevista nel contratto, la clausola deve essere sufficientemente specifica ed avere i requisiti di segretezza, sostanzialità e individualità previsti dalla norma in tema di *franchising*.

La Corte ha anche specificato che il *know-how* non deve consistere in un patrimonio di conoscenze inaccessibile bensì, soltanto, non generalmente noto o facilmente conoscibile e deve costituire un'utilità economica effettiva per l'affiliato, di cui, quest'ultimo si serve nell'esercizio della propria attività nell'attività di *franchising*.

Una tale statuizione può generare incertezze per gli operatori del settore⁵⁵, in quanto contraddice la consolidata credenza presente sia in dottrina che in giurisprudenza⁵⁶, che il *know-how* costituisca un elemento essenziale del contratto di *franchising*, il quale si contraddistingue da altre tipologie di accordi commerciali simili, come la concessione di vendita, o gli accordi di licenza, in quanto il

⁵³ B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 6, 2005, p. 363.

⁵⁴ Si veda: Corte di Cassazione, Sezione III, ordinanza del 10 maggio 2018, n. 11256, in *DeJure*.

⁵⁵ Sul punto V. PANDOLFINI, *Know-how, secondo la Cassazione non è elemento essenziale del franchising*, in *Diritto* 24, 20 Settembre 2018.

⁵⁶ Si veda: Tribunale di Bologna, 10 giugno 2015, n. 1910, in *DeJure*.

franchisor non concede semplicemente prodotti agli affiliati ma dà loro una più complessa formula imprenditoriale, ben individuata e dotata di una certa originalità, il *know-how*, appunto.

Esso è un “*saper fare pratico*” in cui si sostanzia il modo originale di fare *business* dell'affiliante, è uno dei componenti fondamentali e più rilevanti del *franchise package*, quel complesso di diritti che il *franchisor* concede al *franchisee* e che permette a quest'ultimo di presentarsi sul mercato ai consumatori come una sorta di *alter ego* del primo.

Il *know-how* caratterizzato da segretezza, sostanzialità e individuabilità consente di ritenere lecite le numerose restrizioni alla libertà imprenditoriale dell'affiliato che generalmente caratterizzano i contratti di *franchising*, avendo, d'altro lato, un ridotto rischio d'impresa⁵⁷.

La giurisprudenza di legittimità si è nuovamente espressa sulla centralità del *know-how* nel contratto di *franchising*. In particolar modo, il Tribunale di Bologna, nella sentenza dell'8 gennaio 2020⁵⁸, ha sottolineato come l'ordinanza della Cassazione rappresenterebbe, in realtà, “*una isolata pronuncia di legittimità postasi in dichiarato contrasto con la dottrina maggioritaria, oggetto di rilievi critici ad opera dei primi commentatori alla luce del dato normativo da analizzare*”.

Il giudice, pertanto, specifica che si debba dare un'interpretazione letterale all'articolo 3 comma 4 della legge *franchising* e che la Cassazione nell'ordinanza n. 11256 del 2018 non abbia fornito argomenti persuasivi tali da poter superare l'interpretazione letterale.

In ogni caso, appare incontrovertibile, in luce anche dell'esperienza e delle argomentazioni dottrinali, che il *know-how* segreto, sostanziale e individuabile sia un elemento centrale del contratto stesso di *franchising* e tipizzato ancor prima dell'introduzione nel nostro ordinamento del Codice della Proprietà Industriale.

3. L'introduzione del Codice della Proprietà Industriale

3.1. La nuova identità giuridica delle informazioni aziendali segrete: l'articolo 98

Il lungo processo di evoluzione dell'istituto a livello internazionale e di lento riconoscimento di una totale autonomia da altri istituti nell'ordinamento italiano ha visto la sua totale maturazione con la

⁵⁷ Si veda: Corte di Cassazione, Sezione III, 23 gennaio 2017, n. 30671, in *DeJure*.

⁵⁸ Tribunale di Bologna, 8 gennaio 2020, in *DeJure*.

pubblicazione del decreto legislativo n. 30 del 18 giugno 2005, attraverso il quale il legislatore promulgò il Codice della Proprietà Industriale. Nella Sezione VII di tale Codice agli articoli 98 e 99, fu inserita la disciplina delle “*informazioni segrete*”, dando così sistematicità all’istituto rispettando, però, la lettera dell’accordo TRIPs⁵⁹, il quale pone un divieto assoluto di rivelazione e di utilizzazione dell’informazione riservata.

Tali interventi hanno completato l’attuazione di un processo storico di valorizzazione dell’informazione⁶⁰, concepita quale *asset* necessario per l’impresa, che ha portato a definire i segreti aziendali oggetto di un diritto assoluto di proprietà industriale.

L’inquadramento attuato dal legislatore nazionale non rappresenta, tra l’altro, un *unicum* nella prospettiva internazionale.

Infatti, una tutela *erga omnes* delle informazioni aziendali riservate è stata disposta dallo *Uniform Trade Secrets Act*, legge americana, oggi adottata da 48 degli Stati dell’Unione.

È stato così abrogato l’articolo 6-*bis* della legge invenzioni che sino a quel momento aveva disciplinato le informazioni riservate.

L’articolo 39 degli Accordi TRIPs ha suggerito di configurare tale tutela come reale e non obbligatoria e, quindi, il legislatore interno, pur conservando il riferimento alla disciplina della concorrenza sleale con il Codice del 2005, ha introdotto una tutela reale delle informazioni riservate rafforzata, rendendola oggetto di un diritto di proprietà industriale autonomo e non titolato.

Addentrando in una disamina più approfondita, l’articolo 1 del Codice⁶¹, facendo riferimento al complesso di diritti oggetto di tutela del Codice stesso, include, tra i diritti di proprietà industriale, “*le informazioni aziendali segrete*”.

Se ne riconosce uno *ius excludendi alios* non titolato, ovvero, non basato su un titolo formale ma su di una situazione di fatto di tipo possessorio ma, comunque, oggetto di una tutela diretta *erga omnes*.

⁵⁹ G. FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale tra riassetto e demolizione*, in *Diritto industriale*, 2008, pp. 105 e ss.

⁶⁰ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2011, p. 137.

⁶¹ Articolo 1. “*Diritti di proprietà industriale*”

“*Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali*”.

L'articolo 98⁶² si focalizza poi sulle “*informazioni aziendali o esperienze tecnico-industriali*” incluse quelle commerciali che siano segrete, ovvero, non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; caratterizzate da valore economico in quanto segrete e sottoposte dal legittimo detentore a misure ragionevolmente adeguate a mantenerne la segretezza. La norma riprende, utilizzando quasi la stessa terminologia, il precedente articolo 6-*bis* della legge invenzioni. Inoltre, l'articolo 98 è chiaramente ispirato oltre all'articolo 6-*bis*, alla previsione dell'articolo 39 comma 2 degli accordi TRIPs in quanto fonda il riconoscimento della tutela sulla segretezza, sul valore economico dell'informazione e sull'adeguata protezione da parte del legittimo detentore.

3.1.1. L'oggetto della tutela: le informazioni

Dunque, il primo comma va a tutelare le informazioni tecniche astrattamente brevettabili ma che l'imprenditore ha preferito mantenere in regime di segreto ed anche tutte quelle informazioni non brevettabili ma che danno a colui che le detiene un vantaggio competitivo in termini di risparmio di tempo e costi per lo svolgimento di un processo produttivo, più in generale il *know-how* aziendale⁶³.

⁶² Il dettato normativo nel dettaglio prevede:

Articolo 98. “*Oggetto della tutela*”

“*Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:*

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche”.

⁶³ Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, la nozione di *know-how* proteggibile è molto ampia, comprende informazioni di natura tecnica o commerciale, esperienze aziendali tecnico-industriali o informazioni relative all'organizzazione, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing. Si veda: Tribunale di Bologna, 6 febbraio 2017, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1730.

La giurisprudenza⁶⁴ sottolinea come tale vantaggio competitivo non corrisponda necessariamente ad un valore economico del *know-how*, ma anche in una semplice maggiore efficacia del prodotto, o in una maggiore sicurezza o rapidità nel procedimento di fabbricazione. Tali informazioni, se illecitamente ottenute da un terzo, potrebbero permettergli di inserirsi rapidamente nel medesimo settore di mercato non sopportando ingenti costi e lunghe tempistiche necessarie per l'elaborazione di tali dati.

È tutelato un ampio insieme che comprende qualsiasi informazione tecnica, commerciale, finanziaria o organizzativa che possa essere utilizzabile per finalità imprenditoriali.

Include quel complesso di informazioni o regole tecniche⁶⁵, invenzioni non brevettate che siano brevettabili o meno, metodi, procedimenti e formule di fabbricazione, esperienze, capacità individuali, tecniche di commercializzazione di prodotti e regole di gestione dell'impresa che grazie al loro coordinamento sistematico e alla loro combinazione⁶⁶ consentono di ricavare particolari risultati di tipo tecnico ed economico.

La raccolta di queste informazioni nel corso del tempo dall'imprenditore deve però, per essere meritevoli di tutela, *“richiedere sforzi superiori a quelli imposti da una accurata ricerca in letteratura”* e deve avere ad oggetto notizie *“accumulate con lavoro individuale o di équipe, non surrogabile tramite la consultazione di materiali e di esperienze esterne”*⁶⁷.

Il legislatore, pur essendosi chiaramente ispirato all'articolo 6-*bis* della legge invenzioni, inserisce un elemento non presente nel dettato della precedente disposizione, quello delle esperienze tecnico-industriali. Ciò, probabilmente, dando seguito alle suggestioni della giurisprudenza più

⁶⁴ Tribunale di Bologna, 27 luglio 2015, n. 2340, in *DeJure*; Tribunale di Milano, 14 febbraio 2012 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, fascicolo 1, 2012, p. 665; Tribunale di Bologna, 4 luglio 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, p. 977.

⁶⁵ F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 12.

⁶⁶ Si vedano: L'articolo 1, par. 1, lett. i), del Regolamento (CE) n. 722/2004 della Commissione del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 240/96; il punto 47 della Comunicazione della Commissione, Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE sugli accordi di trasferimento di tecnologia (2004/C 101/08) del 27 aprile 2004.

⁶⁷ Come suggerito dalla giurisprudenza di merito in: Tribunale di Bologna, 4 luglio 2007, in *DeJure*.

avveduta⁶⁸, con il fine di riconoscere valore al progresso tecnico o commerciale sviluppato all'interno della compagine aziendale che, anche se minimo, meritava di essere protetto da azioni parassitarie di terzi.

Inoltre, l'informazione non ha un valore in quanto tale, lo acquisisce dalla destinazione funzionale ad un'attività d'impresa⁶⁹ congiuntamente agli accorgimenti utilizzati per garantirne la riservatezza, ciò riflette una certa *business judgement rule* del legislatore del 2005.

In altri termini, è suscettibile di divenire bene giuridico protetto ai sensi dell'articolo 98, qualsiasi informazione che possa avere un'utilizzazione nel processo produttivo e quindi possa essere idonea a fornire un vantaggio competitivo a chi la possiede.

L'informazione deve rientrare nella disponibilità di fatto dell'impresa, non occorre anche che sia effettivamente utilizzata nel processo produttivo, può essere anche un'informazione "teorica"⁷⁰, ovvero, suscettibile di sviluppo.

Infatti, un'esclusione di queste informazioni creerebbe un disincentivo all'investimento in procedimenti di ricerca industriale interna alle imprese in via generale.

Vi sono situazioni in cui la conoscenza riservata non sia, effettivamente impiegata all'interno dei procedimenti di produzione aziendali, ma semplicemente conservata all'interno della compagine aziendale, al fine di essere impiegata potenzialmente in futuro o rimanere semplicemente mantenuta in regime di segretezza, in quanto è il risultato di investimenti in tempo e risorse impiegate dall'azienda in ricerca, che si preferisce non diffondere a terzi.

Rientrano nella tutela ex articolo 98 anche le informazioni commerciali come i *business methods*⁷¹, metodologie di amministrazione dell'impresa per aumentare il volume degli affari come tecniche

⁶⁸ Si veda ad esempio: Tribunale di Modena, 15 luglio 1996, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997, p. 3501. In tale sentenza il giudice di merito dà risalto all'esperienza pluriennale sviluppata all'interno dell'azienda che portava all'elaborazione di nozioni e dati, che rappresentavano un *asset* essenziale per l'impresa, ancor prima dell'esplicito riconoscimento di protezione all'interno del Codice della Proprietà Industriale.

⁶⁹ Si veda: V. FALCE, *op. cit.*, p. 131.

⁷⁰ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, *op. cit.*, 2011, p. 137.

⁷¹ Cui è stata riconosciuta persino la brevettabilità da una nota sentenza in USA della Court of Appeals: *State Street Bank & Trust vs Signature Financial Group inc.*, 149 U.S. F. 3d 1374 (1998), si ricorda che ciò in Italia non è ovviamente possibile data la generale considerazione della dottrina dell'invenzione come "*soluzione originale di un problema tecnico*", mancando dunque il carattere tecnico.

di organizzazione dell'attività commerciale, indagini di mercato, informazioni strategiche, elenchi di prezzi e scontistica, ricerche demoscopiche.

Le informazioni commerciali comprendono anche dati inerenti alla clientela e ai fornitori dell'impresa che consistono in elenchi di nomi cui si affiancano informazioni sulla tipologia di rapporti contrattuali instaurati, ovvero, prezzi, condizioni, limiti per il pagamento, clausole contrattuali particolari che costituiscono certamente informazioni che nel loro insieme o nella precisa configurazione dei loro elementi non sono facilmente accessibili a terzi concorrenti.

Ad esse si affiancano anche prassi instaurate con i propri clienti e fornitori o caratteristiche personalizzate dei prodotti venduti.

Inoltre, dall'analisi della giurisprudenza di merito, in un caso del Tribunale di Torino del 2012⁷² è emerso come per poter provare che sia stato commesso un abuso nell'utilizzo di queste informazioni commerciali rappresentate da liste clienti che, in questo caso, come tipicamente avviene per questa tipologia di dati segreti, sia stato commesso dall'ex dipendente, è necessaria la sussistenza di solidi elementi di prova. Non è sufficiente il semplice contatto con alcuni dei nominativi in esse comprese, spiegabile semplicemente in luce delle conoscenze e dei ricordi personali dell'ex dipendente, ma è necessaria la prova del contatto sistematico con una significativa parte dei clienti inclusi in tali liste, ovvero, di una serie di comportamenti che non si possano spiegare diversamente se non riconoscendo il possesso di tutte le informazioni presenti negli elenchi, diverse ed ulteriori rispetto ai meri nominativi.

Inoltre, questa categoria di dati ha un'importanza sempre maggiore, si pensi per l'appunto al marketing dove i dati personali della possibile clientela diventa necessario per poter svolgere l'attività stessa.

⁷² Tribunale di Torino, 6 luglio 2012, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2013, p. 591. Inoltre, il giudice in questo caso specifica che l'onere di dimostrare la sottrazione di segreti può essere assolto, secondo la regola generale prevista dall'articolo 2729 del Codice Civile, per via indiziaria attraverso la prova di comportamenti del convenuto, che non siano ragionevolmente spiegabili se non assumendo il possesso delle informazioni della cui abusiva sottrazione e utilizzazione è accusato. Nello stesso senso anche Tribunale di Vicenza, 3 settembre 1998, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1998, p. 1744; in Tribunale di Verona, 4 maggio 1996, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1996, p. 1611, il giudice di merito sottolinea come sia rilevante ai fini dell'individuazione dell'illiceità della condotta non il rivolgersi ai medesimi clienti conosciuti in un precedente rapporto di lavoro, ma la sistematicità nell'acquisizione di clienti in virtù delle conoscenze precedentemente acquisite.

Tali elenchi, però, per poter essere meritevoli di tutela, devono essere una fonte di utilità alla quale è necessario attingere per l'esercizio stesso dell'attività d'impresa, ovvero, liste relative alla clientela e ai fornitori che siano frutto di un'attività di selezione ed elaborazione dei dati, non semplici schedari nominativi come le *mailing lists*, ma elenchi qualificati attraverso i quali sia possibile ricavare informazioni utili e necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale, caratterizzati quindi da una "profilatura" dei clienti.

Infatti, a tal proposito la Suprema Corte⁷³ ha sottolineato come le informazioni aziendali siano tutelabili in quanto sviluppate all'interno della compagine aziendale, possono includere, pertanto, la lista preconstituita contenente i nominativi dei clienti "ma se ne reca non solo i dati identificativi, ma nel contempo le ulteriori indicazioni, utili non solo al loro riferimento, ma piuttosto e soprattutto a determinarne il profilo qualificante", quindi "la sottrazione, ad opera di un ex dipendente, di alcuni files contenenti un elenco di clienti e partners corredato dei rispettivi indirizzi postali e telefonici, ma privo di qualsiasi riferimento al reddito o alle condizioni patrimoniali dei soggetti indicati, e di ogni altra notizia utile all'attività economica esercitata dall'attrice: l'assenza di tali elementi impedisce infatti di qualificare tale elenco come informazione aziendale, tutelata dall'articolo 98 del d. lgs. n.30 del 2005, rendendo la fattispecie riconducibile alla concorrenza sleale cosiddetta pura".

Non viene meno la possibilità di essere oggetto di protezione se i dati contenuti negli elenchi aziendali possono essere rintracciabili altrove, in quanto è l'elaborazione effettuata dall'imprenditore a rilevare perché essi possano godere di tutela, ovvero, l'aggregazione e l'informatizzazione di dati commercialmente sensibili che "sono suscettibili di ulteriore elaborazione ai fini dell'impostazione di campagne di marketing mirate, idonee ad assicurare al loro possessore un vantaggio concorrenziale"⁷⁴.

⁷³ Si veda in proposito: Corte Cassazione, Sezione I, 19 giugno 2008, n. 16744, in *Rivista di diritto industriale*, 2008, fascicolo 6, p. 585; nello stesso senso anche Tribunale di Bologna, 27 maggio 2008, in *Pluris*, che afferma come le informazioni per poter godere della tutela debbano "altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale".

⁷⁴ Come suggerito dalla giurisprudenza di merito in: Tribunale di Torino, 6 luglio 2012, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2013, p. 591, in cui sono state riconosciute meritevoli di tutela delle schede clienti elaborate dalle impiegate addette al telemarketing di una azienda di commercializzazione di vini, riguardanti il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico del cliente, l'indicazione della sua disponibilità ad acquistare vino a distanza, le preferenze merceologiche, che potevano desumersi dal contenuto degli ordini pregressi, le scadenze temporali degli acquisti, se regolari, periodiche, cicliche o collegabili a certe festività o contingenze. Quest'insieme di dati, sebbene non segreto in

Inoltre, in un interessante caso del 2013 la giurisprudenza di merito⁷⁵, in seguito all'illecita sottrazione di liste clienti, ha imposto il divieto di entrare in contatto commerciale con la clientela inclusa nelle liste sottratte, limitato però ad un certo periodo di tempo dall'illecito.

Il Tribunale, in questo modo, cerca di evitare l'effetto più evidente dell'abuso rappresentato dal vantaggio concorrenziale di potersi rivolgere immediatamente all'altrui clientela senza necessità di alcuna ricerca e, al tempo stesso, di non limitare eccessivamente la possibilità anche per gli ex dipendenti divenuti imprenditori di concorrere sul mercato offrendo i propri prodotti e servizi anche ai clienti del loro pregresso datore di lavoro.

Nella dottrina rimane isolata invece, la posizione di Bertani⁷⁶ che si era, invece, opposto all'inclusione delle informazioni commerciali come liste clienti e fornitori o strategie aziendali di marketing nella protezione accordata dal segreto industriale. Egli affermava che per poter godere di questa tutela le informazioni devono essere, non soltanto elaborate nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa, ma devono anche essere astrattamente brevettabili, assurgendo così ad un'interpretazione più in linea con i principi internazionali.

L'autore afferma che le particolari condizioni che concedono la brevettabilità, pur non essendo espressamente previste, se sono necessarie per una privativa limitata temporalmente, tanto più dovranno essere richieste per la tutela accordata dal segreto industriale che appare potenzialmente illimitata temporalmente e non mitigata da obblighi di *disclosure*.

Interessante anche la posizione di Libertini⁷⁷ circa la "creatività", ovvero, la necessaria elaborazione delle informazioni commerciali per poter essere meritevoli di tutela.

sé, costituisce nel complesso e nella precisa configurazione o combinazione degli elementi che li compongono, non è generalmente noto o facilmente accessibile agli operatori del settore ed ha un valore economico proprio in virtù di tale segretezza.

⁷⁵ Tribunale di Bologna, 15 luglio 2013, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2013, p. 1124.

⁷⁶ M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in AIDA, Giuffrè, Milano, 2005, p. 324.

⁷⁷ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, op.cit., 2011, p. 148.

Interpretazione questa data dalla giurisprudenza di merito e di legittimità⁷⁸ e da concorde dottrina che, comunque, non intende escludere da ogni tipo di tutela le informazioni commerciali non elaborate, la cui sottrazione rientra nel quadro di tutela della concorrenza sleale.

Libertini propone infatti che nell'interpretazione, ci si attenga al dato letterale della norma escludendo invece un'interpretazione restrittiva⁷⁹ che richiederebbe un'eccezionalità della disposizione di cui all'articolo 98 rispetto alle regole generali di buon funzionamento dei mercati, che prevedevano, ancor prima dell'entrata in vigore dell'articolo 98, che l'utilizzo parassitario di elenchi relativi alla clientela altrui rappresentasse un atto non conforme ai principi di correttezza professionale previsti dall'articolo 2598 del Codice Civile.

La conservazione sotto regime di segretezza delle informazioni, potenzialmente impiegabili nel raggiungimento e conseguente mantenimento della clientela, rappresenta un principio caratteristico del "gioco della concorrenza", per questo non dovrebbe essere possibile che l'articolo 98 che va a tutela questa tipologia di concorrenza e di libertà d'impresa, possa derogare agli stessi, escludendo la tutela delle liste clienti che non siano oggetto di particolare elaborazione da chi le detiene.

Ancor prima di tale riforma, c'era chi sosteneva che l'imprenditore avesse sulle conoscenze acquisite, tramite propri investimenti, una potestà di tipo proprietario⁸⁰.

Nello stesso modo c'era già chi riconosceva il *know-how* come oggetto di un diritto soggettivo⁸¹.

⁷⁸ Sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza, che ha più volte escluso dalla tutela informazioni commerciali come le liste clienti "ove esse si risolvano in una mera elencazione con semplice indicazione denominativa di un gruppo di società i cui nominativi ed indirizzi siano di facile accessibilità". Si veda: Tribunale Milano, 29 maggio 2014, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2016, p. 1031; nello stesso senso anche: Tribunale di Torino, 22 settembre 2004, in *Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale*, fascicoli 2-3, 2004, p. 466; Tribunale di Vicenza, 3 settembre 1998, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1998, p. 1744; Tribunale di Verona, 28 dicembre 1985, in *DeJure*; Tribunale di Torino, 2 marzo 1972, in *DeJure*.

⁷⁹ Interpretazione, che secondo il Libertini non deve estendersi ugualmente all'interpretazione del segreto aziendale o commerciale di cui all'articolo 623 del codice penale, per cui invece si prevede un'interpretazione restrittiva, limitata alle fattispecie di maggior rilievo sociale. L'autore cita a riguardo la sentenza: Tribunale di La Spezia, 26 novembre 2007, in *Rivista penale*, fascicolo 2, 2008, p. 177, che trae spunto dall'interpretazione estensiva dell'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, per sostenere che la disciplina civile e quella penale delle informazioni aziendali segrete si riferiscono ormai a due fattispecie diverse perché l'ambito di applicazione della fattispecie penalistica è nettamente più ristretto.

⁸⁰ A. FRIGNANI, *op. cit.*, p. 336.

⁸¹ F. MASSA FELSANI, *op. cit.*, p. 126.

3.1.2. Il requisito della segretezza

Inoltre, le informazioni per poter godere della tutela devono essere segrete, ovvero, nel loro complesso o precisa combinazione dei loro elementi, non devono essere generalmente note o accessibili agli esperti del settore; devono avere un valore economico in quanto segrete ed essere soggette a misure ragionevolmente adeguate a garantirne la segretezza da parte di colui che legittimamente le detiene.

Le informazioni, innanzitutto, devono essere conosciute, essere sotto il legittimo controllo del detentore, dunque, nella disponibilità solo sua e dei suoi collaboratori legati da vincoli contrattuali di riservatezza o comunque da tutti coloro che siano legittimati a disporre per esigenze d'impresa. Esse devono essere altresì segrete, ciò sussiste se non siano rese accessibili al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero o siano comunque note agli esperti e operatori del settore, ovvero, se non facciano parte del patrimonio di conoscenze comune, ciò non implica che debbano essere necessariamente note ad una singola impresa ma che il loro grado di diffusione sia tale da non farle ritenere di dominio pubblico. In linea generale, affinché possa sussistere la segretezza, non deve essere possibile per coloro che operino in un dato settore ottenere lecitamente l'informazione, non in astratto ma concretamente, in tempi e con costi ragionevoli.

L'informazione aziendale è, infatti, *“un dato multiforme e volatile”⁸²*, un complesso di dati che è soggetto ad una potenziale perpetua evoluzione.

Fin tanto che essa rimane sotto il controllo di colui che legittimamente la detenga, se ne possono determinare gli sviluppi. Se, invece, fosse oggetto di divulgazione, potrebbe assumere numerosi aspetti diversi ed essere utilizzata in ambiti diversi, da qui appare necessaria la segretezza perché essa possa propriamente costituire un bene giuridicamente tutelato.

Può essere nota solamente al legittimo detentore o anche ad una serie di suoi collaboratori ma, come sottolineato dalla giurisprudenza, *“il fatto che una pluralità di operatori sia in possesso di tali nozioni non toglie loro il carattere “riservato”, purché però il relativo numero risulti limitato e comunque venga mantenuto anche aliunde il necessario livello di protezione”⁸³*.

⁸² M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2011, p. 150.

⁸³ Tribunale di Bologna, 4 luglio 2007, in *DeJure*.

Ciò è rilevante con riguardo al *reverse engineering*, ovvero, alla ricostruzione, partendo dal prodotto finito, delle procedure che hanno condotto alla sua realizzazione.

Oggi, non è, infatti, possibile ritenere che le informazioni non presentino carattere di segretezza qualora sia possibile risalirvi attraverso complesse operazioni di *reverse engineering*⁸⁴.

Non avranno carattere di segretezza solo e fin tanto che, queste operazioni sia possibile svolgerle a costi ed in tempistiche ragionevoli⁸⁵ in relazione all'attività commerciale coinvolta ed alle dinamiche concorrenziali del settore.

Il carattere di segretezza permane se, invece, siano necessari significativi investimenti e tempi non compatibili con le dinamiche del settore ma sia comunque astrattamente possibile accedere alle informazioni.

Come sottolineato dal Tribunale di Milano in un caso del 2012⁸⁶ infatti, l'accessibilità che non permette di tutelare le informazioni *“deve ritenersi quella condizione che consente la percezione della soluzione tecnica da parte di soggetti qualificati, senza la necessità di costose e lunghe operazioni di reverse engineering, o anche la conoscenza comunque ottenibile in maniera indipendente dall'esame del dispositivo per il quale si reclama la tutela in questione”*.

Questo è, tuttavia, un orientamento che si è sviluppato solo successivamente, prima la giurisprudenza⁸⁷ riteneva che qualora fosse in ogni modo possibile attraverso il *reverse engineering*, giungere alle informazioni segrete alla base di un determinato prodotto, allora queste perdevano il carattere di segretezza necessario per poter godere della tutela.

⁸⁴ B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 104. In giurisprudenza si veda: Tribunale di Bologna, 1 febbraio 2017, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1729, in cui il giudice sottolinea come la segretezza sia rappresentata dall'estrema difficoltà nel reperire determinate informazioni per cui ci vorrebbe un notevole impiego di tempo e risorse o un complesso procedimento di *reverse engineering*. Nello stesso anche: Tribunale di Bologna, 16 luglio 2015, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 497; Tribunale di Bologna, 21 aprile 2016, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 564.

⁸⁵ Si veda: Corte di Appello di Milano, 20 novembre 2002, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2003, p. 4533.

⁸⁶ Tribunale di Milano, 5 giugno 2012, in *Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale*, fascicolo 1, 2012, p. 345. Nello stesso senso anche: Tribunale di Bologna, 24 aprile 2017, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1767.

⁸⁷ Si vedano in proposito: Corte di Appello di Milano, 25 gennaio 1972, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1972, p. 367; Corte di Appello di Milano, 5 aprile 1972, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1972, p. 21; Tribunale di Milano, 19 maggio 1989, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1989, p. 1313.

Infine, il carattere di segretezza è, generalmente considerato⁸⁸, come relativo e non assoluto, non è necessario che le conoscenze siano del tutto inaccessibili ma difficilmente accessibili e non note generalmente agli esperti del settore, in relazione alle caratteristiche socioculturali del mercato⁸⁹ di cui si tratta e alla dimensione organizzativa e finanziaria delle imprese interessate.

Non è, inoltre, necessario che le informazioni siano segrete in ogni loro singolo componente ma solo, non facilmente accessibili o note nella loro esatta combinazione.

La stessa giurisprudenza di merito⁹⁰ ha affermato a più riprese tale concetto, ovvero, che singole notizie relative al processo produttivo possono essere accessibili con un'attività inventiva o possono essere di dominio pubblico, purché la loro particolare combinazione attuata da un determinato imprenditore non sia generalmente nota. La norma intende tutelare proprio quell'originalità che conferisce un vantaggio concorrenziale a chi la detenga.

Il concetto di “*non facile accessibilità*” deve essere interpretato con discrezionalità dal giudice valutando le esigenze del caso concreto.

⁸⁸ Si vedano in giurisprudenza: Tribunale di Bologna, 25 ottobre 2017, in *DeJure*. Il giudice di merito in tal caso afferma che per poter riconoscere tutela a delle informazioni riservate ex articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, sia necessaria la segretezza ma “*non occorre che siano assolutamente inaccessibili, è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale*”. Nello stesso senso: Tribunale di Torino, 14 febbraio 2012, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, fascicolo 1, 2012, p. 665. In tal caso il giudice sottolinea come “*Le informazioni tutelate come privativa “nel loro insieme o nella loro precisa combinazione” non devono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, il che significa che il loro contenuto deve consistere in un quid pluris rispetto alle nozioni tecniche e commerciali generalmente note nel settore di riferimento e, proprio per questo, vengono sottoposte dal titolare a un ragionevole e adeguato sistema di protezione*”. Nello stesso senso anche: Tribunale di Bologna, 24 aprile 2017, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1767; Tribunale di Venezia, 16 luglio 2015, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2015, p. 437; Tribunale di Bologna, 19 maggio 2008, il *DeJure*; Tribunale di Milano 23 maggio 2005, in *Lex24*.

In dottrina si segnalano tra gli altri: G. CRESPI, *Commento agli articoli 98-99*, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2013, p. 1105; P. AUTERI, *Tutela dei segreti d'impresa, Relazione tenuta all'assemblea AIPPI*, 5 febbraio 2010, p. 127.

⁸⁹ Si veda: Tribunale di Venezia, 8 marzo 2006, in *Diritto industriale*, 2007, p. 261.

⁹⁰ Si veda: Tribunale di Bologna, 16 maggio 2006, in *Lex24*. Il giudice sottolinea che “*Per ciò che attiene al contenuto delle informazioni, la definizione di segreto di cui alla normativa citata deve coincidere con la nozione di know-how. Si tratta dunque di una serie di informazioni riservate necessarie o utili per condurre adeguatamente un processo produttivo o distributivo (o organizzativo comunque di attività economica), il cui valore economico è dato dal risparmio e dal conseguente vantaggio realizzato con la sua utilizzazione*”. Prosegue affermando che “*È dunque tale combinazione di informazioni ciò che contraddistingue l'elemento di originalità apportato dall'imprenditore, la cui acquisizione o utilizzazione illecita determina un vantaggio illecito a favore del concorrente. Per tale motivo le informazioni devono rimanere sotto il legittimo controllo del detentore e permanere segrete*”.

Il legislatore ha previsto che le informazioni debbano avere un valore economico proprio in virtù della loro segretezza, non un valore di mercato o necessariamente suscettibile di valutazione economica, né è, in termini assoluti, necessario un investimento economico dell'imprenditore per il loro ottenimento ma si deve considerare maggiormente, come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, *“il tempo e le risorse umane ed economiche necessarie per la loro acquisizione e il vantaggio sul mercato che la disponibilità immediata di un così rilevante patrimonio di informazioni concreta”*⁹¹.

È richiesto che quell'insieme di dati e conoscenze conferiscano, a colui che legittimamente le detiene, un vantaggio competitivo⁹² rispetto ai concorrenti operanti in un determinato settore, ai fini della sanzionabilità è necessario, quindi, che *“dalla loro sottrazione comporti un risparmio di tempi e costi rispetto ad una loro autonoma acquisizione”*⁹³.

Infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di merito⁹⁴, tale disciplina non mira a tutelare informazioni di per sé irraggiungibili dai concorrenti, ma ad impedire comode scorciatoie nel raggiungimento di determinate informazioni industrialmente utili, che comportino un risparmio di tempi e costi.

L'imprenditore deve poter ottenere o mantenere, grazie ad esse, una quota di mercato che i suoi *competitors* non hanno in quanto privi di quelle determinate informazioni.

Il concetto stesso di segreto aziendale implica che l'informazione sia detenuta da più soggetti, oltre al titolare e, che, questi siano vincolati al rispetto della segretezza.

⁹¹ Tribunale di Milano, 14 febbraio 2012, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, fascicolo 1, 2012, p. 665. Nello stesso senso anche: Tribunale di Bologna, 1 febbraio 2017, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2017, p. 1729; Tribunale di Torino, 15 novembre 2018, n. 5246, in *Foro italiano*, fascicoli 7-8, 2019, p. 2568. In questo caso il giudice individua il valore economico dell'informazione riservata non solo nel necessario sforzo economico richiesto per il loro ottenimento ma soprattutto in quanto *“la loro utilizzazione comporta un risparmio, in termini di costi e di tempo, posto che il titolare non deve effettuare di volta in volta attività di ricerca e di catalogazione dei dati relativi ai propri clienti e ai servizi loro prestati”*. Dunque, non solo nell'investimento effettuato ma anche nel vantaggio inteso in termini di costi e tempi nell'ottenere ogni volta le informazioni utili ai procedimenti aziendali interni.

⁹² Come sottolineato in: Tribunale di Bologna, 4 luglio 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, p. 977.

⁹³ Tribunale di Milano, 14 febbraio 2012, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, fascicolo 1, 2012, p. 665; nello stesso senso: Corte di Appello di Milano, 29 novembre 2002, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 1709.

⁹⁴ Corte di Appello di Milano, 29 novembre 2002, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 1709; nello stesso senso anche: Tribunale di Reggio Emilia, 15 gennaio 2003, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2003, p. 1710.

Il segreto non appare giuridicamente rilevante fin tanto che sia posseduto esclusivamente dall'individuo che l'ha scoperto o realizzato, ecco perché la segretezza non potrà mai essere assoluta⁹⁵.

Dunque, si può ben vedere un elemento paradossale insito nell'atto stesso di creazione dell'informazione aziendale che diviene così un bene giuridicamente rilevante, nel caso in cui vi è un solo soggetto che l'ha scoperta o realizzata, il bene giuridicamente protetto nasce nel momento in cui viene comunicato a terzi sotto regime di riservatezza.

Se, invece, tale determinata conoscenza viene creata collettivamente, il bene giuridico-informazione nasce nel momento stesso in cui viene elaborata.

La tutela *erga omnes* ottenuta, una volta riconosciuta come oggetto di un diritto di proprietà industriale, non esclude l'aspetto caratteristico di tale fattispecie, quindi, l'elemento fondante della stessa rimane costituito dal ristretto numero di individui tenuti al mantenimento della riservatezza dell'informazione, nell'interesse del legittimo detentore.

Questo porta ad un'altra riflessione, l'informazione può essere di proprietà di un soggetto che però non ne ha una diretta conoscenza o che non è in grado tecnicamente di capirla, di riuscire a riprodurla e di diffonderla a terzi.

Questo può accadere quando, titolare del diritto sul segreto sia un imprenditore individuale o anche una società o un'organizzazione collettiva in cui, dunque, coloro che sono titolari del diritto di gestione e di disposizione non sono a conoscenza dell'informazione che è, invece, unicamente nella disponibilità del personale tecnico qualificato o di altri individui a ciò adibiti.

Da ciò si evince come la segretezza dell'informazione sia un dato organizzativo, per questo relativo⁹⁶.

3.1.3. L'applicazione di “*misure ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza dell'informazione*”

Infine, le informazioni devono essere soggette a “*misure ragionevolmente adeguate a conservarne la segretezza*” in virtù della tipologia d'informazione.

⁹⁵ P. AUTERI, *Sub. articolo 6-bis*, in *Commentario al decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, op. cit.*, p. 129.

⁹⁶ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2011, p. 140.

Il legittimo detentore dovrà, dunque, nella condivisione dell'informazione con i suoi prestatori di lavoro e collaboratori, garantire il mantenimento di vincoli di segretezza e impedirne l'accesso a terzi. Il porre in essere questa tipologia di misure in sé implica un valore economico dell'informazione e funge da elemento essenziale per l'imprenditore per capire se determinate informazioni abbiano un valore economico oppure no e se dunque sia necessario e valga la pena applicare determinate misure di sicurezza.

Il legittimo detentore dovrà, dunque, cercare di limitare il più possibile il numero di collaboratori che siano a conoscenza dell'informazione e porre in essere misure come divieti d'ingresso, accessi limitati, schermature delle macchine, sottoscrizione di accordi di riservatezza, circolari interne e ordini di servizio affinché possa essere garantita la segretezza o ancora *"limiti imposti al personale (username e password) tali da rendere le informazioni protette verso l'esterno e quindi inaccessibili ai terzi, corredate dalla tracciabilità degli accessi ai medesimi"* come suggerito dalla giurisprudenza di merito⁹⁷.

Ciò non prevede che in sé pochi la posseggano ma, che l'imprenditore abbia posto in essere adeguate misure⁹⁸, che impediscano ad un terzo interessato a conoscerla di accedervi, che siano anche *"minime"*⁹⁹.

Le misure devono essere però ragionevolmente adeguate, un elemento non trascurabile, in quanto non si chiede all'imprenditore ogni possibile sforzo, sono quindi esclusi controlli che risultino in un'eccessiva intrusione sui dipendenti o misure il cui costo superi il vantaggio economico che

⁹⁷ Si veda: Tribunale di Milano, 5 luglio 2010, in *DeJure*. Nello stesso senso anche: Tribunale di Torino, 29 novembre 2016, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1730.

⁹⁸ Si vedano: Tribunale di Bologna, 25 ottobre 2017, in *DeJure*, in cui il giudice sottolinea come le informazioni debbano essere *"sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale"*. Sottolineando la necessaria presenza dell'implementazione di strumenti di protezione non solo fisica, ma anche giuridica, per poter garantire in modo efficace la riservatezza delle informazioni. Inoltre, il Tribunale di Milano in una sentenza del 2012, ha sottolineato che non potesse ritenersi adeguata come misura, per poter mantenere la segretezza delle informazioni, l'aver semplicemente dotato i dipendenti di password per l'accesso a dati di cui si voleva evitare la diffusione, e non aver disposto nessun tipo di altra misura. Si veda: Tribunale di Milano, 14 febbraio 2012, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, fascicolo 1, 2012, p. 665; nello stesso senso anche: Corte di Cassazione, Sezione I, 19 giugno 2008, n. 16744, in *Rivista di diritto industriale*, 2008, fascicolo 6, p. 585. Tribunale di Venezia, 20 novembre 2009, in *Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale*, C. GALLI – A. GAMBINO (a cura di), Cedam, Padova, 2011, p. 908.

⁹⁹ Tribunale di Bologna, 1 febbraio 2017, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1729.

garantisce l'informazione oggetto della misura stessa. Un'esigibilità che deve, comunque, essere considerata in maniera dinamica in rapporto all'evolversi delle tecnologie, se, quindi, l'evoluzione informatica permetta a costi ragionevoli per l'imprenditore, di garantire una maggiore sicurezza, l'imprenditore avrà l'onere di doversi adeguare ad esse.

La dottrina si è allora interrogata se ciò che fa venir meno la protezione del segreto come bene giuridico sia l'assoluta mancanza o assoluta inadeguatezza delle misure che ne garantiscano la tutela, oppure, la semplice gestione imprudente che ha portato il segreto ad essere esposto ad un rischio di rivelazione significativo¹⁰⁰.

Appare condivisibile come il requisito di proteggibilità dell'informazione sia scritto nella lettera a) dell'articolo 98¹⁰¹, ovvero, l'informazione segreta non è più oggetto di protezione solo quando sia divenuta “*generalmente nota o facilmente accessibile*” ad un determinato settore preso in considerazione. La tutela, invece, non viene meno nel caso in cui l'informazione, per un determinato lasso di tempo, non sia stata tutelata in modo adeguato o sia stata abusivamente rivelata a terzi ma il legittimo detentore sia riuscito ad assumerne nuovamente il controllo.

Infine, prendendo in considerazione la giurisprudenza, particolarmente interessante è un caso del Tribunale di Bologna¹⁰² che sottolinea che siano qualificabili come informazioni riservate, come

¹⁰⁰ In particolare il Tribunale di Bologna, in un caso del 2015, ha ritenuto le misure implementate non ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza in quanto esse consistevano nel “*custodire i disegni tecnici in un personal computer privato, dotato di password ed in uso esclusivo al socio-amministratore e coprogettista*” ma essa si rivelava “*misura non adeguatamente protettiva, in quanto, in primo luogo, le informazioni erano state immesse in un computer privato ed in dotazione esclusiva al socio anziché in un sistema informatico aziendale direttamente gestibile e controllabile dalla società, oltre che sull'operato del medesimo e, segnatamente sull'utilizzo dei dati e delle informazioni in questione, non risulta che la società abbia esercitato alcun controllo, dato specifiche direttive o posto limiti atti a prevenirne un uso abusivo*”. Si veda: Tribunale di Bologna, 27 luglio 2015, n. 2340, in *DeJure*.

¹⁰¹ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2011, p. 157.

¹⁰² Tribunale di Bologna, 12 marzo 2012, n. 741, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, fascicolo 1, 2012, p. 731. In questo caso in particolare, un ex dipendente della società attrice aveva conservato le informazioni relative alla composizione di una specialità cosmetica messa in commercio dalla società, memorizzandole su un file informatico rinvenuto in seguito a casa sua e nel computer del suo nuovo datore di lavoro. Convenuto in giudizio, però quest'ultimo ha obiettato che gli ingredienti della specialità, per legge, devono essere indicati sulla confezione “in ordine decrescente”. Il giudice in questo caso afferma che conoscere l'ordine di presenza “*quantitativa*” degli ingredienti di una certa composizione di sostanze cosmetiche non permette, per comune esperienza, di accedere facilmente alla conoscenza esatta della miscela degli ingredienti o del procedimento necessario per ottenere una specialità avente gli stessi effetti in termini di qualità di quella di cui si tratta. Sulla base di tale premessa di fatto, il giudice respinge l'eccezione e accerta la sussistenza dell'illecito.

previsto dall'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, anche le formule relative a preparati cosmetici sebbene le indicazioni di composizione siano riportate sulla confezione e quindi siano di dominio pubblico, in quanto la percentuale impiegata dei singoli componenti non è ugualmente nota ed è in tale elemento che può essere individuato il carattere segreto meritevole di tutela giuridica.

3.1.4. Il secondo comma dell'articolo 98: “i dati la cui elaborazione comporti un impegno considerevole”

Il secondo comma dell'articolo 98 prevede che “*Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche*”.

Quest'articolo a prima vista, sebbene aggiuntivo, sembra non fornire elementi ulteriori circa la fattispecie o la disciplina.

Tuttavia, ad uno sguardo più attento, dal punto di vista della fattispecie, esso aggiunge un elemento nuovo, in quanto necessita che la ricerca delle prove o dei dati, facenti parte di tale gruppo residuale, abbia “*comportato un considerevole impegno*”, è proprio questo l'elemento ulteriore, non previsto all'interno del primo comma.

Qui, verosimilmente, il legislatore si riferisce alla situazione in cui un certo insieme di dati e notizie viene elaborato nella compagine aziendale in quanto è un atto necessario nell'ambito di un procedimento amministrativo per l'ottenimento di un'autorizzazione per la realizzazione o l'immissione in commercio di determinati prodotti o anche, per poter prendere parte ad una certa procedura di gara.

Dunque, il secondo comma stabilisce che se tale operazione ha richiesto un “*considerevole impegno*”, non avviene la caduta in pubblico dominio, pertanto il diritto di utilizzazione esclusiva del segreto aziendale viene considerato meritevole di protezione anche verso la pubblica amministrazione¹⁰³.

¹⁰³ Ne viene espressamente riconosciuta la tutela, tra gli altri, in: Tribunale di Milano, 17 maggio 2017, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1731. In questo caso il giudice riconosce come meritevole di tutela un complesso

La motivazione alla base di questa disposizione trova una giustificazione nel fatto che tali informazioni, anche se non conferiscono all'impresa un diretto e concreto vantaggio concorrenziale sui *competitors*, sono però dati preziosi che costituiscono quel patrimonio conoscitivo parte del capitale immateriale dell'impresa, che può risultare utile per futuri processi di sviluppo e ricerca dell'impresa.

In ogni caso, questa disposizione ha un rilievo pratico alquanto limitato, tuttavia, rappresenta un ulteriore elemento a favore di un'ampia interpretazione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 98.

3.2. L'estensione della tutela: cenni all'articolo 99

Di portata maggiormente innovativa appare invece l'articolo 99¹⁰⁴ del Codice che concerne la tutela delle informazioni riservate.

Dunque, vieta l'illecita rivelazione, acquisizione o utilizzazione delle informazioni aziendali segrete di cui al precedente articolo, ovvero, che abbiano quelle determinate caratteristiche così come già previsto dall'articolo 6-*bis* della legge invenzioni e dall'articolo 39 comma 2 degli Accordi TRIPs. Questo articolo conclude l'allontanamento dalla disciplina della concorrenza sleale, già insito nella collocazione stessa della disciplina in una differente ed autonoma fonte normativa, liberandola così dalla concorrenza, attraverso l'individuazione della tutela delle informazioni riservate nell'ambito delle privative industriali non titolate¹⁰⁵.

Un tale riconoscimento ha destato, però, significative controversie interpretative.

Prima di addentrarci nel merito delle conseguenze che da ciò sono risultate, è necessaria una precisazione circa le differenze che sussistono tra diritti di privativa titolati e non, ai fini di un migliore inquadramento della disciplina oggetto di analisi.

aggregato di dati tecnici, scientifici e commerciali, *“essenziali per l'esercizio dell'impresa nel settore farmaceutico, il cui accesso risulta obiettivamente non agevole se considerati nella loro complessità e nella loro puntuale articolazione concreta”*.

¹⁰⁴ Articolo 99. *“Tutela”*

“Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98”.

¹⁰⁵ B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *op. cit.*, p. 407.

Le privative titolate, come marchi e brevetti, sono caratterizzate da un riconoscimento formale che è subordinato al superamento di un procedimento di registrazione o brevettazione, cioè di un accertamento amministrativo di presenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del titolo.

Per quanto concerne i diritti non titolati, invece, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge viene accertata dall'autorità giudiziaria caso per caso e sono caratterizzati da assolutezza, esclusività ed azionabilità *erga omnes*¹⁰⁶.

A tal proposito, l'articolo 2 del Codice della Proprietà Industriale¹⁰⁷ che tratta per l'appunto della *"costituzione ed acquisto dei diritti"*, distingue i diritti di proprietà industriale che si acquistano tramite brevettazione¹⁰⁸, quindi, invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali, e quelli che si costituiscono tramite registrazione o *"negli altri modi previsti dal Codice"*, ovvero, marchi, disegni e modelli e topografie dei prodotti a semiconduttori.

Mentre brevettazione e registrazione, distinti per motivazioni convenzionali, rappresentano titoli di proprietà industriale, le altre modalità disposte dal Codice danno vita invece a diritti non titolati, tra questi vi sono i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le informazioni aziendali riservate.

La differenza tra diritti titolati e diritti non titolati non concerne l'ambito della tutela, essa è, infatti, tendenzialmente unitaria per tutti i diritti di proprietà industriale ma, coinvolge, invece, vari profili sostanziali e processuali, primo fra tutti, il problema della prova della legittimazione di chi agisce a difesa di un diritto di proprietà industriale.

¹⁰⁶ Si veda: Cassazione Civile, 19 giugno 2008, n. 16744, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 6, 2008, p. 585.

¹⁰⁷ Articolo 2. *"Costituzione ed acquisto dei diritti"*

"I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice.

La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice".

¹⁰⁸ V. DI CATALDO, *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giurisprudenza commerciale*, Giuffrè, Milano, 2005, fascicolo I, p. 560.

Se il diritto è titolato, infatti, è necessario unicamente il titolo, che sia il brevetto o l'atto di registrazione, se il diritto invece non è titolato, l'attore dovrà provare la sua esistenza, e ciò non è sempre semplice.

Chiariti questi elementi ora, bisogna considerare come, conseguenza del nuovo inquadramento disposto dal Codice della Proprietà Industriale, sia che rappresenta una condotta illecita ai sensi dell'articolo 99, non solo ogni pratica contraria alla correttezza professionale, ma qualsiasi atto di utilizzazione delle esperienze aziendali protette non consentito dal legittimo detentore¹⁰⁹.

Il dettato del combinato disposto degli articoli 98 e 99 tutela il titolare legittimo contro ogni tipo di appropriazione illecita di tali informazioni riservate e ciò vale anche nei confronti di terzi che non siano prestatori di lavoro,¹¹⁰ ex dipendenti o concorrenti, dunque, anche qualora l'illecito non risulti in un atto contrario alla leale concorrenza.

Questo sottolinea la portata innovativa di tali disposizioni che non sono in linea con quanto disposto dal previgente articolo 6-bis della legge invenzioni, il quale garantiva invece tutela alle informazioni aziendali segrete nei limiti in cui la loro rivelazione, acquisizione o utilizzazione da parte di terzi delle stesse, costituisse un atto di concorrenza sleale, ossia, un comportamento considerato illecito e vietato di per sé. Si trattava, pertanto, di una tutela certamente non generale ed illimitata, ma solo relativa e, quindi, che poteva essere fatta valere unicamente verso i soggetti che avevano un rapporto di concorrenza o erano stati in precedenza dipendenti dell'imprenditore. Da questo momento in poi, i segreti diventano oggetto di un diritto esclusivo alla disposizione dei medesimi¹¹¹, che può essere fatto valere indistintamente verso terzi, che siano o meno, ex dipendenti o *competitors*, i quali sono soggetti ad un generico dovere di non limitare in alcun modo l'esercizio di tale diritto da parte del titolare, a prescindere dalla sussistenza di condotte contrarie alla lealtà concorrenziale.

¹⁰⁹ M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, Torino, 2011, p. 297; similmente anche G. GHIDINI - V. FALCE, *The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights*, in R.C. Dreyfuss - K.J. Strandburg (a cura di), *The Law and Theory of Trade Secrecy*, Edward Elgar, 2011, p. 143.

¹¹⁰ S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, Torino, 2011, p. 319.

¹¹¹ B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *op. cit.*, p. 407.

Ora, l'articolo 99 prescinde da questo carattere e tutela l'illecita acquisizione nei confronti di chiunque abbia rivelato, acquisito o utilizzato informazioni riservate a prescindere che ci sia o meno un rapporto concorrenziale tra i soggetti coinvolti.

A prescindere anche dalla violazione dei principi di correttezza professionale, per esempio, nel caso di un non concorrente che divulghi un'informazione alla collettività senza avere come obiettivo il perseguimento di alcun tipo di corrispettivo e senza violare i principi di correttezza, verso cui sarà quindi verosimilmente possibile agire a fini risarcitori. Prescinderà anche da chi in buona fede, ne abbia ignorato la provenienza illecita¹¹², per lo meno al fine dell'applicazione delle misure inibitorie e restitutorie¹¹³ ex articolo 124 del Codice della Proprietà Industriale¹¹⁴.

¹¹² M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *op. cit.*, p. 319, nota n. 20.

¹¹³ L. INNOCENTE, *Sub. articoli 98 e 99*, in MARCHETTI P. - UBERTAZZI L.C. (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2007, p. 509.

¹¹⁴ Articolo 124. "Sanzioni civili"

"Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto.

Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Nel caso della violazione di diritti di marchio, la distruzione concerne il marchio ma può comprendere le confezioni e, quando l'autorità giudiziaria lo ritenga opportuno, anche i prodotti o i materiali inerenti alla prestazione dei servizi, se ciò sia necessario per eliminare gli effetti della violazione del diritto.

Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.

Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette".

Autorevole dottrina¹¹⁵ ha evidenziato come in realtà il legislatore, sebbene affermasse di volersi uniformare agli Accordi TRIPs, in realtà se ne stava distaccando. L'articolo 39 di tali Accordi infatti, nell'*incipit* richiama la disposizione dell'articolo 10-*bis* della Convenzione dell'Unione di Parigi, la quale inquadra la tutela del segreto esplicitamente e soltanto nell'ambito della concorrenza sleale, subordinandola così alla sussistenza dell'elemento della slealtà, scorrettezza che, invece, non era prevista dal legislatore italiano del 2005.

Si è, infatti, passati da un modello di tutela personale ad uno di tutela reale del segreto¹¹⁶, la cui lesione coinvolge una situazione giuridica soggettiva.

Questo implica un forte rafforzamento della tutela del segreto aziendale, in quanto l'informazione è tutelata a prescindere dalla scorrettezza professionale di colui che perpetra la condotta ed è equiparata a tutti gli effetti ad un bene giuridico immateriale qual è la privativa industriale, che può godere di diritti esclusivi al pari delle invenzioni brevettate, divenendo quindi beni giuridici secondo quanto previsto dall'articolo 810 del Codice Civile, a differenza di quanto previsto sino a quel momento.

Pertanto, i segreti, intesi nell'accezione di produzioni di tipo intellettuale, sono considerabili quali beni giuridici, unicamente quando il legislatore li abbia resi oggetto di diritti assoluti, abbia cioè ricreato tra tali beni e colui che li detiene una relazione esclusiva, analoga a quella che sussiste fra l'oggetto materiale ed il suo possessore. Così è avvenuto attraverso l'introduzione del Codice della Proprietà Industriale nel 2005, il quale ha incluso quella parte di *know-how* costituita dai beni immateriali dotati degli elementi costitutivi stabiliti all'articolo 98.

La stessa Relazione Ministeriale¹¹⁷ che accompagnava l'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale, attuava un'equiparazione tra l'informazione aziendale riservata e l'invenzione brevettata, in quanto entrambe costituivano allo stesso modo oggetti di proprietà industriale.

Proseguiva sottolineando come le informazioni segrete *“formano oggetto di diritto come le invenzioni con la sola differenza che mentre queste ultime sono descritte e rivendicate in un titolo che beneficia di un sistema di*

¹¹⁵ A. VANZETTI, *La tutela “corretta” delle informazioni aziendali*, in *op. cit.*, p. 181.

¹¹⁶ G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, Utet, Torino, 2011, p. 57.

¹¹⁷ Si veda: *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 19, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99.*

pubblicità legale, le prime sono oggetto di protezione subordinatamente alla ricorrenza dei presupposti all'uopo espressamente contemplati nell'art. 98 del Codice".

Dunque, la trascurabile “*sola differenza*” consiste nel fatto che il principale obiettivo dell'istituto brevettuale è di condividere con la collettività le innovazioni tecniche, mentre elemento fondante ed essenziale della tutela accordata al segreto è di scongiurare ciò, facendo sì che tali notizie permangano nella sfera privata dell'imprenditore.

Il legislatore, inoltre, in modo non propriamente esatto¹¹⁸, ha affermato nella Relazione Ministeriale, che gli articoli 98 e 99 del Codice corrispondevano all'articolo 6-*bis* della legge invenzioni, dato che in quest'ultimo, il divieto di acquisizione e utilizzazione dei segreti era limitato al caso in cui fossero attuate “*in modo contrario alla correttezza professionale*” oltre al fatto che la fattispecie fosse esplicitamente definita come “*atto di concorrenza sleale*”.

La Relazione vede nell'accordo TRIPs, l'ispirazione del Codice nel giustificare l'applicazione della tutela dominicale (*property rule*) a beni suscettibili di formare oggetto di un diritto azionabile nei confronti dei terzi, fino a quel momento azionabile solo in caso di responsabilità per concorrenza sleale.

Il diritto alla tutela dell'informazione segreta supera, così, il contesto originario delle norme sulla responsabilità extracontrattuale, godendo di una tutela che va ben oltre la sanzione risarcitoria ma, anzi, costituendo un diritto assoluto, uno *ius excludendi alios*, azionabile *erga omnes*.

Ne deriva un obbligo, in capo alla generalità dei terzi, di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano compromettere lo sfruttamento esclusivo del bene che sorge in capo al legittimo detentore

Inoltre, solo in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 98, l'informazione segreta beneficia dei rimedi di tutela giurisdizionale tipizzati all'interno del Codice nel Capo III di carattere sia inibitorio che restitutorio¹¹⁹ per le sole privative industriali titolate, ciò implica una tutela più invasiva ed efficace rispetto ai rimedi inibitori e risarcitori previsti dagli articoli 2599 e 2600 del Codice Civile rivolti solo alle condotte anticoncorrenziali.

A supporto di quest'interpretazione, anche la Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza n. 16744 del 19 giugno 2008, riconosceva che la tutela prevista per il *know-how* dal Codice fosse di natura

¹¹⁸ A. VANZETTI, *La tutela “corretta” delle informazioni aziendali*, in *op. cit.*, p. 97.

¹¹⁹ S. BARBARO, *op. cit.*, p. 355.

reale, affermando, in particolare, che “*il contesto normativo dell’articolo 98 e 99, opera pertanto in via reale ed erga omnes e non più solo con azione personale, o intra moenia secondo definizione dottrina come mero atto concorrenziale*”.

Una conclusione era che il legislatore, così facendo, privilegiasse di fatto la tutela offerta dal segreto rispetto a quella brevettuale¹²⁰, al titolare del segreto viene infatti consentito di accedere ad una tutela di stampo “*reale*” caratterizzata dall’assenza di limiti temporali predefiniti, dall’assenza di costi per l’ottenimento della tutela ed, infine, senza l’onere di rivelare ai terzi concorrenti o meno, l’innovazione realizzata, risultando però in un generale impoverimento della libera concorrenza.

3.3. Il decreto correttivo del 2010: una restrizione nella tutela

3.3.1. Critiche nei confronti della tutela *erga omnes*

La modifica, successivamente introdotta dalla riforma del Codice del 13 agosto del 2010, ha rappresentato un tentativo del legislatore di attuare una limitazione della sanzionabilità delle norme, riconducendole alle sole ipotesi perpetrate in modo abusivo, ovvero, escludendo i casi in cui coloro che avessero utilizzato le informazioni riservate, lo avessero fatto in buona fede.

Questo era il risultato del tentativo di porre nuovamente in linea il testo codicistico con la normativa internazionale, ovvero, gli accordi TRIPS, influenzato anche dalla dottrina, che voleva scongiurare i risultati di un’applicazione dell’istituto del segreto industriale di un modello di matrice dominicale, che determinava una barriera eccessivamente elevata alla circolazione delle conoscenze e conseguenze concernenti anche il sistema di protezione delle innovazioni incentrato sul brevetto¹²¹.

La dottrina aveva sollevato delle perplessità principalmente circa l’introduzione della normativa di cui agli articoli 98 e 99, affermando come essi determinassero un sistema ibrido di tutela della proprietà industriale costituito da un diritto esclusivo che salvaguardi un risultato tecnico-industriale non bilanciato da nessun tipo di beneficio per la società.

Mentre, infatti, nel contesto dell’innovazione tecnologica brevettata chi giunge ad una scoperta rilevante che presenti i requisiti di meritevolezza, gode del diritto esclusivo di sfruttamento della

¹²⁰ Si veda: G. GHIDINI, *La tutela del segreto: critica di una riforma*, in *Diritto Industriale*, fascicolo 2, 2008.

¹²¹ G. RESTA, *op. cit.*, p. 57.

stessa, a patto però che riveli il modo in cui l'innovazione sia stata realizzata e che sia replicabile¹²², la tutela accordata tramite l'articolo 99, invece, contraddice la cosiddetta funzione premiale¹²³ propria del brevetto che, a patto della successiva concessione al pubblico dominio della scoperta, conferisce l'utilizzo in esclusivo della stessa.

C'è chi, invece, non ha condannato del tutto questa scelta del legislatore del 2005¹²⁴, vedendo come l'attribuzione di uno *ius excludendi alios* assoluto al titolare dell'informazione segreta ha voluto permettere negoziazioni della stessa per permetterne la comunicazione ad un individuo o più, stimolando quindi una, seppur limitata, trasmissione per via negoziale, ciò riusciva ad incrementare le *chances* della loro conservazione e prevedere una sicura, anche se sempre limitata, circolazione all'interno della collettività che altrimenti, dato il loro carattere di segretezza, sarebbe più difficile.

Paragonandolo ad un diritto titolato, di cui vengono effettuati stringenti controlli circa la presenza di determinati requisiti ed una tutela limitata nel tempo, colui che invochi la tutela prevista dall'articolo 99 del Codice godrebbe nello stesso modo di un diritto esclusivo ma non titolato, avente efficacia *erga omnes*, in assenza di accertamenti, se non in sede giudiziale, dell'effettiva presenza dei requisiti necessari, e tentando di garantire la tutela degli stessi il più a lungo possibile. In ogni caso tale tesi non prevalse, l'intervento normativo aveva invece cercato di ostacolare possibili "monopoli perpetui"¹²⁵, che avrebbero avuto, anche a detta di chi scrive, conseguenze anticoncorrenziali, senza un lascito alla collettività che, invece, è tipico dell'istituto brevettuale.

Ciò era dovuto anche dalle perplessità ingenerate dall'assenza di conoscenze iniziali sui contenuti delle ricerche effettuate e, dunque, dall'inevitabile conseguenza che altri avrebbero focalizzato le ricerche di sviluppo in prodotti ed informazioni già ottenute, ma coperte dal segreto.

Da ciò, per altri, deriverebbe una vera e propria "privatizzazione"¹²⁶ dei risultati di ricerca che inficerebbe negativamente non solo sull'innovazione, ma anche sulla concorrenza.

¹²² Il brevetto è, infatti, nullo qualora la descrizione dell'invenzione non sia sufficientemente chiara tanto da poter essere replicata da un esperto del settore ex articolo 76 del Codice della Proprietà Industriale.

¹²³ R. ROMANO, *L'innovazione tecnica tra diritti titolati e diritti non titolati (dalla creazione alla segregazione?)*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 609.

¹²⁴ M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *op. cit.*, p. 320.

¹²⁵ R. ROMANO, *Invenzioni industriali e altre innovazioni tecnologiche*, in *Diritto Civile*, IV edizione, Giuffrè, Milano, 2009, p. 219.

¹²⁶ G. GHIDINI, *La tutela del segreto: critica di una riforma*, in *op. cit.*, p. 168.

I diritti di proprietà industriale dovrebbero essere da stimolo per un dinamismo nell'innovazione, in un meccanismo dove essa promuove la concorrenza e, quest'ultima dovrebbe stimolare, a sua volta, l'innovazione e il progresso.

Una così ampia tutela determinava un generale disincentivo all'innovazione e al progresso tecnologico, determinando una limitata *disclosure* delle informazioni e un'impossibilità di circolazione delle conoscenze per un periodo potenzialmente illimitato di tempo.

La normativa del 2005 nel lungo periodo avrebbe generato una riduzione nelle scelte dell'istituto brevettuale a tutela delle invenzioni industriali che, ovviamente, implica costi maggiori e requisiti tecnici e burocratici molto dettagliati e precisi.

Inoltre, un diritto assoluto di proprietà dovrebbe essere riconosciuto solo, e fin tanto che, tutta la collettività ne possa in ogni caso beneficiare, ovvero, possa comunque godere di un vantaggio superiore alla perdita determinata dal non avere accesso al *quid inventum*, in quanto coperto da segreto.

Per di più, era avvertita la necessità di una modifica che potesse garantire un bilanciamento tra la necessità di promuovere e stimolare l'innovazione e la consapevolezza che anche l'imitazione e il miglioramento risultante dall'imitazione, siano necessari per ottenere un'ancor più vigorosa innovazione e il generale buon funzionamento del mercato¹²⁷.

Infine, vi era una dottrina minoritaria che riteneva assolutamente impropria la disposizione che derivava, non solo dal Codice, ma anche dalla Relazione Ministeriale di accompagnamento, che inquadrava come diritti di proprietà industriale i segreti, nello stesso modo dell'istituto brevettuale,¹²⁸ in quanto il termine "*Intellectual Property*", usato nei TRIPs¹²⁹, nulla aveva in realtà a che fare con il concetto di proprietà, di diritto dominicale, reale, che il legislatore aveva utilizzato in modo equivoco.

¹²⁷ G. GHIDINI, V. FALCE, *Trade secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading. Notes on an Italian Reform*, in R. C. Dreyfuss - K. J. Strandburg (a cura di), *The law and theory of Trade Secrecy*, Edward Elgar, Cheltenham (UK) – Northampton (MA – USA), 2011, p. 144.

¹²⁸ A. VANZETTI, *La tutela "corretta" delle informazioni segrete*, in *op. cit.*, p. 96.

¹²⁹ A. VANZETTI, *Diritti reali e "proprietà" industriale (... e mediazione obbligatoria)*, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 1, 2010, p. 173; A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, *Rivista di diritto industriale*, 2006, p. 12; A. VANZETTI, *Legislazione e diritto industriale*, in AA. VV. (a cura di), *Diritto, mercato ed etica dopo la crisi. Scritti in onore di Piergaetano Marchetti*, Università Bocconi, Milano, 2010, p. 581.

L'opposizione alla qualificazione stessa dei diritti sulle informazioni riservate come diritti non titolati di proprietà industriale si basava sul principio che non fosse possibile il riconoscimento di un diritto assoluto mancando qualsiasi forma di pubblicità¹³⁰, che caratterizzava invece, le invenzioni brevettate o i modelli utilità, e mancano altresì una notorietà di fatto, che renda opponibile a terzi la loro appartenenza.

Questo acceso dibattito ha dato impulso ad una modifica del Codice che venne attuata dal legislatore poco in avanti.

3.3.2. Le iniziali proposte di riforma

Inizialmente era stata avanzata una proposta¹³¹, già presentata prima dell'introduzione del decreto legislativo n. 198 del 19 marzo 1996, ovvero, l'applicazione della regola di "*possesso di buona fede vale titolo*", considerando i segreti aziendali al pari di beni mobili materiali.

La dottrina aveva proposto che il terzo di buona fede avrebbe potuto difendersi invocando la regola generale prevista dall'articolo 1153 del Codice Civile¹³².

Nello specifico, veniva proposto un trattamento in luce dell'equiparazione ad un bene mobile non registrato, e, dunque, colui che in buona fede anche se non *dominus*, non legittimo proprietario fosse in possesso dell'informazione avrebbe potuto utilizzarla in modo lecito, riconoscendo così al segreto natura possessoria.

Conseguentemente, con l'applicazione di tale disposizione, se sussistenti i requisiti, il terzo potrebbe utilizzare lecitamente le informazioni segrete¹³³.

¹³⁰ Si veda in proposito: G. SENA, *Efficienza e inefficienza della macchina normativa*, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 1, 2012, p. 83.

¹³¹ Si veda a proposito: G. GHIDINI, *La tutela del segreto: critica di una riforma*, in *op. cit.*, p. 169.

¹³² Articolo 1153. "*Effetti dell'acquisto del possesso*":

"Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno".

¹³³ G. GHIDINI, V. FALCE, *Upgrading trade secrets as IPRs: a recent break through in italian IP law*, in *Diritto d'autore*, 2008, p. 130.

Tuttavia, da ciò sarebbe derivata una significativa riduzione della portata della tutela, che avrebbe reso ammissibile l'ipotesi più frequente, ovvero, la condotta perpetrata da un ex dipendente infedele che realizza un'innovazione, derivante da un'informazione sottoposta a vincolo di segreto appresa sul luogo di lavoro, e la cede poi ad un terzo concorrente del legittimo detentore, il quale era, però, in buona fede non conoscendone l'illecita provenienza.

Invece, un'altra parte della dottrina¹³⁴ propose un'alternativa, quella di delimitare la tutela *erga omnes* dei segreti aziendali unicamente a quelle innovazioni che potessero essere astrattamente oggetto di brevetto, lasciando alle altre una protezione di stampo meramente obbligatorio.

I segreti aziendali sarebbero dunque tutelabili, nei casi in cui sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione di concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 comma 1 numero 3, della contrarietà ai principi della correttezza professionale e dell'idoneità a ledere l'altra azienda qualora ci fosse l'acquisto, utilizzazione o divulgazione di informazioni commerciali riservate.

Questo creava una distinzione e una conseguente esclusione dalla tutela di tutte quelle informazioni che, seppur aziendali, non rientravano però nei requisiti di ciò che era brevettabile, escludendo soprattutto quelle informazioni commerciali come le liste clienti e le liste fornitori, le strategie commerciali, i progetti di marketing o pubblicitari.

In ogni caso, maggiormente problematico, appariva l'articolo 99, che portava ad interpretazioni diverse e dubbiose circa la portata della tutela accordata dalla norma alle informazioni riservate.

Altra parte della dottrina proponeva, di non discostare l'interpretazione dell'articolo 99 del Codice dagli Accordi internazionali TRIPs¹³⁵, considerando che la disposizione codicistica sarebbe efficace nei confronti di coloro che abbiano sottratto l'informazione con modalità illecite come lo spionaggio industriale o di coloro che le abbiano acquisite sapendo della loro provenienza illecita, in mala fede.

Tuttavia, ciò è ugualmente raggiunto dalla disciplina dell'articolo 39 TRIPs, che concede e limita contemporaneamente la tutela delle informazioni riservate, nel caso in cui esse siano rivelate a terzi o acquisite ed utilizzate da terzi secondo modalità contrarie alle leali pratiche commerciali.

Quanto disposto da tale norma deve essere seguito, in via interpretativa, anche dai testi normativi nazionali che, come il nostro, non la menzionino espressamente.

¹³⁴ M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *op. cit.*, p. 320.

¹³⁵ Si veda: A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, VI edizione, 2009, p. 488.

Secondo parte della dottrina¹³⁶, sarebbe stata quindi auspicabile un'interpretazione dell'articolo 99 in luce dell'articolo 39 degli Accordi TRIPs, pur essendo tale disposizione codicistica suscettibile di essere interpretata nel senso di vietare l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni che presentassero i requisiti di cui all'articolo 98 anche ai terzi che le abbiano ricevute, ignari dell'illecita provenienza perché in buona fede, ovvero, anche se utilizzando la diligenza professionale, non potevano esserne a conoscenza.

Invece, un'interpretazione in linea con l'articolo 39 degli Accordi TRIPs determinerebbe un'inibizione dell'uso dell'informazione ai soli terzi, anche non concorrenti diretti del titolare dei segreti, che acquisiscano o ricevano tali informazioni da soggetti che le abbiano rivelate o acquisite illegittimamente, sapendo o dovendo sapere, tramite la normale diligenza, della loro provenienza illegittima.

3.3.3. Il decreto legislativo n. 131 del 2010

La riforma attuata con il decreto legislativo n. 131 del 2010 ha pertanto, dato una risposta a tali considerazioni e necessità avvertite dalla collettività, restringendo l'ambito di tutela della normativa sui segreti industriali, limitandone l'estensione anche a coloro che avessero ricevuto l'informazione in buona fede, risultando in un *"arretramento dei paletti"*¹³⁷.

Il nuovo articolo 99 del Codice della Proprietà Industriale, introdotto dall'articolo 48 del decreto correttivo, che va a sostituirne il precedente comma 1, recita pertanto:

"Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo".

Si può subito evincere come, in realtà, il legislatore, ancora una volta, non abbia conformato la disciplina all'articolo 39 degli Accordi TRIPs, ciò sarebbe stato possibile rimanendo più in linea

¹³⁶ P. AUTERI, *Tutela dei segreti d'impresa*, nella relazione tenuta all'Assemblea AIPPI, 5 febbraio 2010.

¹³⁷ M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di proprietà*, in *op. cit.*, p. 299.

con il dettato dell'articolo 6-*bis* della legge invenzioni, così rendendo vero *a posteriori* il desiderio espresso nella Relazione Ministeriale. Ma ciò non era stato attuato in quanto era stato preferito mantenere l'unità dogmatica del Codice, per cui non era possibile immettere la tutela di un bene oggetto di un diritto di proprietà, all'interno della disciplina della concorrenza sleale.

Pertanto, onde evitare di inquinare tale purezza dogmatica, il legislatore per porsi in linea con gli Accordi TRIPs, ha evitato di inserire espressioni che facessero riferimento alle *"leali pratiche commerciali"*, agli *"usi onesti in materia industriale o commerciale"* o alla *"correttezza professionale"*, ma ad esse ha preferito l'espressione *"in modo abusivo"*¹³⁸.

L'articolo 99 ha, dunque, adottato una terminologia diversa distinguendo le *"informazioni aziendali"* ed *"esperienze aziendali"* con l'intento di richiamare e confermare la disposizione dell'articolo precedente, il 98, che invece non ha subito modifiche dall'intervento del decreto correttivo.

Inoltre, si specifica che per quanto concerne l'oggetto della tutela, rientra nell'opinione corrente che la nozione di *"esperienze tecnico-industriali"* o *"aziendali"* corrisponda a quel tipo di bene che, nel linguaggio comune, è designato come *know-how*¹³⁹.

Si procede, pertanto, ad alcune specificazioni.

Innanzitutto, il *know-how* è considerato come un complesso di dati e notizie, la cui coordinazione, permette l'elaborazione di un'attività produttiva caratterizzata da peculiarità tecniche e che, per questo, riesce a garantire al legittimo detentore un vantaggio concorrenziale.

È necessario specificare però che, nel linguaggio corrente, si prende in considerazione anche il *know-how* aziendale *in senso lato*, inteso come formato da invenzioni non brevettate o brevettabili,

¹³⁸ A. VANZETTI, *La tutela "corretta" delle informazioni segrete*, in *op. cit.*, p. 99.

¹³⁹ Una precisa definizione di *know-how* può essere ricavata dal Regolamento UE/316/2014 sui trasferimenti di tecnologia, che definisce il *know-how* come *"un patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è: i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità"*.

La nuova definizione si differenzia dalla precedente del Regolamento CE/774/2004 per due motivi: l'insieme di conoscenze costituenti il *know-how* non è più definito come insieme di conoscenze "non brevettate", il che significa che il *know-how* può comprendere un insieme di conoscenze brevettate e non brevettate, fra loro combinate in funzione di un certo progetto di attività industriale o commerciale; inoltre, il requisito relativo al carattere "sostanziale" del *know-how* non è più definito in termini di "indispensabilità": il *know-how* è "sostanziale" purché sia "significativo e utile" a fini produttivi.

ma anche dall'insieme di informazioni e capacità tecniche che caratterizzano un'azienda, sia tecniche che commerciali¹⁴⁰.

Tale più ampia accezione di *know-how* si pone in contrapposizione, solitamente, al cosiddetto *know-how* "proprio" che viene così inteso dall'articolo 1, comma 3, della legge *franchising*, legge del 6 maggio 2004, numero 129.

Il *know-how* proprio così come definito dalla legge *franchising* richiede i requisiti di segretezza, sostanzialità ed individuazione che corrispondono con quelli richiesti dall'articolo 98.

Esso è, solitamente, destinato alla condivisione e all'utilizzazione come risorsa immateriale nell'ambito di rapporti di cooperazione fra imprese.

Il disposto dell'articolo 98, infatti, richiede esplicitamente la segretezza, la sostanzialità che coincide con il valore economico, mentre per l'individuazione, essa risulta implicita, in quanto, non è possibile un'istanza di tutela per un'informazione che sia indeterminata.¹⁴¹

La tutela del *know-how* è subordinata alla sussistenza delle sue stesse caratteristiche, infatti, non è, generalmente, divisibile, ed è anche dinamico, in quanto necessita di un continuo aggiornamento affinché permanga la sua capacità di garantire un vantaggio concorrenziale.

Dunque, mentre da un lato appare senza dubbio rientrante nella disciplina dell'articolo 98 il *know-how* proprio, non è da escludere che tale protezione possa coinvolgere anche le "esperienze aziendali", che sebbene non abbiano tutti gli elementi caratterizzanti il *know-how* proprio, ovvero non siano individuate in appositi documenti destinati alla condivisione, siano però ugualmente dotate di determinatezza e capacità a contraddistinguere l'attività d'impresa, ovvero, rappresentino parte del *know-how* in senso lato.

Quest'ultimo è di crescente importanza in settori dotati di un flusso di innovazioni, talmente veloce ed intenso, si pensi a quello delle competizioni nel settore automobilistico o motociclistico, da far sì che non sia conveniente l'ottenimento di un brevetto per ogni innovazione¹⁴².

¹⁴⁰ E. BATTELLI, *Concorrenza sleale: utilizzazione dell'elenco clienti posseduto da ex agente e vendite sottocosto*, in *Corriere del Merito*, 2007, p. 59.

¹⁴¹ In particolare, la giurisprudenza riconosce come requisito essenziale per la tutela in giudizio dell'informazione segreta, che essa sia presente adeguatamente documentata per la sua necessaria individuazione, si veda in proposito: Tribunale di Torino, 23 aprile 2008, in *Giurisprudenza italiana*, 2008, p. 2747.

¹⁴² M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2017, p. 567.

Tale tutela potrà essere resa più incerta per la mancanza di mezzi precisi e sicuri per la documentazione, come i manuali di *know-how*, ma non è escludibile del tutto¹⁴³.

Inoltre, in virtù del fatto che il *know-how* sia composto da una serie di elementi, esso non necessita che il mantenimento dell'obbligo di riservatezza sia stringente, nella stessa misura di quello richiesto per le informazioni individuali; dunque una rivelazione solo parziale del *know-how*, non ne fa venir meno la segretezza, in quanto una conoscenza non completa non permette un efficace sfruttamento economico di un bene complesso, come è il *know-how*.

Dunque, ci si troverà di fronte a *know-how* tutelabile secondo la nuova disciplina così come modificata dal decreto legislativo del 2010, quando l'informazione consista, innanzitutto, in un insieme di informazioni di carattere pratico, dell'esperienza aziendale, tecnica o commerciale non brevettata o brevettabile e come risultante da una ricerca empirica.

Ne risulta un'esclusione di tutte quelle informazioni, teorie o scoperte che non abbiano un carattere pratico, in quanto è richiesta la sussistenza dell'industrialità¹⁴⁴, che è propria anche dei brevetti per invenzione¹⁴⁵, i quali nello stesso modo escludono la possibilità di far rientrare nell'ambito di tutela anche teorie o scoperte scientifiche.

¹⁴³ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2011, p. 160.

¹⁴⁴ Si veda art. 57 della Convenzione sul Brevetto Europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000:

Articolo 57 “*Applicazione industriale*”

“Una invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria, compresa l'agricoltura”.

Parimenti si veda l'articolo 49 Codice della Proprietà Industriale:

Articolo 49. “*Industrialità*”

“Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”.

¹⁴⁵ Si veda l'articolo 52, comma 2, lettera a) della Convenzione del Brevetto Europeo:

Articolo 52 “*Invenzioni brevettabili*”

“I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale.

Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) le creazioni estetiche;
- c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici;
- d) le presentazioni di informazioni.

Queste informazioni, per poter godere della tutela, devono essere il risultato di esperienze o prove, oltre ad essere dotate di un carattere pratico, ovvero, non devono essere conoscenze in astratto, ma derivare dall'attività operativa dell'impresa.

Non devono neppure preesistere all'attività imprenditoriale, ma da essa conseguire, devono risultare dalle ricerche empiriche realizzate nella compagine aziendale, essere il risultato di un'attività che aveva come obiettivo quello dell'acquisizione di informazioni che sino a quel momento non c'erano o non c'erano in quella specifica forma.

Devono consistere in una manifestazione sostanziale dell'esperienza ed essere dotate di sufficiente descrizione, ovvero, devono essere incorporate in un supporto materiale, per poter essere comprensibili da terzi, e delimitare così l'ambito di tutela ad una sequenza di passaggi determinati che portino alla realizzazione del bene fisico oggetto del segreto.

L'informazione, inoltre, per poter godere della tutela non deve essere generalmente nota o facilmente accessibile, ovvero, non deve rappresentare necessariamente una novità assoluta come

Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali”.

Ed anche l'articolo 45, comma 2, lettera a) Codice della Proprietà Industriale:

Articolo 45. “Oggetto del brevetto”

“Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti”.

richiesto per l'ottenimento del brevetto per invenzione dall'articolo 46 del Codice della Proprietà Industriale¹⁴⁶ e dalla normativa codicistica in vigore sino a quel momento.

La normativa comunitaria, a tal proposito, fa riferimento in linea generale ad un patrimonio d'informazioni non generalmente noto né facilmente accessibile, mentre la disposizione del Codice impone che le informazioni non siano note o facilmente accessibili, con un riferimento specifico a coloro che operino all'interno di un determinato settore.

Vengono, dunque, ricompresi, come tutelabili dalla suddetta disciplina, i manuali di lavorazione dei macchinari¹⁴⁷, le formule chimiche segrete¹⁴⁸, le liste fornitori e clienti¹⁴⁹ o anche l'insieme di tutti questi elementi¹⁵⁰, anche frammentato purché sia dotato di uno specifico supporto materiale.

Inoltre, l'informazione, per essere tutelabile, deve essere dotata di un valore economico che possa essere quantificabile dal risparmio che permette, e dunque, dal conseguente vantaggio realizzato grazie al suo impiego, riscontrabile dalla comparazione dell'attività del legittimo detentore con quella di un concorrente che agisce nel medesimo settore, e che svolga la propria attività d'impresa senza quella determinata conoscenza o complesso d'informazioni.

Il valore economico non è, quindi, dato da un valore di mercato, ovvero, un valore al quale le informazioni possano essere negoziate o una puntuale valutazione in termini economici alla quale sia possibile sottoporle, ma deve essere quantificabile nel vantaggio concorrenziale derivante da esse, nei confronti dei concorrenti che ne sono privi.

¹⁴⁶ Articolo 46. "La novità"

"Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione".

¹⁴⁷ Si veda: Tribunale di Milano, 31 marzo 2004, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2004, p. 4734.

¹⁴⁸ Si veda: Corte di Appello di Milano, 29 novembre 2002, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 1709.

¹⁴⁹ Si vedano tra le altre: Tribunale di Milano, 10 dicembre 1992, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1993, p. 2920; Tribunale di Modena, 21 gennaio e 26 febbraio 1998, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1998, pp. 3899 e 3912; Corte di Appello di Bologna, 5 giugno 1993, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1993, p. 3062.

¹⁵⁰ Si veda: Tribunale di Mantova, 12 luglio 2002, in *Giurisprudenza Italiana*, 2003, p. 304.

Esse devono conferire un vantaggio nei confronti degli altri in quanto segrete, ovvero, se qualora cadessero nel pubblico dominio, le caratteristiche intrinseche delle stesse non basterebbero a mantenerne il valore patrimoniale¹⁵¹ per l'imprenditore che le detiene.

Inoltre, l'informazione nasce nel momento in cui viene compiuto il processo o l'insieme dei passaggi, che conducono ad un perfezionamento e alla risultante esistenza di un bene fisico ma, il momento in cui sorge la privativa corrisponde al momento in cui il legittimo detentore adempie all'onere di segretezza¹⁵².

A questo requisito per il perfezionamento, si aggiunge la restrizione attuata dal decreto del 2010 che ha, dunque, previsto una segretezza necessaria ma relativa perché non contempla l'impossibilità di utilizzo lecito dell'informazione da parte di coloro che vengano a conoscenza in modo autonomo delle informazioni.

L'informazione è segreta se pone i terzi nell'impossibilità di conoscerla, se non attraverso un negozio di cessione o licenza o se, pur essendo nota a più operatori del settore, considerati in base all'ambito economico e territoriale di attività dell'impresa sotto esame, tuttavia il suo grado di diffusione rimane, comunque, così limitato da essere difficilmente accessibile a terzi esperti del settore.

La segretezza dell'informazione, tuttavia, non appare, secondo alcuni, come una qualità intrinseca del bene oggetto di tutela ma in realtà è il risultato di una precisa scelta imprenditoriale, una caratteristica impressa dal legittimo detentore e rilevante per poter salvaguardare l'interesse e il vantaggio economico in termini concorrenziali che essa rappresenta.

Inoltre, secondo una consolidata dottrina e giurisprudenza il detentore del *know-how* segreto non è necessariamente solo l'imprenditore ma anche una serie di altri soggetti diversi dal titolare, da lui più o meno direttamente, individuati al legittimo controllo, ovvero, al mantenimento del segreto delle informazioni.

Dunque, tra essi rientrano i collaboratori e prestatori di lavoro e, più in generale, tutti coloro a cui il titolare dell'impresa li abbia comunicati e che siano stati, a loro volta, autorizzati a comunicarli a terzi¹⁵³ a loro discrezione per esigenze dell'impresa.

¹⁵¹ B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *op. cit.*, p. 407.

¹⁵² M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *op. cit.*, p. 322.

¹⁵³ S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, in *op. cit.*, p. 331.

Il titolare o più propriamente, quindi, coloro che detengano il legittimo controllo dell'informazione, devono adottare misure ragionevolmente adeguate a mantenerne la segretezza, ovvero, *policies* interne adeguate ad evitarne una possibile divulgazione incontrollata.

Parametro fondamentale, quindi, per la valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate per garantirne il segreto è la ragionevolezza, il quale non è mutato dal dettato precedente alle modifiche del decreto correttivo del 2010.

Al legittimo detentore non viene richiesto ogni sforzo possibile per impedire che le informazioni possano venire a conoscenza di terzi ma uno sforzo che tenga conto, anche in termini economici, delle caratteristiche delle informazioni, della struttura imprenditoriale del titolare e dello stato del progresso della tecnica in quel determinato settore.

Dunque, la ragionevolezza delle misure adottate dovrà essere valutata caso per caso ed in concreto valutando la natura delle informazioni, i costi e l'efficacia delle misure adottate ed adottabili, questo porta all'inevitabile conclusione che la ragionevolezza delle misure sia comunque sottoposta ad un margine di aleatorietà dato dallo sviluppo e l'evoluzione insita nei sistemi di protezione elettronica delle informazioni che è soggetta ad un continuo e veloce cambiamento, ciò che non è ragionevolmente esigibile oggi, può diventarlo domani.

La tutela di cui all'articolo 99 è una tutela "*sui generis*"¹⁵⁴ in quanto non concerne le informazioni in sé considerate, ma le informazioni che siano illegittimamente uscite dalla sfera di segretezza del legittimo detentore, come ne risulta dal decreto correttivo del 2010.

Le informazioni, dunque, sono oggetto di protezione qualora vi sia un comportamento scorretto del terzo, contrario alla correttezza professionale.

In un'applicazione pratica, questo deve essere interpretato in luce della nota all'articolo 39 degli Accordi TRIPs che include, innanzitutto, l'elemento soggettivo di dolo o colpa grave in fattispecie come la violazione di contratto, l'abuso di fiducia e l'induzione alla violazione o l'acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che fossero a conoscenza o gravemente negligenti nel non sapere, che l'utilizzo dell'informazione implicasse tali pratiche.

¹⁵⁴ C. GALLI, *La tutela contro il parassitismo nel nuovo codice della proprietà industriale*, in Ubertazzi (a cura di), *Il progetto di novella del CPI. Le biotecnologie*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 125.

Si procederà ad un'analisi dettagliata della tutela delle informazioni riservate, così come risulta dalla modifica del Codice del 2010 e dalle successive modifiche che lo hanno visto coinvolto, nel secondo capitolo.

4. Il bisogno di un'Unione dell'Innovazione: la direttiva 2016/943 e il decreto legislativo n. 63 del 2018

4.1. La necessità di armonizzazione

Per comprendere i più recenti cambiamenti che si sono avuti nel nostro ordinamento si deve partire in modo imprescindibile da una dettagliata analisi del contesto comunitario.

Infatti, con l'obiettivo di realizzare un'effettiva “*Unione dell'Innovazione*”, la Commissione Europea ha promosso una serie di attività di ricerca per poter comprendere quale fosse lo stato attuale di tutela del segreto nei Paesi dell'Unione. Innanzitutto, ha indetto uno studio sul segreto commerciale e sulle informazioni commerciali riservate nel Mercato interno nel 2011¹⁵⁵, e l'anno successivo nel gennaio 2012 ha pubblicato un report. Alla fine dello stesso anno, in seguito ad un sondaggio, ha promosso una consultazione pubblica per comprendere la percezione dell'uso dei segreti commerciali all'interno degli ordinamenti nazionali ed avere suggerimenti su una potenziale azione dell'Unione¹⁵⁶.

¹⁵⁵Lo studio, consultabile presso:

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0287:FIN:IT:PDF>.

Mette in luce degli elementi interessanti tra cui: si evince che su un campione di 537 società con sede in Europa, di cui 323 piccole e medie imprese, il 75% di coloro che hanno risposto considera il segreto industriale un *asset* importante dal punto di vista strategico per la crescita, la competitività e la *performance* commerciale, invece il 39% è preoccupato dalle conseguenze determinate dalla perdita nella disponibilità del segreto e dalla possibile caduta in pubblico dominio delle informazioni sottoposte a trattamento confidenziale. La perdita del segreto, inoltre, ha una serie di costi, *in primis*, la perdita di vendite che rappresenta circa il 56%, l'aumento dei costi per le indagini interne che costituisce il 44%, un incremento delle spese per la protezione che sono circa il 35% e maggiori costi per la negoziazione degli accordi che rappresenta il 34% e delle spese per cause e processi ovvero il 31%. La rivelazione del segreto implica un danno al vantaggio competitivo, alla reputazione, all'immagine, alla redditività e alla tecnologia dell'impresa che ne è titolare e riduce gli incentivi ad impegnarsi in attività transnazionali correlate al segreto, l'outsourcing e gli investimenti.

¹⁵⁶ Il testo della consultazione è consultabile al sito:

Le regole di protezione dei segreti commerciali sono divenute oggetto di attenzione da parte della Commissione dell'Unione Europea, in quanto erano percepite come ambito normativo rilevante ed ancillare alla disciplina degli altri diritti di proprietà industriale, ai fini del mantenimento di un elevato livello di investimenti in innovazione nel territorio dell'Unione.¹⁵⁷

Tuttavia, un intervento del legislatore comunitario appariva possibile solo se le regole differenziate che disciplinavano i segreti commerciali nei singoli Stati membri potessero ostacolare in modo rilevante e irragionevole il funzionamento del mercato unico europeo.

Ecco perché, prima di procedere all'adozione di un sistema sovranazionale, la Commissione ha richiesto anche due studi per comprendere il livello di protezione nei singoli Stati Membri per comprenderne anche i punti deboli e capire come poter, eventualmente, intervenire.¹⁵⁸

Grazie a questi studi, si è rilevata una disomogeneità significativa degli strumenti e del livello di protezione garantito da ciascuno Stato membro¹⁵⁹.

Essa ha un impatto negativo sulla ricerca in collaborazione, inclusa la cooperazione transfrontaliera e dunque sul funzionamento del mercato unico, infatti, in assenza di strumenti giuridici di tutela del segreto che siano efficaci e simili in tutta l'Unione, la spinta a impegnarsi in attività

https://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-protection-against-misappropriation-trade-secrets-and-confidential_en

¹⁵⁷ Si veda in proposito il Considerando 1 della Direttiva 2016/943:

Il Considerando 1 della Direttiva prevede che: *“Le imprese e gli enti di ricerca non commerciali investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio dell'economia della conoscenza e forniscono un vantaggio competitivo. L'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale è un fattore determinante per la competitività e la capacità innovativa delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese. Queste ultime ricorrono a vari mezzi per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel settore della ricerca e dell'innovazione. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro mezzo per appropriarsi dei risultati delle attività innovative consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'ente che le detiene e non sono diffuse. Questo prezioso patrimonio di know-how e di informazioni commerciali, che non è divulgato ed è destinato a rimanere riservato, si definisce segreto commerciale”.*

¹⁵⁸ Si vedano: Hogan and Lovells Report on Trade Secrets for the European Commission (2011), consultabile presso: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/068c999d-06d2-4c8e-a681-a4ee2eb0e116#>;

Baker & McKenzie Study on trade secrets and confidential business information in the internal market (2013), consultabile: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9Z4l4kBg0SMJ:ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14900/attachments/21/translations/en/renditions/pdf+&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=safari>.

¹⁵⁹ Si vedano in proposito: i considerando 6 e 7 della Direttiva 2016/943.

transfrontaliere innovative sul mercato interno risulta indebolita e i segreti commerciali non sono in grado di sfruttare le loro potenzialità di motori della crescita economica e dell'occupazione¹⁶⁰.

Sebbene l'accordo TRIPs fosse stato assolutamente innovativo, rappresentando un punto di svolta nella legislazione in tema di segreti commerciali, non era riuscito nell'intento di rendere uniformi negli Stati aderenti i pilastri della protezione, ovvero, l'oggetto, le condizioni, il fondamento e l'estensione della tutela¹⁶¹.

L'adozione dello strumento di Direttiva, in luogo del Regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri rappresenta un intento di ravvicinamento delle singole legislazioni, ritenuto sufficiente per la promozione di una maggiore innovazione e cooperazione tra gli Stati, rispettando le differenze insite nei diversi ordinamenti e lasciando agli ordinamenti nazionali la possibilità di scegliere i mezzi di adattamento alla Direttiva che ritengono più consoni.

È stata così, successivamente, presentata a fine 2013 una proposta di Direttiva¹⁶² in materia di segreto industriale e commerciale, le cui linee programmatiche sono state condivise dal Consiglio dell'Unione Europea e dal Parlamento Europeo, che rispondeva ad un bisogno generalmente avvertito all'interno dell'Unione, di ottenere uno strumento di protezione del segreto uniforme.

Lo stesso Commissario per il Mercato interno Michel Barnier, presentando la Proposta, ha sottolineato come, in luce dei crescenti fenomeni legati allo spionaggio industriale e al *cybercrime*, fosse necessario inserire un insieme chiaro e ben delineato di regole volte all'equiparazione delle azioni civili nel territorio dell'Unione Europea in tema di appropriazioni indebite di segreti commerciali.

Questa Proposta ha dato, in seguito, impulso all'introduzione nel territorio dell'Unione di una Direttiva sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l'illecita acquisizione, con l'obiettivo, per l'appunto, di armonizzare l'impianto procedurale e rimediale di ciascuno Stato membro a tutela dei segreti commerciali.

¹⁶⁰ Si veda il considerando 4 della Direttiva 2016/943.

¹⁶¹ P. MAGNANI, *op. cit.*, p. 463.

¹⁶² Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio "sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti" del 28 novembre 2013. Consultabile presso:

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0813:FIN:IT:PDF>

Un impianto omogeneo e armonico di protezione, secondo la Commissione, ridurrebbe l'elevato rischio di illecita appropriazione dei segreti, inoltre, da esso deriverebbe un aumento negli investimenti in attività innovative, in quanto un impianto di protezione più sicuro ridurrebbe i costi delle imprese per mantenerne la sicurezza ed aumenterebbe in modo significativo la cooperazione transfrontaliera¹⁶³.

Questo è ancor più vero, se si considera che, ormai, viviamo nella cosiddetta *“quarta rivoluzione industriale”*¹⁶⁴, la digitalizzazione di interi ambiti sociali ed economici porta a cifre vertiginose di dati e contenuti digitali che si riversano contemporaneamente in rete, che quindi, porta a necessari interventi del legislatore europeo per garantire la sicurezza dei flussi di dati online e non.

È stata così introdotta in luce dell'Unione dell'Innovazione, la Direttiva 943 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, *“sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti”* che stabilisce regole in materia di liceità ed illiceità di acquisizione, utilizzo e divulgazione delle informazioni segrete, ed è, altresì, definita come Direttiva *“Trade Secrets”*.

L'armonizzazione ha l'obiettivo di evitare che vi possa essere una frammentazione del mercato con un indebolimento dell'effetto deterrente complessivo delle norme in materia.

Un sistema poco sicuro, inoltre, scoraggerebbe le imprese *“dall'intraprendere attività economiche transfrontaliere innovative, comprese la cooperazione con i partner in materia di ricerca o di produzione, l'esternalizzazione o gli investimenti in altri Stati membri, che dipendono dall'utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali. Le attività transfrontaliere di ricerca e sviluppo in rete e quelle connesse all'innovazione, comprese le attività di produzione e i successivi scambi transfrontalieri sono rese meno attraenti e più difficili all'interno dell'Unione, cosa che comporta anche inefficienze a livello di Unione sul piano dell'innovazione”* come si legge nel considerando 8 della Direttiva.

La Direttiva incarna, inoltre, un comune riconoscimento dell'importanza economica del segreto industriale.

Mentre in passato, si era dato più valore al fondamento economico di altri diritti di proprietà industriale, in particolare dell'istituto brevettuale, negli ultimi anni si è posta maggiore attenzione

¹⁶³ T.F. APLIN, *A critical evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive*, in *Intellectual Property Quarterly*, IV, 2014, p. 258.

¹⁶⁴ V. FALCE, *Trade Secrets*, in *Speciale Seminari dell'Accademia UIBM*, 12 luglio 2016.

al valore del segreto come *asset* intellettuale per le imprese, che, è anzi, spesso e sempre più, considerato un mezzo più attraente del brevetto.

La tutela del segreto, infatti, beneficia l'economia sia accrescendo il benessere del singolo privato legittimo detentore dell'informazione riservata, che il benessere sociale della collettività.

Questo è dimostrato da diversi studi che evidenziano come il segreto garantisca un profitto alle imprese che giustifica gli investimenti compiuti per l'innovazione e spinge la futura destinazione di risorse in nuovi studi e ricerche di questa tipologia.

Sebbene analisi empiriche dimostrino come questi dati siano veri soprattutto per le piccole e medie imprese che percepiscono gli strumenti alternativi al segreto, come il brevetto, come eccessivamente onerosi, l'importanza del segreto è ugualmente rilevante per aziende di maggiori dimensioni e in settori di ogni tipo¹⁶⁵, non solo nell'alta tecnologia.

Il beneficio per le imprese e la collettività sarà ancor più rilevante negli Stati membri in cui il livello di protezione è più basso, in quanto come sottolinea il considerando 9 della Direttiva, il più elevato rischio di sottrazione dei segreti implica *“un'allocazione inefficiente dei capitali da destinare alle attività innovative favorevoli alla crescita nel mercato interno, a causa della spesa più elevata che si rende necessaria per adottare misure di protezione tali da compensare la protezione giuridica insufficiente in alcuni Stati membri”*. Prosegue affermando che *“tale situazione, inoltre, favorisce l'attività dei concorrenti sleali che, dopo aver illecitamente acquisito i segreti commerciali, potrebbero diffondere in tutto il mercato interno merci derivanti da tale acquisizione. Le differenze tra i regimi legislativi facilitano inoltre l'importazione nell'Unione, attraverso punti di entrata, di merci provenienti da paesi terzi con un livello di protezione inferiore che sono state progettate, prodotte e commercializzate grazie a segreti commerciali sottratti o acquisiti in altri modi illeciti. Nel complesso, tali differenze recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno”*.

Interessante la specificazione fatta a bilanciamento di un rafforzamento della protezione del segreto dall'articolo 1, paragrafo 2 che precisa come la disciplina concernente il segreto commerciale non può pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali, quali l'esercizio della libertà di espressione, la rivelazione di segreti per motivi di interesse pubblico, la mobilità dei lavoratori e l'utilizzazione da parte loro di esperienze e competenze acquisite in modo lecito nel corso dello svolgimento del loro lavoro, nonché la libera concorrenza nel mercato unico.

¹⁶⁵ T.S. RESPESS, *Economics of Trade Secrets*, in *European Commission Conference “Trade secrets: supporting innovation, protecting know-how*, Bruxelles, 29 giugno 2012, p. 16.

4.2. Il recepimento nell'ordinamento nazionale: il decreto legislativo n. 63 dell'11 maggio 2018

A seguito dell'intervento europeo, la legge 25 ottobre 2017 numero 163 ha conferito delega al Governo per il recepimento della Direttiva.

In particolare, l'articolo 15 detta i principi e i criteri direttivi specifici e stabilisce che il Governo sia tenuto a “*ad apportare al Codice della Proprietà Industriale le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della Direttiva numero 943/2016*”, specificando la necessità di misure sanzionatorie “*penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione*” illecita del *know-how* e delle informazioni commerciali riservate apportando le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alla norma allora vigente per assicurare il coordinamento tra le nuove disposizioni e per assicurare una complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

Essa risponde ad un generale bisogno di garantire la maggior tutela possibile in modo uniforme in tutti i Paesi dell'Unione, secondo, anche, quanto indicato al considerando 2 della Direttiva: “*Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritto di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento di competitività commerciale e di gestione dell'innovazione nel settore della ricerca e in relazione ad un'ampia gamma di informazioni che si estendono dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali, ad esempio, le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali e le ricerche e le strategie di mercato. Le piccole e medie imprese (PMI) attribuiscono un valore anche maggiore ai segreti commerciali e vi fanno un più grande affidamento¹⁶⁶*”.

È stato così pubblicato il 7 giugno 2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il decreto legislativo 11 maggio 2018, numero 63, in attuazione della suddetta Direttiva.

¹⁶⁶ L'importanza del segreto per le piccole e medie imprese era già stata sottolineata, in relazione all'articolo 39 degli Accordi TRIPs da N. Pires de Carvalho che ha rilevato come spesso questa tipologia di imprese non dispongono delle risorse necessarie per perseguire la protezione del loro patrimonio immateriale attraverso il canale brevettuale, in ragione dei costi che l'impiego di tali strumenti comporta. Si veda: N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patents and Test Data*, Kluwer Law International, 2014, p. 519.

Il decreto, peraltro, emanato due giorni prima della scadenza fissata al 9 giugno per il recepimento della Direttiva negli Stati membri, è entrato in vigore nel nostro ordinamento il 22 giugno 2018 così rispettando, a differenza di molti altri Paesi dell'Unione, il termine per l'adeguamento fissato dalla stessa Direttiva.

Tuttavia, sia la Direttiva, sia il testo normativo che l'ha trasposta nell'ordinamento italiano sono stati criticati dalla dottrina, non essendo considerati all'altezza dei più recenti interventi in materia di proprietà intellettuale che, invece, erano stati più sensibili alle concrete esigenze richieste dalle imprese e alle implicazioni sistematiche delle norme.

Questi difetti sono stati, da alcuni, percepiti come già presenti nell'impianto della Direttiva ma accentuati dalla trasposizione¹⁶⁷ che non ha colto le opportunità offerte dal legislatore comunitario e vi abbia invece aggiunto elementi, specialmente in materia penale, determinando così maggiori ambiguità nel dettato normativo.

Il legislatore italiano, nella prospettiva di adeguamento, non ha recepito espressamente anche alcune previsioni obbligatorie¹⁶⁸ circa le ipotesi di acquisizione, utilizzo e divulgazioni lecite dei segreti commerciali, ovvero, le cosiddette eccezioni alla protezione contenute negli articoli 3 e 5 della Direttiva.

In ogni caso le modifiche introdotte nella prospettiva di adeguamento sono state minime, in quanto l'ordinamento italiano prevedeva una disciplina *ad hoc* già sufficientemente adeguata a quanto disposto dall'articolo 39 degli Accordi TRIPs.

Le modifiche introdotte lasciano immutato, per larga parte, l'impianto di tutela giuridica preesistente¹⁶⁹, essendo il nostro sistema di tutela già maggiormente esaustivo rispetto a quello di altri Paesi comunitari.

¹⁶⁷ Si veda: C. GALLI, *L'attuazione italiana della Direttiva europea sui Trade Secrets tra continuità nella disciplina sostanziale e deviazioni rispetto al testo della Direttiva*, in *Contratto e impresa/Europa*, gennaio 2018, p. 25.

¹⁶⁸ S. GIUDICI, *Commento al Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 63, "Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti"*, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2018, p. 188.

¹⁶⁹ E. BADIALI, *La protezione del know-how dopo il d. lgs. n. 63/2018*, 29 giugno 2018, in *Ius in Itinere*.

Nonostante le critiche da parte della dottrina, il decreto del 2016 inserisce alcuni strumenti nuovi a disposizione dei titolari dei segreti che vanno a rafforzare una disciplina già robusta e presente che, per alcuni, di per sé già apportava una tutela avanzata alle informazioni riservate¹⁷⁰.

La novella riformula gli articoli 1, 2, 98, 99, 126 del Codice della Proprietà Industriale ed aggiunge gli articoli 121 *ter*, rubricato “*Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari*”; l’articolo 124 comma 6 *bis*, *ter* e *quater*, l’articolo 132, comma 5 *bis*, *ter* e *quater* alle norme del Codice della Proprietà Industriale.

Inoltre, il decreto ha modificato anche le disposizioni vigenti nel Codice Penale e nello specifico gli artt. 388 sulla “*Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice*” e 623 sulla “*Rivelazione di segreti scientifici o commerciali*”.

In particolare, la trattazione delle modifiche apportate che hanno coinvolto il Codice Penale avrà luogo nel capitolo III di questo elaborato; la disciplina della tutela giudiziale cui si ricorre in seguito all’illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione delle informazioni riservate, troverà maggiore spazio nel capitolo II, seguono ora invece le modifiche sostanziali dell’istituto.

4.3. Le modifiche apportate all’articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale

Innanzitutto, la prima è una modifica terminologica, negli articoli 1 e 2 nel titolo della Sezione VII e nell’articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale le espressioni “*informazioni aziendali riservate*” e “*informazioni segrete*” sono state sostituite con l’espressione indicata dal titolo della Direttiva stessa, di “*segreti commerciali*”.

Tuttavia, è opinione condivisa che la modifica terminologica non abbia inciso particolarmente dal punto di vista sostanziale¹⁷¹, il comma 1 dell’articolo 98 prevede, esattamente come nel testo previgente, che per segreti commerciali si intendono “*le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali soggette al legittimo controllo del detentore*”.

In primis, il concetto di “*informazione*” è stato interpretato in modo molto ampio, ciò lo si può chiaramente evincere sia dall’interpretazione da sempre data al medesimo concetto nell’articolo 39

¹⁷⁰ D. ARCIDIACONO, *Prospettive di adeguamento del diritto italiano alla Direttiva Trade Secrets*, in ODC, II, 2016, p. 3.

¹⁷¹ S. GIUDICI, *op. cit.*, p. 188.

comma 2 degli Accordi TRIPs che al disposto dell'articolo 2 della Direttiva e ai considerando n.14 e n.16¹⁷².

È proprio il numero 16 a specificare che il termine “informazione” includa *“il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche che abbiano un valore commerciale”*, il quale può essere sia effettivo che solo potenziale e *“l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione non autorizzati degli stessi rischino di recare danno agli interessi della persona che li controlla lecitamente, poiché pregiudicano il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere di detta persona”*¹⁷³.

Da ciò si può notare come, la qualificazione delle informazioni protette come “aziendali” e “industriali”, sia rimasta invariata, la cui tutela può essere richiesta solamente da coloro che lavorino all'interno della compagine aziendale, non da soggetti estranei a questo ambito,¹⁷⁴ e che debbano essere direttamente utilizzabili nello svolgimento delle attività aziendali.

A questa tipologia di informazioni si aggiunge il comma 2 dell'articolo 98, che specifica che oggetto di tutela possano essere anche *“i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricolo implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche”*.

Inoltre, rimangono invariati gli elementi che definiscono i segreti commerciali, infatti, l'articolo 98 specifica che essi includono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali comprese quelle commerciali che non siano generalmente note o facilmente accessibili, abbiano un valore economico e siano sottoposte a misure tali da mantenerle segrete.

Non vi sono differenze per quanto concerne l'aspetto della segretezza rispetto alla precedente formulazione, il quale deve essere considerato in senso relativo e non assoluto poiché, l'articolo 98, la ritiene sussistente quando le informazioni *“non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore”*.

Tra l'altro, sull'importanza della segretezza delle informazioni e del *know-how* si sofferma anche il primo considerando della Direttiva UE 2016/943 in cui i segreti industriali sono definiti come un *“prezioso patrimonio di know-how e di informazioni commerciali non divulgato e destinato a rimanere riservato”*.

¹⁷² D. ARCIDIACONO, *op. cit.*, p. 5.

¹⁷³ Si veda: Considerando 16 della Direttiva (UE) 2016/943.

¹⁷⁴ In questo senso già nel 2011: A. VANZETTI, *La tutela “corretta” delle informazioni riservate*, in *op. cit.*, p.188.

L'articolo 98 del Codice specifica che il requisito della segretezza debba sussistere sia per gli esperti sia per gli operatori del settore¹⁷⁵. La specificazione di due diversi parametri professionali “*operatori del settore*”, che rimanda ad una figura professionale mediamente informata su un determinato ambito ed “*esperti del settore*”, ossia figure professionali molto informate su un certo settore, implica che una determinata informazione tecnico-scientifica per essere qualificabile come segreto commerciale dovrà essere una nozione “*quasi esclusiva*” dell'impresa che ne è in possesso, e non generalmente nota o facilmente accessibile agli esperti del settore.

I requisiti, perché possano definirsi informazioni riservate meritevoli di tutela, dunque, rimangono i medesimi¹⁷⁶ e non appare significativa la differenza lessicale tra la lettera *b*) dell'articolo 98 che rimanda al “*valore economico*” conseguente alla segretezza e la lettera *b*) del numero 1 dell'articolo 2¹⁷⁷ della Direttiva che si riferisce, come l'articolo 39 TRIPs, al “*valore commerciale*”.

¹⁷⁵ Si veda: D. MASTRELIA, *La tutela del know-how, delle informazioni e dei segreti commerciali fra novità normative, teoria e prassi*, in *Diritto Industriale (commento alla normativa)*, fascicolo 5, 2019, p. 514.

¹⁷⁶ I quali, ai fini dell'ottenimento della tutela devono essere tutti provati in giudizio dall'attore. Come specificato nella sentenza del Tribunale di Milano, 6 giugno 2017, in *DeJure*, le informazioni devono: “*essere soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l'ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; essere segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale. Devono avere un valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle; devono essere sottoposte a misure di segregazione con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale*”.

¹⁷⁷ Articolo 2. “*Definizioni*”

“*Ai fini della presente direttiva si intende per:*

1) «*segreto commerciale*», *informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:*

a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;

2) «*detentore del segreto commerciale*», *qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale;*

3) «*autore della violazione*», *qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale;*

4) «*merci costituenti violazione*», *le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente*”.

I giudici nazionali potrebbero sollevare questioni interpretative pregiudiziali dinanzi ai giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per ottenere chiarimenti vincolanti circa la portata della fattispecie descritta dall'articolo 2, n. 1 della Direttiva.

Si potrà, tra l'altro, ricorrere anche alle interpretazioni consolidate dell'articolo 39 comma 2 TRIPs, in quanto l'articolo 2 della Direttiva ne riproduce nella sostanza il contenuto, come visto, infatti, esso basava già il riconoscimento di tutela sulla tripartizione concettuale del segreto in riservatezza, valore intrinseco e sottoposizione a misure di protezione.

Inoltre, ciò è indicato anche nei Considerando della Direttiva che, sebbene non siano vincolanti, mostrano gli obiettivi del legislatore comunitario.

La tutela di un segreto commerciale è collegata al suo ontologico valore economico, dunque, la valutazione del risarcimento nel caso in cui avvenga una violazione, sarà parametrata al suo valore commerciale, che dovrà essere dimostrato, cioè, indicato in termini di previsioni economiche e conseguentemente valutato in via equitativa.

Inoltre, da studi empirici si è dimostrato come per le aziende il valore dell'informazione segreta dipenda dalla capacità dell'azienda di mantenerne la segretezza, evitando fenomeni di *free-riding* sugli investimenti per lo sviluppo e l'innovazione¹⁷⁸.

L'articolo 2, numero 1, lettera c) della Direttiva e l'articolo 98 lettera c) espressamente richiedono che le informazioni *“siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”*.

La valutazione di tale ragionevole adeguatezza delle misure per il mantenimento della riservatezza dei dati è caratterizzata da notevoli margini di elasticità ed è influenzata dalle caratteristiche del fatto concreto, tenendo in considerazione il settore, l'evoluzione tecnologica dei mezzi tecnici di protezione nonché il costo delle misure che siano effettivamente implementabili in base alla loro efficacia e al valore dei dati da proteggere.

La Direttiva, così come l'articolo 98 del Codice, ritiene che il vincolo di segretezza debba essere percepibile all'esterno come all'interno dell'organizzazione aziendale, come previsto anche dal considerando numero 23, il quale rimanda al dovere di diligenza che coloro che legittimamente

¹⁷⁸ T.S. RESPESS, *op. cit.*, p. 16.

detengano i segreti commerciali dovrebbero adottare nei confronti della protezione della riservatezza delle loro informazioni commerciali e del controllo del loro utilizzo.

Ciò prevede, nel concreto, una serie di misure che debbano necessariamente essere adottate dal legittimo detentore, dall'esplicita indicazione dello status di riservatezza ai propri dipendenti e collaboratori, alle limitazioni all'accesso e alla previsione di specifiche password.

Rimane controverso, invece, il requisito che richiede che le informazioni non debbano essere "*generalmente note*", l'interpretazione che a tale elemento era stata data all'articolo 39 TRIPs, è stata molto estensiva considerando che non siano generalmente note fino a quando vi sia anche un solo concorrente che non le possieda.

Altra parte della dottrina preferisce, invece, adottare un approccio *case by case*, che valuti quanto si riduca il vantaggio competitivo per colui che legittimamente detenga il segreto, qualora altri concorrenti, in modo indipendente o in ogni caso lecito, ottengano le stesse informazioni¹⁷⁹.

L'eliminazione del comma 2 dell'articolo 98, riferito ai dati o alle prove come oggetto di tutela non pare particolarmente rilevante, trattandosi comunque di risultati di attività riconducibili nell'ampio spettro della definizione stessa di segreto commerciale¹⁸⁰.

Modifiche maggiormente rilevanti concernono, invece, la tutela delle informazioni riservate e dunque l'articolo 99 del Codice della Proprietà Industriale.

Si provvederà ad un'analisi degli utilizzi leciti e illeciti delle informazioni nel secondo capitolo di questo elaborato.

Rimane, comunque, ferma la possibilità di invocare l'articolo 2598 del Codice Civile sulla concorrenza sleale a tutela delle informazioni che non presentino i requisiti predisposti dall'articolo 98 del Codice.

¹⁷⁹ D. ARCIDIACONO, *op. cit.*, p. 8.

¹⁸⁰ S. SERAFINI, *Luci ed ombre della nuova disciplina sul segreto commerciale*, in *Corriere Giuridico (commento alla normativa)*, 2018, p. 1329.

CAPITOLO II

LA TUTELA CIVILISTICA ACCORDATA AI SEGRETI COMMERCIALI

1. La previsione di tutela nel 2010 e i mezzi di cui si può servire il legittimo detentore – 1.1. Le modifiche apportate all’articolo 99 dal “*decreto correttivo*” del 2010 – 1.2. I mezzi di tutela delle informazioni riservate – 1.2.1. I mezzi azionabili in seguito all’instaurazione del giudizio – 1.2.2. I mezzi da adottare in via preventiva – 1.2.3. Le misure endoaziendali - 1.2.4. Le misure esoaziendali – 1.3. Il bilanciamento tra i diritti dell’impresa sulle informazioni riservate e i diritti dei lavoratori dipendenti – 1.3.1. L’obbligo di fedeltà del lavoratore – 1.3.2. Il ruolo dei patti di non concorrenza – 1.3.3. Una possibile soluzione: l’astratta separazione del patrimonio di competenze dal lavoratore – 2. Gli atti lesivi e i possibili rimedi – 2.1. Gli atti lesivi del segreto – 2.1.1. La disciplina del 2005 – 2.1.2. Le modifiche del 2010 – 2.2. I rimedi di cui si può servire il titolare del diritto – 2.2.1. L’inibitoria – 2.2.2. Il risarcimento – 2.3. L’ulteriore protezione delle informazioni aziendali attraverso la disciplina della concorrenza sleale – 2.3.1. Le modifiche attuate dal decreto correttivo del 2010 – 3. La Direttiva “*Trade Secrets*”: modifiche introdotte alla tutela dei segreti commerciali – 3.1. L’acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali – 3.2. L’acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali – 3.3. La tutela giudiziale – 3.3.1. La disciplina della prescrizione – 3.3.2. La tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari – 3.3.3. Le misure cautelari – 3.3.4. Un’alternativa alle misure inibitorie e correttive – 3.3.5. Il risarcimento del danno – 4. Il recepimento della Direttiva “*Trade Secrets*” in Italia: cambiamenti nella tutela giudiziale civile dopo l’introduzione del decreto legislativo n. 63 del 2018 – 4.1. La tutela giudiziale civile: la prova necessaria della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 98 del Codice – 4.2. Le modifiche apportate all’articolo 99 del Codice – 4.2.1. Le condotte illecite – 4.2.2. Il mancato adeguamento circa le ipotesi di utilizzazioni lecite – 4.3. I rimedi esperibili nel corso del procedimento giudiziario – 4.3.1. Il risarcimento del danno e la restituzione dei profitti – 4.3.2. Le misure correttive e sanzioni civili – 4.3.3. Le misure cautelari – 4.4. La sussidiarietà della disciplina della concorrenza sleale – 4.5. La tutela del segreto “*dal processo*” – 5. Il rapporto tra segreto e brevetto: alternatività o complementarietà dei due strumenti? – 5.1. Iniziali remore nei confronti del segreto – 5.2. Il segreto: strumento per la tutela di informazioni brevettabili e non – 5.3. Complementarietà e non alternatività – 5.4. Gli effetti della rivoluzione digitale

1. La previsione di tutela nel 2010 e i mezzi di cui si può servire il legittimo detentore

1.1. Le modifiche apportate all’articolo 99 dal “*decreto correttivo*” del 2010

Cinque anni dopo l’entrata in vigore della prima versione del Codice della Proprietà Industriale, il legislatore, anche in seguito al dibattito dottrinale che ne era derivato, come visto nel paragrafo

I.3.3, ha realizzato di non essersi allineato agli articoli 98 e 99, e di non aver quindi riproposto l'esatta disciplina contenuta nell'articolo 39 TRIPs.

Dunque, attraverso il decreto legislativo del 13 agosto 2010, numero 131, ha modificato il dettato dell'articolo 99¹⁸¹ al fine di “renderlo conforme all'art. 39 dell'Accordo TRIPs”, come espressamente previsto nella Relazione al decreto al punto numero 7, ridelineandone i confini.

Si procede, pertanto, ad un esame dettagliato delle modifiche nella tutela delle informazioni riservate, riprendendo quanto accennato nel primo capitolo.

Innanzitutto, leggendo il nuovo dettato della norma emerge che le condotte sanzionabili di utilizzo, acquisizione e rivelazione a terzi di segreti aziendali siano le medesime rispetto al precedente testo, ma sono punite se perpetrate “*in modo abusivo*”.

Se si prende in considerazione l'analisi etimologica del termine da cui esso deriva, ovvero il sostantivo “abuso”¹⁸², interpretandolo nella sua accezione tecnico-giuridica, secondo il diritto privato concerne casi in cui una determinata condotta che formalmente costituisca l'esercizio di un diritto soggettivo, debba considerarsi illecito o comunque non meritevole di tutela.

¹⁸¹ Il dettato normativo è pertanto cambiato da:

“Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98”

alla nuova versione che invece recita:

“Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo”

¹⁸² Il sostantivo “abuso” è presente sia negli accordi TRIPs, che in relazione ad ambiti differenti, anche nel Codice della Proprietà Industriale, e ricorrentemente nel significato tecnico giuridico, di abuso del diritto da parte del titolare. Come nell'articolo 162 comma 5 del Codice, e negli articoli 8 comma 2, 40 comma 2, 41 comma 1, e 48 comma 1 degli Accordi TRIPs. In certe altre situazioni, invece, come previsto, per esempio, dall'articolo 34 comma 4 del Codice della Proprietà Industriale, al termine “*abuso*” viene data un'accezione in senso non tecnico giuridico, perché è riferito ad una condotta perpetrata in modo illecito, non dal titolare del diritto, ma da parte di un terzo. Esempi di una tale accezione sono stati individuati dagli interpreti nella divulgazione di un'invenzione rivelata in modo strettamente confidenziale da parte dell'inventore, o nella divulgazione che avvenga contro la volontà dell'inventore, o ancora nell'acquisto dell'invenzione attraverso modalità illecite. Considerando tali esempi gli interpreti hanno equiparato l'utilizzo del termine “*abuso*” a quello di “*illecito*”, di tipo contrattuale, come la violazione di un accordo, che sia anche tacito, di riservatezza, o anche extracontrattuale, come la violazione della riservatezza dell'inventore, che si prenda o no in considerazione lo stato soggettivo del terzo come elemento costitutivo della fattispecie. Si veda in proposito: A. FRIGNANI, *Le nuove norme in tema di proprietà industriale*, in *Diritto industriale*, fascicolo 1, 2011, pp. 13-14.

Dunque, di abuso propriamente si parla nei casi che coinvolgono un diritto soggettivo che venga considerato privo di tutela giuridico o illecito, ma, in questo caso, non è chiaro quale sia il diritto soggettivo cui la norma in questione si riferisce.

Esso pare essere utilizzato in modo atecnico, per cui parte della dottrina¹⁸³, per dare maggiore chiarezza, ha proposto di interpretare l'inciso "*in modo abusivo*" nel senso di contrario alla correttezza professionale, essendo così coerente con l'articolo 39 del TRIPs, richiamato esplicitamente nella Relazione Ministeriale, equiparandolo alla condotta di utilizzo o rivelazione, se perpetrata "*in modo contrario alle leali pratiche commerciali*".

Tuttavia, ciò non sarebbe desumibile dall'intento del legislatore del correttivo, che non ha riproposto il testo dell'articolo 6-bis della legge invenzioni, onde evitare contaminazioni con la disciplina della concorrenza sleale trattandosi di un bene oggetto di proprietà industriale.

Il decreto correttivo espressamente afferma che le modifiche siano state apportate col fine di rendere il disposto degli articoli 98 e 99 del Codice conforme all'articolo 39 dei TRIPs.

Queste disposizioni, però, dovrebbero tener conto della nota all'articolo 39, che costituisce parte integrante del testo della Convenzione, secondo cui "*in modo contrario a leali pratiche commerciali*" si riferisce a violazioni contrattuali, abuso di fiducia o induzione alla violazione e comprende anche l'acquisizione di informazioni riservate da parte di terzi che sapevano, o sono stati gravemente negligenti nel non sapere, che l'acquisizione implicava tali pratiche.

Un'altra espressione che è stato oggetto di confronto nella dottrina è stata "*salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo*".

Ci si è domandati quali fossero i casi che effettivamente rientrassero in un lecito conseguimento da parte di un terzo.

In primis, se fosse legittima l'attività di *reverse engineering*, ovvero, di colui che analizzi dettagliatamente il prodotto di un concorrente, che sia un *software*, un dispositivo meccanico o elettronico e simili, anche sezionandolo¹⁸⁴, smontandone le componenti, sottoponendoli ad analisi chimico-fisiche con

¹⁸³ A. VANZETTI, *La tutela "corretta delle informazioni segrete"*, in *op. cit.*, p. 102.

¹⁸⁴ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, in *Contratto e Impresa*, fascicoli 4-5, 2007, p. 1130.

l'obiettivo di comprenderne il meccanismo sottostante per poterlo ricreare, in modo anche più efficiente.

Di per sé, che l'oggetto dello smontaggio e dell'analisi, sia il prodotto dell'imprenditore concorrente può indurre a dubitare circa la liceità dello stesso come anche del conseguimento in buona fede da parte del terzo.

Ipotesi che destano dubbi sarebbero anche i casi in cui si perdano dei documenti, o ancora di temporanea e accidentale mancanza delle misure di sicurezza, in cui non è evidente neppure se ci sia un effettivo *"conseguimento in modo indipendente"*.

Tali incertezze non sarebbero sorte se il legislatore avesse deciso di adottare la terminologia già presente negli accordi TRIPs e nella normativa nazionale di cui all'articolo 6-*bis* della legge invenzioni, dunque, se avesse subordinato la sanzionabilità delle condotte ai casi in cui fossero perpetrate in modo contrario alla *"correttezza professionale"*, invece di utilizzare espressioni come *"in modo abusivo"* o *"in modo indipendente"*.

Questa scelta è stata verosimilmente compiuta dal legislatore in quanto, con l'introduzione stessa del Codice della Proprietà Industriale nel 2005, ha configurato un vero e proprio autonomo diritto al titolare di un segreto industriale e, dunque, l'adozione dell'espressione *"contrario alle leali pratiche commerciali"* poteva far risultare la nuova disciplina ancora strettamente connessa alla concorrenza sleale.

Parte della dottrina¹⁸⁵, ha rinvenuto in questa scelta dogmatica, uno stravolgimento della *ratio* degli istituti e uno snaturamento delle fattispecie, la tutela, *"proprietaria"* del Codice risulterà più limitata di quella che, invece, la disciplina della concorrenza sleale riconosce al segreto.

Ciò, in realtà, non desta particolari problemi, in quanto l'articolo 99 del Codice nell'*incipit*, fa sempre salva questa disciplina.

Inoltre, la medesima autorevole dottrina ha affermato che la *ratio* della scelta di sottrarre la disciplina del segreto a quella della concorrenza sleale potrebbe, in realtà, essere dovuta alla conseguente inclusione nella legittimazione attiva e passiva dell'esercizio dell'azione di tutela, anche dei terzi non imprenditori, che così ne deriverebbe.

Possibilità, che, in realtà, non apparirebbe poi così necessaria¹⁸⁶.

¹⁸⁵ A. VANZETTI, *La tutela "corretta delle informazioni segrete"*, in *op. cit.*, p. 102.

¹⁸⁶ A. VANZETTI, *La tutela "corretta delle informazioni segrete"*, in *op. cit.*, p. 103.

Ciò in quanto, per anni la disciplina prevista dall'articolo 10-*bis* della Convenzione dell'Unione di Parigi, è stata in ogni caso efficace, ma anche perché l'intero impianto del Codice della Proprietà Industriale sembra in realtà riferirsi ad imprenditori e non a soggetti terzi rispetto a tale realtà, considerando anche il sistema cautelare e sanzionatorio.

Questo eventuale possibile intento non è giustificato da altre scelte esplicitate nel Codice e, in ogni caso, alla eccezionale situazione in cui possano essere coinvolte entrambe le parti che non siano imprenditori, potrebbe comunque fornire una soluzione l'applicazione dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Tale nuovo dettato risulta in un ritorno ad un approccio già adottato in precedenza, che escludeva da responsabilità colui che fosse giunto alla stessa conoscenza mantenuta sotto regime di segretezza dal legittimo detentore, purché l'abbia ottenuta attraverso il cosiddetto *reverse engineering*, o attraverso un autonomo e indipendente procedimento di ricerca o ancora di colui che avesse utilizzato il segreto industriale acquisito per via negoziale, dal legittimo titolare.

Veniva così riconosciuta come lecita la modalità di raggiungimento del *know-how*, che sia attuata rispettando al contempo la leale concorrenza e la correttezza professionale, da parte di un individuo terzo, il quale giunga alla stessa informazione attraverso un'autonoma attività di ricerca, inclusa la possibilità di analizzare dettagliatamente e studiare le formule alla base di un prodotto di un concorrente.

Il *reverse engineering* consiste infatti in una modalità di ottenimento della conoscenza attuata in modo completamente autonomo, considerati gli autonomi ed indipendenti investimenti attuati, che risultino in ogni caso in un procedimento facile per un esperto del settore e non troppo dispendioso economicamente.

Le medesime operazioni, tra l'altro, si ricorda, non sono lecite e ammissibili se abbiano ad oggetto un bene protetto da brevetto per invenzione.

Oltre alla possibilità di riconoscere come lecita l'attività di *reverse engineering*, dalla riforma risulta come esente da responsabilità per violazione del segreto industriale anche colui che vi giunga in modo del tutto autonomo.

Da ciò ne deriva certamente una maggiore precarietà della tutela dell'informazione segreta, che, però, risulta necessariamente ridelineata in tal modo, in luce del bilanciamento tra gli interessi del singolo legittimo detentore e della collettività, ma è dovuta anche alla natura stessa del segreto.

La riforma presuppone quindi, sempre, pur avendo ad oggetto ipotesi diverse dalla concorrenza sleale, l'abusività del comportamento affinché sia possibile riconoscere la tutela, riducendo così la portata della tutela processuale azionabile.

Lo scopo preminente della disciplina è quello di tutelare l'interesse dell'imprenditore che ha attuato degli investimenti in termini economici per poter ottenere l'informazione e le pratiche implementate sia all'interno, che all'esterno della compagine aziendale, per far sì che essa rimanesse segreta. Si intende tutelare, dunque, non tanto l'informazione in sé, quanto gli investimenti in tempo e risorse compiuti dal legittimo detentore dell'informazione evitando che terzi, che non abbiano compiuto alcun tipo di attività in ricerca, possano appropriarsene e sfruttarla.

Rimane inalterata in questa riforma l'individuazione come bene giuridico di tipo immateriale del *know-how* segreto.

Inoltre, l'informazione nonostante il carattere di riservatezza, non potrà godere di tutela, qualora un terzo in buona fede abbia ricevuto tale conoscenza da parte di un soggetto che l'abbia sottratta al legittimo detentore in modo illecito o nel caso in cui vi sia un terzo che, in modo del tutto autonomo ed indipendente, vi sia giunto attraverso proprie ricerche.

Questo perché il riconoscimento della tutela non deve rappresentare un disincentivo alle autonome ricerche da parte dei concorrenti, non essere limitativa dell'innovazione.

La logica del "*premio esclusivo*" è riconoscibile solamente al brevetto, in quanto l'obbligatorietà della *disclosure* è strettamente legate al termine della durata, non è possibile riconoscere al segreto una tutela più forte di quella accordata alla privativa brevettuale¹⁸⁷.

1.2. I mezzi di tutela delle informazioni riservate

1.2.1. I mezzi azionabili in seguito all'instaurazione del giudizio

¹⁸⁷ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete*, in *op. cit.*, 2011, p. 64.

In luce di quanto si è ampiamente affermato nel primo capitolo, il legislatore nazionale ha riconosciuto alle informazioni riservate lo *status* di diritti di proprietà industriale, da ciò deriva l'applicazione dell'impianto protettivo previsto dagli articoli 124 e successivi del Codice della Proprietà Industriale.

Colui che intenda intentare una protezione in giudizio dovrà provare di essere legittimamente detentore di un'informazione riservata secondo i requisiti previsti dall'articolo 98 del Codice stesso. Qualora non sussistano tali requisiti, il legittimo detentore potrà tentare di ottenere una tutela in luce di quanto disposto dall'*incipit* della norma, che richiama la disciplina della concorrenza sleale e quindi di applicare quanto disposto dagli articoli 2598 e successivi del Codice Civile.

Dall'introduzione del Codice della Proprietà Industriale in poi, la giurisprudenza ha così applicato le disposizioni del Capo III del Codice in tema di tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale.

In particolare, sono stati applicati gli articoli 124 e successivi concernenti le misure correttive e le sanzioni civili, come la disposizione dell'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di ciò che costituisce violazione del diritto all'informazione riservata, l'ordine di ritiro definitivo dal commercio o di distruzione degli oggetti costituenti la violazione.

Il giudice può, inoltre, ordinare l'assegnazione in proprietà al legittimo titolare degli oggetti costituenti violazione del suo diritto o ordinarne il sequestro, può disporre la pubblicazione dell'ordinanza cautelare o della sentenza o imporre il risarcimento del danno causato dalla violazione.

1.2.2. I mezzi da adottare in via preventiva

È opportuno sottolineare come, dall'analisi dei requisiti previsti dal disposto dell'articolo 98 del Codice, cui è subordinato l'ottenimento di tutela di determinati dati ed informazioni tenuti sotto regime di segreto, sia essenziale che l'imprenditore abbia adottato misure ragionevolmente adeguate a garantire il mantenimento della riservatezza di tale complesso di informazioni.

Tali misure devono essere oggettivamente percepibili e verificabili e soggettivamente adeguate, ovvero, in grado di esprimere in maniera inequivoca la volontà di mantenere la segretezza.

L'insieme di tali *policies* organizzative sia fisiche che giuridiche è un elemento inderogabile, un requisito in positivo disposto dal legislatore col fine ultimo di evitare l'indiscriminata possibilità di proteggere qualsiasi tipo di informazione che deriva dal riconoscimento del segreto come un diritto di privativa industriale.

Sin dal principio del suo inserimento nel Codice della Proprietà Industriale, il legislatore disponendo la previsione di tali requisiti, ha voluto porre un filtro alle informazioni per far sì che beneficino di questa tutela solo le informazioni per le quali l'imprenditore abbia disposto una serie di misure, investendo dunque tempo e denaro per garantirne la riservatezza.

Vi è, inoltre, una dottrina minoritaria¹⁸⁸ che crede che il fine ultimo del legislatore, in effetti, non fosse tanto la tutela dell'informazione in sé, quanto degli investimenti attuati dall'imprenditore per garantire la riservatezza delle stesse.

All'interno di tale complesso di misure che l'imprenditore può adottare, vi sono misure sia fisiche che giuridiche che possono dispiegare il loro effetto all'interno della compagine aziendale o che altrimenti possano manifestare i loro effetti all'esterno di essa, nei confronti di soggetti autonomi ed estranei come i concorrenti.

Queste misure sono state definite "*endoaziendali*" ed "*esoaziendali*"¹⁸⁹.

L'imprenditore avrà, pertanto, un duplice interesse all'implementazione di tali misure, non solo per poter ottenere la tutela così come disposto dall'articolo 99 del Codice della Proprietà Industriale ma soprattutto a scopo preventivo, per evitare che vi possa essere un'illecita sottrazione del patrimonio di informazioni che costituisce per lui un vantaggio competitivo proprio in luce del regime di segretezza al quale è sottoposto.

Tra le fattispecie di abusi concernenti il *know-how* riservato vi è lo spionaggio aziendale, ovvero, quell'attività condotta per ottenere in maniera illecita informazioni industriali e commerciali dei propri *competitors* per poterne ottenere il vantaggio concorrenziale che ne derivi, senza però aver attuato investimenti in tempo e risorse.

Tali informazioni possono essere anche sfruttate da chi vi è direttamente in contatto nel quotidiano, ovvero, i dipendenti e collaboratori del legittimo detentore, che al termine del rapporto di lavoro potrebbero avere interesse a sfruttare quelle determinate informazioni apprese nel precedente

¹⁸⁸ M. BERTANI, *Proprietà Intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *op. cit.*, p. 313.

¹⁸⁹ Si veda: A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, in *op. cit.*, p. 56.

luogo di lavoro in una propria autonoma attività d'impresa o alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro. Tale condotta risulta, dunque, in una violazione dell'obbligo negoziale di fedeltà che il dipendente si era impegnato a rispettare nei confronti del proprio datore di lavoro.

Appare chiaro come coloro che siano direttamente a contatto con determinate informazioni conoscano perfettamente il vantaggio concorrenziale che può derivare dal loro possesso, e siano quindi anche coloro che più frequentemente si renderanno protagonisti di condotte abusive nei confronti del *know-how* riservato.

Dunque, si può osservare come, *in primis*, la condotta che risulta più rilevante per garantire la protezione di tali informazioni, sia proprio quella dell'imprenditore, che dovrà ritenere di primaria importanza l'implementazione di efficaci misure organizzative e contrattuali a tal fine.

Assume grande rilievo un utilizzo efficace dello strumento contrattuale, necessario per regolare diritti ed obblighi relativi al *know-how*.

È senza dubbio centrale la rilevanza delle pattuizioni, clausole di riservatezza o confidenzialità che l'imprenditore può porre in essere, sia con soggetti interni all'azienda come dipendenti o collaboratori, sia con soggetti estranei ad essa come fornitori o imprenditori con cui si stringono rapporti di ricerca.

Tali pattuizioni sono altresì rilevanti in altri ambiti del diritto industriale, come per quanto concerne la normativa brevettuale, i quali possono essere inclusi nel contratto cui si riferiscono o essere sottoscritti in modo indipendente da esso, a seconda del caso concreto.

Si procede all'analisi delle misure che l'imprenditore può porre in essere per tutelare le proprie informazioni commerciali e *know-how* tecnico, onde evitare che esse possano entrare in contatto con terzi concorrenti, e degli strumenti di cui si può eventualmente servire, in seguito ad un'eventuale divulgazione.

1.2.3. Le misure endoaziendali

L'imprenditore, prima ancora di tutelare il proprio patrimonio di conoscenze e dati riservato da un possibile accesso a terzi estranei all'impresa, ha l'onere di intervenire per tutelare determinate

informazioni all'interno della compagine aziendale stessa, e ciò è possibile attraverso un impianto che può essere più o meno articolato, a seconda dell'azienda in questione, di modelli di organizzazione e strumenti che possano garantire la sicurezza.

In primis, egli dovrà cercare di ridurre, per quanto possibile, il numero di persone che siano a conoscenza di una certa informazione e prevedere strumenti fisici e giuridici affinché coloro che ne abbiano accesso, siano consapevoli di doverne mantenere il carattere segreto.

Egli può servirsi di strumenti fisici come imporre limitazione degli accessi alla struttura o a singole zone tramite *badge* identificativi forniti ai dipendenti da soggetti a ciò qualificati in base alle singole funzioni di ciascuno.

È possibile anche prevedere la custodia in luoghi non accessibili ai dipendenti di *know-how* tecnico rilevante come disegni tecnici o formule chimiche rilevanti.

È consigliabile anche la divisione interna delle singole e distinte aree produttive come tecnica, amministrazione, produzione con limiti all'accesso ad esse solo in base alle comprovate esigenze date dal processo produttivo. L'imprenditore può, anche, procedere con l'individuazione e assegnazione a determinati soggetti del compito di assicurare il rispetto delle procedure previste per la tutela dei dati nei singoli procedimenti e di autorizzare i singoli dipendenti alla consultazione o utilizzo di date informazioni in base alle loro funzioni produttive.

Inoltre, può prevedere limiti di accesso di sicurezza crescente per i prestatori di lavoro e collaboratori in base al livello di confidenzialità del singolo dato.

Tra queste misure troviamo anche la predisposizione di misure di protezione dei documenti elettronici o delle reti telematiche attraverso l'utilizzo di password, strumenti elettronici o numeri identificativi concessi a singoli dipendenti autorizzati.

Queste stesse password possono essere oggetto di particolari attenzioni come l'imposizione della rinnovazione della password decorso un determinato periodo di tempo a brevi intervalli o ancora l'automatico impedimento di accesso nel caso di ripetuti errori nell'inserimento della password o suggerimenti di inserimento di password complesse per garantirne un'elevata sicurezza.

O ancora la possibilità di identificazione dei materiali e dei macchinari con codici, i cui criteri di qualificazione devono essere indicati in appositi registri noti solo a soggetti individuati.

Inoltre, tra questa tipologia di misure endoaziendali che l'imprenditore può porre in essere c'è lo stabilire generali modalità di organizzazione della vita all'interno dell'impresa che rendano chiaro

lo *status* di riservatezza di determinati documenti, dati ed informazioni aziendali e che la conseguente consultazione, acquisizione e divulgazione siano possibili solo per determinati dipendenti e a determinate condizioni.

L'imprenditore o i soggetti da lui incaricati a tale fine dovranno, pertanto, specificare ed esplicitare in modo chiaro ed univoco che tali informazioni, anche se comunicate loro, devono considerarsi riservate e il loro uso deve essere necessariamente circoscritto all'ambito specifico in cui si inserisce tale divulgazione.

A ciò il titolare potrà redigere manuali e codici di condotta, che siano noti a tutti all'interno dell'azienda, potrà indicare determinate modalità di archiviazione che ne garantiscano la riservatezza e la marcatura dei documenti attraverso chiare diciture che esprimano il segreto come l'indicazione di *copyright* o ancora di *documento riservato*.

Inoltre, potrà servirsi anche di esplicite clausole di riservatezza inserite all'interno del contratto di lavoro, tali accordi per mantenere la riservatezza delle informazioni potrebbero, talvolta, essere percepiti dai dipendenti di un'azienda, se piccola o media, come incongrui, trattandosi di rapporti tra imprenditore e suoi collaboratori spesso basati sulla fiducia, sulla familiarità di relazione professionali o anche personali. Nella prassi, spesso, se ne trascura il valore, ma è assolutamente necessario contestualizzare in modo adeguato gli obblighi di riservatezza, ponendoli in un rapporto funzionale e causale con i rapporti commerciali cui ineriscono¹⁹⁰.

L'imprenditore potrà anche implementare delle politiche di fidelizzazione dei dipendenti per garantire che le informazioni rimangano riservate, soprattutto all'interno di grandi imprese in cui il *turnover* di personale è spesso molto veloce e da ciò possono derivare delle vere e proprie "trappole delle competenze"¹⁹¹, ovvero, insidie per le informazioni riservate, frutto di investimenti significativi in competenze che sono un imprescindibile elemento strategico, che si deve pertanto adeguatamente proteggere anche dalla condotta di coloro che per primi collaborano al loro sviluppo.

¹⁹⁰ A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, in *op. cit.*, p. 59.

¹⁹¹ D. LEE - E. VAN DEN STEIN, *Managing Know-How*. HBS *Technology & Operations Management*, Unit Research Paper No. 07- 039, Dicembre, 2006.

Può servirsi, per esempio, di patti remunerati di non concorrenza, onde evitare il *brain drain* ovvero la cosiddetta fuga dei cervelli¹⁹², e ciò risulta particolarmente difficile per l'imprenditore, che spesso e volentieri si ritrova a risolvere contenziosi in tale materia.

Tuttavia, la fidelizzazione dei dipendenti può dare risultati positivi nel corso del rapporto di lavoro ma una volta terminato, appare molto difficile secondo consolidata giurisprudenza in tema, estendere i vincoli di riservatezza oltre il termine del rapporto di lavoro subordinato e dunque non sarà possibile l'applicazione dell'articolo 2105 del Codice Civile.

Si potrà per questo intervenire in altro modo, attraverso la stipulazione di patti di non concorrenza in una prospettiva *case by case*, espressamente previsti dall'articolo 2125 del Codice Civile¹⁹³.

Esso è un negozio a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in forza del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro od altra utilità al lavoratore, affinché quest'ultimo non svolga, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, attività in concorrenza con quella del datore di lavoro¹⁹⁴. Esso, anche se inserito talvolta nel contratto di lavoro, costituisce una fattispecie negoziale autonoma¹⁹⁵, dotata di una propria causa, costituita dal nesso sinallagmatico tra l'obbligo di non fare concorrenza in danno dell'ex datore di lavoro e la contrapposta obbligazione di un corrispettivo, che le parti possono liberamente determinare.

Deve avere la forma scritta *ad substantiam* e può essere costituito contestualmente all'assunzione, durante o al termine del rapporto.

La *ratio* sui cui si fonda la pattuizione dell'obbligo in oggetto è quella di salvaguardare il datore di lavoro da atti del lavoratore subordinato che, una volta uscito dall'azienda, potrebbe utilizzare la competenza professionale e le capacità acquisite durante il pregresso rapporto, in concorrenza con l'impresa di provenienza, recandogli un pregiudizio che potrebbe essere anche più significativo,

¹⁹² R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, in *Diritto industriale*, fascicolo 3, 2012, p. 273.

¹⁹³ La disposizione, rubricato per l'appunto "Patto di non concorrenza", prevede:

"Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata".

¹⁹⁴ Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 2 marzo 1988, n. 2221, in *DeJure*.

¹⁹⁵ Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 15 luglio 2009, n. 16489, in *DeJure*; Tribunale di Milano, 25 giugno 2003, in *Pluris*.

rispetto ad atti posti in essere da altri imprenditori.

Tuttavia, poiché tale patto rappresenta una compressione della possibilità che il lavoratore ha di trovare una nuova occupazione, la norma prevede alcuni limiti entro i quali l'accordo deve essere contenuto.

Essi sono limiti di oggetto innanzitutto, il patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa porsi in rapporto di competizione con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi unicamente alle mansioni affidate al lavoratore nel corso del rapporto; tuttavia esso è nullo se la sua ampiezza sia tale da comprimere la professionalità concreta del lavoratore in limiti che ne minino ogni potenzialità reddituale¹⁹⁶.

Tale patto dovrà tener conto anche di limiti di luogo che, qualora non fossero rispettati, porterebbero alla nullità dell'accordo¹⁹⁷; ed anche limiti di tempo differenziati in luogo della figura professionale coinvolta. Essi non possono eccedere la durata di cinque anni per i dirigenti e tre anni per gli altri lavoratori, la ratio di tale diversità nel termine previsto deve essere individuata, secondo la dottrina, nella maggiore pericolosità della concorrenza di cui il dirigente è capace, a causa del più rapporto più diretto che ha con l'imprenditore e, verosimilmente, con notizie dal carattere più sensibile¹⁹⁸.

La giurisprudenza di legittimità¹⁹⁹ ha, inoltre, individuato, come corrispettivo adeguato, una cifra compresa tra il 10% e il 20% della retribuzione annuale del dipendente così come prevista dal suo contratto di prestazione lavorativa appena esaurito.

La scelta di sottoscrivere tali patti può risultare molto utile ma, in luce dei costi che comporta, saranno verosimilmente conclusi con i dipendenti con ruoli apicali o che prendono parte, comunque, all'intero procedimento produttivo.

¹⁹⁶ Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 26 maggio 2020, n. 9790, in *DeJure*; Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 10 settembre 2003, n. 13282, in *DeJure*; Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 3 dicembre 2001, n. 15253, in *DeJure*.

¹⁹⁷ Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 24 agosto 1990, n. 8641, in *DeJure*; Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 4 febbraio 1987, n. 1098, in *DeJure*.

¹⁹⁸ V. IZAR, *Considerazioni sul patto di non concorrenza*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 1997, p. 735.

¹⁹⁹ Si vedano, tra le altre: Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 4 aprile 2006, n. 7835, in *Pluri*; Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 10 settembre 2003, n. 13282, in *DeJure*.

1.2.3. Le misure esoaziendali

Le misure, cosiddette esoaziendali, comprendono quell'insieme di strumenti di cui l'imprenditore si possa servire nei confronti dei terzi, autonomi ed estranei alla compagine aziendale, per poter rendere chiaro il carattere di riservatezza delle informazioni con cui sono venuti in contatto.

Talvolta, la giurisprudenza ha richiesto l'esplicita presenza di vincoli contrattuali di riservatezza tra quelle misure *ragionevolmente adeguate* a garantire la riservatezza.

Per esempio, si è ritenuta insussistente la violazione del diritto di segreto industriale ex articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale anche alla luce dell'assenza di precauzioni "*contrattuali*"²⁰⁰ adottate dall'impresa che lamentava la violazione di informazioni riservate rispetto ai rapporti con collaboratori esterni, che per il giudice erano sintomatiche del fatto che l'impresa stessa fosse "*consapevole di non essere titolare di informazioni segrete e originali, tanto da non ritenere necessaria l'adozione di particolari precauzioni volte ad impedirne la diffusione*".

Tra queste misure ritroviamo gli specifici accordi contrattuali che i terzi sottoscrivono per garantire la riservatezza di quanto loro comunicato per i fini più svariati.

In questa categoria rientrano gli accordi commerciali di fornitura di componenti specifiche, di produzione o dei macchinari utilizzati nella produzione, accordi conclusi con i distributori ed anche i clienti o collaboratori esterni con i quali l'impresa debba condividere informazioni riservate.

Tuttavia, accanto a queste ipotesi, si collocano quelle situazioni, assolutamente frequenti nella pratica, in cui un imprenditore decida di avviare un'attività di collaborazione con un altro imprenditore al fine di effettuare attività di ricerca e sviluppo che porti al raggiungimento di determinati obiettivi, come uno studio di fattibilità, al termine del quale può essere realizzato il prototipo di un nuovo prodotto o impianto, di cui successivamente avviare l'industrializzazione funzionale alla commercializzazione²⁰¹.

In queste situazioni si potrà ricorrere, nelle fasi che precedono la contrattualizzazione effettiva del rapporto di ricerca e sviluppo o anche già nell'ambito del patto che disciplina l'attività di collaborazione, ad un accordo di riservatezza o a singole clausole che tutelino entrambi i soggetti

²⁰⁰ Tribunale di Catania, 10 ottobre 2005, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2005, p. 4984.

²⁰¹ A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, in *op. cit.*, p. 62.

rispetto alle informazioni, alle conoscenze e ai dati che vorranno o dovranno condividere per porre in essere lo svolgimento delle attività previste.

Inoltre, l'imprenditore, nel sottoscrivere accordi con terzi, solitamente, si serve di accordi di riservatezza specifici, noti come *Non Disclosure Agreements*, letteralmente "accordo di non divulgazione". Quest'ultimo è un termine che deriva dalla prassi internazionale di matrice anglosassone, ed esprime efficacemente il fine dell'accordo, per cui la divulgazione è un evento distruttivo del segreto, ma viene utilizzato per la tutela di informazioni riservate o sensibili, anche prive di tutti i requisiti del segreto industriale e commerciale.

In tali accordi, l'imprenditore, per iscritto, comunica al terzo il carattere riservato dell'informazione con cui è venuto in contatto e a sua volta il terzo si impegna, sottoscrivendolo, a garantire la segretezza dell'informazione e dunque ad utilizzarla solo ed esclusivamente nello specifico ambito previsto all'interno del patto stesso.

Negli ultimi tempi, sono sempre più frequenti, accordi di non concorrenza tra gli imprenditori che vogliono garantire la riservatezza delle loro informazioni, disponendo così la limitazione di determinate attività imprenditoriali come il divieto di utilizzare, duplicare o sfruttare in tutto o in parte, in via diretta o indiretta, formule, conoscenze, disegni e dati riservati.

Il Codice Civile, all'articolo 2596²⁰², richiede *ad substantiam* la forma scritta, richiedendone anche determinazioni specifiche territoriali e temporali in luce del principio, costituzionalmente tutelato, della libera concorrenza.

Inoltre, un altro strumento di cui l'imprenditore si può servire ai fini della tutela contrattuale preventiva di determinate informazioni, è costituito dagli accordi accessori di determinati patti, conclusi per impedire a terzi che vengano a contatto con informazioni segrete, sottraendole a terzi che non siano esplicitamente indicati come destinatari o beneficiari delle stesse.

Pertanto, l'imprenditore spesso ricorre a forme di deposito fiduciario²⁰³ o *escrow agreement*, attraverso accordi solitamente trilaterali nei quali un soggetto professionalmente qualificato, agendo come

²⁰² Il dettato della norma, rubricata "*Limiti contrattuali della concorrenza*", nel dettaglio prevede:

"Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio".

²⁰³ A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, in *op. cit.*, p. 70.

mandatario di una o di entrambe le parti, riceve la documentazione contenente le informazioni segrete e ne mantiene il deposito e la custodia, provvedendo spesso ad un deposito in cassetta di sicurezza.

Esso è molto comune nella prassi e può coinvolgere sequenze di operazioni o di dati, formulazioni chimiche o algoritmi.

1.3. Il bilanciamento tra i diritti dell'impresa sulle informazioni riservate e i diritti dei lavoratori dipendenti

1.3.1. L'obbligo di fedeltà del lavoratore

Statisticamente, il numero più significativo di controversie che concernono le informazioni aziendali riservate, sono dovute ad ex dipendenti dell'impresa che utilizzano queste informazioni in una propria attività in concorrenza con quella del legittimo detentore o riferendole ad un concorrente del precedente datore.

In questa tipologia di situazioni, si contrappongono due diritti opposti, da un lato il diritto al lavoro dell'ex dipendente e dall'altro il diritto al segreto aziendale del legittimo detentore.

Le problematiche sorgono dalla situazione in cui si trova il dipendente, egli, infatti, nel corso di un dato rapporto di lavoro assimila un patrimonio di competenze e conoscenze che ha sviluppato all'interno dell'azienda che, in parte, costituiscono un arricchimento personale che potrà utilizzare anche successivamente, al termine di un dato rapporto lavorativo, altre, invece, di cui non potrà disporre in modo autonomo, rientrando nel *know-how* di proprietà esclusiva e riservata dell'imprenditore.

Gli obblighi deontologici, morali e contrattuali che egli si impegna a rispettare sono regolati dalla disciplina civilistica, in particolare da quanto disposto dall'articolo 2105 del Codice Civile.

I problemi sorgono, solitamente, al termine del rapporto di prestazione o collaborazione lavorativa, in quanto durante il rapporto di lavoro vi sono tali obblighi, limitabili solo in situazioni eccezionali, invocando, per esempio, la libertà di manifestazione del pensiero, come previsto dall'articolo 21

della Costituzione²⁰⁴ o, ancora, se sussistano valide clausole di non concorrenza, come previsto dall'articolo 2125 del Codice Civile.

Il lavoratore, infatti, all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro, è soggetto, non solo, all'obbligo principale di prestazione della propria attività lavorativa, ma anche ad obblighi che hanno un contenuto negativo, rientranti nella categoria dei cosiddetti obblighi di protezione, ovvero quelli che gravano su una delle parti dei rapporti obbligatori per la protezione di interessi della controparte, in questo caso, quello alla capacità di concorrenza dell'impresa e alla sua posizione nel mercato, i quali sono distinti ma strettamente connessi, con l'esecuzione delle prestazioni principali²⁰⁵.

L'articolo 2105 del Codice Civile rubricato “*Obbligo di fedeltà*”, prevede a carico del lavoratore due distinti divieti: quello di porre in essere un'attività in concorrenza con quella del precedente datore di lavoro, sia in proprio che alle dipendenze di terzi, ovvero, l'obbligo di non concorrenza, e insieme a questo, il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e alle modalità di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio, ovvero, l'obbligo di riservatezza.

Dottrina e giurisprudenza²⁰⁶ hanno riconosciuto in tale disposizione, una specificazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile.

Inoltre, il divieto di concorrenza, posto a carico del lavoratore da tale disposizione, consiste nel divieto di intraprendere un'attività, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale e prescindere dall'effettiva capacità di tale condotta di integrare la fattispecie della concorrenza sleale²⁰⁷ di cui all'articolo 2598 del Codice Civile.

²⁰⁴ Si veda in proposito: Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 16 febbraio 2011, n. 3822, in *DeJure*.

²⁰⁵ Ciò è stato sottolineato dalla dottrina, si vedano: F. CARINCI - R. DE LUCA TAMAJO - P. TOSI - T. TREU, *Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato*, Utet, Torino, 2011, p. 172; E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2006, p. 86; M. GRANDI, *Le modificazioni del rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 343.

²⁰⁶ Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 18 giugno 2009, n. 14176, in *DeJure*.

²⁰⁷ Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 30 gennaio 2017, n. 2239, in *DeJure*; Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 19 aprile 2006, n. 9056, in *DeJure*.

Questa norma va a vietare l'utilizzo, non solo delle informazioni riservate, ma di ogni tipo di informazione, la cui acquisizione può in qualunque modo giovare ai concorrenti²⁰⁸, ciò è stato ribadito da giurisprudenza²⁰⁹ e dottrina unanime sul tema.

Questi rigidi obblighi posti in capo ai dipendenti sono dovuti, come già detto, dalla maggiore potenzialità lesiva che può avere un loro comportamento scorretto, utilizzando nel quotidiano e, molto spesso, essendo loro *in primis* autori di quel complesso di *know-how* tecnico e commerciale, fondamentale affinché l'imprenditore possa svolgere la propria attività.

Per integrare tale violazione non sono sufficienti gli atti che esprimano la manifestazione dell'intento del lavoratore di intraprendere un'attività in concorrenza con quella del datore di lavoro, eventualmente in un momento successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro, ma è necessario che, almeno una parte dell'attività concorrenziale, sia già stata compiuta, così che il pericolo per il datore di lavoro sia concreto già nel corso della pendenza del rapporto²¹⁰.

Pertanto, vi sarà violazione del dovere di fedeltà nel caso in cui l'ex dipendente costituisca una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro²¹¹ o se si trovi alle dipendenze di un terzo, solo se tale concorrenza si manifesti in atti consistenti in prestazioni di carattere intellettuale di notevole autonomia e discrezionalità, dato che, proprio coloro che costituiscono il personale più altamente qualificato, possono porre in essere quella concorrenza più pericolosa, che il legislatore ha voluto limitare.

Il divieto di divulgazione, anche non pregiudizievole, ed il divieto di utilizzo potenzialmente pregiudizievole delle informazioni che riguardano l'organizzazione aziendale, tutelano l'interesse del datore di lavoro a salvaguardare la riservatezza del patrimonio immateriale dell'impresa e ad

²⁰⁸ A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, V edizione, 2005, p. 615; concorde anche A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Utet, Torino, 2008, p. 448.

²⁰⁹ Si vedano, tra le altre: Tribunale di Verona, 17 dicembre 1996, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1997, p. 467; Tribunale di Milano, 10 dicembre 1992, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1993, p. 2920; Corte di Appello di Bologna, 5 giugno 1993, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1994, p. 3062; Corte di Appello di Milano, 9 luglio 1991, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1991, p. 632; Corte di Cassazione, Sezione I, 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1991, p. 67.

²¹⁰ Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 19 luglio 2004, n. 13394, in *DeJure*; Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 23 aprile 1997, n. 3528, in *DeJure*.

²¹¹ Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 18 luglio 2006, n. 16377, in *DeJure*; Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 5 aprile 2004, n. 6654, in *DeJure*; Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 18 gennaio 1997, n. 512, in *DeJure*.

evitare lo sfruttamento di dati, facenti parte di tale patrimonio, da parte del lavoratore, che possa beneficiare sé stesso o terzi²¹².

Il mancato rispetto di tale obbligo implica una responsabilità penale per il delitto di rivelazione di segreto professionale, ex articolo 622 del Codice Penale e per quello di rivelazione di segreti scientifici o industriali ex articolo 623 del Codice Penale, oggetto di una approfondita analisi nel terzo capitolo ed, eventualmente, se ne ricorrono i requisiti, implica anche una responsabilità extracontrattuale per concorrenza sleale.

Infine, la violazione di tale obbligo può determinare conseguenze che coinvolgono la responsabilità disciplinare del dipendente, oggetto di valutazione secondo i criteri di gravità in concreto e proporzionalità, e, in ultimo, il dipendente potrebbe essere soggetto anche a licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo come previsto dall'articolo 2106 del Codice Civile.²¹³

A tali sanzioni si aggiunge la responsabilità risarcitoria.

Inoltre, la fattispecie che prevede l'induzione del dipendente del concorrente alla rivelazione del segreto appare statisticamente la più ricorrente nella casistica giurisprudenziale²¹⁴.

La dottrina si è, quindi, interrogata su quali informazioni effettivamente rientrassero nel patrimonio di conoscenze del dipendente che egli, in un secondo momento, sia poi libero di utilizzare in una propria attività d'impresa o di rivelare ad un nuovo datore di lavoro e quindi, per quanto operi, una volta cessato il rapporto di lavoro subordinato, l'obbligo di riservatezza.

Infatti, la disposizione in esame concerne comportamenti che solo il lavoratore subordinato può porre in essere e presuppone, quindi, la sussistenza del rapporto di subordinazione, da ciò ne

²¹² S. MAGRINI, *Lavoro (contratto individuale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, p. 412.

²¹³ Rubricato, per l'appunto, "Sanzioni disciplinari", prevede che:

"L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative".

²¹⁴ Si vedano, tra le altre: Corte di Cassazione, Sezione I, 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1991, p. 67; Corte di Cassazione, Sezione III, 13 marzo 1989, n. 1263, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1989, p. 2367; Corte di Cassazione, Sezione III, 20 novembre 1985, n. 5708, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1985, p. 1849; Tribunale di Milano, 28 luglio 1983, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1984, p. 1736.

conseguenze che non può configurarsi l'illecito previsto da detta norma qualora i comportamenti denunciati siano successivi alla cessazione del rapporto di lavoro²¹⁵.

Per poter far sì che tale divieto manifesti i suoi effetti, anche, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, è necessaria la sottoscrizione di un patto di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125²¹⁶.

Tuttavia, la dottrina è divisa circa la durata del divieto in oggetto.

Una parte di essa, sostenuta anche dalla giurisprudenza²¹⁷, ritiene che esso venga meno all'atto della cessazione del rapporto²¹⁸ analogamente a quanto avviene per l'obbligo di non concorrenza; altra parte ritiene, invece, che esso permanga finché persista l'esigenza cui è finalizzato e quindi anche dopo l'estinzione del rapporto²¹⁹.

Se così non fosse, i segreti sarebbero inevitabilmente alla mercé dei rapporti di lavoro di ognuno dei dipendenti di un dato imprenditore che ne sia a conoscenza.

Coloro che affermano che tali obblighi non possano perdurare dopo la cessazione del rapporto lavorativo²²⁰, basano tale assunto sul principio secondo cui gli obblighi di riservatezza presenti in norme di carattere generale e, in particolare, nelle disposizioni penali poste a tutela dell'inviolabilità dei segreti, sono le uniche norme da cui ricavare obblighi per il lavoratore, una volta terminato il rapporto di lavoro.

L'Auteri, fervido sostenitore di tale credenza, utilizza argomentazioni di tipo storico, dogmatico e sistematico e, soprattutto, crede che privare il lavoratore di tutte le conoscenze apprese sul luogo

²¹⁵ Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 29 agosto 2004, n. 18459, in *DeJure*; Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 4 febbraio 1996, n. 10818, in *DeJure*.

²¹⁶ Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 22 gennaio 1987, n. 595, in *DeJure*.

²¹⁷ Corte di Cassazione, Sezione I, 30 maggio 2007, n. 12681 in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 2, 2008, p. 133; Corte di Cassazione, Sezione I, 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1991, p. 67.

²¹⁸ In questo senso: U. OLIVA - G. CANTINI CORTELLEZZI, *Obblighi legali di fedeltà, riservatezza e non concorrenza dei collaboratori dell'impresa*, in M. BONA - A. CAMUSSO - U. OLIVA - A. VERCELLI (a cura di), *La tutela del know-how*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 131; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, op. cit.*, 2005, p. 616; S. MAGRINI, *Lavoro (contratto individuale)*, in *op. cit.*, 1973, p. 412.

²¹⁹ F. SANTORO PASSARELLI, *Sull'invalidità delle rinunzie e transazioni del prestatore di lavoro*, in *Giurisprudenza completa della Cassazione Civile*, fascicolo 2, 1948, p. 53.

²²⁰ Si veda in proposito: P. AUTERI, *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, in *op. cit.*, p. 340.

di lavoro, una volta terminato il rapporto lavorativo, possa limitare in misura eccessiva la sua libertà di lavoro.

In *primis*, perché non è possibile discernere con certezza le conoscenze di carattere oggettivo proprie dell'impresa e quelle che invece fanno parte delle conoscenze e abilità del dipendente, dunque, il divieto di divulgazione delle prime potrebbe travolgere anche le seconde ponendo il dipendente nell'impossibilità di impiegare le proprie capacità personali all'interno di un altro contesto lavorativo.

In *secundis* perché, anche nel caso fosse possibile differenziare le conoscenze oggettive da quelle personali del dipendente, il divieto di utilizzare le prime non permetterebbe al dipendente, che è adibito ad attività di ricerca, studio o progettazione, di potersi impegnare nella soluzione delle medesime problematiche, giungendo alle medesime conclusioni o anche innovando le problematiche e così risolvendole.

Il segreto imporrebbe, così, al prestatore di lavoro *"l'onere inesigibile di creare nella propria mente dei compartimenti stagni"*²²¹ e, quindi, quando la tutela del segreto non fosse compatibile con la libertà di lavoro del dipendente, allora, quest'ultima sarebbe sempre da preferire.

1.3.2. Il ruolo dei patti di non concorrenza

Come visto, a coloro che prediligono la tutela della libertà di lavoro del dipendente si oppone chi predilige²²² la protezione dei segreti industriali, estendendo gli obblighi anche successivamente al termine del rapporto di lavoro, per taluni anche per un periodo di tempo indeterminato.

Questa convinzione si fonda non solo sul riconoscere una notevole importanza a tale tipo di informazioni ma, anche, perché la necessità di tutelare il *know-how* riservato nasce proprio una volta terminato il vincolo lavorativo e, sebbene l'obbligo di garantire la riservatezza sorge in funzione del contratto di prestazione di lavoro, sarebbe da questo indipendente.

²²¹ P. AUTERI, *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, in *op. cit.*, p. 342.

²²² Si vedano: Tribunale di Milano, 2 ottobre 1972, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1972, p. 179; Tribunale di Torino, 28 dicembre 1973, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1973, p. 437; Corte di Appello di Bologna, 15 dicembre 1998, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1999, p. 3986. In dottrina concordi: F. CARINCI - R. DE LUCA TAMAJO - P. TOSI - T. TREU, *Diritto del lavoro*, V edizione, Utet, Torino, 2003, p. 144.

L'estensione di tali obblighi dovrebbe attuarsi solamente attraverso l'articolo 2125 del Codice Civile e, dunque, attraverso patti di non concorrenza attraverso i quali il legittimo detentore di informazioni riservate possa imporre un onere di riservatezza in capo ai dipendenti.

L'ex dipendente, dunque, in assenza di un patto di non concorrenza stipulato ai sensi dell'articolo 2125 del Codice Civile, può intraprendere una nuova attività²²³, che sia anche in concorrenza con quella del suo datore di lavoro, oppure lavorare alle dipendenze di un altro datore di lavoro che sia anche concorrenziale al precedente, e utilizzare le nozioni tecniche ed esperienze professionali apprese nel corso del precedente impiego.

In assenza di tale patto, la libertà di iniziativa privata e di lavoro dell'ex dipendente non dovrebbe, pertanto, subire limitazione di alcun tipo.

La stessa giurisprudenza di legittimità²²⁴ aveva suggerito che, nei casi in cui un ex dipendente utilizzi elementi appresi nel precedente rapporto di lavoro, si dovrebbero applicare le regole della correttezza professionale, ovvero, più genericamente del buon costume commerciale e qui, la linea di confine tra una condotta lecita ed una che non lo è, si riscontra nel divieto di concorrenza parassitaria.

Egli potrebbe, pertanto, utilizzare tutte quelle conoscenze e capacità apprese non distinguibili dalla sua persona, altrimenti si avrebbe una limitazione eccessiva della sua libertà di lavoro, lo si porrebbe in una situazione di dipendenza dall'ex datore di lavoro che oltrepasserebbe i limiti contrattuali e al contempo costui potrebbe godere di una rendita parassitaria che gli deriverebbe dagli obblighi imposti in capo ad ogni dipendente.

Altra dottrina²²⁵ si oppone all'utilizzo dei patti di non concorrenza unicamente con il fine di obbligare gli ex dipendenti a non utilizzare informazioni apprese nel corso del rapporto di lavoro, perché tali patti avrebbero in realtà lo scopo di far impegnare il lavoratore a non svolgere nessuna attività in concorrenza, dunque, avrebbero una naturale funzione più generica.

Esso non parrebbe uno strumento utile in tal senso per l'imprenditore, in quanto come visto, è un negozio a titolo oneroso e quindi, l'imprenditore per poter proteggere i propri segreti, dovrebbe

²²³ M. PASTORE, *op. cit.*, p. 305.

²²⁴ Si veda la sentenza: Corte di Cassazione, Sezione I, 11 ottobre 2002, n. 14479, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 55.

²²⁵ P. AUTERI, *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, in *op. cit.*, p. 350.

impegnarsi a versare un corrispettivo ad ogni prestatore di lavoro che sia entrato in contatto con determinate informazioni.

1.3.3. Una possibile soluzione: l'astratta separazione del patrimonio di competenze dal lavoratore

La soluzione è certamente di difficile individuazione e a ciò si affianca la notevole frequenza dei casi che coinvolgono l'utilizzo di informazioni riservate da parte di ex dipendenti.

Sul tema, è interessante notare l'assunto di una sentenza della Suprema Corte²²⁶ del 1991, i giudici, in questo caso, avevano attuato una distinzione tra *“le capacità ed esperienze professionali che il dipendente ha acquisito o migliorato nel corso del rapporto di lavoro precedente”*, che rientrano nel suo patrimonio di conoscenze esclusivo e liberamente spendibile e i segreti industriali *“veri e propri”*.

Tuttavia, è innegabile come, nel pratico, effettuare questa distinzione tra i cosiddetti *“segreti industriali veri e propri”* e il patrimonio di conoscenze ed esperienze professionali del dipendente è complesso.

Il dibattito, nel corso del tempo, si è evoluto, sino a venti anni fa, infatti²²⁷, prima del recepimento degli accordi TRIPs, nel nostro ordinamento, la giurisprudenza, in linea generale, dava prevalenza

²²⁶ Si veda: Corte di Cassazione, Sezione I, 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1991, p. 67. Nello stesso senso anche, tra le altre: Tribunale di Torino, 3 febbraio 2006, in *Sezioni Specializzate della Proprietà Industriale e Intellettuale*, fascicolo 1, 2008, p. 335. In tal caso il giudice sottolinea come: *“Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento, da parte dell'ex dipendente passato alle dipendenze di un'impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e delle informazioni relative alla politica commerciale dell'impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali dell'impresa medesima”*. Da cui emerge come, ancor più della riservatezza delle informazioni, sia rilevante l'analisi delle attività compiute dall'ex dipendente nel suo complesso, per comprendere se vi fosse una sistematicità nell'attrarre la clientela del precedente datore di lavoro e riproporre pratiche sviluppate all'interno dell'impresa per cui prestava la sua opera precedentemente. Si vedano anche: Corte di Cassazione, Sezione I, 11 ottobre 2002, n. 14479, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 55, in cui si fa esplicito riferimento alla liceità nel continuare l'utilizzo, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di informazioni che sono *“divenute ormai parte della personalità del lavoratore”* in attività in proprio o alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro; Tribunale di Verona, 23 luglio 1998, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1998, p. 821; Corte di Appello di Bologna, 19 giugno 1995, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1996, p. 335; Tribunale di Milano, 17 novembre 1994, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1994, p. 938.

²²⁷ Si veda: G. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, in *op. cit.*, p. 124.

all'interesse del lavoratore a valorizzare le sue esperienze pregresse, esonerandolo, tranne nei limiti della tutela penale dei segreti industriali, da vincoli di riservatezza.

Spingendosi ad affermare che non sussista “*in capo all'ex dipendente alcun dovere generale di non concorrenza nei confronti del proprio precedente datore*”²²⁸.

In assenza di tali patti di riservatezza, quindi, solitamente l'ex dipendente, per poter utilizzare determinate conoscenze, impiega il proprio diritto personale a valorizzare le esperienze professionali acquisite fino a quel momento, tra cui vi sono anche le conoscenze tecniche o commerciali, come le liste clienti, le strategie commerciali, il *know-how* tecnico, che costituiscono patrimonio riservato dell'azienda, ma che egli considera rientranti nel proprio bagaglio personale.

Infatti, autorevole dottrina²²⁹ si era spinta ad affermare che la concorrenza dell'ex dipendente fosse una “*pseudo categoria*”, in quanto in linea di principio, l'attività concorrenziale che il dipendente può porre in essere è libera e, che, in ogni caso, nonostante la frequente sussistenza di casi giudiziari a riguardo, essi si concludano per lo più con l'assoluzione del convenuto.

Quindi, come affermato da copiosa giurisprudenza in tema, l'ex dipendente sarebbe stato libero, non solo di utilizzare le esperienze acquisite presso l'ex datore di lavoro ma anche di rivolgersi ai medesimi clienti e fornitori e di sfruttare a proprio beneficio le conoscenze di mercato, purché lo faccia in maniera, genericamente definita, “*non scorretta*”²³⁰.

Una tale interpretazione è stata superata, soprattutto grazie all'introduzione del Codice della Proprietà Industriale nel 2005.

²²⁸ Corte di Appello di Milano, 25 marzo 1994, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 56. La giurisprudenza sembrava così aver del tutto superato quel precedente orientamento di alcune Corti di merito che ravvisavano una maggiore pericolosità della concorrenza dell'ex dipendente ed in capo a lui uno “*speciale dovere di discrezione e di non aggressione verso l'azienda di provenienza*”. Si vedano in proposito: Tribunale di Torino, 28 dicembre 1973 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1973, p. 437; Tribunale di Milano, 2 ottobre 1972, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1972, p. 437.

²²⁹ G. GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 347 e ss.

²³⁰ Tribunale di Milano, 25 settembre 1989, in *DeJure*; Tribunale di Torino, 8 giugno 1987, in *DeJure*; Tribunale di Milano, 19 aprile 1983, in *DeJure*; Tribunale di Milano, 3 febbraio 1983, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 57.

La dottrina²³¹ ha ravvisato, nella scelta stessa del legislatore di rafforzare la tutela del segreto aziendale, un danno inevitabilmente arrecato a tutti i dipendenti che siano entrati in contatto con tale tipologia di informazione.

Il prediligere la tutela del segreto, in taluni casi, potrebbe danneggiare, non solo il singolo dipendente che vede lesa la sua *employability*, ovvero, la sua capacità di essere assunto nuovamente, ma da ciò, in ottica generale, può anche derivare una precarizzazione crescente dell'impiego, in luce delle difficoltà per i dipendenti a trovare nuovi impieghi e ovviamente agli imprenditori che cercano nuovo personale.

Da ciò deriva una complessiva inefficienza del sistema, in quanto ne risulta un premio ad un atteggiamento chiuso all'innovazione e che mira a tutelare unicamente l'informazione realizzata all'interno dell'impresa che abbia un certo valore economico, a prescindere dalla sua effettiva rilevanza sociale.

Una possibile soluzione a tale problematica può essere ravvisata nel Codice stesso, in particolare all'articolo 64²³² rubricato per l'appunto "Invenzioni dei dipendenti", che riconosce le invenzioni essere

²³¹ G. RESTA, *op. cit.*, pag. 58.

²³² Il cui dettato normativo nel dettaglio prevede:

Articolo 64. "Invenzioni dei dipendenti"

"Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

tendenzialmente dell'impresa e non dei dipendenti, includendo tra queste anche le invenzioni non brevettate se sono utilizzate in regime di segretezza.

Le invenzioni coinvolte da tale disposizione sono tutte quelle che consistono in ricerche in corso che potrebbero o meno giungere alla brevettazione.

Ciò, dunque, non pare coinvolgere anche il *know-how* tecnico dell'azienda, ovvero, tutte quelle informazioni tecniche che possono essere in astratto oggetto di brevetto o tutte quelle regole di cui il datore di lavoro si serve per il posizionamento strategico dell'azienda in un dato mercato.

Questa tipologia di informazioni non è, in linea di massima, separabile dal lavoratore stesso, coinvolto nella loro elaborazione che vedrebbe estremamente limitato il suo diritto di lavoro, se ne fosse privato.

Lo stesso vale per le informazioni commerciali, quelle strategie di marketing, liste fornitori, dati di clienti di cui il lavoratore non può essere completamente privato, non può essergli impedito di coltivare le proprie conoscenze personali e stabilire rapporti professionali con determinati clienti con cui è venuto in contatto presso l'impresa per la quale ha prestato il suo lavoro.

Per esempio, in un caso del 2019 la Suprema Corte²³³ ha sottolineato come l'apporto di conoscenze, il cosiddetto *know-how* aziendale, assicurato al nuovo datore di lavoro da un dipendente precedentemente occupato in un'impresa concorrente, non possa comportare l'integrazione di

Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.

Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra”.

²³³ Si veda: Corte di Cassazione, Sezione I, 12 luglio 2019, n. 18772, in *Giustizia Civile Massimario*, 2019. Nello stesso anche Corte di Cassazione, Sezione I, 31 marzo 2016, n.6274, in *Giustizia Civile Massimario*, 2016; Corte di Cassazione, Sezione I, 30 maggio 2007, n. 12681 in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 2, 2008, p. 133.

illecito a danno di quest'ultima, a meno che non risultino trasferiti dati protetti oppure una intera banca dati che trascenda le competenze ed i ricordi del lavoratore acquisito.

Al contrario, egli non potrà utilizzare, una volta terminato il rapporto di lavoro, documenti relativi a dati organizzativi e strategici dell'impresa, lo stesso utilizzo di questi documenti implica che non siano diventati suo personale patrimonio di conoscenze inscindibile dalla sua persona.

Per l'imprenditore, al contrario, non sarà agevole provare in giudizio l'avvenuta divulgazione di un'informazione riservata di cui egli era legittimo detentore, da parte di un ex dipendente che ha costituito una propria attività o che l'abbia divulgata ad un nuovo datore di lavoro concorrente del primo.

In conclusione, una soluzione può essere individuata nel considerare le circostanze nel concreto, per esempio nel caso di un addetto al settore commerciale²³⁴ che, verosimilmente, acquisisce nel tempo dati di dettaglio relativi ad una certa clientela, qualora li utilizzasse presso un nuovo datore di lavoro, difficilmente potrà giustificare una tale condotta. Al contrario sarà più agevole individuare un comportamento lesivo, qualora dalle circostanze, si comprenda come il nuovo datore di lavoro abbia impiegato un lasso di tempo limitato, a differenza del precedente, che aveva dovuto investire notevoli quantità di risorse e tempo per ottenere una determinata informazione, e quindi tale risultato sarebbe stato conseguito unicamente grazie alla rivelazione fatta dall'ex dipendente²³⁵.

La linea di confine può essere tracciata, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità, nel divieto di concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio *“i valori aziendali di imprese preesistenti, fermo restando che non può considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dell'ex dipendente non distinguibili dalla sua persona”*²³⁶ in cui non rientra

²³⁴ G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, in *op. cit.*, p. 1112.

²³⁵ Si veda: Corte di Appello di Milano, 29 novembre 2002, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 1709.

²³⁶ Corte di Cassazione, Sezione I, 11 ottobre 2002, n. 14479, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2002, p. 55. Nello stesso senso anche: Tribunale di Milano, 12 maggio 2016, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1768; Corte di Cassazione, Sezione I, 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1991, p. 67, la quale sembra essere stata fonte di ispirazione per la Suprema Corte nel 2002 in quanto sottolineava come *“benché sia fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua attività, acquisisca anche clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva esplicato attività; contraria alle norme di correttezza imprenditoriale è l'acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase*

la conoscenza di specifiche esigenze di singoli clienti contattati durante il rapporto di lavoro, appartenente invece all'impresa in quanto acquisite verosimilmente nell'ambito di un'attività mirata di analisi e progettazione²³⁷.

Dunque, in luce di una valutazione necessaria sul caso concreto, la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria sono concordi nel ritenere che il carattere dell'abusività delle modalità in cui è intervenuta l'acquisizione delle informazioni riservate può essere ricavato secondo criteri induttivi²³⁸.

In particolare, ciò deriva da quanto disposto dalla sentenza *Grace/Foreco*²³⁹ che ha suggerito di considerare indizi gravi precisi e concordanti per stabilire la tutela delle informazioni quali: l'identità delle conoscenze e delle formule, anche nel senso di una derivazione dei prodotti del presunto contraffattore dalle formule del detentore delle informazioni; ma anche l'esistenza di elementi da cui desumere una lunga e onerosa ricerca da parte del titolare delle informazioni, in un settore tecnologicamente avanzato; o ancora la predisposizione dei mezzi di secrezione da parte del legittimo detentore delle informazioni risultanti anche da elementi indiziari, come cautele particolari risultanti da documenti in possesso dallo stesso.

iniziale della nuova impresa, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa e più facilmente praticabile, proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite". Tuttavia, la Cassazione nel 2002 nonostante utilizzi una massima di principio preziosa per poter risolvere controversie future in tema, non si pone in linea con il precedente caso del 1991, ravvisando nell'utilizzo dell'ex dipendente dei medesimi fornitori del precedente datore di lavoro, nell'ambito della sua nuova attività d'impresa, un'attività lecita, laddove tali fornitori non fossero stati indotti a disdettare i rapporti in essere con mezzi "di per sé scorretti". Così facendo non si possono evincere criteri universali applicabili in ogni situazione, ma a parere di chi scrive, da ognuno di questi casi si può evincere un criterio potenzialmente utile in situazioni affini e che, pertanto, sia sempre e comunque necessario valutare ogni caso in base alle proprie circostanze contingenti.

²³⁷ Tribunale di Milano, 27 maggio 2004, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 700.

²³⁸ A. OTTOLIA, *Commento all'art. 99 C.P.I.*, in P. MARCHETTI - L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012, p. 427.

²³⁹ Il cosiddetto "caso Grace/ Foreco", sentenza del Tribunale di Milano, 3 ottobre 1994, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1994, pp. 926 e ss. Il giudice in particolare, si esprime affermando che "Può essere inibita ex articolo 700 c.p.c. la violazione del divieto di concorrenza sleale, consistente nel sottrarre e nell'utilizzare formule segrete del concorrente, allorché sussistono prove e presunzioni gravi, precise e concordanti sia del carattere segreto delle formule, sia della sottrazione delle stesse". Prosegue sottolineando come "Il *periculum in mora*, ai fini dell'inibitoria ex articolo 700 c.p.c. della violazione di segreti industriali, può essere desunto dalla difficoltà di accertamento dei danni derivanti dagli atti di concorrenza sleale, dal loro aumentare in modo grave con il passare del tempo e dalla struttura stessa del processo civile, che offre numerosi mezzi per prolungare la causa". Tali affermazioni, avevano un contenuto innovativo per l'obiettivo rarità dei casi sino a quel momento, in cui per difficoltà di prova, anche sotto il profilo del semplice *fumus*, si era riusciti a qualificare la sottrazione di segreti come illecità concorrenziale.

Si deve valutare altresì l'impossibilità di risalire alle formule attraverso i prodotti messi in commercio, il fatto che il terzo non abbia speso per la ricerca una quantità di risorse economiche tale da giustificare l'autonoma individuazione delle formule di determinati prodotti presenti sul mercato o ancora il passaggio di dipendenti o collaboratori dalla impresa che detiene le informazioni a quella del terzo.

2. Gli atti lesivi e i possibili rimedi

2.1. Gli atti lesivi del segreto

2.1.1. La disciplina del 2005

Dal riconoscimento dei segreti aziendali come veri e propri diritti di proprietà industriale da cui deriva una tutela *erga omnes*, ne consegue l'oggettività della tutela.

Ovvero, viene riconosciuta tutela al detentore del segreto a prescindere dalla presenza di un rapporto concorrenziale, attuale o anche solo potenziale tra colui che è titolare del segreto e colui che, invece, abusivamente la utilizza ed anzi, era possibile anche qualora l'utilizzo fatto da quest'ultimo, avvenga per finalità diverse.

In quanto la semplice utilizzazione, che ne faccia il terzo, implica un venir meno della segretezza dell'informazione e, conseguentemente, anche il suo stesso valore economico.

L'articolo 99, così come introdotto nel 2005, accordava una tutela tale da limitare qualsiasi acquisizione o uso del segreto da parte di terzi, a prescindere dal fatto che possa essere stato casuale, non considerando lo stato soggettivo doloso né colposo, né se integri una condotta sleale o scorretta, come ad esempio, nel caso di acquisto in buona fede da un altro terzo, di smarrimento di documentazione tecnica o aziendale²⁴⁰, di *reverse engineering* o ancora di momentanea e casuale mancanza delle misure di protezione.

Veniva anche considerato tutelabile il segreto nei confronti di chi sia giunto alle medesime informazioni che ne sono oggetto, in modalità assolutamente autonome, se vi sia giunto in un

²⁴⁰ M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *op. cit.*, p. 319.

momento successivo rispetto al primo legittimo detentore, in luce del principio “*prior in tempore, potior in jure*”²⁴¹, che è proprio del sistema brevettuale.

Tra le fattispecie tipiche di comportamenti ritenuto, invece, comunque abusivi in quanto lesivi del diritto soggettivo del legittimo detentore vi erano, solitamente, quelle poste in essere da parte o nell’interesse di un concorrente, in particolare la condotta dell’ex dipendente, ex socio o ex collaboratore autonomo che dà vita ad un’attività propria che sia in concorrenza con quella del precedente datore di lavoro o fornisce dati e nozioni ad un concorrente del legittimo detentore.

O ancora il caso di colui che, avendo avuto accesso ad informazioni segrete in base ad un rapporto negoziale o durante le negoziazioni, venga meno all’obbligo di confidenzialità a lui imposto, e in ultimo, l’ipotesi, non così frequente, di spionaggio industriale, rappresentato dall’illecita acquisizione di segreti del concorrente attraverso la corruzione di dipendenti e collaboratori o servendosi comunque di altri mezzi illeciti.

La casistica nel concreto può essere complessa ed offrire spunti di riflessione interessanti, per esempio, un’altra situazione che può generare contrasti è la scissione di gruppi societari, quando le parti non determinino chiaramente tramite accordi ciò che costituisce patrimonio riservato di una e dell’altra impresa, qualora sia stato realizzato dalle due congiuntamente.

A tal proposito la giurisprudenza di merito, in un caso del 2006²⁴² relativo all’utilizzo di liste clienti per l’elaborazione di un sito, si era espressa sottolineando come “*non si ravvisa una violazione di cui all’articolo 98 del Codice di Proprietà Industriale nell’uso della lista clienti della società ricorrente da parte della società resistente in quanto quest’ultima è entrata legittimamente in possesso della lista clienti quando era parte di un gruppo societario con la ricorrente ed in quanto in sede di stipula dell’accordo sui rapporti infra-gruppo fra le due società non si stabilì che fosse impedito alla resistente l’utilizzo della lista clienti della ricorrente. La resistente ha diritto di continuare a far uso di un sito alla cui creazione e sviluppo ha fornito un contributo importante, poiché al momento della stipula dell’accordo infragruppo fra la ricorrente e la resistente, la prima ben conosceva il contenuto, le caratteristiche, le funzioni del sito e non ha richiesto – facendo introdurre apposita clausola contrattuale – nessuna modifica del sito riconducibile alla propria attività di creazione e sviluppo del medesimo, accettando implicitamente che il contenuto di quest’ultimo rimanesse inalterato anche dopo la propria fuoruscita dal gruppo societario*”.

²⁴¹ A. VANZETTI, *La tutela “corretta” delle informazioni segrete*, in *op. cit.*, p. 97.

²⁴² Si veda: Tribunale di Venezia, 30 giugno 2006, in *DeJure*.

Ciò porta ad evidenziare come, soprattutto all'interno di gruppi societari, l'adozione di adeguate misure preventive che tutelino determinate informazioni riservate debbano essere implementate non solo per garantire la segretezza da parte dei lavoratori, ma possono risultare utili anche nel regolamentare i rapporti tra le imprese facenti parte del medesimo gruppo.

Inoltre, in uno dei primi e pochi interventi giurisprudenziali a questo riguardo, i giudici hanno affermato che *“l'eliminazione, nella nuova formulazione contenuta negli articoli 98 e 99 del Codice di Proprietà Industriale, rispetto al precedente articolo 6-bis della legge invenzioni, ora abrogato, dell'inciso 'in modo contrario alla correttezza professionale' consente di ritenere che il Codice abbia attribuito tutela assoluta e reale alle informazioni riservate che presentino i caratteri di cui all'articolo 98 del Codice di Proprietà Industriale”*²⁴³.

Il riconoscimento di quest'oggettività e assolutezza della tutela, come visto, non solo dalla giurisprudenza ma anche da parte della dottrina, e che pertanto, prevedeva la possibilità di tutela delle informazioni riservate in una serie di casi di abuso commessi da terzi, non trovava però una generale condivisione.

Altra parte della dottrina, infatti, non riconosceva una portata di tutela assoluta della norma ma, riteneva che il *reverse engineering* fosse in realtà una pratica lecita, in quanto se fosse stato agevole, l'informazione non è tutelabile perché manca il requisito stesso della segretezza, se, invece, non lo è, l'operazione è un'autonoma attività di ricerca che non può essere considerata illecita²⁴⁴.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di invocare la tutela del segreto al fine di ottenere provvedimenti inibitori nei confronti di coloro che si servano delle informazioni segrete avendole acquisite da terzi, ma ignorandone senza colpa l'illecita provenienza, una tale possibilità contrasta con gli accordi TRIPs, da cui derivano le norme in tema di segreto.

Infatti, la nota ufficiale all'articolo 39 limita la tutela nel caso di acquisto a non domino dei segreti aziendali, all'ipotesi in cui il terzo acquirente *“sapeva o ha commesso una grave negligenza nel non sapere che l'acquisizione”* delle informazioni implicasse una violazione del segreto.

Appare più plausibile invece, che la rimozione dell'inciso *“in modo contrario alla correttezza professionale”* avesse, invece, come obiettivo l'applicabilità degli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà

²⁴³ Tribunale di Bologna, 4 luglio 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, p. 977.

²⁴⁴ A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, op cit.*, 2009, p. 488.

Industriale anche ai non concorrenti, tra l'altro, ciò era già stato sostenuto in dottrina a riguardo dell'articolo *6-bis* della legge invenzioni²⁴⁵.

2.1.2. Le modifiche del 2010

In seguito all'introduzione del decreto correttivo numero 131 del 2010 al Codice della Proprietà Industriale, ci si è domandati se la tutela accordata a tali informazioni potesse includere fattispecie diverse, essendo indubbia, in ogni caso, la liceità del comportamento del terzo che giunga ad una determinata informazione autonomamente ed in modo indipendente da colui che detenga quella stessa informazione sotto forma di segreto aziendale.

Ciò è reso evidente dalla lettera del nuovo articolo 99 del Codice, da cui si evince che anche colui che in modo autonomo giunga successivamente alla realizzazione della stessa informazione potrà legittimamente utilizzarla; il segreto, infatti, non necessita di una novità assoluta²⁴⁶, come è richiesta dall'istituto brevettuale, in un'ottica di riconoscimento di un premio esclusivo, possibile in luce della successiva *disclosure* della stessa.

Si potrebbe, dunque, affermare che sia stata delineata una fattispecie di tutela *erga omnes* ma non assoluta, in quanto non esclude il lecito utilizzo da parte di coloro che vi giungano indipendentemente, altrimenti ne deriverebbe una tutela più forte di quella garantita dall'istituto brevettuale.

Una problematica differente sorge, invece, nel caso in cui colui che giunga alla medesima informazione, lo faccia tramite il *reverse engineering*.

²⁴⁵ P. AUTERI, *Sub. articolo 14*, in *Commentario al d. lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *op. cit.*, p. 128.

²⁴⁶ Inizialmente, il riconoscimento del segreto come diritto di proprietà industriale ha portato parte della dottrina a credere che, alla base del riconoscimento di tutela di date informazioni, ci fosse la necessaria novità dell'informazione, esattamente come previsto dalla normativa in tema di marchi e brevetti. Questa tesi è stata condivisa da G. FLORIDIA, *Le creazioni protette, Diritto industriale: Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 193; G. CHIAPPETTA, *Persona e informazioni aziendali riservate*, E.S.I., Napoli, 2010, p. 131. Ma subito largamente confutata, in proposito si vedano: G. GUGLIEMMETTI, *La tutela del segreto*, in *op. cit.*, p. 127; A. FRIGNANI, *Segreti d'impresa*, in *op. cit.*, p. 343; L. INNOCENTE, *Informazioni segrete*, in MARCHETTI - UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2007, p. 510; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, op. cit.*, 2009, p. 489.

Non è parsa plausibile un'applicazione per via analogica della regola prevista dalla legge sul diritto d'autore, all'articolo 64-*quater*, che ammette la decompilazione del *software*, ma solo per realizzare risultati di interoperabilità del programma, fermo restando il diritto di esclusiva del titolare dello stesso.

Questo perché l'ammissione del *reverse engineering*, in tal caso, rappresenta un'eccezione, limitando un diritto di esclusiva titolato che ha un oggetto formalmente determinato.

Mentre, nel caso del segreto, l'oggetto della tutela è rappresentato dalla volontà del titolare di mantenere una data situazione di fatto segreta, non si può, per giunta, riconoscere una tutela piena, pari ad un diritto titolato, ad un oggetto così indeterminato.

Se si escludesse il riconoscimento della liceità del *reverse engineering*, ne potrebbe derivare un disincentivo all'autonoma ricerca di soluzioni da parte dei concorrenti.

Sebbene, il testo dell'articolo 99 del Codice della Proprietà Industriale che prevede una protezione nei confronti di chi giunga ad una determinata informazione in modo autonomo, potrebbe portare, a prima vista, ad escludere il *reverse engineering* come attività ammissibile in quanto, si giunge al medesimo risultato partendo dal prodotto del concorrente, esso porterebbe però al riconoscimento, non solo, come detto pocanzi, di una tutela troppo ampia al segreto, ma rappresenterebbe anche un incentivo al mantenimento della segretezza a discapito della brevettazione.

Ciò sarebbe contrario, da un punto di vista sistematico, alla complementarità e non alternatività dei due strumenti.

Il riconoscere come possibile il *reverse engineering*, esattamente come avviene per le forme o altri aspetti del prodotto non coperti da diritti titolati di proprietà industriale, porta ad incentivare il legittimo detentore del segreto a rendere determinate informazioni ancor più difficili da raggiungere, anche tramite la decompilazione, e da ciò ne deriva una disciplina dei segreti più funzionale all'ottenimento di efficienza dinamica dei mercati²⁴⁷.

²⁴⁷ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2011, p. 160.

Un tale riconoscimento trova conferma anche nella posizione della giurisprudenza²⁴⁸ che, a più riprese, ha riconosciuto l'assoluta liceità del *reverse engineering* purché non sia eccessivamente lungo ed oneroso, e ha riconosciuto come lecito anche l'ottenimento dell'informazione in modo del tutto autonomo.

Inoltre, un'altra tipologia di problemi concerne colui che in buona fede acquista un'informazione, non attraverso un'autonoma attività di ricerca o tramite *reverse engineering*, a titolo originario, ma l'acquisisca in buona fede da un terzo che l'abbia diffusa illecitamente.

La condotta del terzo in buona fede non è professionalmente scorretta e, dunque, non è possibile applicare la disciplina della concorrenza sleale.

Per quanto concerne questo tipo di condotta, la dottrina si è divisa, in quanto in seguito all'introduzione delle modifiche all'articolo 99 del Codice della Proprietà Industriale, il legislatore ha espressamente previsto che rientrino in un'utilizzazione non lecita dell'informazione segreta quelle perpetrate "*in modo abusivo*", l'inserimento di questa specificazione, che ha ridelineato i confini di tutela previsti inizialmente nel 2005, ha generato diverse interpretazioni.

Da un lato si pone parte della dottrina²⁴⁹, che ha ravvisato in tale modifica una manifestazione del desiderio del legislatore di effettuare un ritorno indietro, e riportare la disciplina al livello stabilito sul piano sopranazionale dagli Accordi TRIPs, così come recepito in Italia dall'ora abrogato articolo 6-*bis* della legge invenzioni e, dunque, il terzo che utilizzi l'informazione riservata sarebbe punibile unicamente se la sua condotta fosse perpetrata in modo abusivo, e se vi fosse l'elemento soggettivo del dolo o quanto meno della colpa dell'autore dell'abuso.

Da ciò deriva che l'utilizzatore in buona fede possa continuare a lecitamente utilizzare data informazione.

A questa tesi si oppone altra parte della dottrina²⁵⁰, secondo cui, invece, il Codice riconoscendo all'informazione riservata un vero e proprio diritto soggettivo anche se non titolato, potrebbe

²⁴⁸ Tribunale di Milano, 5 giugno 2012, in *Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale*, fascicolo 1, 2012, p. 345; Corte di Appello di Torino, 28 gennaio 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, fascicolo 1, 2010, p. 368.

²⁴⁹ Si vedano in questo senso: G. GHIDINI, V. FALCE, *Upgrading Trade Secrets as IPRs: a recent break through in Italian Ip Law*, in *op. cit.*, p. 120; G. GHIDINI, *La nuova disciplina del segreto nel Codice della Proprietà Industriale: critica di una "riforma"*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, II, 2011, p. 22; A. VANZETTI *La tutela "corretta" delle informazioni segrete*, in *op. cit.*, pp. 102 ss.

²⁵⁰ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2011, pp. 167-168.

logicamente portare a credere che, a meno che non vi siano disposizioni di divieto, esso sia liberamente disponibile, come ogni altro diritto di natura patrimoniale e dunque cedibile a titolo gratuito o oneroso, con annessi vincoli contrattuali di mantenimento della segretezza dell'informazione. Alla cessione di diritti si possono applicare le regole generali sugli acquisti a titolo derivativo, che non prevedono l'applicazione della regola dell'acquisto *a non domino* oltre i casi espressamente stabiliti che concernono beni circolanti su mercati organizzati, che, dunque, non riguarda le informazioni riservate.

Il legislatore ha scelto di rafforzare la tutela sul piano soggettivo riconoscendo una tutela *erga omnes*, quindi, anche nei confronti dei detentori di buona fede, scostandosi dalla precedente normativa ancorata alla concorrenza sleale, che non riconosceva tutela qualora non vi fosse stato un comportamento professionalmente scorretto.

Secondo quest'orientamento, questa tutela non indica un effettivo riallineamento della disciplina a quello previsto dall'articolo 6-bis della legge invenzioni che, a sua volta, introduceva nel nostro ordinamento gli accordi TRIPs, e che dunque l'acquisizione da parte del terzo sarebbe sanzionabile unicamente se la condotta fosse perpetrata con dolo o colpa. Il legislatore non avrebbe compiuto una così radicale scelta, senza prima modificare l'articolo 1 e 98 del Codice.

Per giunta, si è riconosciuto che l'articolo 99 così come modificato nel 2010, garantisca in ogni caso una tutela *erga omnes* sui segreti industriali, negando tutela a chi, anche se in buona fede, abbia acquisito a titolo derivativo l'utilizzazione degli stessi da colui che non era legittimato a disporne.

2.2. I rimedi di cui si può servire il titolare del diritto

2.2.1. L'inibitoria

Con l'introduzione stessa del Codice della Proprietà Industriale nel 2005 e il conseguente riconoscimento come oggetto di diritto di proprietà industriale del segreto industriale ne deriva l'applicazione delle previsioni concernenti la tutela giurisdizionale di tale categoria di diritti così come previsto dal Codice stesso.

L'informazione riservata ha un valore in quanto tale, ovvero, si può dire, in linea di massima, che il suo valore sia inversamente proporzionale al numero di persone che la posseggono, dunque,

quando uno di quegli individui che ne è a conoscenza dovesse utilizzarla o comunicarla a terzi, il legittimo detentore deve avere dei mezzi a disposizione per poter godere di un'effettiva ed efficace tutela.

Innanzitutto, tra questi, particolarmente rilevante è l'inibitoria che, per quanto concerne i segreti, a differenza degli altri diritti di proprietà industriale, riguarda una particolare situazione di violazione. Infatti, per poter godere di tutela inibitoria, vi deve essere una violazione più limitata della divulgazione alla collettività, anche definita volgarizzazione che, al contrario, fa venir meno del tutto il bene stesso.

L'inibitoria in sé prevede che, essendoci stata una violazione, c'era di base una certa diffusione dell'informazione, almeno all'interno della compagine aziendale e, in quest'ambito, solitamente, consiste in una domanda di condanna per l'adempimento di obblighi contrattuali di confidenzialità non rispettati²⁵¹.

L'articolo 121²⁵² che concerne l'onere della prova, lo ripartisce richiedendo all'attore di provare la titolarità del diritto ed al convenuto di provare, invece, possibili cause di nullità o di decadenza.

²⁵¹ La giurisprudenza di merito ha, in un caso del 2017, affermato che, anche se fosse stata provata *prima facie* l'acquisizione illecita di *know-how* riservato, se poi non era stato possibile provare, a distanza di molto tempo dall'acquisizione del *know-how* in questione, l'utilizzo di tali informazioni in relazione alla fabbricazione e/o commercializzazione dei prodotti indicati nel ricorso, all'inibitoria dell'uso del *know-how* non può seguire l'inibitoria alla commercializzazione di quei prodotti. Si veda: Tribunale di Bologna, 11 aprile 2017, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1718.

²⁵² Si riporta il testo dell'articolo 121 del Codice della Proprietà Industriale:

“Ripartizione dell'onere della prova”

“L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'art. 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.

In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all' art. 144 il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

Questo, però, concerne i diritti titolati e non si applica alle informazioni commerciali riservate che, invece, coinvolgono una situazione di fatto.

Da ciò si evince che, in caso voglia intentare una tutela in giudizio, l'attore dovrà provare l'oggetto del segreto e il suo effettivo possesso.

Per quanto concerne quest'ultimo, non implica la prova dell'effettivo impiego attuale dell'informazione nei processi produttivi dell'impresa, mentre è più difficile riuscire a provare efficacemente la segretezza dell'informazione.

Un'ottica più favorevole al convenuto è stata esclusa da parte della dottrina²⁵³.

Essa mirava a tutelare l'efficienza del mercato nel suo complesso, essendo il convenuto, spesso, una piccola impresa nuova nel mercato che utilizza delle informazioni provenienti da un'impresa più forte e affermata e, se non avesse una facilitazione probatoria, sarebbe inevitabilmente esclusa dal mercato²⁵⁴.

Il Libertini esclude una tale interpretazione, frutto di un ragionamento per analogia che risulta confusionario, che applica una situazione tipica delle controversie che concernono la contraffazione e la concorrenza sleale a quelle che hanno ad oggetto i segreti aziendali, che è vera nella maggior parte dei casi che riguardano controversie sorte con ex dipendenti. Ma, in altri casi, avviene l'esatto opposto, per esempio, quando un'impresa più affermata nel corso di negoziazioni che poi non hanno avuto un esito positivo, sia venuta in contatto con informazioni riservate.

In tali casi, imporre un onere maggiormente gravoso in capo all'attore di provare l'oggetto del segreto, la presenza ed efficacia di adeguate misure di protezione delle informazioni può risultare particolarmente complesso e richiedere molto tempo e da ciò deriverebbe una tutela inefficace della sua situazione.

Infatti, in tali situazioni, sarà più agevole per il convenuto, in quanto più prossimo all'informazione, provarne il mancato carattere di segretezza.

Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente”.

²⁵³ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2011, p. 173.

²⁵⁴ Quest'argomentazione proviene dalla giurisprudenza americana, in particolare dalla sentenza scritta dal grande giurista Richard Posner, nel caso *Rockwell Graphics Systems, Inc. v. DEV Industries Inc.*, 925 F.2d, 174 del 1990.

2.2.2. Il risarcimento

Più agevole e più frequentemente utilizzato è, invece, il risarcimento come previsto dall'articolo 125²⁵⁵ del Codice della Proprietà Industriale.

Esso prevede il risarcimento non solo del mancato guadagno, del danno morale, ma anche la retroversione degli utili che il convenuto ha illecitamente conseguito.

Nel concreto, non è agevole la valutazione del mancato guadagno. Per quanto riguarda le violazioni di *know-how*, infatti, anche se infrequente una loro utilizzazione integrale, sarà possibile comunque utilizzare come criterio il canone che l'attore avrebbe richiesto per un ipotetico contratto di licenza, ovvero, il cosiddetto "*prezzo del consenso*", ma non è utilizzabile se un segreto è puntuale, ovvero, se una singola e precisa informazione sia stata indebitamente utilizzata, perché non è possibile stabilire un valore, un prezzo, in quanto non esiste un mercato di riferimento.

Dunque, a fini risarcitori, si deve considerare il valore dell'informazione come valore d'uso, in quanto sfruttata economicamente all'interno dei processi produttivi aziendali in regime di segretezza. Per determinarne un risarcimento, si deve considerare il criterio dell' "*id quod interest*", o del "*going concern*"²⁵⁶, un valore quindi non ben definito, che deve considerare un complesso di strategie dell'azienda di non facile individuabilità.

2.3. L'ulteriore protezione delle informazioni aziendali attraverso la disciplina della concorrenza sleale

La tutela delle informazioni aziendali dall'illecita acquisizione da parte di un concorrente, prima dell'introduzione del Codice della Proprietà Industriale nel 2005, era regolata dalla disposizione in tema di lealtà della concorrenza prevista dall'articolo 2598 del Codice Civile così come

²⁵⁵ Articolo 125. "*Risarcimento del danno*"

"Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano".

²⁵⁶ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2011, p. 175.

esplicitamente previsto dall'articolo 6-bis della legge invenzioni, in trasposizione degli accordi TRIPs.

Il 2005 e l'introduzione del Codice hanno rappresentato un vero e proprio spartiacque, infatti, con il riconoscimento di uno *ius excludendi alios*, un diritto soggettivo non titolato, colui che agisce in giudizio non deve provare la violazione di regole di correttezza professionale, ma solo il previo possesso lecito dell'informazione.

Dunque, colui che vorrà far valere in giudizio il lecito possesso di un'informazione che sia riservata, dovrà provarne il possesso, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, ovvero, la segretezza dell'informazione, la protezione messa in atto e il valore economico della stessa in quanto segreta, anche attraverso presunzioni semplici.

Questa tutela, nella sostanza, non appare molto diversa dall'inibitoria per concorrenza sleale, per il cui esercizio è sufficiente provare la sussistenza dell'oggettiva anti giuridicità della condotta, non è necessaria la prova dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave.

Anche ai fini del risarcimento del danno, la colpevolezza sarà presunta *ex lege*, e quindi sarà onere del convenuto dimostrare la sua buona fede sulla base di un errore scusabile.

La differenza più rilevante tra l'azione di concorrenza sleale e la tutela del diritto soggettivo di segreto aziendale sarà ravvisabile, nella qualifica soggettiva del convenuto²⁵⁷. Infatti, il segreto aziendale riconosce una tutela più forte in quanto prescinde dall'elemento soggettivo del rapporto di concorrenza prossima tra i soggetti coinvolti e lascia al soggetto accusato la possibilità di evitare la propria responsabilità ai fini del risarcimento del danno se riesce a dimostrare di aver agito in buona fede sulla base di un errore scusabile, tutt'altro che semplice nel caso concreto.

2.3.1. Le modifiche attuate dal decreto correttivo del 2010

Il legislatore attraverso il decreto correttivo del 2010 ha modificato anche la formula iniziale dell'articolo 99 del Codice, innescando un conflitto mai esaurito tra dottrina e giurisprudenza circa la sua effettiva portata.

²⁵⁷ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2017, p. 569.

Introducendo l'espressione *"Ferma la disciplina della concorrenza sleale"*, tra l'altro già presente nel precedente articolo 6-bis della legge invenzioni, il legislatore intende estendere la tutela prevista dall'articolo 99 non solo a tutte quelle informazioni che abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 98, ma anche a quelle di cui all'articolo 2598 n. 3 del Codice Civile a patto che abbiano i presupposti soggettivi ed oggettivi²⁵⁸ per l'applicazione della disciplina della concorrenza sleale.

L'espressa riserva dell'articolo 99 fa salva, in ogni caso, la normativa in materia di concorrenza sleale e consente di ritenere sempre configurabili le fattispecie di concorrenza sleale costituite dall'utilizzazione di notizie riservate, a condizione che l'utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e che sia *"potenzialmente foriero di danno concorrenziale, e ciò, sia nel caso in cui siano presenti tutti i requisiti delle informazioni segrete postulati dall'articolo 98, sia quando tali requisiti non sussistono o non ricorrono tutti, sicché la condotta illecita, in tali casi, può ricevere soltanto tutela obbligatoria e non reale"* come sottolineato dalla giurisprudenza di merito²⁵⁹. In particolare, in questi casi l'eventuale sottrazione di informazioni riservate potrebbe ricevere una tutela di carattere *"obbligatoria"* ma non *"reale"*.

Quest'affermazione si basa su un'impostazione dogmatica che contrappone alla presunta natura *"reale"* dei diritti disciplinati dal Codice della Proprietà Industriale, la natura *"obbligatoria"* della protezione dell'articolo 2598 del Codice Civile²⁶⁰.

L'intento della modifica apportata, da tale decreto correttivo, sembra essere premiale nei confronti di tutte quelle ricerche ed invenzioni che, pur non avendo tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 98 per poter godere della tutela come segreti, sono state in ogni caso il risultato di significativi sforzi ed investimenti, capaci di attribuire un vantaggio concorrenziale a chi le detenga.

Questo è il caso in cui per esempio, l'imprenditore che detiene l'informazione non avesse adottato misure ragionevolmente adeguate a mantenerne la segretezza²⁶¹, dunque, sebbene non rientri nell'ipotesi previste dall'articolo 98, potrebbe ugualmente godere di tutela.

²⁵⁸ Si veda: Tribunale di Bologna, 21 ottobre 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2011, p. 473.

²⁵⁹ Tribunale di Bologna, 8 marzo 2011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2011, p. 861.

²⁶⁰ In relazione al rapporto tra natura obbligatoria e reale si veda: A. VANZETTI, *"Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)"*, in *op. cit.*, p. 173.

²⁶¹ Si vedano: Tribunale di Bologna, 4 ottobre 2010 in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2011, p. 548; Tribunale di Bologna, 28 settembre 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2010, p. 832.

A questa visione, comprovata da copiosa giurisprudenza, si è opposta parte della dottrina²⁶², che crede che, in realtà, l'articolo 99 non copra in modo rilevante fattispecie non protette dalla disposizione sulla tutela del segreto quale diritto di proprietà industriale, anzi, che non ci sia possibilità effettiva di tutela delle informazioni riservate attraverso la disciplina della concorrenza sleale in modo integrativo a quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale.

In luce di un'interpretazione che ne riconosca un'effettiva estensione²⁶³ nella tutela, affinché sia possibile applicare l'articolo 99 anche a situazioni non rientranti nel dispositivo dell'articolo 98, sono necessari una serie di presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'applicazione della disciplina concorrenziale.

Sul piano soggettivo è necessario il rapporto di concorrenza tra i soggetti coinvolti, tra colui che legittimamente detenga le informazioni e colui che abusivamente ne disponga.

Questo rapporto può anche essere indiretto, coinvolgendo un terzo che perpetri la condotta abusiva nell'interesse di un imprenditore in concorrenza con il legittimo detentore²⁶⁴.

Sul piano oggettivo, è, invece, necessario che la condotta posta in essere sia non solo abusiva, ma più propriamente contraria alle leali pratiche commerciali.

La contrarietà alle leali pratiche commerciali è un concetto che va interpretato in modo ampio e, che, è proprio di quelle condotte contrarie alla correttezza professionale di un determinato settore

²⁶² In questo senso: A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, op. cit.*, 2009, p. 488; B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa, op. cit.*, p. 149.

²⁶³ A. OTTOLIA, *Commento all'art. 99 C.P.I.*, in *op. cit.*, p. 427. In senso concorde in giurisprudenza, tra le altre: Tribunale di Brescia, 29 aprile 2004, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2004, p. 1079; Corte di Appello di Milano, 13 giugno 2007, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2007, p. 836.

²⁶⁴ Non è neppure richiesta la necessaria presenza di un "pactum sceleris" tra l'imprenditore concorrente ed il terzo, essendo necessaria semplicemente la presenza di un soggetto che agisca nell'interesse del concorrente. Si veda in proposito: Corte di Cassazione, Sezione I, 8 settembre 2003 n. 13071, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2006, p. 11. Orientamento confermato anche da una consolidata giurisprudenza di merito: Tribunale di Bologna, 20 marzo 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, p. 1728; Tribunale di Napoli, 15 maggio 2002, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2002, p. 4434; Tribunale di Modena- Sezione distaccata Di Carpi, 20 aprile 2005 in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2005, p. 4873; Corte di Appello di Roma, 22 aprile 2002, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2002, p. 4427; Tribunale di Firenze, 31 gennaio 2000, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2000, p. 4131.

e che comprende anche la condotta abusiva di chi sottragga informazioni e dati ai concorrenti, sfruttando in modo parassitario gli investimenti in denaro e ricerca da loro svolti.

Dottrina e giurisprudenza²⁶⁵ hanno confermato l'ampia interpretazione necessaria nell'individuazione delle condotte contrarie alla correttezza professionale.

Infatti, hanno suggerito di includere in tali pratiche quelle contrarie all'etica e alla morale corrente, all'etica professionale²⁶⁶ o ancora a dati del costume commerciale, soggetti alla continua evoluzione del tempo²⁶⁷.

Tra queste appare maggiormente condivisibile l'interpretazione di un costume commerciale eticamente qualificato²⁶⁸, un concetto che, ovviamente, si presta ad interpretazioni mutevoli soggette al tempo e al settore cui ci si riferisce e che suggerisce di avere come riferimento per l'individuazione di condotte abusive ciò che dagli operatori del settore è considerato tale.

L'ultimo requisito necessario in proposito, affinché una condotta possa essere tutelata, consiste nell'aver arrecato un danno a colui che ne sia legittimo detentore. Questo danno deve essere valutato in termini economici e sarà direttamente proporzionale al vantaggio competitivo che il concorrente abbia abusivamente ottenuto dalla sua condotta.

3. La Direttiva “*Trade Secrets*”: modifiche introdotte alla tutela dei segreti commerciali

3.1. L'acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali

Ora, l'analisi di ricostruzione dell'evoluzione dell'istituto del segreto industriale, proseguirà soffermandosi sulle più recenti modifiche di cui è stato oggetto, introdotte all'interno dell'ordinamento nazionale, dalla Direttiva (UE) 2016/943, come visto nel primo capitolo.

²⁶⁵ Si vedano a tal proposito: A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, op. cit.*, 2009; G. G. AULETTA - V. MANGINI, *Della Concorrenza*, in SCIALOJA A. – BRANCA G. (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Zanichelli, 1987, p. 170; in giurisprudenza: Corte di Appello di Milano 1 ottobre 1963, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1965, fascicolo 2, p. 207.

²⁶⁶ Si veda in proposito: Corte di Appello di Bologna 14 luglio 1956, in *Foro Italiano*, fascicolo 1, 1956, p. 1165.

²⁶⁷ Si veda: Tribunale di Milano, 7 gennaio 1958, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 2, 1958, p. 442.

²⁶⁸ N. ABRIANI - G. COTTINO, *La concorrenza sleale*, in *Diritto Industriale*, 2001, p. 292.

Pertanto, si ritiene necessario, ai fini di una disamina più completa ed esaustiva, soffermarsi prima sulla portata normativa della Direttiva “*Trade Secrets*”, prima di proseguire l’indagine sulla legislazione interna.

L’articolo 3²⁶⁹, paragrafo 1, della Direttiva dispone, attraverso norme di armonizzazione massima, quali siano i mezzi di acquisizione delle informazioni riservate che debbano ritenersi leciti.

La Direttiva stabilisce che siano leciti i mezzi di acquisizione quali la “*scoperta o creazione indipendente*”, l’“*osservazione*”, lo “*studio*”, lo “*smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione del segreto commerciale*”, che si aggiungono a “*qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali*”.

Dunque, conformemente con quanto disposto dalla normativa nazionale sino a quel momento, è considerato lecito il *reverse engineering*, ciò era esplicitato anche nei considerando della Direttiva, in particolare al numero 16²⁷⁰.

²⁶⁹ L’articolo 3 nel dettaglio prevede:

“Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali”

“L’acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita qualora il segreto commerciale sia ottenuto con una delle seguenti modalità:

- a) scoperta o creazione indipendente;*
- b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione del segreto commerciale;*
- c) esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell’Unione e nazionali;*
- d) qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.*

L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale”.

²⁷⁰ Esso specifica 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”.

La lettera *b*) dell'articolo 3 inoltre, specifica che sia ammissibile tale mezzo di acquisizione dell'informazione riservata se il soggetto coinvolto *“è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido che impone restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale”*.

Dunque, in questa situazione, il legislatore europeo pare far riferimento ai contratti di licenza, per cui, però, non ha stabilito un'armonizzazione per quanto concerne i limiti di validità, né come valutarne la liceità, che sono pertanto rimessi ai legislatori nazionali.

Il testo della Direttiva, inoltre, fa esplicito rimando alle normative nazionali nel considerare un altro mezzo di acquisto lecito dell'informazione, ovvero, quando esso risulti dall'esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti di lavoratori²⁷¹, in linea con quanto disposto dal diritto nazionale e dalla prassi nazionale ed europea o, ancora, se sono considerati mezzi leciti dal diritto nazionale o dell'Unione²⁷², dunque, la Direttiva ammette deroghe alla tutela delle informazioni se possano risultare funzionali al perseguimento di preminenti interessi pubblici, alla luce della normativa nazionale e comunitaria.

La stessa attenzione è espressa anche sotto il profilo processuale da parte dell'articolo 5 della Direttiva che specifica che si debba rigettare la domanda dell'attore qualora l'acquisizione, utilizzazione o divulgazione delle informazioni siano avvenuti per fini più elevati di interesse pubblico nazionale.²⁷³

²⁷¹ Si veda: articolo 3, paragrafo 1 della Direttiva 2016/943. A questo riguardo il considerando 18 specifica che debbano considerarsi leciti non solo l'acquisizione, come prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *c*), ma anche *“la divulgazione dei segreti commerciali nel contesto dell'esercizio dei diritti all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione da parte di rappresentanti dei lavoratori in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali”*; lo stesso concerne *“la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la codeterminazione, e l'acquisizione o la divulgazione di un segreto commerciale nel contesto delle revisioni legali effettuate conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale”*. Il considerando 19, invece, sottolinea come *“nonostante la presente direttiva preveda misure e strumenti di tutela che possono impedire la divulgazione di informazioni al fine di proteggere la riservatezza dei segreti commerciali, è essenziale che non vi sia limitazione all'esercizio della libertà di espressione e di informazione, che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Carta”), in particolare per quanto concerne il giornalismo d'inchiesta e la protezione delle fonti giornalistiche”*.

²⁷² Si veda: articolo 3, paragrafo 2 della Direttiva 2016/943.

²⁷³ L'articolo 5 nel dettaglio prevede:

Articolo 5 “Eccezioni”

“Gli Stati membri garantiscono che una richiesta di applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sia respinta qualora la presunta acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti in uno dei casi seguenti:

3.2. L'acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali

L'articolo 4²⁷⁴ della Direttiva, invece, si sofferma sui mezzi illeciti di acquisizione, utilizzo e divulgazione delle informazioni riservate e deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 3.

I paragrafi 4 e 5 prevedono disposizioni più severe di quanto disposto dalla nota 10 all'articolo 39 degli Accordi TRIPs, secondo la quale la contrarietà alle leali pratiche commerciali “comprende

-
- a) nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione come previsto dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media;
 - b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l'interesse pubblico generale;
 - c) con la divulgazione dai lavoratori ai loro rappresentanti nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi, conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio;
 - d) al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale”

²⁷⁴ “Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali

“Gli Stati membri garantiscono che i detentori del segreto commerciale siano legittimati a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti del loro segreto commerciale ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.

L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora compiuta in uno dei seguenti modi:

- a) con l'accesso non autorizzato, l'appropriazione o la copia non autorizzate di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;
- b) con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.

L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) ha acquisito il segreto commerciale illecitamente;
- b) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale;
- c) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all'utilizzo del segreto commerciale.

L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano altresì illeciti qualora un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, fosse a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi del paragrafo 3

La produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente ai sensi del paragrafo 3”.

l'acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che sapevano o sono stati gravemente negligenti nel non sapere che l'acquisizione implicava tali pratiche".

La Direttiva infatti non richiede una grave negligenza, da ciò deriva che, anche una negligenza meno importante, sia sufficiente all'ottenimento della tutela prevista dalla Direttiva.

Inoltre, la conoscenza o negligenza che rileva a tale fine, è quella inerente al momento "dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione", e anche della "produzione", "offerta", "commercializzazione di merci costituenti violazione" o ancora dell'"importazione", "esportazione", "stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini". Queste differenti condotte non erano indicate nella nota 10 dell'articolo 39 TRIPS, che, invece, fa riferimento unicamente all'acquisizione.

Dunque, vi è un'ampia concezione di utilizzo che può includere la produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci che dispongono di informazioni riservate, come pure l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio per questi scopi.

Tuttavia, l'articolo 4 dischiude la *vexata quaestio*²⁷⁵, più teorica che reale, che coinvolge l'acquisto in buona fede a titolo derivativo del diritto di utilizzare un'informazione riservata altrui.

Tale fattispecie trova, però, una soluzione nell'articolo 13, comma 3²⁷⁶, il quale dispone che il terzo di buona fede sarà soggetto, non alle misure specifiche e risarcitorie ordinarie, bensì al versamento di un equo indennizzo, a patto che sia "ragionevolmente soddisfacente".

La risoluzione così trovata non accorderebbe una piena tutela di stampo "reale" dell'informazione riservata, tuttavia, allo stesso modo non permetterebbe che la protezione del segreto nei confronti del terzo di buona fede, sia lasciata unicamente ai rimedi generali della responsabilità

²⁷⁵ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2017, p. 570.

²⁷⁶ Rubricato: "Condizioni di applicazione, protezione e misure alternative", il comma 3 prevede:

"Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 12, la competente autorità giudiziaria possa ordinare il pagamento di un indennizzo alla parte lesa invece che l'applicazione di dette misure, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il soggetto interessato, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non era a conoscenza né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente;*
- b) l'esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato; e*
- c) l'indennizzo alla parte lesa appare ragionevolmente soddisfacente.*

Qualora in alternativa alla misura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), sia disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato".

extracontrattuale, che permetterebbero unicamente un'inibitoria *ex nunc*, ma non altre misure indennitarie o risarcitorie.

Tale disposizione, in ogni modo, riconosce al giudice un'ampia discrezionalità nella risoluzione della controversia nel caso concreto rimesso alla sua decisione.

3.3. La tutela giudiziale

Il capo III della Direttiva esplicita una serie di previsioni in tema di *“Misure, procedure e strumenti di tutela”*, le quali di sovente riecheggiano quelle introdotte dalla Direttiva 2004/48/CE, cosiddetta *Direttiva Enforcement*, in tema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Poiché l'articolo 39 degli Accordi TRIPs impone obblighi minimi, non vi sono limiti nell'utilizzo delle norme processuali e rimediali²⁷⁷ disposte per gli altri diritti di proprietà intellettuale dalla *Direttiva Enforcement*, anche in funzione della protezione dei segreti industriali, ciò è, anzi, auspicato da tale Direttiva la quale, al considerando n. 13, anticipa l'espansione del campo di applicazione delle disposizioni della Direttiva da parte degli Stati membri, anche a fattispecie solitamente oggetto del divieto di concorrenza sleale.

3.3.1. La disciplina della prescrizione

La Direttiva 2016/943 introduce alcune disposizioni non presenti, non solo nella *Direttiva Enforcement*, ma anche negli Accordi TRIPs.

Si tratta dell'articolo 9 della Direttiva che tratta di disposizioni in tema di *“riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari”* e dell'articolo 8 che ha ad oggetto la *“prescrizione dei diritti e delle azioni per chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela previsti”*.

Esse sono, inoltre, disposizioni soggette ad armonizzazione massima, pertanto, non modificabili da parte degli Stati membri²⁷⁸.

Tali misure, come esplicitato dal considerando n. 23, sono state adottate in luce dell'*“interesse della certezza del diritto”* e sottolinea, anche, come una tale normativa sia necessaria in considerazione del

²⁷⁷ D. ARCIDIACONO, *op. cit.*, p. 8.

²⁷⁸ Si veda l'articolo 1 della Direttiva 2016/943.

dovere di controllo sulle informazioni riservate che i legittimi detentori devono garantire, i quali devono proteggere il carattere riservato delle conoscenze e controllarne le forme d'uso, che devono avvenire rispettando la diligenza.

Il dispositivo dell'articolo 8²⁷⁹ rubricato "Prescrizione" ha quindi il fine di mettere in atto un bilanciamento tra la protezione degli interessi del legittimo detentore, di quelli dei terzi ed anche del mercato nel suo complesso. Dunque, questa disposizione, non solo non si pone in contrasto, ma è perfettamente coerente con i principi stabiliti dagli Accordi TRIPS, *in primis* con quanto disposto dall'articolo 7 di tali Accordi, che prevede che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale debba contribuire a garantire, anche, un più generale equilibrio tra diritti ed obblighi.

3.3.2. La tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari

L'articolo 9²⁸⁰ della Direttiva, che dispone la tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari, è di estrema rilevanza, ciò soprattutto se si legge il considerando

²⁷⁹ L'articolo 8 prevede che:

"Gli Stati membri, ai sensi del presente articolo, stabiliscono le norme sulla prescrizione dei diritti e delle azioni per chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva.

Le norme di cui al primo comma determinano la decorrenza iniziale del termine di prescrizione, la durata del periodo di prescrizione e le cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione.

La durata della prescrizione non supera i sei anni."

²⁸⁰ Il dettato dell'articolo 9, nel dettaglio prevede:

"Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari

Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro avvocati o altri rappresentanti, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione.

Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare siffatte misure di propria iniziativa.

L'obbligo di cui al primo comma resta in vigore dopo la conclusione del procedimento giudiziario. Tuttavia, tale obbligo viene meno in uno qualsiasi dei casi seguenti:

a) se una decisione definitiva ha accertato che il presunto segreto commerciale non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1); o

b) se, nel tempo, le informazioni in questione diventano generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano di questo tipo di informazioni.

n. 24 della Direttiva, che afferma che la sola possibilità di perdita dell'essenziale elemento della riservatezza delle informazioni durante il procedimento giudiziario o al termine di esso, disincentiva coloro che legittimamente le detengono dall'intentare azioni giudiziarie per proteggere le stesse.

Ciò è reso ancor più vero se si prende in considerazione il limitato numero di Stati membri che, sino al momento di introduzione della Direttiva, riuscissero ad assicurare un adeguato livello di segretezza delle informazioni durante e dopo il processo, come sottolineato dalla valutazione di impatto condotta dalla Commissione.

Inoltre, disposizioni simili erano già previste dagli Accordi TRIPs, in particolare agli articoli 42 e 43.

La Direttiva non prevede alcuna norma in tema di acquisizione delle prove nei processi che riguardano la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti, essa, quindi, non stabilisce alcuna regola in merito alla tutela della riservatezza delle informazioni segrete nell'acquisizione delle prove, come, ad esempio, nell'esecuzione della *discovery*, della descrizione o del sequestro.

Gli Stati membri garantiscono inoltre che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare tali misure di propria iniziativa.

Le misure di cui al primo comma prevedono almeno la possibilità di:

- a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali o presunti segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi, ad un numero ristretto di persone;*
- b) limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni, quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali o presunti segreti commerciali, ad un numero ristretto di persone;*
- c) rendere disponibili, a qualsiasi persona diversa da quelle incluse nel numero ristretto di persone di cui alle lettere a) e b), le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati.*

Il numero di persone di cui al secondo comma, lettere a) e b), non è superiore a quanto necessario al fine di assicurare il rispetto del diritto delle parti del procedimento giudiziario a una tutela effettiva e a un processo equo e comprende almeno una persona fisica di ciascuna parte in causa, nonché i rispettivi avvocati o altri rappresentanti di tali parti del procedimento giudiziario.

Nel decidere le misure di cui al paragrafo 2 e nel valutare la loro proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto della necessità di assicurare il diritto a una tutela effettiva e a un processo equo, dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, nonché dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rigetto di tali misure.

Qualsiasi trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE".

La prima parte dell'articolo 9 riguarda i doveri che gravano sulle parti e su coloro che prendono parte al processo, come legali, testimoni, consulenti, a garanzia della segretezza delle informazioni riservate, mentre, la seconda concerne le misure che le autorità giudiziarie possono imporre per tutelare tali informazioni.

Il primo paragrafo prevede che il divieto di utilizzo e divulgazione delle informazioni gravante sulle parti e su tutti coloro che prendono parte al processo sia subordinato ad un'esplicita indicazione di riservatezza delle informazioni da parte dell'autorità giudiziaria, su richiesta motivata della parte interessata e lascia la possibilità agli Stati membri di poter prevedere che tale indicazione possa essere fornita d'ufficio dal giudice.

Tale divieto opera nel corso e al termine del processo, tranne nell'eventualità in cui una decisione definitiva abbia appurato che l'informazione in realtà non presenti i requisiti necessari per godere di tutela o qualora, nel tempo, esse diventino generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore coinvolto.

Il secondo paragrafo, invece, concerne le misure relative a proteggere la segretezza che possono essere disposte dall'autorità giudiziaria su domanda di parte o, se ammesso dallo Stato membro, anche d'ufficio²⁸¹.

Queste misure devono, almeno, concedere la possibilità alle autorità giudiziarie di ordinare la limitazione all'accesso, totale o parziale ad ogni documento che concerna informazioni riservate o presunte tali, prodotto dalle parti o da terzi, ad un limitato numero di individui; prevedere la limitazione all'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni ad un limitato numero di soggetti, qualora vi sia il rischio di divulgazione di informazioni riservate o presunte tali, e, infine, mettere a disposizione di qualsiasi individuo, diverso da coloro che sono inclusi nel numero ristretto di persone incluse nelle lettere *a)* e *b)*, le decisioni giudiziarie in modalità non riservata, nelle quali le parti che fanno riferimento alle informazioni riservate siano state precedentemente eliminate o oscurate.

Tale "*numero ristretto di individui*" fa riferimento ad un numero non superiore a quanto necessario per garantire il rispetto del diritto delle parti ad una tutela effettiva, ad un equo processo e, dunque, al diritto al contraddittorio.

²⁸¹ D. ARCIDIACONO, *op. cit.*, p. 10.

I medesimi principi che devono essere tenuti in mente dalle autorità giudiziarie nella concessione delle misure per la protezione della segretezza delle informazioni, insieme anche ai legittimi interessi delle parti e dei terzi eventualmente coinvolti, e delle potenziali conseguenze sulle parti che derivano dall'accoglimento o rigetto di queste misure.

Inoltre, il rispetto della segretezza deve anche essere sempre tenuto in considerazione anche per quanto concerne la pubblicazione della sentenza che sia di merito o cautelare, così come esplicitato dall'articolo 15 paragrafo 2 della Direttiva.

3.3.3. Le misure cautelari

Per quanto concerne le misure cautelari e di merito, la Direttiva riprende, in parte, quanto esplicitato nella *Direttiva Enforcement*. Gli articoli 11 paragrafo 2²⁸² e 13 paragrafo 1²⁸³ prevedono una

²⁸² L'articolo 12 "Ingiunzioni e misure correttive" ai primi due paragrafi prevede che:

"Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria adottata nel merito che accerti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare una o più delle seguenti misure nei confronti dell'autore della violazione:

- a) la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale;*
- b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzazione di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini;*
- c) l'adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione;*
- d) la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono o incorporano un segreto commerciale, oppure, se del caso, la consegna all'attore di una parte o della totalità di tali documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici.*

Le misure correttive di cui al paragrafo 1, lettera c), comprendono:

- a) il richiamo dal mercato delle merci costituenti violazione;*
- b) l'eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che le rendono tali;*
- c) la distruzione delle merci costituenti violazione o, se del caso, il loro ritiro dal mercato, a condizione che il ritiro non pregiudichi la tutela del segreto commerciale in questione".*

²⁸³ L'articolo 13 "Condizioni di applicazione, protezione e misure alternative" al primo paragrafo prevede:

"Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 12 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi se del caso:

- a) il valore o le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale;*
- b) le misure adottate per proteggere il segreto commerciale;*

serie di elementi che devono essere presi in considerazione per poter emettere una decisione di accoglimento o rigetto della richiesta di adozione di misure cautelari.

Mentre la *Direttiva Enforcement* fa unicamente riferimento al principio di proporzionalità, il giudice secondo la Direttiva 2016/943 deve tenere a mente anche una serie di elementi presenti negli articoli 11 e 13 dalla lettera *a)* ad *b)*, che sono: il valore e le caratteristiche specifiche del segreto commerciale; le misure adottate per proteggere il segreto commerciale; la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale; l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale; i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti; i legittimi interessi di terzi; l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali.

Infine, l'articolo 15 paragrafo 3²⁸⁴ indica una serie di elementi di cui l'autorità giudiziaria dovrà tenere conto, nel caso decida di ordinare la pubblicazione della sentenza di merito, per intero o per estratto, tra cui il valore dell'informazione riservata, le conseguenze dell'illecito utilizzo divulgazione di tale informazione, il rischio di ulteriore utilizzo da parte dell'autore della violazione e le possibili conseguenze di tale pubblicazione sulla vita privata e sulla reputazione dell'autore della violazione.

c) la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale;

d) l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale;

e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti;

f) i legittimi interessi di terzi;

g) l'interesse pubblico; e

h) la tutela dei diritti fondamentali.

Laddove le competenti autorità giudiziarie limitano la durata delle misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), detta durata deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale”.

²⁸⁴ Articolo 15 rubricato “*Pubblicazione delle decisioni giudiziarie*” al terzo paragrafo prevede:

“Nel decidere se ordinare o meno una misura di cui al paragrafo 1 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie considerano, se del caso, il valore del segreto commerciale, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale, l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti di detto segreto, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione.

Le competenti autorità giudiziarie considerano altresì se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata, in particolare alla luce degli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione”.

3.3.4. Un'alternativa alle misure inibitorie e correttive

Tra le norme di armonizzazione massima per gli Stati membri, dunque non derogabili²⁸⁵, vi sono delle disposizioni che prevedono, analogamente a quanto disposto dalla disciplina TRIPs e dalla *Direttiva Enforcement*, la possibilità che l'autorità giudiziaria applichi misure alternative a quelle cautelari come previsto dall'articolo 10 paragrafo 2 e alternative alle misure definitive come previsto dall'articolo 13 paragrafo 3 della Direttiva.

L'articolo 10 paragrafo 2²⁸⁶ dispone che gli Stati membri debbano prevedere che le autorità giudiziarie, in alternativa alle misure cautelari, possano permettere di continuare il presunto utilizzo illecito di un'informazione riservata, se sono costituite adeguate garanzie al fine di garantire il risarcimento nei confronti del legittimo detentore di tale segreto, premesso che, in ogni caso, questa soluzione non possa poi permettere la divulgazione dell'informazione riservata.

L'articolo 10 prevede in via cautelare, ciò che è previsto per le misure definitive dall'articolo 13 paragrafo 3²⁸⁷, il quale prevede che ogni Stato debba permettere che, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure inibitorie o correttive, l'autorità giudiziaria competente possa, in luogo di dette misure, imporre il pagamento di un indennizzo al soggetto leso, a patto che sussistano una serie di requisiti. Tra questi: se il soggetto coinvolto, all'atto dell'utilizzo o della

²⁸⁵ D. ARCIDIACONO, *op. cit.*, p. 14.

²⁸⁶ Il dettato di tale paragrafo è:

“Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie possano, in alternativa alle misure di cui al paragrafo 1, subordinare il proseguimento del presunto utilizzo illecito di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese ad assicurare il risarcimento in favore del detentore del segreto commerciale. La divulgazione di un segreto commerciale a fronte della costituzione di garanzie non è consentita”.

²⁸⁷ Il paragrafo 3 dell'articolo 13 dispone che:

“Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 12, la competente autorità giudiziaria possa ordinare il pagamento di un indennizzo alla parte lesa invece che l'applicazione di dette misure, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il soggetto interessato, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non era a conoscenza né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente;*
- b) l'esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato; e*
- c) l'indennizzo alla parte lesa appare ragionevolmente soddisfacente.*

Qualora in alternativa alla misura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), sia disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato”.

divulgazione dell'informazione non sapeva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto sapere che il segreto era stato acquisito da un altro individuo secondo modalità illecite; oppure se l'esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato o se l'indennizzo alla parte lesa appare ragionevolmente soddisfacente.

Il considerando n. 29 reca l'esempio dell'originario acquisto in buona fede dell'informazione riservata da parte di un soggetto che sia venuto a conoscenza solo in un momento successivo, ad esempio nel momento della notifica da parte del detentore originario dell'informazione riservata, che la sua conoscenza di tale informazione proveniva da individui che in realtà avevano divulgato o utilizzato il segreto in modalità illecite.

Inoltre, stabilisce che l'indennizzo non debba superare l'importo dei diritti dovuti nel caso in cui il soggetto interessato avesse fatto richiesta dell'autorizzazione a disporre del segreto in oggetto per il lasso di tempo durante il quale l'utilizzo di tale informazione riservata avrebbe dovuto essere vietato, qualora l'individuo coinvolto sarebbe stato altrimenti soggetto a misure inibitorie.

3.3.5. Il risarcimento del danno

L'articolo 14 della Direttiva²⁸⁸ prevede invece il risarcimento del danno derivante dalla lesione dovuta all'utilizzo, acquisizione o divulgazione di un'informazione riservata.

²⁸⁸ Il dispositivo della norma è il seguente:

“Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, a richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione del segreto commerciale, di provvedere in favore del detentore del segreto commerciale al risarcimento dei danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.

Gli Stati membri possono limitare la responsabilità a carico dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale del datore di lavoro, in caso di danni causati involontariamente.

Nello stabilire il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1, le competenti autorità giudiziarie tengono conto di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subito dalla parte lesa, i profitti realizzati illecitamente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.

Le competenti autorità giudiziarie, in alternativa, possono, ove opportuno, stabilire come risarcimento una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo del segreto commerciale in questione”.

Tale norma prevede, dunque, che coloro che siano ritenuti responsabili dell'illecita acquisizione, divulgazione o utilizzazione del segreto commerciale siano tenuti al risarcimento pieno del danno in base alle regole sulla riparazione del danno per equivalente.

Esso deve, dunque, tener conto del danno emergente, del lucro cessante, dell'illecito profitto realizzato ed eventualmente anche del danno morale che ne è derivato.

È possibile, inoltre, una limitazione della responsabilità nel caso in cui tali condotte abusive siano perpetrate da un dipendente nei confronti del suo datore di lavoro, ma in modo involontario.

Infine, in via alternativa e *“ove opportuno”*, quindi, non necessariamente in caso di effettiva impossibilità nella liquidazione del danno effettivo in termini che siano tecnicamente affidabili, il giudice può quantificare come risarcimento, una somma forfettaria che tenga in considerazione altri elementi, come l'importo dei diritti dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo del segreto in questione.

4. Il recepimento della Direttiva *“Trade Secrets”* in Italia: cambiamenti nella tutela giudiziale civile dopo l'introduzione del decreto legislativo n. 63 del 2018

Attraverso il decreto legislativo dell'11 maggio 2018 numero 63 l'Italia ha proceduto all'adeguamento alla disciplina della Direttiva *“Trade Secrets”*, attraverso una serie di modifiche al Codice della Proprietà Industriale²⁸⁹.

È interessante sottolineare come, benché la Direttiva innalzi in modo consistente il livello minimo di protezione dei segreti commerciali attualmente in vigore in diversi Paesi dell'Unione Europea, ciò non può dirsi avvenga anche per il sistema italiano che, attraverso il Codice della Proprietà Industriale del 2005, così come modificato nel 2010, aveva già provveduto a rafforzare la tutela accordata ai segreti commerciali riconoscendo il carattere di diritti di proprietà industriale.

Anzi, in taluni casi il nostro sistema ha mantenuto elementi di protezione delle informazioni ancora più ampi di quanto previsto dalla Direttiva *“Trade Secrets”*.

²⁸⁹ Arcidiacono, infatti nel 2016 già suggeriva: *“non occorre che l'ordinamento italiano recepisca le disposizioni della Direttiva mediante una legge appositamente dedicata alla protezione dei segreti commerciali ma, al più, ove necessario, per mezzo delle opportune modifiche alle regole già contenute nel codice della proprietà industriale”*. Si veda in proposito: D. ARCIDIACONO, *op. cit.*, p. 16.

Tale decreto ha apportato, come detto, una serie di modifiche al Codice della Proprietà Industriale e all'articolo 9 ha disposto dei cambiamenti alla tutela penale dei segreti commerciali, oggetto di analisi del terzo capitolo.

Le modifiche che hanno coinvolto l'articolo 98 e, dunque, la definizione stessa di segreto commerciale sono già state analizzate, si proseguirà pertanto ad un'analisi dettagliata della tutela giudiziale civile accordata ai segreti così come modificata dal recepimento della Direttiva "*Trade Secrets*".

4.1. La tutela giudiziale civile: la prova necessaria della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 98 del Codice

Dunque, colui che intenda servirsi della tutela giudiziale potrà, una volta dimostrata l'ontologica esistenza dei requisiti di cui all'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, dopo aver, quindi, dimostrato di possedere un'informazione riservata o meglio, seguendo il dettato della Direttiva, un "*segreto commerciale*", che sia mantenuto sotto vincolo di segretezza, che abbia un valore economico in quanto segreto e che sia stato sottoposto ad adeguate misure idonee a mantenerne la riservatezza²⁹⁰, potrà intentare un giudizio contro una condotta che consideri illecita che abbia a riguardo tale informazione.

Il processo può essere un prezioso strumento in caso di illecita acquisizione, utilizzo e divulgazione dei segreti aziendali.

Data la loro natura di entità sfuggente, di non semplice individuazione per i legittimi detentori che vogliono farne valere la protezione in giudizio non sarà sempre agevole provare, come previsto

²⁹⁰ Come sottolineato nella sentenza: Tribunale di Torino, 15 novembre 2018, n. 5246, in *Foro italiano*, fascicoli 7-8, 2019, p. 2568: "*Affinché un'informazione possa definirsi segreta non è necessario che sia inaccessibile, ma è sufficiente che la sua acquisizione sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare un'accurata ricerca*". Nello stesso senso: Corte di Appello di Torino, 19 maggio 2017, in *Pluris*.

dall'articolo 2697²⁹¹ del Codice Civile, non solo la violazione, ma anche la sussistenza dei requisiti perché possano propriamente definirsi informazioni riservate²⁹².

Dunque, il legittimo detentore deve riuscire a provare una serie di elementi, così come previsti dall'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale e quindi, innanzitutto, che si tratti di informazioni riservate di carattere pratico, sia di tipo tecnico che commerciale, le quali risultino da esperienze all'interno della compagine aziendale e che siano espresse in una forma cartacea o digitale come in manuali di lavorazione, in formule chimiche, in disegni tecnici o in liste fornitori frutto di elaborazione dell'azienda. Ciò non risulta sempre semplice in quanto spesso e volentieri, l'imprenditore si riferisce ad un generico *know-how* che, invece, dovrebbe aver cura di individuare in veri e propri "*corpora mechanica*"²⁹³.

Egli deve, poi, dimostrare che le informazioni siano segrete in quanto non generalmente note o comunque facilmente accessibili in tempi e a costi ragionevoli agli operatori di un determinato settore, e che abbiano un valore economico in quanto segrete, inteso come valore di tipo competitivo²⁹⁴ all'impresa che le detenga. Inoltre, deve dimostrare che tali informazioni siano state sottoposte a misure ragionevolmente adatte a mantenerle segrete in luce del tipo di informazioni, delle dimensioni dell'azienda che le detenga e del progresso tecnologico del settore²⁹⁵.

Sarà interesse del legittimo detentore dimostrare di aver utilizzato tutte quelle misure endoaziendali ed esoaziendali atte a garantire la segretezza delle informazioni per evitare illecite acquisizioni, utilizzazioni e divulgazioni e, in ogni caso, per avere una più efficace tutela all'interno di un eventuale processo.

²⁹¹ L'articolo 2697 del Codice Civile, rubricato "*Onere della prova*" prevede che:

"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

²⁹² Tra le altre si veda: Tribunale di Bologna, 9 febbraio 2010, in *Pluris*.

²⁹³ G. CICCONE, F. GHINI, *op. cit.*, p. 526.

²⁹⁴ Si vedano: Corte di Cassazione, Sezione I, 20 gennaio 1992, n. 659, in *DeJure*; Tribunale di Bologna, 16 maggio 2006, in *Lex24*.

²⁹⁵ Infatti, come previsto dalla sentenza del Tribunale di Brescia, 12 aprile 2019, in *DeJure*: una società che operi nel settore dell'*high-tech*, disponendo anche di adeguati mezzi finanziari non può essere dotata di protezioni informatiche "*minimali*". Si veda anche in proposito: Tribunale di Torino, 14 dicembre 2012, in *Pluris*.

Queste misure, come detto, possono essere *policies* aziendali di adozione di adeguate misure di organizzazione interna, fisiche, come l'introduzione di apposite password, codici identificativi, partizione dei server, inserimento in appositi luoghi di documenti riservati.

Inoltre, l'imprenditore potrà anche adottare misure come accordi di riservatezza o "*Non Disclosure Agreements*" con prestatori di lavoro e collaboratori, inserire nei contratti di lavoro o di trasporto apposite clausole di riservatezza o misure affini e rendere in ogni caso noto a tutti i dipendenti la presenza di determinate informazioni riservate. È sempre più frequente che i "*Non Disclosure Agreements*" siano sottoscritti potenzialmente senza un limite di tempo, ovvero, anche al termine del rapporto di prestazione di lavoro e che sussistano fin quando l'informazione abbia un valore in quanto segreta, dunque fino a quando non diviene di pubblico dominio.

L'individuazione di tali elementi è condizione assolutamente necessaria ai fini dell'ottenimento di tutela, come è stato ribadito da copiosa giurisprudenza²⁹⁶.

Per esempio, il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 5185 del 12 novembre 2018²⁹⁷, ha ribadito come la mancata individuazione delle informazioni riservate e asseritamente sottratte esclude di per sé la configurabilità dell'illecito lamentato dalla parte attrice, che, dunque, deve precisare il contenuto e il vantaggio concorrenziale derivante da tali informazioni e l'averle sottoposte ad

²⁹⁶ Si veda in proposito: D. MASTRELIA, *op. cit.*, p. 519.

²⁹⁷ L'ordine di motivi per cui le doglianze dell'attore sono state respinte in tale caso è legato al fatto che l'attrice non ha dimostrato l'assoggettamento delle informazioni ad adeguate misure di protezione (considerato che in base a quanto prodotto dall'attrice non vi era evidenza di accordi di riservatezza con i clienti, i fornitori e i dipendenti). Inoltre, il riferimento ad una clausola di un contratto allegato alla citazione in cui è rinvenibile la formula "*Le parti contrattuali non potranno comunicare ad altre persone/aziende reciproci segreti aziendali, né utilizzarli per scopi non previsti contrattualmente, né prima né dopo la cessazione del presente accordo*" non è stata ritenuta rilevante in quanto tale clausola contrattuale era inserita in un accordo di distribuzione intercorso tra l'attrice e un diverso soggetto, rispetto ai convenuti. Nella motivazione il giudice ha anche specificato che l'attrice non ha adottato delle misure di protezione dei segreti particolarmente adeguate, ovvero "*in azienda i disegni elettronici risultano essere protetti solo attraverso password di accesso al sistema, a disposizione dei dipendenti, senza specifici livelli di protezione via via più intensi, e il materiale cartaceo è contenuto in armadi non sempre chiusi a chiave, come affermato dai convenuti e sostanzialmente non contestato dall'attrice*". Si veda: Tribunale di Torino, 12 novembre 2018, n. 5185, in *DeJure*.

adeguate misure di protezione²⁹⁸ all'interno della produzione documentale e nella perizia di parte allegata all'atto di citazione in giudizio.

È interessante notare grazie ad un'analisi della giurisprudenza di merito, come questi criteri siano stati effettivamente applicati dai giudici, infatti, in un altro caso che coinvolgeva il Tribunale di Milano,²⁹⁹ l'autorità giudiziaria ha specificato che colui che intende protezione del proprio *know-how* riservato debba indicare dettagliatamente tutti i requisiti previsti dall'articolo 98 perché possa trattarsi propriamente di segreti commerciali e deve anche fornire prova in maniera specifica e non generica della violazione e indicare il *quantum* del danno subito in relazione al valore economico del *know-how*.

Autorevole dottrina³⁰⁰ ha suggerito che lo standard a carico dell'attore debba essere posto a livello non troppo alto e che si possa fare largo impiego di presunzioni semplici, perché il caso in cui un'impresa voglia mantenere riservate le informazioni che concernono le proprie scelte gestionali corrisponde all' *id quod plerumque accidit*, al caso più probabile, e la medesima presunzione dovrebbe potersi sostenere a riguardo di chi, dall'esterno, sia in possesso di informazioni aziendali altrui.

Invece, la giurisprudenza nazionale tende a permettere solo in modo molto cauto le presunzioni semplici³⁰¹, così probabilmente rischiando di non garantire un'adeguata protezione ai segreti.

In certi casi, suggerisce tale dottrina, invece, si dovrebbe imporre al convenuto, in presenza di indizi sufficienti, l'onere di provare in che modo abbia acquisito autonomamente l'informazione utilizzata.

Si può, pertanto, affermare che il valore dei segreti commerciali si affida al "*paradigma della correttezza professionale*" in quanto riconosce al titolare un'opportunità di conseguire un profitto che è differenziale, in quanto dipende dal suo mantenimento in regime di segretezza; aleatoria, perché è garantita fino al momento in cui le informazioni non diventino, per un motivo qualunque,

²⁹⁸ Si veda anche: T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III *quater*, 7 aprile 2010, n. 5760, in *DeJure*: che ritiene non tutelabile il *dossier* relativo ad un procedimento di autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco "equivalente" perché caratterizzato essenzialmente dalla produzione di studi (pubblicati) attestanti l'equivalenza stessa.

²⁹⁹ Tribunale di Milano, 31 marzo 2016, n. 3999, in *DeJure*.

³⁰⁰ M. LIBERTINI, *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2017, VI, p. 572.

³⁰¹ Corte di Cassazione, Sezione I, 30 ottobre 2009, n. 23045, in *Pluris*.

accessibili al pubblico, ed obbligatoria, perché efficace in tali modalità solo nei confronti di coloro che siano tenuti al mantenimento della riservatezza, quindi, unicamente nei confronti di alcune tipologie di individui e solo in relazione a determinati tipi di condotta³⁰².

4.2. Le modifiche apportate all'articolo 99 del Codice

4.2.1. Le condotte illecite

In primis l'articolo 4 del decreto n. 63/2018, attuativo della Direttiva "*Trade Secrets*", ha modificato e integrato l'articolo 99³⁰³ del Codice concernente la tutela dei segreti commerciali.

Tale disposizione vede unicamente riportata la modifica terminologica da "*informazioni ed esperienze aziendali*" a "*segreti commerciali*", così come già evidenziato nell'analisi dell'articolo 98, per essere in linea con il dettato normativo della Direttiva. Anzi, in tale articolo si può ravvisare una più ampia tutela rispetto a quella riconosciuta dalla Direttiva "*Trade Secrets*", e ciò si evince analizzando la scelta lessicale operata dal legislatore, che era già presente nel nostro Codice, ovvero, preferendo l'uso del verbo "*rivelare*", in luogo di "*divulgare*" presente nel testo comunitario. Analizzando tale scelta sul piano linguistico, si comprende come il legislatore abbia deciso di inglobare più fattispecie all'interno della protezione accordata dall'articolo 99, in quanto non è necessario ai fini dell'ottenimento della tutela che siano coinvolti una serie di soggetti, e dunque che l'informazione sia stata per l'appunto "*divulgata*" alla collettività, ma è necessaria anche la semplice "*rivelazione*" ad un singolo individuo.

Un'altra discrepanza tra il dettato della Direttiva e quello del legislatore italiano è l'omessa specificazione sui concetti di acquisizione, utilizzazione o divulgazione del legislatore europeo presenti agli articoli 4.2 in cui definisce l'acquisizione illecita come "*acquisizione attraverso l'accesso non autorizzato, l'appropriazione o la copia non autorizzata o attraverso qualsiasi altra condotta contraria alle leali*

³⁰² V. FALCE, *Dati e segreti. Dalle incertezze del Regolamento Trade Secret ai chiarimenti delle Linee Guida della Commissione UE*, in *Diritto Industriale*, fascicolo 2, 2018, p. 157.

³⁰³ Il quale attualmente prevede:

“Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo”.

pratiche commerciali” e al 4.3 l’utilizzo e la divulgazione illecita come “*uso o divulgazione di un segreto acquisito illecitamente o violando un accordo di segretezza o un obbligo contrattuale*”.

Inoltre, il medesimo articolo 4 del decreto introduce all’articolo 99 il comma 1-*bis*³⁰⁴, che è di estrema importanza in quanto permette di estendere la tutela anche nei confronti di colui che si trovi in uno stato soggettivo di colpa non grave.

Dunque, è considerata illecita l’acquisizione, utilizzazione o rivelazione dei segreti commerciali quando il soggetto coinvolto fosse a conoscenza o, considerate le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’illecita provenienza delle informazioni da parte del terzo che le abbia utilizzate o rivelate.

Da ciò, si evince che il semplice stato soggettivo di buona fede non sia più sufficiente per poter escludere la colpa e, che, acquisisca ancora più importanza l’efficace implementazione di misure preparatorie per la protezione del segreto da parte del legittimo detentore, cosicché anche sulla base di presunzioni gravi precise e concordati³⁰⁵, come previsto dall’articolo 2729 del Codice Civile, sia possibile individuare la colpa di colui che viene accusato.

Da un’analisi della giurisprudenza in tema³⁰⁶, si può evincere che i giudici abbiano condiviso tale interpretazione, ravvisando anche nell’utilizzatore in buona fede, il quale, però, abbia ricevuto

³⁰⁴ Il quale recita:

“L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all’articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1”.

³⁰⁵ G. CICCONE, F. GHINI, *op. cit.*, p. 528.

³⁰⁶ Si veda: Tribunale di Milano, 29 gennaio 2019, in *DeJure*. In particolare, il giudice di merito, in tale caso, aveva condannato anche colui che aveva ricevuto informazioni riservate circa disegni tecnici, liste dei componenti e informazioni sulla clientela nell’ambito della produzione di macchine aziendali, da un ex dipendente dell’impresa che legittimamente deteneva tali segreti industriali, e che egli aveva contribuito a realizzare, per i quali non aveva sottoscritto espliciti contratti di riservatezza, ma che aveva comunicato a questo soggetto, dipendente di un’altra impresa concorrente, affinché si procedesse alla realizzazione delle medesime macchine. Il giudice ha pertanto ravvisato “*la reiterazione delle condotte di illecito ex artt. 98 e 99 c.p.i. e di concorrenza sleale connesse all’acquisizione, diffusione ed utilizzazione di progettazione tecnica e liste clienti di parte attrice*”; e disposto “*l’inibizione alle predette parti convenute l’ulteriore acquisizione, diffusione, utilizzazione di disegni ed informazioni tecniche appartenenti alla società attrice, nonché l’acquisizione di informazioni relative ai clienti di parte attrice, inibendo in particolare l’ulteriore produzione e commercializzazione delle macchine Metalfab 52 di cui al procedimento di descrizione*”.

un'informazione riservata ottenuta in modo illecito e non direttamente autorizzato dal legittimo detentore, la responsabilità per violazione degli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale.

Inoltre, il medesimo articolo 4 del decreto introduce anche il comma 1-ter³⁰⁷ dell'articolo 99 che si focalizza su un bene determinato quali le merci e prevede che la produzione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di merci rappresentino un illecito utilizzo di segreti commerciali, così come previsto dall'articolo 98, qualora il soggetto coinvolto in tali operazioni sapeva o considerate le circostanze, avrebbe dovuto sapere dell'illecito utilizzo dei segreti. Date informazioni devono essere utilizzate per la progettazione, per la produzione o anche commercializzazione delle merci, beneficiarne le caratteristiche tecniche o funzionali, per poter essere illecitamente utilizzate ai fini di suddetta norma.

Il considerando 28³⁰⁸ della Direttiva, inoltre, specifica come, per poter emettere efficaci ed appropriate misure cautelari di inibitoria, ritiro dal commercio o divieto di importazione delle merci, il segreto deve aver causato un significativo impatto sulla qualità, sul valore o sul prezzo delle merci derivanti dall'illecito utilizzo o dalla riduzione di costi, dall'agevolazione o accelerazione

³⁰⁷ Esso prevede che:

“La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente”.

³⁰⁸ Il cui testo prevede che: *“È possibile che un segreto commerciale possa essere utilizzato illecitamente per progettare, produrre o commercializzare merci, o loro componenti, che potrebbero essere diffusi in tutto il mercato interno, cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. In tali casi, e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo delle merci che derivano da tale utilizzo illecito, oppure sulla riduzione dei costi, l'agevolazione o l'accelerazione dei loro processi di produzione o commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure efficaci e appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell'Unione o di immagazzinarle con l'intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, le misure correttive non dovrebbero necessariamente prevedere la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico”.*

dei loro processi di produzione o commercializzazione. Le merci, quindi, per poter godere di questo tipo di tutela, devono beneficiare in modo significativo del segreto commerciale.

Infine, è stato introdotto il comma 1-*quater*³⁰⁹ che specifica la durata della prescrizione per tali diritti e per le azioni giudiziali intentate a seguito di condotte illecite aventi ad oggetto tali segreti commerciali, che, come per altri diritti di proprietà industriale, ha la durata di cinque anni.

4.2.2. Il mancato adeguamento circa le ipotesi di utilizzazioni lecite

È importante notare come, nella prospettiva di adeguamento della disciplina nazionale in tema di segreti commerciali alla Direttiva “*Trade Secrets*”, il decreto legislativo n. 63 del 2018 non abbia recepito l’articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della Direttiva avente ad oggetto, come visto, alcune ipotesi di acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali.

Il definire ciò che rientra nel lecito e nell’illecito è lasciato così alla discrezione dei giudici che dovranno interpretare il più ampio dettato normativo del Codice alla luce della Direttiva.

Dunque, da ciò deriva che il *reverse engineering*, in base a quanto disposto dall’articolo 99 comma 1 del Codice della Proprietà Industriale, sarà possibile rientrando nella dicitura “*salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo*”.

Sarà, dunque, ammissibile l’attività che prevede l’indipendente osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto messo a disposizione del pubblico o se, comunque, in lecito possesso del soggetto che la compia, a patto di non aver sottoscritto clausole contrattuali che esplicitamente vietavano tale pratica.

Tale attività, inoltre, per poter essere considerata lecita non deve comportare tempi o costi particolarmente elevati in relazione alla tipologia di settore di riferimento³¹⁰ e il soggetto che l’abbia compiuta deve inoltre dimostrare di aver svolto in concreto tali attività di studio.

³⁰⁹ Esso nel dettaglio dispone che:

“*I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni*”.

³¹⁰ In caso contrario l’informazione sarà invece tutelabile e l’acquisizione abusiva, si vedano, tra le altre: Tribunale di Bologna, 21 aprile 2016, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 564; Tribunale di Milano, 5 giugno 2012, in *Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale*, fascicolo 1, 2012, p. 345; Corte di Appello di Torino, 28 gennaio 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, fascicolo 1, 2010, p. 368.

4.3. I rimedi esperibili nel corso del procedimento giudiziario

4.3.1. Il risarcimento del danno e la restituzione dei profitti

Per quanto concerne i rimedi che l'attore può invocare all'interno del procedimento giudiziario, tra essi vi è la disposizione dell'articolo 125 del Codice della Proprietà Industriale, che non ha subito modifiche dal recepimento della Direttiva "Trade Secrets", e che è applicabile a tutti i diritti di proprietà industriale così come previsto dall'articolo 2 comma 4 del Codice stesso³¹¹.

L'articolo 125³¹², rubricato "Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione", disciplina la tutela risarcitoria, che deve essere liquidata tenendo in considerazione il danno emergente e il lucro cessante causato al soggetto leso, i benefici che ne sono derivati all'autore della violazione e, anche, se presenti, gli eventuali danni morali. Inoltre, la somma liquidata a titolo di lucro cessante non deve essere comunque inferiore ai canoni che il soggetto che ha commesso un abuso, avrebbe comunque pagato al legittimo detentore se avesse ottenuto una licenza. Infine, la norma prevede la possibilità di ottenere come rimedio la retroversione degli utili conseguiti da parte di colui che ha commesso la violazione³¹³.

4.3.2. Le misure correttive e sanzioni civili

³¹¹ Il comma 4 dell'articolo 2 del Codice della Proprietà Industriale recita:

"4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine".

³¹² Esso prevede che:

"Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento".

³¹³ Si veda, tra le altre: Tribunale di Brescia, 10 gennaio 2013, in *Pluris*. Il giudice ha previsto un ingente liquidazione per illecita sottrazione di informazioni riservate pari a 2 milioni di euro.

Inoltre, per quanto concerne la tutela del soggetto accusato di aver illecitamente acquisito, rivelato o utilizzato il segreto commerciale, il nostro Codice della Proprietà Industriale prevede una serie di strumenti di cui egli si può servire.

In particolare, questa posizione è stata rafforzata dal decreto legislativo n. 63 del 2018 in attuazione della Direttiva “*Trade Secrets*” che aveva, tra gli altri, come obiettivo quello di rafforzare il principio di proporzionalità e il bilanciamento dei contrapposti interessi.

L’articolo 6 del decreto in questione ha previsto l’introduzione dei commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* all’articolo 124 del Codice della Proprietà Industriale, rubricato “*Misure correttive e sanzioni civili*”.

Il comma 1 di tale articolo prevede che, attraverso la sentenza che accerti la violazione di un diritto di proprietà industriale, il giudice può adottare una serie di misure, tra cui, l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso dei beni costituenti violazione del diritto o ancora l’ordine di ritiro dal commercio di chi ne sia proprietario o ne disponga. Dette misure possono coinvolgere anche l’intermediario, i cui servizi siano stati utilizzati per la violazione oggetto del giudizio.

Il comma 6-*bis*³¹⁴ a tal proposito, prevede che il giudice, nel disporre le misure previste per la tutela dei segreti commerciali e nel valutare la loro proporzionalità, debba considerare le circostanze del caso concreto. Tra tali circostanze vi sono il valore e le caratteristiche delle informazioni riservate, la specifica condotta del responsabile della violazione, le misure che siano state implementate dal legittimo detentore a tutela dei segreti; o ancora, l’impatto dell’utilizzazione o rivelazione di dati segreti, l’impatto dell’adozione di dette misure in capo alle parti, gli interessi dei terzi coinvolti e, infine, interessi preminenti e di portata generale come il pubblico interesse e l’eventuale sussistenza di tutela dei diritti fondamentali.

³¹⁴ Esso dispone che:

“Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali:

- a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;*
- b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;*
- c) la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;*
- d) l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; e) i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;*
- f) i legittimi interessi dei terzi;*
- g) l’interesse pubblico generale;*
- h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali”.*

Inoltre, lo stesso articolo 6 del decreto introduce i commi 6-ter³¹⁵ e 6-quater³¹⁶ all'articolo 124.

Il comma 6-ter prevede che, in presenza di una serie di elementi, il giudice ha facoltà di disporre, su istanza della parte interessata, un'alternativa all'applicazione delle più stringenti misure correttive come l'inibitoria o l'ordine di ritiro dal commercio, previste dall'articolo 124, ovvero il pagamento di un indennizzo.

Ciò sarà possibile se, colui che propone l'istanza, al momento dell'utilizzazione o rivelazione non sapeva o, date le circostanze, non avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano state ottenute da un terzo che le stesse rivelando in modo illecito. Dunque, come già previsto dall'articolo 99 comma 1-bis lo stato soggettivo di buona fede non è sufficiente per escludere la responsabilità, in quanto il soggetto accusato dovrà tentare di dimostrare che si trovasse in una posizione di effettiva impossibilità di conoscenza del carattere segreto delle informazioni da lui utilizzate o rivelate.

Ciò, per il principio di vicinanza della prova³¹⁷, dovrà essere provato dal convenuto che dovrà dimostrare di aver adottato ogni adeguata misura, come un'attività di *due diligence* circa l'origine e la titolarità delle informazioni ricevute o ancora, l'inserimento di clausole di esplicita garanzia nei confronti del soggetto che ha fornito le informazioni.

Il convenuto, inoltre, per ottenere la misura alternativa meno grave dell'indennizzo, dovrà dimostrare anche, che l'applicazione delle misure previste dall'articolo 124 comma 1 sarebbero non proporzionate in rapporto alla sua situazione concreta e che, comunque, l'indennizzo richiesto rimanga proporzionato al pregiudizio arrecato al legittimo detentore dell'informazione riservata in questione.

³¹⁵ Il cui dettato dispone che:

“6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali, di cui all'articolo 98, il giudice può disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;*
- b) l'esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante;*
- c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.*

³¹⁶ Il quale, invece, prevede nel dettaglio che:

“6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può, in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato”.

³¹⁷ G. CICCONE, F. GHINI, *op. cit.*, p. 528.

Il comma 6-*quater* fornisce un'ulteriore specificazione in merito all'importo di tale indennizzo, specificando che esso non possa, in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora l'autore della violazione avesse chiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il medesimo periodo di tempo nel quale illecitamente li abbia utilizzati.

4.3.3. Le misure cautelari

Inoltre, sempre in applicazione dei principi della Direttiva "Trade Secrets", l'articolo 8 del decreto legislativo n. 63 del 2018 ha introdotto i commi 5-*bis*, *ter* e *quater*³¹⁸ all'articolo 132 del Codice della Proprietà Industriale che concerne le misure cautelari ed è rubricato "Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito".

Tale articolo si concentra sul procedimento cautelare, riconoscendo la possibilità che il giudice, su istanza di parte, conceda in alternativa alle misure cautelari, la possibilità di continuare ad utilizzare i segreti commerciali ma non di rivelarli a terzi, con l'annessa prestazione di una cauzione per un eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore.

Il giudice nell'accordare tale possibilità dovrà considerare, come previsto dall'articolo 124 comma 6-*bis*, la non proporzionalità delle altre misure in rapporto alla circostanza concreta, considerando, dunque, quegli elementi dalla lettera *a*) ad *b*) dello stesso articolo.

Infine, colui che ha agito per violazione del proprio segreto commerciale sarà tenuto a risarcire il danno causato da tali misure cautelari non solo, nel caso di mancato inizio del giudizio di merito

³¹⁸ I commi introdotti prevedono che:

5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può, su istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. È vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo.

5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di proporzionalità delle misure.

5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate".

ma anche, qualora venga accertato che non vi era alcuna attività di acquisizione, utilizzo o rivelazione di segreti commerciali o se le misure cautelari perdono efficacia a causa di un'azione o omissione dello stesso ricorrente.

Questa forma di risarcimento del danno costituisce una diversa fattispecie rispetto a quella prevista dall'articolo 96 comma 2 del Codice di Procedura Civile³¹⁹, ed è, pertanto, necessaria un'esplicita domanda riconvenzionale nei termini di legge.

4.4. La sussidiarietà della disciplina della concorrenza sleale

L'*incipit* dell'articolo 99, comma 1 del Codice della Proprietà Industriale fa un esplicito riferimento alla concorrenza sleale con l'espressione "*Ferma la disciplina della concorrenza sleale*", così come previsto nel testo del 2010, permettendo la censura di condotte nei casi in cui è più difficile riuscire a provare la presenza dei requisiti di cui all'articolo 98 del Codice. Questo sarà possibile, in ogni caso, a condizione della sussistenza di una controversia tra due imprenditori, dell'idoneità della condotta ad arrecare un danno anche solo potenziale e che sia posta in essere tramite mezzi scorretti³²⁰.

Tale disciplina è stata applicata anche nei casi in cui un imprenditore utilizzi l'operato di un terzo che, in quanto ex dipendente di un'impresa concorrente, usi date informazioni riservate nell'interesse del suo nuovo datore di lavoro. Il titolare dell'impresa che sfrutti date informazioni

³¹⁹ Rubricato "*Responsabilità aggravata*", il suo dispositivo prevede:

"Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

³²⁰ Si veda, per esempio: Tribunale di Bologna, 5 gennaio 2015, in *DeJure*. In cui il giudice sebbene non avesse ravvisato una tutela ex articolo 98 del Codice, aveva individuato nella condotta l'illecito ex articolo 2598, numero 3 del Codice Civile in quanto le attività poste in essere: "*erano atte a risparmiare sul costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, alterando significativamente la correttezza della competizione, e ciò a prescindere dall'accertamento dell'eventuale presenza sul mercato di prodotti ottenuti sfruttando tali notizie*".

incombe in una corresponsabilità ex articolo 2598 del Codice Civile, anche indipendentemente da un'istigazione, ma per il semplice beneficio³²¹ che ne derivi per lui.

Si è, dunque, cercato di individuare nelle capacità acquisite dal dipendente sul luogo di lavoro che, però, non siano astrattamente scindibili dalla sua persona³²², la linea di demarcazione tra l'utilizzo lecito di determinate informazioni anche successivamente, presso altri datori di lavoro, e l'illecito uso che costituisce invece un abuso di informazioni riservate del precedente datore.

L'utilizzo di queste informazioni, per non costituire abuso di segreti industriali, deve essere attuato se le informazioni siano facilmente memorizzabili, senza l'utilizzo di documenti o supporti di alcun tipo, che il soggetto non le abbia acquisite con modalità scorrette, se così non dovesse essere l'ex dipendente o collaboratore sarà responsabile di abuso ex articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale o, se non dovessero esservi tutti i presupposti, di concorrenza sleale ex articolo 2598, numero 3 del Codice Civile.

Il semplice contatto di precedenti clienti non integrerà abuso³²³, mentre rappresenterà abuso se gli ex dipendenti si mettano a contatto con i precedenti clienti utilizzando documenti riservati dei precedenti datori di lavoro e causando così uno sviamento della clientela³²⁴.

La giurisprudenza³²⁵ è stata spesso restia a riconoscere come abuso di segreto, l'illecita sottrazione di liste clienti, ovvero, elenchi di nomi e indirizzi, spesso riconosciuti come, non frutto di elaborazione qualificante in quanto contenente informazioni ottenibili anche tramite indagini di mercato, ma ravvisando nelle condotte di ex dipendenti che sfruttino tali informazioni un comportamento professionalmente scorretto, punibile attraverso l'inibitoria di concorrenza

³²¹ Corte di Cassazione, Sezione I, 20 marzo 2006, n. 6117, in *Pluris*.

³²² Si vedano: Corte di Cassazione, Sezione I, 12 luglio 2019, n. 18772, in *Giustizia Civile Massimario*, 2019; Corte di Cassazione, Sezione I, 11 ottobre 2002, n. 14479, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 55, che specifica che “non è illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalla capacità professionali dell'ex dipendente, capacità professionali non distinguibili dalla sua persona”; infine Corte di Cassazione, Sezione I, 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1991, p. 67.

³²³ Come previsto da: Tribunale di Bologna, 21 maggio 2019, in *DeJure*.

³²⁴ Tribunale di Brescia, 3 aprile 2018, in *Pluris*; o ancora Tribunale di Brescia, 1 luglio 2004, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 697: in cui la medesima condotta era perpetrata con modalità parassitarie e sistematiche.

³²⁵ Tribunale di Bologna, 17 maggio 2017, n. 861, in *Pluris*.

sleale³²⁶. Altre volte, qualora si trattasse di liste, cosiddette elaborate, è stato individuato abuso nell'utilizzo dell'informazione riservata e ugualmente se si trattasse di disegni tecnici³²⁷.

Inoltre, colui che voglia far valere in giudizio un abuso, su un determinato segreto commerciale, deve considerare anche le disposizioni in materia di competenza del Tribunale cui intenda rivolgersi, sarà, infatti, competenza delle Sezioni ordinarie ogni caso di “concorrenza sleale pura” come previsto dall'articolo 134³²⁸ comma 1, lettera a) del Codice della Proprietà Industriale, ovvero, in

³²⁶ Si vedano, tra gli altri: Tribunale di Milano, 6 giugno 2017, in *DeJure*: “Il semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non costituisce segreto aziendale ex articoli 98 e 99 del Codice di Proprietà Industriale, stante la mancanza di uno specifico valore economico nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l'altro la facilità di una loro autonoma elaborazione; per tale ragione la sottrazione dell'elenco ed il suo successivo utilizzo non autorizzati potranno al più costituire, laddove ne ricorrano i presupposti, atto di concorrenza sleale non interferente con diritti di proprietà intellettuale”.

Anche Tribunale di Bologna, 4 luglio 2017, n. 1371 in *Pluris*: in questo caso le Sezioni specializzate in materia d'impresa hanno adottato la medesima linea interpretativa. Il giudice in questo caso ha stabilito che, il semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi indirizzi, privo di ulteriori informazioni in merito al singolo cliente, non costituisce segreto aziendale ex articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, in quanto manca il valore economico specifico dei dati in questione, tenuto conto anche della facilità di una loro autonoma elaborazione. Perciò, la sottrazione dell'elenco clienti ed il successivo utilizzo dei dati non autorizzati potrà costituire, laddove ne ricorrano i presupposti, atto di concorrenza sleale e non violazione di segreto commerciale. Nel caso in specie il giudice non ha ravvisato l'illiceità dell'acquisizione dell'elenco clienti nemmeno dopo la cessazione del rapporto di lavoro da parte di un ex collaboratore dell'impresa che ne ha avuto disponibilità mediante accesso ad archivi online, le cui password non erano state cambiate dal titolare.

Sullo stesso tema: Tribunale di Bologna, 28 settembre 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2010, p. 832; Tribunale di Torino, 4 marzo 2009, in *Pluris*; Cassazione Civile, Sezione I, 19 giugno 2008, n. 16744, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 6, 2008, p. 585; Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 18 agosto 2006, in *Corriere del Merito*, 2007, p. 54.

³²⁷ Tribunale di Bologna, 15 luglio 2013, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2013, p. 1124.

³²⁸ Rubricato: “Norme in materia di competenza” prevede:

“Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;

c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario”.

quei casi in cui l'illecito integra la fattispecie di concorrenza sleale e non interferisce, neanche indirettamente, con i diritti di proprietà industriale³²⁹.

Dall'analisi della giurisprudenza in tema, emerge un interessante elemento che è stato a più riprese ribadito dai giudici di merito e di legittimità³³⁰, ovvero che, per poter affermare la competenza delle Sezioni Specializzate, sia necessario allegare l'esistenza di specifiche misure atte a mantenere segrete le informazioni asseritamente sottratte.

Una tale interpretazione è stata criticata dalla dottrina, in quanto, si porrebbe in contrasto con la regola consolidata per la quale la competenza deve essere determinata sulla base delle circostanze allegare in giudizio, senza che il giudice possa spingersi a valutarne la fondatezza nel merito³³¹.

Qualora, invece, vi sia tale interferenza o comunque, si creda esservi unicamente una lesione del segreto commerciale, la competenza sarà delle Sezioni impresa, costituite dal decreto legislativo 168 del 2003 e sarà necessaria, non una generica accusa di sottrazione del *know-how*, ma la deduzione degli elementi fondanti la fattispecie del segreto, così come previsto dall'articolo 98 del Codice.

Tuttavia, il confine è labile in tali situazioni, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità: *“appartiene al tribunale ordinario, e non alle sezioni specializzate in materia di competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un'ipotesi di concorrenza sleale in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguarda l'appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (c.d. know-how aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la*

³²⁹ Ciò è stato ribadito dalla Suprema Corte in: Corte di Cassazione, Sezione VI, 9 maggio 2017, n. 11309, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2017, p. 669. In tale caso il giudice ha individuato la competenza del tribunale ordinario con riferimento ad un abuso *“in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguarda l'appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. “know-how” aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi, o relativi all'accertamento, dell'illecito concorrenziale”*. Si è espressa nello stesso anche in: Corte di Cassazione, Sezione I, 19 giugno 2008, n. 16744, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 6, 2008, p. 585. In particolare, in questo caso il giudice non ha individuato nella sottrazione di una *mailing list*, seppur riservata, e nel conseguente sviamento della clientela, una sottrazione di segreti aziendali, pertanto, non sussisteva alcun dubbio circa la competenza del tribunale ordinario, in quanto quest'abuso non risultava in una lesione di diritti industriali, ma in un atto di concorrenza sleale.

³³⁰ Tribunale di Bologna, 10 agosto 2011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, fascicolo 1, 2012, p. 423. Nello stesso senso anche: Tribunale di Bologna, 20 marzo 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, p. 1728; Corte di Cassazione, 19 giugno 2008, n. 16744, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, p. 897; Tribunale di Bologna, 31 ottobre 2006, in *DeJure*.

³³¹ Si veda nota a Tribunale di Bologna, 20 marzo 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, p. 1728.

*sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi, o relativi all'accertamento, dell'illecito concorrenziale*³³².

Parte della dottrina³³³, per questo, suggerisce di porre fine ai dubbi sulla concorrenza sleale cosiddetta “*interferente*”, che causa ritardi nello svolgimento dei processi, attribuendo alle Sezioni specializzate la competenza per tutte le azioni in materia di concorrenza sleale.

4.5. La tutela del segreto “dal processo”

Inoltre, è interessante notare come la Direttiva “*Trade Secrets*” e la conseguente normativa di recepimento abbia considerato, tra le situazioni potenzialmente pericolose per la diffusione dell'informazione riservata, che potrebbe determinare la perdita del carattere di segretezza, il processo stesso.

Perciò, attraverso gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 63 del 2018 sono state implementate delle disposizioni che tutelino i segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari e nell'atto di pubblicazione di un provvedimento giudiziario inerente all'acquisizione, rivelazione o utilizzazione indebita di segreti commerciali.

Queste disposizioni sono state inserite all'articolo 121-*ter* e al comma 1-*bis* dell'articolo 126 del Codice della Proprietà Industriale.

L'articolo 121-*ter*³³⁴ rubricato per l'appunto “*Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari*” rappresenta l'attuazione nel nostro ordinamento dell'articolo 9 della Direttiva

³³² Corte di Cassazione, Sezione VI, 9 maggio 2017, n. 11309, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2017, p. 669; nello stesso senso anche Corte di Cassazione, Sezione VI, 24 maggio 2019, n. 14171, in *DeJure*. Si veda in proposito: G. CICCONE, F. GHINI, *op. cit.*, p. 528.

³³³ M. LIBERTINI, *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2017, p. 573.

³³⁴ Esso dispone che:

“Nei procedimenti giudiziari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo è pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.”

“*Trade Secrets*”, che prevede una serie di disposizioni di armonizzazione massima al paragrafo 1³³⁵, secondo comma e paragrafi 3 e 4, che quindi non sono suscettibili di deroghe da parte degli Stati membri, e fungono da contrappeso ai restanti paragrafi che invece costituiscono previsioni di armonizzazione minima.

L'articolo 121-*ter* ha l'obiettivo di bilanciare e far coesistere due interessi confliggenti.

Da un lato, quello del legittimo detentore che agisce in giudizio, di poter conservare la riservatezza delle informazioni che intende tutelare nel processo, perché, altrimenti, verrebbe meno la stessa *ratio* di base dell'intero procedimento; e dall'altro l'interesse di colui che, vedendosi accusato di abuso di un diritto di proprietà industriale, intenda tutelarsi al meglio e al contempo non voglia veder leso il suo diritto ad un equo processo.

Il giudice dunque, potrà, nell'ambito di procedimenti giudiziari che riguardano l'acquisizione, utilizzazione o rivelazione di segreti commerciali, tutelare il segreto attraverso misure di segretezza che concernono direttamente il contenuto di certi atti e documenti con il divieto che grava su tutti soggetti coinvolti nella causa, compresi difensori, consulenti e personale amministrativo, di utilizzare o rivelare i segreti anche nel periodo che consegue alla conclusione del procedimento a cui tali atti fanno riferimento, ovviamente, fino a che permanga il segreto stesso. Esso viene pronunciato su istanza di parte.

Il giudice, sempre su istanza di parte, potrà tutelare il segreto anche attraverso misure che limitino o, in ogni caso, controllino l'accesso fisico alle udienze, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo

Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:

- a) se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all'articolo 98;*
- b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.*

Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare:

- a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l'accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio;*
- b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.*

Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all'atto del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che, all'atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga un'annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di diffondere il provvedimento in versione integrale”.

³³⁵ D. ARCIDIACONO, *op.cit.*, p. 18.

d'ufficio e, infine, attraverso misure che oscurino o omettano le parti che riguardano i segreti commerciali nei provvedimenti di cui al comma 1.

Tuttavia, il provvedimento perde efficacia se, con sentenza passata in giudicato, è accertato che i segreti oggetto del processo erano o privi dei requisiti previsti dall'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, generalmente noti o comunque facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore.

Con un provvedimento, il giudice individua le parti della sentenza che il cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all'atto del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti e può far apporre un'annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di diffondere tale provvedimento in versione integrale.

Prima dell'introduzione di una tale misura, la tutela all'interno del processo veniva affidata all'Ufficiale giudiziario preposto all'esecuzione della misura³³⁶.

Spesso, invece, nel caso di intervento del giudice, i mezzi di tutela attuata nel corso del processo prevedevano disposizioni simili a quelle previste dall'attuale articolo 121-*ter* del Codice della Proprietà Industriale.

I giudici, negli anni, avevano previsto misure di natura formale, come la consultazione del fascicolo della descrizione di cui all'articolo 129³³⁷ del Codice, ed estrazione di copia possibile solo per le

³³⁶ Si vedano, tra le altre: Tribunale di Firenze, 15 giugno 2007, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2007, p. 848; Tribunale di Milano, 11 ottobre 2006, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2006, p. 915; Tribunale di Torino, 1 marzo 2005, in *Foro italiano*, fascicolo 1, 2005, p. 2884; Tribunale di Torino, 23 ottobre 2003, in *Giurisprudenza italiana*, 2004, p. 1448: qui vi era stata una delega all'Ufficiale giudiziario anche per la concreta individuazione delle misure.

³³⁷ Rubricato "Descrizione e sequestro" dispone:

"Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisa la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

parti e i loro difensori o limitazione all'accesso alle operazioni di descrizione per i soli consulenti tecnici e non per le parti³³⁸, o ancora provvedimenti che prevedevano che gli ausiliari del giudice incaricati della descrizione dovessero esaminare i contenuti ed eliminare contenuti oggetto di riservatezza prima di prevederne la visione alle parti e ai difensori³³⁹. Inoltre, era stata disposta l'esplicita segretezza³⁴⁰ dei dati con carattere provvisorio, poiché durante la consulenza tecnica o con l'instaurazione del giudizio di merito, il ricorrente deve poter aver accesso ai documenti secretati, onde evitare una lesione del diritto di difesa e di contraddittorio.

Dunque, la dottrina³⁴¹ ha considerato che tale esplicita previsione di tutela della segretezza dell'informazione, anche “*dal procedimento giudiziario*”, possa portare ad una disciplina più organizzata, dando valore, nell'ambito della descrizione, al ruolo della successiva udienza di discussione, la quale ha proprio l'obiettivo di valutare il risultato di tale operazione.

Divengono in quest'ambito frequenti³⁴², le attività di “*cleaning room*” che fanno seguito alla descrizione e consistono in un'attenta analisi della documentazione acquisita, presso l'ufficio del perito, alla presenza dei consulenti di parte e dei legali vincolati al segreto, al fine di poter individuare i documenti rilevanti per il processo.

Questo materiale deve essere consegnato alle parti per la libera consultazione e eventuale formazione di copie solo per garantire il pieno esercizio di diritto di difesa nel procedimento³⁴³.

Questa fase corrisponderebbe alla fase di *pre-trial* del modello anglosassone, che potrebbe garantire il contemperamento tra antitetiche esigenze di tutela della segretezza dell'informazione da un lato, e del giusto processo e del diritto di difesa dall'altro.

I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato”.

³³⁸ Tribunale di Milano, 27 dicembre 2010, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2011, p. 586.

³³⁹ Tribunale di Torino, 28 gennaio 2000, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2000, p. 718.

³⁴⁰ Tribunale di Torino, 13 giugno 2012, in *Diritto industriale*, fascicolo 3, 2013, p. 209; Tribunale di Milano, 21 febbraio 2011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2011, p. 771.

³⁴¹ G. CICCONE, F. GHINI, *op. cit.*, p. 532.

³⁴² Tribunale di Bologna, 31 gennaio 2019, in *DeJure*.

³⁴³ Tribunale di Brescia, 1 febbraio 2018, in *DeJure*.

Infine, alle nuove disposizioni pocanzi analizzate, si affianca quella introdotta dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 63 del 2018, ovvero l'articolo 126 rubricato "Pubblicazione della sentenza" comma 1-bis e ter³⁴⁴.

Questo articolo ha il fine di tutelare la segretezza dell'informazione all'atto di pubblicazione della sentenza o ordinanza cautelare che può essere disposta dal giudice, considerando la gravità dei fatti. Inoltre, il giudice nel decidere se procedere o meno a tale pubblicazione è invitato a considerare, in luce del principio di proporzionalità, le circostanze del caso concreto, tra cui il valore del segreto, quale sia stata la condotta dell'autore della violazione, il conseguente impatto che ha avuto l'utilizzazione o la rivelazione illecita e il possibile pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione da parte del responsabile stesso.

Il giudice dovrà tenere, altresì conto, delle conseguenze che tale pubblicazione può avere sulla vita privata e sulla reputazione dell'autore, qualora egli sia identificabile come persona fisica.

5. Il rapporto tra segreto e brevetto: alternatività o complementarietà dei due strumenti?

5.1. Iniziali remore nei confronti del segreto

Infine, a conclusione dell'analisi del segreto aziendale dalla prospettiva della tutela industrialistica, in ossequio ad una completezza espositiva, si procede ad un raffronto, che negli anni ha destato numerosi dubbi interpretativi agli interpreti, tra la disciplina del segreto e quella dell'istituto

³⁴⁴ Il quale nel dettaglio prevede che:

"Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto e, in particolare:

- a) il valore dei segreti commerciali;*
- b) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;*
- c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;*
- d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione.*

Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresì se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni che la misura può provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore".

brevettuale, cercando di comprendere in che rapporto possano porsi oggi e se sia possibile una loro pacifica coesistenza.

Nella moderna concezione della proprietà industriale, di matrice ottocentesca, la tutela dei segreti industriali è stata sempre considerata con scetticismo, come si è visto nel primo capitolo, quasi rappresentasse il lascito di un passato corporativo precedente all'introduzione dell'istituto brevettuale e destinato ad essere abbandonato in favore di quest'ultimo.

Il confronto tra brevettazione e secretazione ha, da tempo immemore, animato il dibattito dottrinale, all'interno del quale vi sono state posizioni più estreme di chi si è opposto all'istituto stesso del segreto, vedendo in esso un'espressione di arretratezza, essendo indesiderabile dal punto di vista sociale, in quanto limitativo della diffusione delle conoscenze tecniche.

Su questa linea si ponevano coloro³⁴⁵ che erano ostili ad una tutela rafforzata dei segreti e che ritenevano mezzi di garanzia di adeguata tutela, le norme di diritto privato concernenti l'illecito extracontrattuale e la concorrenza sleale, senza il bisogno di una disciplina *ad hoc*.

Si tendeva anche a dare un'interpretazione restrittiva alla norma penale concernente i segreti industriali, ed essa assumeva nel sistema un ruolo residuale, preferendo l'applicazione di discipline come quella, per l'appunto, della concorrenza sleale che andava a scoraggiare comportamenti commerciali scorretti o a punire la diffusione di informazioni in quanto legate ad un mancato rispetto dei vincoli contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

Tuttavia, il dibattito è proseguito e ora tali posizioni non sembrano più attuali, essendo indiscussi, come si è detto, i benefici economici che derivano dal segreto sia in termini di benessere privato che sociale³⁴⁶.

Parte della dottrina ha temuto, però, che il riconoscere un'ampia tutela ai segreti potesse influenzare negativamente la scelta del brevetto³⁴⁷ per nuove invenzioni, considerato invece come uno strumento che garantisce un maggior benessere alla collettività sul piano economico-sociale in

³⁴⁵ R.G. BONE, *op. cit.*, p. 241 ss; G. GHIDINI, *La nuova disciplina del segreto nel Codice della Proprietà Industriale: critica di una "riforma"*, in *op. cit.*, pp. 52 e ss.

³⁴⁶ P. MAGNANI, *op. cit.*, p. 466.

³⁴⁷ In tal senso: G. GHIDINI, V. FALCE, *Upgrading Trade Secrets as IPRs: a recent break through in Italian Ip Law*, in *op. cit.*, pp. 117 ss.; G. GHIDINI, *La nuova disciplina del segreto nel Codice della Proprietà Industriale: critica di una "riforma"*, in *op. cit.*, pp. 152 ss.

quanto impone l'obbligo di *disclosure* dell'informazione al termine della sua durata, determinando così la caduta in pubblico dominio dell'innovazione tecnica.

Queste remore erano state probabilmente anche influenzate dal dibattito presente negli anni, in concomitanza con il rafforzamento della tutela del segreto, circa gli abusi di posizione dominante di Microsoft³⁴⁸, che ha fatto spesso uso combinato di diritti di brevetto e segreti industriali e ciò ha rappresentato certamente uno dei fattori che ne ha rafforzato la posizione sul mercato.

5.2. Il segreto: strumento per la tutela di informazioni brevettabili e non

Queste posizioni di opposizione non concernono in realtà, la tutela delle informazioni commerciali ed organizzative, come le liste clienti³⁴⁹, fornitori o strategie di marketing dei singoli prodotti, che sono informazioni in continuo aggiornamento, che in sé non sarebbero suscettibili di brevettazione e che, anzi, è sempre parso ragionevole tutelare, onde evitare una concorrenza differenziale,³⁵⁰ ovvero, la concorrenza di chi è a conoscenza dei progetti del concorrente e utilizza tale informazione, senza condizione di reciprocità.

In questo caso si tratta di uno strumento integrativo e non alternativo al brevetto, in quanto le informazioni sono strategiche e commerciali, non “*soluzioni originali a problematiche tecniche*”.

Il riconoscimento di tutela attraverso i segreti permette un buon funzionamento del mercato e dello sviluppo della concorrenza rappresentando un incentivo addizionale che può affiancarsi all'istituto brevettuale.

Il *know-how* riservato, infatti, comporta innovazioni di processo e di prodotto³⁵¹, che a livello strategico possono essere fonte di un vantaggio competitivo, inteso dall'illustre professor Michael Porter³⁵², come un vantaggio di costo e/o di differenziazione, nell'ambito della competizione tra imprese.

³⁴⁸ R.J. PERITZ, *Microsoft e il flusso di informazioni. Note (comparatistiche) dal fronte antitrust/proprietà intellettuale*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2007, p. 531.

³⁴⁹ Di cui è riconosciuta la tutela come segreti commerciali, si vedano Tribunale di Bologna, 17 maggio 2017, n. 861, in *Pluris*; Tribunale di Venezia, 16 luglio 2015, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2015, p. 437.

³⁵⁰ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2011, p. 151.

³⁵¹ R. MORO VISCONTI, *op. cit.*, p. 270.

³⁵² M. PORTER, *Il vantaggio competitivo*, Einaudi, Torino, 2011.

Per queste ragioni non ha destato perplessità il riconoscimento di un diritto di proprietà industriale. Le informazioni commerciali, a differenza del *know-how* tecnico, sono informazioni che per natura devono circolare all'interno dell'azienda, anche a diversi livelli e saranno tutelate specialmente attraverso la sottoscrizione di accordi di confidenzialità.

Ciò non desta dubbi in quanto l'elaborazione di strategie, dati e *know-how* tecnico sono essenziali per ogni impresa per potersi posizionare nel mercato e costruire un proprio piano di offerta ed il riconoscimento di tutela permette di assicurare il vantaggio del *first mover* per chi si assume il rischio di sviluppare nuovi modelli di *business*³⁵³.

Ha destato maggiori opposizioni, invece, il segreto che abbia ad oggetto innovazioni industriali suscettibili di brevettazione, in quanto il segreto potrebbe indurre a disincentivare la scelta del brevetto in luce dei più elevati costi e tempistiche di realizzazione³⁵⁴. Tuttavia, a questa posizione di parte della dottrina, si è contrapposto chi³⁵⁵, invece, non ha temuto per un depotenziamento del brevetto come contraccolpo ad una tutela rafforzata del segreto industriale per una serie di motivi. Innanzitutto, la protezione dei segreti ne risulterebbe, in ogni caso, non così forte, perché permanerebbe il rischio di divulgazione che ne determinerebbe una conseguente estinzione, e, allo stesso modo, persisterebbe il rischio di condivisione con individui terzi, che in modo autonomo ed indipendente possano giungere al possesso dell'informazione.

Per questo motivo ogni informazione riservata necessita di misure di protezione endoaziendali ed esoaziendali complesse, non tanto in termini di costi per garantirne la sicurezza, ma per l'organizzazione necessaria, per esempio, per far sì che ne siano a conoscenza un numero più limitato possibile di soggetti.

5.3. Complementarietà e non alternatività

Oggi è ragionevole affermare come la protezione delle informazioni aziendali si coordini con quella brevettuale in ragione della loro diversità di contenuto, che le rende fattispecie più che alternative,

³⁵³ M. LEMLEY, *op. cit.*, pp. 329-331.

³⁵⁴ G. GHIDINI - V. FALCE, *Upgrading Trade Secrets as IPRs: a recent break through in Italian IP Law*, in *op. cit.*, pp. 117 ss.; G. GHIDINI, *La nuova disciplina del segreto nel Codice della Proprietà Industriale: critica di una "riforma"*, in *op. cit.*, pp. 160 ss.

³⁵⁵ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2011, pp. 141-142.

complementari³⁵⁶, infatti malgrado il costo, in ogni caso non eccessivo del brevetto, si preferirà il segreto solo per informazioni strettamente puntuali e capaci di rimanere tecnicamente valide per periodi più lunghi di quelli previsti dall'istituto brevettuale, per esempio, la formula degli ingredienti di una bibita o di un liquore³⁵⁷.

Per tutte quelle innovazioni tecniche che sono astrattamente brevettabili, l'impresa ha interesse solitamente a brevettare questo perché opera in un'economia, com'è quella attuale, caratterizzata da flussi continui di innovazione. Attualmente le innovazioni si realizzano in un mercato globalizzato in cui le aziende operanti in un determinato settore si trovano a spartirlo con *competitors* in tutto il mondo.

Pertanto, ogni volta che un'innovazione ha superato un limite minimo di descrivibilità³⁵⁸, l'impresa ha solitamente interesse a brevettare per ottenere un'espressa tutela e non tenere segreto il risultato. Tuttavia, ciò non è sempre vero, in quanto in settori in cui tale flusso innovativo è estremamente veloce e intenso, le imprese talvolta, non considerano conveniente optare per la tutela brevettuale per ogni innovazione, che potrebbe anche avere una durata effimera e, preferiscono limitare l'accesso alla tutela brevettuale solo a quelle innovazioni che possano essere sfruttate commercialmente più a lungo.

I segreti, inoltre, forniscono una protezione immediata a fronte di una tutela che nei brevetti è accordata dopo anni è, infatti, uno strumento estremamente utile soprattutto per le *start-up*³⁵⁹, per la sua convenienza in termini di costi e tempistiche. In entrambe le situazioni non vi sono problemi di politica legislativa di una possibile limitazione degli scopi del brevetto derivanti dal rafforzamento della tutela dei segreti industriali. In quei casi in cui vi è un'innovazione isolata, come quella di un certo prodotto alimentare, la protezione potenzialmente perpetua del segreto può costituire un incentivo all'innovazione, per la realizzazione di ricette "inimitabili" e rappresentare uno strumento anche più efficace del brevetto.

³⁵⁶ C. GALLI, *Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza*, in *Diritto Industriale*, fascicolo 2, 2018, p. 113.

³⁵⁷ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2011, p. 141.

³⁵⁸ M. LIBERTINI, *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2017, p. 570.

³⁵⁹ P. MAGNANI, *op. cit.*, p. 473.

Questo esempio porta a riflettere su come, in realtà, tali risultati non siano capaci di dare vita a un monopolio, perché fanno parte di uno specifico mercato in cui il vantaggio principale è rappresentato dall'eccellenza nella qualità dei prodotti, per esempio, la ricetta della Coca-Cola³⁶⁰, non ha certamente ostacolato un'effettiva concorrenza nel mercato delle bibite gassate.

La durata del segreto non è mai certamente prevedibile, nonostante si adottino innumerevoli cautele, la ricetta di questa bibita, infatti, è ancora sconosciuta, a più di cento anni dalla sua realizzazione, anche se il prodotto è diffuso su larga scala a livello mondiale³⁶¹.

Anche nel caso in cui le imprese avrebbero la possibilità di brevettare ma non lo ritengono conveniente, la tutela potenzialmente illimitata, dal punto di vista temporale del segreto, non ostacolerebbe il flusso di ricerche e innovazioni, perché il legislatore ha controbilanciato il riconoscimento di un diritto vero e proprio di proprietà intellettuale, anche se non titolato, con l'ammissibilità di tutte quelle autonome scoperte del medesimo oggetto costituente il segreto e con la liceità del *reverse engineering* che, quindi, non limitano la ricerca.

Così si dispone un adeguato contro bilanciamento³⁶² che non permette che il segreto garantisca una protezione eccessiva, ma sia anzi, da stimolo per la competizione sulla qualità dei prodotti.

Per quanto riguarda, invece, i prodotti non astrattamente brevettabili, il segreto potrebbe far sorgere la problematica riguardante la tutela dell'interesse dell'impresa a contraddistinguere e rendere unica la propria offerta e la propria strategia di mercato, che non dovrebbe essere limitata da tale istituto.

Questa necessità nella differenziazione dell'offerta è propria dei mercati in cui vi è una concorrenza imperfetta, ovvero, i mercati reali, al cui corretto funzionamento sono volte proprio le norme del diritto industriale.

In questo caso, la protezione rafforzata dei segreti ha l'effetto di spingere l'impresa ad investire nella ricerca ed elaborazione di nozioni e conoscenze, che non sarebbero suscettibili di brevettazione, ma che concorrono all'efficienza dinamica dei mercati.

³⁶⁰ Tale ricetta non è stata inserita nel dettaglio sulle etichette, sia per evitare la rivelazione di un segreto industriale, sia perché la normativa internazionale prevede che per le miscele di additivi aromatici si possa usare la generica formula "aromi naturali".

³⁶¹ A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, IV edizione, 2003, p. 318.

³⁶² M. LIBERTINI, *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2017, p. 567.

Pertanto, anche da questo punto di vista, non sussiste un problema di contraddizione tra la protezione del segreto commerciale e la protezione del brevetto, ma, anzi, appare evidente come entrambe le discipline, anche se in modo diverso, diano ausilio all'efficienza dinamica dei mercati. Pertanto, che si ravvisi tra segretezza e brevettazione una piena complementarietà, come fossero un “quadro e la sua cornice”³⁶³ o piuttosto che le si veda come “strategicamente alternative”³⁶⁴, in tutte quelle situazioni in cui sia possibile brevettare ma non sia convenevole per l'estrema velocità nell'innovazione³⁶⁵ o perché non si disponga di risorse sufficienti³⁶⁶ per sostenerne i costi, la pacifica coesistenza dei due strumenti appare chiaramente possibile.

I due strumenti appaiono dunque, verosimilmente non alternativi ma complementari in un'ottica di garanzia dell'efficienza dinamica dei mercati.

Essi assolvono a funzioni diverse, la tutela dei segreti aziendali non lede l'innovazione e la ricerca, in quanto le informazioni coperte da segreto oggi sono sempre documentate nella compagine aziendale, per cui non è plausibile, come accaduto in passato, la potenziale perdita di determinate informazioni. Ed anche, qualora determinate informazioni siano suscettibili di essere brevettate o mantenute sotto il regime di segreto, il riconoscimento di tale possibilità permetterebbe alle imprese di diversificare le proprie strategie di mercato.

Il brevetto appare come uno standard in un mercato, com'è quello che caratterizza le economie capitalistiche sviluppate, per la tutela di quel flusso continuo di innovazioni, in cui l'inventore abbia interesse a cristallizzare una data situazione onde evitare che un altro soggetto possa giungere alla stessa scoperta. Esso è una “prenotazione” di esclusiva nell'ottica di una continua evoluzione in un dato settore, in cui spesso al termine della tutela brevettuale, l'innovazione tecnica ha perso il suo valore commerciale.

Il segreto è preferibile, invece, come uno strumento adatto ad innovazioni puntiformi ed eccezionali, che possono essere utilizzabili ed avere un valore commerciale anche molto a lungo.

³⁶³ D. MASTRELIA, *op. cit.*, p. 525.

³⁶⁴ M. LIBERTINI, *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2017, p. 566.

³⁶⁵ M. LEMLEY, *op. cit.*, pp. 335 e ss.

³⁶⁶ D. MASTRELIA, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 58 e ss.

Il segreto spinge verso il risultato sociale corretto perché, talvolta la ricerca della protezione brevettuale, porta al sobbarcarsi di sforzi innovativi eccessivi, dovuti al fatto che il brevetto garantisce una piena ricompensa per gli sforzi compiuti al primo che presenterà domanda di brevetto, anche se dovesse arrivare prima del secondo di un solo giorno.

In quest'ottica una tutela rafforzata del *know-how* che si affianchi all'istituto brevettuale pare essenziale per tutelare l'impresa in quanto complesso organizzativo di gestione strategica di informazioni differenziate e in linea con i principi generali di tutela della concorrenza, a cui si affianca per garantire una efficienza dinamica dei mercati.

Un diritto di esclusiva sui segreti permetterebbe lo stesso beneficio del brevetto sotto il punto di vista dell'incentivo ad innovare, come per tale strumento, il riconoscimento del controllo dell'informazione promuove la ricerca in nuove informazioni che è possibile solo offrendo la prospettiva di un beneficio concorrenziale³⁶⁷, evitando così il rischio di sotto-investimento.

5.4. Gli effetti della rivoluzione digitale

La recente rivoluzione digitale ha anche influito sulla politica legislativa in tema di segreti commerciali³⁶⁸.

Attualmente la maggior parte dei dati contenenti informazioni sono in formato digitale, vi sono, inoltre, modalità di elaborazione delle informazioni e di trattamento che permettono una moltiplicazione delle informazioni aziendali suscettibili di valorizzazione, le quali in formato digitale sono caratterizzate da un'estrema mobilità e variabilità dei contenuti.

La tecnica digitale, inoltre, nonostante sviluppi continuamente modalità di protezione delle informazioni sempre più efficaci, è essenzialmente fragile con riguardo alla protezione dei segreti, in quanto rende estremamente facile la riproduzione di informazioni riservate e la conseguente probabilità che tali informazioni siano soggette ad atti di appropriazione indebita da parte di chi possa lecitamente accedervi e da terzi che abusivamente potrebbero giungervi.

³⁶⁷ P. MAGNANI, *op. cit.*, p. 473.

³⁶⁸ M. LIBERTINI, *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *op. cit.*, 2017, p. 572.

Tale realtà sembra, almeno nel breve periodo, apparentemente imm modificabile, infatti, si ha la possibilità di moltiplicare i segreti aziendali e, quindi, di moltiplicare anche i pericoli di appropriazione e commercio abusivi di tali informazioni. A ciò consegue un utilizzo sempre più frequente e una necessità di tutela sempre più forte del segreto.

Inoltre, la possibilità di protezione dell'innovazione tecnica tramite il segreto non è limitata ai casi di innovazione puntiforme o al *know-how* commerciale e industriale, in senso stretto e in senso lato, ma ricomprende tutti i casi in cui i dati che si riferiscono all'innovazione, facciano parte di un flusso così intenso o di un insieme talmente esteso di informazioni, tale da rendere difficile la decompilazione. In tali situazioni si incontrano la tutela dei segreti aziendali e il contemporaneo fenomeno dei *Big Data*, caratterizzato da ingenti volumi di dati, dalla rapidità nella loro evoluzione, dalla mutevolezza della conformazione e dei contenuti, ed un tale incontro rende la protezione di stampo “possessorio” della disciplina dei segreti più opportuna rispetto alla tutela offerta da altri strumenti come la disciplina del diritto d'autore o delle banche dati.

Di fronte a modifiche strutturali dell'economia di mercato, vi è stata una recente espansione della tutela dei segreti commerciali, in cui l'informazione ha sempre più un valore economico e diventa però, contemporaneamente, sempre più fragile. Tale tendenza espansiva corrisponde ad un crescente utilizzo dello strumento del segreto da parte delle aziende, di cui ormai è chiaro il vantaggio competitivo per l'impresa e lo stimolo di innovazione che innesca per la collettività.

Vi è, dunque, l'auspicio ad assecondare tale ampliamento perché, dalla varietà nel complesso di dati a disposizione delle imprese, consegue una differenziazione dell'offerta e il continuo stimolo per il potenziamento della stessa e del mercato nel suo complesso.

Occorre che sia sempre chiaro il fine ultimo della norma a tutela dei segreti nel momento in cui le stesse vengono interpretate ed applicate, affinché possano al contempo coesistere con l'istituto brevettuale e che non conducano ad una *overprotection* dei segreti.

Se ne deve prediligere un'interpretazione teleologica, ovvero, che tenga conto del sistema nel suo complesso, non limitando la loro protezione attraverso i mezzi offerti dalla concorrenza sleale³⁶⁹, ma, anzi, considerando gli effetti positivi che ne derivino per quanto concerne l'emancipazione della tutela giudiziaria degli attivi lesivi delle informazioni riservate.

³⁶⁹ Come sostenuto invece dal Vanzetti, si veda in proposito: A. VANZETTI, *La tutela “corretta” delle informazioni segrete*, in *op. cit.*, pp. 95 ss.

CAPITOLO III

LA TUTELA PENALE DEL SEGRETO SCIENTIFICO O COMMERCIALE

1. La tutela accordata al segreto scientifico o industriale: l'articolo 623 del Codice Penale – 1.1. Premessa – 1.2. L'articolo 623 del Codice Penale: origini ed evoluzione della tutela accordata – 1.3. Il bene giuridico tutelato – 1.4. Il soggetto attivo – 1.4.1. Profili generali – 1.4.2. La qualificazione soggettiva: lo *stato*, *ufficio*, *professione o arte* – 1.4.3. L'accesso agevolato – 1.4.4. Il rapporto tra la qualifica soggettiva e la sussistenza del segreto – 1.4.5. Il dipendente inventore – 1.4.6. L'apprendimento fortuito – 1.4.7. L'apprendimento abusivo – 1.5. L'oggetto del segreto industriale – 1.5.1. La destinazione dell'informazione al segreto – 1.5.2. La scoperta, l'invenzione scientifica e l'applicazione industriali – 1.5.3. L'accezione "*scientifiche-industriali*" – 1.5.4. La novità ed originalità delle informazioni – 1.5.5. L'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale: uno strumento di integrazione? – 1.5.6. Problematiche nell'individuazione dell'oggetto: il caso delle fasi parziali di ricerca e dei *tours de main* – 1.5.7. Il *know-how* e i segreti commerciali – 1.5.8. Il rapporto tra l'oggetto del segreto industriale e l'oggetto del brevetto – 1.6. La condotta di rivelazione e di impiego dell'informazione riservata – 1.6.1. La rivelazione – 1.6.2. L'impiego – 1.6.3. L'alternatività o cumulabilità delle due ipotesi di condotta – 1.6.4. L'elemento soggettivo – 1.6.5. La qualificazione giuridica del profitto – 1.6.6. L'illecito apprendimento del segreto – 1.6.7. L'acquisizione dell'informazione riservata tramite *reverse engineering* – 1.7. Il nocumento e la giusta causa – 1.8. Le cause di giustificazione – 1.8.1. L'esercizio di un diritto: la rivelazione nell'ambito di gare d'appalto e nei procedimenti giudiziari – 1.9. Il difficile rapporto tra la formazione professionale e il segreto industriale – 1.9.1. Il dolo dell'ex-dipendente e la prova della consumazione del reato – 1.10. La fattispecie tentata – 1.11. Il concorso di persone nel reato – 1.12. I rapporti con altri istituti di diritto penale sostanziale – 1.12.1. Il rapporto con il furto e l'appropriazione indebita – 1.12.2. Il rapporto con il *whistleblowing* – 1.13. La procedibilità a querela della persona offesa – 1.14. Il rapporto tra la tutela civile e penale – 2. Le modifiche attuate nel recepimento della Direttiva "*Trade Secrets*" – 2.1. Le principali problematiche dell'articolo 623 prima della riforma del 2018 – 2.2. La nuova formulazione dell'articolo 623 del Codice Penale – 2.2.1. Le modifiche attuate al primo comma – 2.2.2. L'ampliamento dei soggetti attivi – 2.2.3. L'aggravante in caso di utilizzo di strumenti informatici – 2.3. L'ampliamento nella tutela dell'oggetto – 2.4. Alcune riflessioni sulla portata della riforma e sul rapporto tra disciplina civile e penale

1. La tutela accordata al segreto scientifico o industriale: l'articolo 623 del Codice Penale

1.1. Premessa

La tutela offerta dalla norma dell'articolo 623 del Codice Penale ai segreti industriali appare, ad una prima lettura, poco incisiva sulle fattispecie di abuso, rispetto all'articolato sistema civilistico in materia, analizzato sino ad ora. Per parte della dottrina³⁷⁰ è stata a lungo inadatta nel garantire una seria ed efficace protezione dell'innovazione tecnologica non brevettata, non adeguandosi alle esigenze dovute dall'evoluzione del contesto economico-industriale, almeno sino alla recente modifica in adeguamento alla Direttiva (UE) 2016/943.

Ciò, a differenza della tutela offerta dall'impianto civilistico, che è stata, come visto pocanzi, più reattiva ad un pronto adattamento all'evoluzione degli obblighi imposti dalla disciplina internazionale in materia di informazioni aziendali riservate.

Il diritto penale dell'economia si è mostrato, invece, più pronto a modifiche concernenti le informazioni rivolte al mercato finanziario in tema di abusi di mercato, non dando le dovute attenzioni alle informazioni sviluppate all'interno dell'azienda e destinate a rimanere segrete.

Partendo da tale assunto, ora si procederà ad una dettagliata analisi dello strumento penalistico di protezione delle informazioni riservate, il quale, pertanto, gode oltre che della disciplina civilistica, anche della protezione del Codice Penale, in particolare degli articoli 622 e 623 che sanzionano rispettivamente la rivelazione o l'impiego di segreti professionali o di segreti scientifici o industriali. Tale tutela non ha subito variazioni dalla sua emanazione nel 1930 e, in seguito ad un periodo di mancata applicazione, ha vissuto una *"nuova giovinezza"* a partire dal nuovo millennio, dove solo nella prima decade è stata applicata in più di una decina di sentenze della Suprema Corte e, ancora, dopo la sua recente modifica del 2018, in un numero complessivamente superiore rispetto ai precedenti cinquant'anni.

Ciò deve essere interpretato, certamente, come un riflesso di un'evoluzione nei bisogni di tutela, dovuto ad una generale evoluzione del sistema ormai globalizzato di innovazione tecnologica e all'aumento nelle fattispecie di abuso che coinvolgono le informazioni riservate sia commerciali che tecniche.

³⁷⁰ S. GIAVAZZI, *La tutela penale del segreto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 49.

Per questo, per poter proporre un'efficace tutela che rispondesse alle mutate esigenze sorte nella prassi, il Parlamento italiano ha scelto di intervenire in sede di recepimento della Direttiva "*Trade Secrets*" ad una riscrittura della norma.

Si procede, pertanto, ad un'analisi dell'evoluzione di tale istituto, alla sua interazione con il complesso sistema civilistico esaminato nei precedenti capitoli, ed ai suoi rapporti con altri istituti di diritto penale sostanziale quale il furto, l'appropriazione indebita e la disciplina del *whistleblowing*.

1.2. L'articolo 623 del Codice Penale: origini ed evoluzione della tutela accordata

La disciplina che, ad oggi, regola la protezione la rivelazione di segreti scientifici o industriali trae la sua origine dalle disposizioni risalenti all'epoca napoleonica che avevano ad oggetto il *secret de fabrication*.

Il nucleo dell'incriminazione è rimasto, infatti, praticamente inalterato sino al 2018 nella struttura della disposizione che lo disciplina.

L'articolo 418 del Codice Napoleonico è stato inglobato nel Codice Zanardelli senza molti cambiamenti ed è, così giunto pressoché immutato all'interno del Codice Rocco.

Il segreto era tutelato all'interno del Codice Zanardelli dall'articolo 298³⁷¹, il quale è molto simile alla disposizione che per anni ha caratterizzato il nostro Codice Penale.

Esso prevedeva che chiunque riveli notizie che riguardano "*scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali*" segrete che ha conosciuto nell'ambito professionale, è sanzionabile con la reclusione fino a sei mesi e con la multa superiore alle cento lire.

Tuttavia, tale disposizione era inserita nei reati contro la fede pubblica³⁷² ed era perseguibile d'ufficio.

Il Codice Rocco, che lo ha succeduto, invece, inseriva tale delitto di rivelazione di segreto industriale tra i delitti contro la libertà individuale, prevedendo ai fini della punibilità la querela da

³⁷¹ Il cui dettato normativo prevedeva:

Chiunque rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, delle quali sia venuto a cognizione per ragioni del suo stato od ufficio o della sua professione od arte, e che dovevano rimanere segrete è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a sei mesi e con la multa maggiore delle lire cento.

³⁷² G. COCCO – E. M. AMBROSETTI, *La tutela penale del segreto industriale*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, volume IV, Cedam, Padova, 1993.

parte della persona offesa. Tale cambiamento era previsto nella *Relazione ministeriale sul Progetto del Codice Penale*³⁷³ ed era giustificato dal fatto che l'interesse meritevole di tutela fosse quello dello scopritore o inventore che, con sforzi ed investimenti in tempo e risorse, sia giunto ad una determinata scoperta che intende far rimanere segreta, un interesse alla tutela della sua libertà individuale ed in linea generale della sua persona.

La tutela del segreto industriale all'interno del Codice Penale è attuata dall'articolo 623, rubricato "*Rivelazione di segreti scientifici o industriali*".³⁷⁴

Innanzitutto, dall'analisi del dettato normativo è necessario comprendere se questa disposizione contenga un rinvio tacito a norme tecniche appartenenti ad altri settori o se invece adotti delle nozioni autonome, inquadrabili unicamente all'interno della disciplina penalistica.

Quest'ultima interpretazione è stata adottata da parte della dottrina che ha individuato nel disposto dell'articolo 623 del Codice Penale, una forma qualificata di abuso del segreto *lato sensu* professionale da cui, però, se ne allontana per la specificità dell'oggetto.

L'oggetto della norma sotto esame è, a sua volta, lo stesso di quello presente negli articoli 263³⁷⁵ e 325³⁷⁶ del Codice Penale, salvo per quanto riguarda il requisito della novità delle applicazioni industriali.

³⁷³ Lavori preparatori al Codice Penale, II, Roma, 1929, p. 432.

³⁷⁴ L'articolo, prima della novella del maggio 2018, recitava:

"Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto è punito con la reclusione fino a due anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

³⁷⁵ Il quale, intitolato "*Utilizzazione dei segreti di Stato*" dispone:

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo".

³⁷⁶ Tale articolo, rubricato "*Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio*", nel dettaglio prevede:

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516".

Infatti, per quanto concerne l'oggetto della tutela, da sempre si contrappongono due differenti opinioni, *“una cosiddetta autonomista, estensiva dei limiti dell'oggetto del segreto in sede penale oltre i dettati civilistici, ed una restrittiva che propende per un'interpretazione della norma in linea con quella del diritto civile”*³⁷⁷ e che individua l'oggetto in modo puntuale e non generico, onde evitare la perdita di quel minimo di tassatività presente nella disposizione in esame.

Vi è parte della dottrina che sostiene che questa norma debba essere interpretata oltre il dettato prettamente penalistico, perché il segreto industriale ha ad oggetto tecniche e metodi di produzione sempre più diversificati e non sempre propriamente riconducibili alla definizione contenuta nella disposizione. Ma anche, in quanto tale previsione è collocata a crocevia dei sistemi penale³⁷⁸, industriale e, in parte, di quello del lavoro e, infine, considerando che il disposto della norma sia, per certi versi, non puntuale e faccia riferimenti ad elementi propri del diritto industriale.

Tuttavia, per poter individuare come preferibile una delle due visioni, è necessario prima comprendere quale sia il bene giuridico tutelato, delimitare l'ambito di quelle *notizie destinate a rimanere segrete*, per dare alla norma l'accezione di fattispecie aperta o a necessaria integrazione tramite nozioni civilistiche, o se, invece, sia autonomamente inquadrabile.

1.3. Il bene giuridico tutelato

All'interno dell'ordinamento nazionale la tutela penale dell'informazione riservata, come detto, è individuata non solo dall'articolo 623, ma anche dall'articolo 622³⁷⁹ del Codice Penale in tema di rivelazione e impiego di segreti professionali.

³⁷⁷ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 72.

³⁷⁸ A. ALESSANDRI, *Osservazioni sull'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori e sulla tutela penale del segreto industriale*, in *Rivista Giuridica del Lavoro*, IV, 1978, p. 351.

³⁷⁹ Il cui dettato, nel dettaglio, prevede:

“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

La disposizione del 623 del Codice Penale sanziona come delitto la condotta di chiunque, venuto a conoscenza per ragione del suo stato o ufficio, della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, che hanno a riguardo invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le riveli o impieghi per ottenere un profitto per sé o per terzi, prevedendo la reclusione fino a due anni.

Per quanto concerne la locuzione di *notizie destinate a rimanere segrete*, essa può essere considerata come indeterminata, come fosse un rinvio tacito a disposizioni extra-penali e solamente grazie a questo richiamo, possa trovare una spiegazione e il suo stesso fondamento³⁸⁰.

D'altro lato, potrebbe non ravvisarsi nessun riferimento a sistemi normativi esterni e, dunque, *“l'obbligo di mantenimento del segreto troverebbe unicamente nel divieto penalistico la sua fonte”*³⁸¹.

Appare maggiormente condivisibile, anche a parere di chi scrive, riconoscere nella disciplina prevista dal 623 del Codice Penale, uno strumento di tutela a garanzia del legittimo detentore dell'informazione riservata non legato ad elementi normativi esterni.

Le fonti di tutela extra-penali possono affiancare questa disciplina senza costituirne un necessario presupposto, senza essere necessari elementi integrativi per determinare l'elemento di tutela.

La sua collocazione ha determinato in dottrina delle riflessioni, da un lato, vi era chi riteneva tale delitto legato alla personalità dell'individuo, in luce anche della sua collocazione nel Capo III del Codice Penale, tra i delitti contro la libertà individuale, e che fosse lesivo della libertà fisica o morale, dell'onore, dell'inviolabilità del domicilio e della corrispondenza inquadrando il segreto nella libera

³⁸⁰ Tale visione è stata adottata da dottrina e giurisprudenza nel corso del tempo. Per esempio, la Suprema Corte ha affermato che sia innegabile che l'abuso di segreti industriali integri un'ipotesi di violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del Codice Civile, oltre che di concorrenza sleale, riconducibile alla categoria di cui all'articolo 2598 n. 3 del Codice Civile. Si veda nel dettaglio: Corte di Cassazione, Sezione V, 4 luglio 2003, n. 36309, in *DeJure*.

In dottrina invece, è stata riconosciuta sia nella disposizione civilistica del 2105 del Codice Civile, che nell'articolo 623 del Codice Penale, una tutela mediata e indiretta del segreto.

Per maggiori dettagli: S. MARTORARO, *Segreto e brevetto nello sfruttamento dell'invenzione industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 1, 1982, p. 223.

³⁸¹ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 77.

esplicazione della personalità e della volontà dell'imprenditore³⁸² o come creazione intellettuale³⁸³, rappresentativa dell'attività lavorativa in ogni forma e applicazione.

Dunque, in tale visione l'articolo 623 assimila il segreto industriale al diritto di inedito e comprende, pertanto, ogni scoperta, invenzione, idea innovativa che sia meritevole di tutela in quanto manifestazione dell'attività intellettuale e della personalità dell'autore, a prescindere da una volontà di sfruttamento economico, in quanto la necessità di tutela è disposta dalla Costituzione stessa³⁸⁴.

In luce di quest'interpretazione si riconosce un ambito di tutela significativamente ampio, che concerne qualsiasi scoperta o invenzione scientifica suscettibile o meno di applicazione industriale, che sia o meno rilevante dal punto di vista economico in quanto la tutela penale andrebbe a tutelare solo la libertà di espressione dell'attività inventiva e non l'interesse a volerne dedurre uno sfruttamento industriale³⁸⁵.

Tale dottrina è stata supportata dalla giurisprudenza³⁸⁶ che ha previsto che il reato in questione tuteli il bene giuridico della libertà dell'attività scientifica, tecnica o inventiva, e pertanto la riservatezza sia necessaria in luce della garanzia di una piena protezione, imponendo a terzi il dovere di non violarla.

A questa visione si affianca quella di altra parte della dottrina che, invece, considera che la tutela del segreto non riguardi solo ed esclusivamente l'inventore, ma anzi chiunque sia legittimato allo sfruttamento economico dell'invenzione destinata a rimanere segreta.

Ciò, in quanto, a differenza del delitto di inedito, il segreto industriale tutela uno sfruttamento economico più redditizio della creazione intellettuale³⁸⁷.

³⁸² Si vedano in proposito: A. ALBAMONTE, *L'oggetto della tutela penale del reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali*, in *Giustizia Penale*, fascicolo 2, 1974, p. 267; P. BRIGNONE, *Un tema giurisprudenziale raro: l'articolo 623 c.p. in particolare sull'industrialità e sulla novità dell'idea inventiva e sul fondamento del segreto*, in *Cassazione Penale*, 1980, p. 100.

³⁸³ G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1964, p. 197.

³⁸⁴ Come stabilito dall'articolo 2 della Costituzione italiana:

"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

³⁸⁵ P. Brignone, *Un tema giurisprudenziale raro: l'articolo 623 del Codice Penale in particolare sull'industrialità e sulla novità dell'idea inventiva e sul fondamento del segreto*, in *Cassazione Penale*, 1980, p. 97.

³⁸⁶ Corte di Cassazione, Sezione III, 3 giugno 1977, n. 2268, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1979, nota a p. 304.

³⁸⁷ N. MAZZACUVA, *La tutela penale del segreto industriale*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 304.

Tale approccio considera la norma come forma di tutela dell'esercizio indisturbato dell'attività industriale, di sviluppo delle informazioni ed elaborazione di *know-how* tecnico che è un necessario strumento per le imprese per essere competitive sul mercato.

La norma, secondo questa interpretazione, ha come obiettivo quello di tutelare l'interesse di natura economico-patrimoniale del detentore di un'informazione in regime di segretezza, tenendo in considerazione due differenti profili: da un lato, gli investimenti attuati per l'ottenimento di determinate informazioni che possono essere realizzate all'interno dell'impresa o acquisite da terzi tramite esternalizzazione³⁸⁸, e dall'altro il profitto sul piano concorrenziale che consegue allo sfruttamento delle conoscenze in quanto segrete³⁸⁹.

Tale visione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito che l'informazione segreta debba essere tutelata sia sotto l'aspetto soggettivo, ovvero, in relazione a colui che legittimamente sia possessore del segreto e abbia, quindi, diritto al mantenimento del regime di segretezza, cioè il titolare dell'azienda; e dall'altro sotto l'aspetto oggettivo, dell'interesse che non vengano diffuse informazioni relative all'organizzazione interna della struttura aziendale, ovvero, al complessivo *know-how* industriale di un'impresa.

In particolare, l'intento dell'imprenditore di proteggere la norma come segreta³⁹⁰, deve essere espresso in modo chiaro, non deve derivare da un mero arbitrio, ma essere funzionale al mantenimento di un vantaggio concorrenziale sul mercato.

La norma, pertanto, ha ad oggetto interessi patrimoniali dell'imprenditore, la cui tutela va a beneficio anche dell'interesse collettivo.

Infatti, nonostante tale diritto sia diverso da quello risultante dal conseguimento del brevetto, che, invece, riconosce un diritto di sfruttamento in monopolio bilanciato dalla caduta in pubblico dominio dell'informazione al termine della durata dell'esclusiva, in cui è, quindi, evidente il beneficio che ne derivi per la collettività, anche le innovazioni coperte da segreto, offrono un contributo indiretto allo sviluppo globale del patrimonio tecnologico rappresentato dall'impulso

³⁸⁸ G. COCCO, *Inviolabilità dei segreti privati (621, 622, 623)*, in *Reati contro l'inviolabilità dei segreti*, Cedam, Padova, 2014, p. 262.

³⁸⁹ G. CRESPI, *La tutela penale del segreto e concorrenza sleale*, in AA. VV. (a cura di), *La repressione penale della concorrenza sleale*, Giuffrè, Milano, p. 37.

³⁹⁰ Corte di Cassazione, Sezione V, 20 giugno 2001, n. 25008, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2002, p. 1093.

alla ricerca conseguente alla protezione del segreto. In ogni caso, anche tale sfruttamento, avrà una durata più o meno circoscritta nel tempo.

La scelta del legislatore di sanzionare determinate situazioni, pertanto, si basa sulla peculiare insidiosità delle condotte di violazione del segreto poste in essere da soggetti che hanno particolari rapporti con la notizia segreta e non dipende solo dal mancato rispetto del dovere di fedeltà da parte dei soggetti tenuti a ciò, specialmente del lavoratore subordinato che, invece, è propria della tutela civilistica.

Infatti, la condotta sanzionabile dalla norma penale non è, di per sé, una condotta di concorrenza sleale, civilisticamente rilevante, ex 2598 del Codice Civile, in quanto lo sfruttamento ai fini dell'ottenimento di un profitto per sé o per altri, può anche non arrecare danni all'altrui impresa³⁹¹.

La norma intende punire quelle condotte di violazione del segreto industriale perpetrate da *intranei*, costituendo una tutela anticipata rispetto a manovre di tipo concorrenziale più difficoltose e non sanzionabili nello stesso modo.

Queste assunzioni portano a individuare come fondamento della previsione dell'articolo 623 del Codice Penale, le norme costituzionali degli articoli 41³⁹² sulla libertà di iniziativa economica e 42³⁹³ sulla tutela della proprietà privata, in quanto il segreto è uno dei mezzi con cui l'imprenditore decide di disporre economicamente delle conoscenze tecniche che sono il risultato della ricerca, dell'esperienza e dei suoi investimenti in tempo e risorse³⁹⁴.

³⁹¹ L. SORDELLI, *Il know-how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 1, 1986, p. 150.

³⁹² La quale nel dettaglio prevede che:

“L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

³⁹³ La quale dispone che:

“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

³⁹⁴ P. AUTERI, *Il segreto industriale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, in *op. cit.*, p. 326.

Interessante appare anche l'opinione dottrinale che ritiene che l'oggetto di tutela penale, protetto dalla norma in questione, sia assimilabile a quello dei beni immateriali.

Si ravvisa, pertanto, un particolare legame di complementarità tra l'invenzione industriale brevettata che, in ogni caso, necessita di essere segreta, e quella coperta da segreto ma non brevettata, ciò sottolinea l'effettiva natura economica dell'interesse da proteggere grazie al segreto industriale, che riguarda l'esclusiva di fatto di cui usufruisce l'inventore o un suo avente causa, non brevettante, per garantire lo sfruttamento esclusivo dell'invenzione³⁹⁵.

Pertanto, l'oggetto del segreto si deve considerare in senso molto ampio, come quell'insieme di conoscenze riservate e di specifici *modus operandi*, anche in stato di prototipo³⁹⁶, capaci di assicurare la riduzione al minimo degli errori di progettazione e di realizzazione e, dunque, il beneficio ottenuto dalla riduzione dei tempi di produzione che permette di avere un vantaggio competitivo sui concorrenti.

Inoltre, in una pronuncia del 2010³⁹⁷, la Suprema Corte si è spinta ad affermare che l'oggetto di protezione penale sia l'intero patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un intero apparato industriale.

1.4. Il soggetto attivo

1.4.1. Profili generali

Il reato previsto dalla norma 623 del Codice Penale è un reato proprio in quanto, sebbene l'incriminazione individui in *chiunque* l'autore del reato, dal suo contenuto si comprende che unicamente il depositario di un segreto aziendale possa essere l'autore della violazione, dunque, chi abbia appreso l'informazione destinata a rimanere riservata in ragione dello stato, ufficio, professione o arte.

³⁹⁵ G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in Di Amato (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, IV edizione, Cedam, Padova, 1993, p. 261. Tale opinione è confermata dalla giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sezione II, 7 febbraio 1973, n. 243, in *Giustizia Penale*, 1974, p. 267.

³⁹⁶ Corte di Cassazione, Sezione V, 7 giugno 2005, n. 25174, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 2006, p. 104.

³⁹⁷ Corte di Cassazione, Sezione V, 18 febbraio 2010, n.11965, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 6, 2010, p. 478.

Il legislatore penale ha, così, posto una doppia limitazione alla tutela, da un lato, rappresentata dalle qualità soggettive dell'agente e dall'altro, dal legame tra queste qualità soggettive e l'apprendimento del segreto.

La giurisprudenza ha, inoltre, escluso la necessità di una diretta relazione giuridica³⁹⁸ che sia di dipendenza o collaborazione esterna tra colui che commetta l'abuso e il titolare del segreto.

Inizialmente, la dottrina faceva rientrare nei destinatari di tale norma solamente i lavoratori dipendenti in senso lato, includendo dunque anche l'istitutore, il procuratore e il dirigente d'azienda, in quanto la disposizione prevista dall'articolo 623 del Codice Penale colpirebbe la violazione dell'obbligo di fedeltà a favore dell'imprenditore previsto dall'articolo 2105 del Codice Civile, che indica come destinatario unicamente il titolare del rapporto di lavoro subordinato³⁹⁹.

Quest'affermazione ha, tra le sue giustificazioni, un'interpretazione *a contrariis* dell'articolo 4 comma 3, della Legge n. 628⁴⁰⁰ del 22 luglio 1961, la quale disponeva modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in particolare prevedendo una sanzione, con espresso richiamo all'articolo 623 del Codice Penale, nei confronti degli ispettori del lavoro che violino il segreto riguardante i processi di lavorazione ed ogni altro particolare della lavorazione stessa, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali di vigilanza.

Pertanto, si è dedotto da tale disposizione che, quando il legislatore abbia voluto estendere a soggetti diversi dai lavoratori subordinati la disciplina di tutela prevista dall'articolo 623 del Codice Penale, lo abbia fatto esplicitamente in una disposizione normativa *ad hoc*⁴⁰¹, quindi, per qualsiasi altra estensione sarebbe servito un espresso intervento normativo.

La disposizione richiamata, però, ha ad oggetto un ventaglio di notizie più ampio rispetto a quello dell'articolo 623, concerne tutte le informazioni che riguardano il procedimento produttivo, disponendo un obbligo di segretezza su ogni aspetto della lavorazione.

³⁹⁸ Corte di Appello di Milano, 10 novembre 1992, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1992, p. 862.

³⁹⁹ G. CRESPI, *La tutela penale del segreto*, Priulla, Palermo, 1953, p. 193. Nello stesso senso in giurisprudenza anche: Corte di Cassazione, Sezione II, 7 febbraio 1973, n. 243, in *Giustizia Penale*, 1974, p. 267.

⁴⁰⁰ L'articolo 4 comma 3, modificato successivamente dall'articolo 28 d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, prevede:

“Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del Codice penale”.

⁴⁰¹ N. MAZZACUVA, *op. cit.*, p. 187.

Non estende, quindi, la schiera dei soggetti sanzionabili ma disciplina un'ipotesi speciale di violazione di segreto industriale.

Tuttavia, una tale interpretazione appare come un retaggio delle concezioni sociali del secolo scorso, rispecchiando *“una propensione ideologica, prima che giuridica nell'individuare il naturale responsabile di tale fattispecie criminosa nel lavoratore dipendente”*⁴⁰², come riconosciuto da parte della dottrina.

Ciò era dovuto dal bisogno di regolamentare il lavoro salariato ed era espressione del diffuso tipo di organizzazione aziendale chiusa all'esterno, che non di frequente si serviva di rapporti di collaborazione che non fossero strutturati su base gerarchica⁴⁰³.

Tale visione non è condivisibile per una serie di motivazioni, innanzitutto, essa presuppone la necessaria preesistenza e pertinenza del segreto industriale rispetto alle mansioni o all'attività svolta dall'agente, elementi che non si basano su alcun dato letterale esplicito della norma e che costringono in modo illogico l'ambito di tutela.

Il legislatore penale richiede, infatti, un generico legame tra soggetto intraneo e l'informazione segreta, mentre la violazione di un dovere di fedeltà o il mancato rispetto di un rapporto di fiducia verso il datore di lavoro sono elementi esterni alla fattispecie introdotti in modo arbitrario.

Ovviamente, quest'interpretazione non esclude che vi possano essere anche obblighi di fedeltà, come previsto dall'articolo 2105 del Codice Civile o di fiducia relativi o connaturati alla posizione ricoperta e aventi ad oggetto il segreto industriale violato, ma non è un presupposto implicito ai fini dell'applicazione della disposizione.

I destinatari di tale obbligo non sono nemmeno soltanto coloro che sono legati al titolare da un obbligo negoziale di segretezza, che è invece di solito accessorio al contratto di lavoro subordinato, a contratti di licenza o sub-fornitura.

Quest'interpretazione sarebbe preferibile ai fini di promuovere una tutela più ampia del semplice rapporto contrattuale o giuslavoristico, e delle pretese che ne derivano, per lo più privatistiche, dovute al rapporto fiduciario tra il detentore del segreto e i suoi collaboratori.

⁴⁰² S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 80.

⁴⁰³ A. ALESSANDRI, *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 243.

Inoltre, bisogna circoscrivere l'ambito di tutela della disciplina di cui all'articolo 2105 del Codice Civile, che sanziona l'attività concorrenziale svolta unicamente dal dipendente basandosi su una presunzione di maggiore insidiosità della condotta se posta in essere dal dipendente.

Essa sanziona la divulgazione di notizie che riguardano l'organizzazione aziendale non richiedendo il requisito della novità ed originalità e per quanto attiene l'impiego di informazioni riservate, limita il divieto alla presenza di possibilità di pregiudizio.

Pertanto, in luce delle notevoli differenze tra le due non è possibile far riferimento alla disposizione del 2105 per limitare la sfera di soggetti attivi prevista dalla disposizione penalistica⁴⁰⁴.

Il 2105, inoltre, ha con il rapporto di lavoro una compenetrazione piena, ne condivide la vigenza e l'estinzione, infatti, mentre la norma in esame è svincolata dal rapporto di lavoro, è indifferente alla cessazione del rapporto di lavoro stesso e trae *aliunde* la sua ragion d'essere ed il suo fondamento⁴⁰⁵.

Non vi è tra le due disposizioni una piena corrispondenza dei soggetti attivi, della condotta sanzionata e della natura delle conoscenze di cui è vietato lo sfruttamento.

La disposizione dell'articolo 623 non si applica a tutti gli atti di concorrenza differenziale del lavoratore, né a tutte le informazioni apprese durante il rapporto di lavoro⁴⁰⁶.

Rimangono, pertanto, nell'area esclusiva dell'articolo 2105 del Codice Civile le condotte che hanno ad oggetto l'utilizzo di conoscenze circa l'offerta fatta dalla società ad un cliente o la mera sottrazione di un qualsiasi documento aziendale a prescindere dall'utilizzo dello stesso⁴⁰⁷.

Si potranno certamente concludere patti di non concorrenza che andranno a tutelare il medesimo oggetto che protegge anche la disposizione dell'articolo 623, ma tali pattuizioni hanno un valore che non interferisce con l'operatività della fattispecie penale.

1.4.2. La qualificazione soggettiva: lo stato, ufficio, professione o arte

⁴⁰⁴ G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in *op. cit.*, p. 286.

⁴⁰⁵ S. FIORETTA – A. LAGO, *Sub articolo 623*, in DOLCINI E. – MARINUCCI G. (a cura di) *Codice Penale Commentato*, Giuffrè, Milano II edizione, 2006, p. 6082.

⁴⁰⁶ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 86.

⁴⁰⁷ Si vedano, tra le altre: Corte di Cassazione, Sezione II, 2 marzo 1993, n. 2553, in *Notiziaro della Giurisprudenza del Lavoro*, 1993, p. 202; Tribunale di Milano, 31 ottobre 1997, in *Il Lavoro nella Giurisprudenza*, 1998, p. 591; Pretura di Vicenza, 2 giugno 1995, in *Notiziaro della Giurisprudenza del Lavoro*, 1995, p. 605.

Inoltre, il legislatore non specificando in tale disposizione quali siano le condotte effettivamente coinvolte, ma riferendosi a categorie generali come quelle dello *stato, ufficio, professione o arte* ingloba nell'ambito di applicazione della norma un numero indefinito di attività che abbiano finalità di lucro o meno.

In tale ampia categoria, però, la dottrina ha attuato delle specificazioni.

In primis, l'attività deve essere svolta in maniera continuativa anche se non in via esclusiva e non rilevano i rapporti confidenziali di mera simpatia, fondati su una libera causa, in cui il mantenimento del carattere riservato dell'informazione confidata costituisce un mero obbligo morale, e potendo, tutt'al più, costituire una violazione civile ex articolo 2043 del Codice Civile o penale se vi sia la lesione di un bene inerente alla sfera personale del danneggiato, come l'onore⁴⁰⁸.

Inoltre, nell'ambito soggettivo di applicazione della norma in questione non rientrano coloro che prestino servizi meramente eccezionali⁴⁰⁹, sia in quanto sarebbe eccessivo estendere la sanzione penale agli autori di prestazioni o servizi occasionali, ma anche poiché colui che riveli informazioni riservate a questa categoria di persone, è consapevole di non avere lo stesso rapporto di fiducia instaurato con i propri prestatori di lavoro, a meno che non abbia concordato esplicitamente accordi di riservatezza.

Tuttavia, tale affermazione per altra dottrina⁴¹⁰ è vera in via di principio, in quanto non è sempre possibile escludere *a priori* le attività eccezionali che siano occasionali o estranee all'attività che agevola la conoscenza del segreto rispetto a quella abitualmente svolta dal soggetto coinvolto. Pertanto, bisognerebbe estendere questa tutela anche a tali situazioni considerando il caso concreto, dando un'interpretazione più ampia rispetto a quella propria del segreto professionale che si riferisce alle medesime categorie di soggetti attivi.

Per quanto concerne coloro che apprendono una notizia riservata *in ragione della loro professione o arte*, tale espressione ricomprende, secondo la dottrina, la prestazione di servizi o attività lavorativa

⁴⁰⁸ F. MANTOVANI, *Sul diritto penale dell'informazione societaria e dell'impresa*, in *Diritto Penale*, Cedam, Padova, 1987, p. 621.

⁴⁰⁹ G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in *op. cit.*, p. 285; nello stesso senso: N. MAZZACUVA, *Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela*, in S. CANESTRARI - A. GAMBERINI - G. INSOLERA - N. MAZZACUVA - F. SGOBBI - L. STORTONI - F. TAGLIARINI (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Bologna, 1996, p. 389.

⁴¹⁰ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 281.

svolta in favore di chi l'abbia richiesta o ne abbia necessità, anche in via non esclusiva ma con carattere di continuità, e solitamente, che preveda una remunerazione, con o senza vincolo di subordinazione.

Dunque, denominatore comune è la professionalità in senso lato del rapporto da cui derivi l'acquisizione dell'informazione sottoposta a regime di segretezza⁴¹¹.

Tale definizione verosimilmente include ogni attività di carattere intellettuale o manuale, dalle professioni liberali alle prestazioni d'opera del lavoratore subordinato. Le professioni per essere ricomprese in tale norma non devono avere un necessario riconoscimento legale ed essere disciplinate normativamente⁴¹², sono ricomprese in tale definizione anche le attività e compiti non manuali svolti nell'interesse altrui, a prescindere dalla qualificazione pubblicistica o privatistica⁴¹³.

A questa categoria sono solitamente ricondotti i lavoratori non tecnicamente subordinati come i ricercatori a contratto, i lavoratori in prova e a progetto, i collaboratori continuativi e occasionali, gli stagisti, i revisori contabili, ma anche i consulenti e coloro che lavorino in *outsourcing*, gli amministratori, i liquidatori della società e coloro che abbiano una partecipazione al capitale sociale⁴¹⁴.

Per *ufficio* si intende ogni esercizio, permanente o temporaneo di attività pubbliche o private, svolte a titolo sia oneroso che gratuito⁴¹⁵, che preveda la titolarità di diritti e doveri e l'assunzione di funzioni o incombenze di carattere non manuale, anche non professionali in senso stretto.

In tale nozione sono ricompresi anche il tutore, il curatore di minori, infermi di mente o inabilitati, il consulente tecnico di parte, l'impiegato privato⁴¹⁶.

⁴¹¹ A. ALESSANDRI, *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, *op. cit.*, p. 207.

⁴¹² A. LAGO, *Sub articolo 622*, in DOLCINI E. - MARINUCCI G. - GATTA G.L. (a cura di), *Codice Penale Commentato*, Giuffrè, Milano, III edizione, 2011, p. 6071.

⁴¹³ G. CRESPI, *La tutela penale del segreto*, *op. cit.*, p. 103; G. COCCO, *Introduzione. Il segreto e la sua violazione*, in COCCO G. - AMBROSETTI E.M., (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, *op. cit.*, p. 284.

⁴¹⁴ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 296.

⁴¹⁵ P.L. VIGNA - P. DUBOLINO, *Segreto (reati in materia di)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI volume, Giuffrè, Milano, 1989, p. 270.

⁴¹⁶ N. MAZZACUVA, *Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela*, in *op. cit.*, p. 390.

All'interno del contesto aziendale si può pensare a coloro che ricoprono incarichi occasionali, come i consulenti tecnici o coloro che collaborino in forma continuativa aventi compiti di vigilanza sulla produzione o sulla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.

È necessaria una specificazione per quanto concerne gli ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che abbiano accesso ai luoghi di produzione, tra questi vi sono per esempio i funzionari dell'Asl, dell'ARPA, dell'Ispettorato del lavoro.

Questi soggetti, qualora intervengano per un interesse pubblico, sono soggetti, in caso di utilizzazione e rivelazione delle informazioni acquisite, a quanto disposto dall'articolo 325 del Codice Penale in caso di solo impiego delle invenzioni o scoperte apprese per ragioni d'ufficio, e dall'articolo 326 che sanziona l'utilizzazione e anche la rivelazione di segreti d'ufficio⁴¹⁷.

La coincidenza tra l'oggetto di tutela dell'articolo 325 e 623 del Codice Penale è chiara in quanto entrambe sanzionano la rivelazione dei segreti industriali, e sarà possibile applicare il disposto del 623 se la notizia non è stata appresa in ragione dell'ufficio o servizio.

D'altro canto, appare più difficile l'applicazione dell'articolo 326 concernenti i segreti d'ufficio in tema di abuso di segreti industriali. Tale disposizione andrebbe applicata unicamente a quei segreti che concernono l'attività che si estrinseca in una pubblica funzione o in un pubblico servizio, nei confronti delle quali vi è un interesse pubblico, e non anche a quei casi che riguardano solo soggetti privati, il cui impiego o rivelazione arrecherebbe un danno solo a costoro.

Pertanto, considerando l'attività di vigilanza di luoghi di lavoro, sarà necessario discernere le informazioni che sono parte integrante di provvedimenti essenziali per la tutela del bene affidato al controllo del pubblico ufficiale, protette dall'articolo 326 del Codice Penale in caso fossero rivelate, e dall'articolo 325 del Codice Penale se fossero impiegate.

⁴¹⁷ Rubricato "Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio" dispone:

"Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni".

Dall'altro, le notizie che invece sono irrilevanti rispetto allo svolgimento del pubblico servizio o pubblico ufficio presso il quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio presta la propria opera o nel caso in cui dovessero essere apprese, non per ragione dell'ufficio o del servizio, ma solo per la presenza presso i luoghi di lavoro o dall'ascolto di conversazioni.

Nel primo caso, il segreto non sarà d'ufficio, ma invece appreso in ragione dell'ufficio, e quindi in caso di loro impiego potrà applicarsi l'articolo 325, in caso di rivelazione l'articolo 623.

Nel secondo caso si applicherà unicamente l'articolo 623⁴¹⁸.

Inoltre, a tali soggetti si aggiungono anche coloro che, in ragione del loro ufficio, hanno un diritto vero e proprio di accesso ai processi di lavorazione o di contatto con i lavoratori ai fini di controllo interno, come il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o, in modo eccezionale, anche il Medico competente.

Questi soggetti hanno il diritto di accesso ad una serie di documenti relativi alla valutazione rischi, alle misure di prevenzione, all'organizzazione interna e agli ambienti di lavoro in luce di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/2008.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono obbligati in luce rispettivamente degli articoli 50 comma 6 e 33 comma 2 di detta legge, al rispetto dei segreti relativi ai processi lavorativi con cui vengono in contatto, al di là del quale sussiste il più generale obbligo disposto dall'articolo 623 del Codice Penale.

Per quanto concerne il Medico competente, non è destinatario espressamente di tali obblighi per quanto dispone la normativa citata, ma l'articolo 18 n. 2 di tale decreto legislativo n. 81/2008 prevede possa avere accesso ad una serie di documentazioni contenenti informazioni segrete, pertanto, anche se in modo occasionale ed eccezionale, è tenuto ai medesimi obblighi di rispetto della riservatezza delle informazioni.

Inoltre, nel dettato normativo dell'articolo 623 del Codice Penale viene utilizzata l'espressione "*cognizione per ragione*" con la quale si sottolinea la rilevanza della natura funzionale dell'acquisizione della conoscenza. Essa sembra sottendere il legame tra lo svolgimento dell'attività connessa allo *status* e il successivo contatto con le informazioni tutelate.

⁴¹⁸ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 290-291.

Nel prevedere la sanzione in caso di rivelazione di informazioni apprese a causa dello *status*, il legislatore sembra rimandare ad un apprendimento intrinseco alle mansioni svolte dall'agente, dunque, tale portata normativa sembra più ampia del semplice segreto professionale.

Lo *status* è quella particolare condizione sociale rappresentata dall'esercizio di una data attività in favore di chi ne faccia richiesta o anche una particolare condizione giuridica di cui gode un soggetto per legami particolari con il professionista a cui si rivela un'informazione riservata.

In tale definizione rientrano anche i collaboratori, dipendenti e i praticanti che lavorano con il professionista ed anche coloro che con lui convivano o a cui succedano.

Un'ipotesi di apprendimento di notizie in ragione dello *status* particolarmente rilevante è quella relativa a rapporti tra imprese in relazione a cessioni a vario titolo di tecnologie, connessi a contratti di assistenza tecnologica o anche di fornitura di servizi.

Per quanto concerne le trattative e le semplici conversazioni riservate tra colui che detenga l'informazione e altri imprenditori o soci poste in essere con lo scopo di costituire una collaborazione successiva o nell'ambito di acquisizioni, fusioni e cessioni di rami d'azienda, tali situazioni caratterizzano un ambiente professionale e fanno rientrare i soggetti coinvolti nell'ambito di applicazione della norma penalistica⁴¹⁹.

Tali soggetti hanno accesso alle informazioni riservate certamente in ragione dello *status* di cui godono, pur essendo eccezionale ed estemporaneo, ma si sono dimostrati frequentemente responsabili di violazioni del segreto in quanto mossi da un interesse competitivo ad acquisire nuovi settori commerciali, nuovi clienti o ad estendere la produzione includendo nuove tipologie di prodotti.

Diverso è il caso dello spionaggio aziendale, quell'attività di acquisizione abusiva di informazioni tenute sotto regime di segretezza che conferiscono un vantaggio concorrenziale a chi le detenga, che non ricade nell'ambito applicativo dell'articolo 623, a meno che, non ricorrano i presupposti del concorso eventuale ai sensi dell'articolo 110 del Codice Penale⁴²⁰.

⁴¹⁹ G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in *op. cit.*, p. 286.

⁴²⁰ Rubricata "Pena per coloro che concorrono nel reato", recita:

"Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salvo le disposizioni degli articoli seguenti".

L'accesso di terzi all'informazione riservata in questi casi non sarà, certamente, dovuto allo *status* ma all'esito di una differente tipologia di condotta illecita.

Lo *status* che invece potrebbe permettere l'accesso e da cui deriverebbe la possibilità di applicare la disposizione in esame, è quello anche dei fornitori di beni o servizi e i clienti, cui possono essere riferite volontariamente dal titolare informazioni per motivazioni commerciali o tecnico-produttive.

Inoltre, questi soggetti, pocanzi esaminati, sono soggetti all'ambito di applicazione della norma, non soltanto quando siano destinatari diretti dell'informazione comunicata loro dal legittimo detentore in ragione del loro *status*, ma anche quando tale *status* agevoli l'accesso a luoghi di lavoro e rapporti con i dipendenti.

Tali categorie di stati soggettivi ricompresi nell'ambito di applicazione della norma appaiono uguali⁴²¹ a quelle previste dall'articolo 622 in tema di "*Violazione di segreto professionale*".

Il perfetto parallelismo della clausola che definisce le qualifiche soggettive negli articoli 622 e 623 ha portato una significativa parte della dottrina⁴²² a ritenere che quest'ultima disposizione, in realtà, sanzionerebbe un'ipotesi particolare di abuso di segreto professionale, che si discosterebbe unicamente per l'oggetto materiale del reato.

Questa tesi non tiene conto, però, della diversità insita nella natura dei due tipi di segreto e la *ratio* sottesa alle due discipline.

L'articolo 623, infatti, qualifica nel dettaglio il contenuto del segreto, mentre l'articolo 622 non inquadra il tipo di segreti tutelati, pertanto, esso si caratterizza per le modalità in cui viene appreso. Tale indeterminatezza è dovuta, anche, alla significativa varietà di rapporti che possono portare alla violazione del segreto e che ciò che si intende sanzionare della condotta è rappresentato dal mancato rispetto del rapporto di fiducia tra colui che possiede e chi riceve l'informazione riservata. Essa mira a tutelare la libertà e sicurezza dei rapporti intimi professionali determinati da necessità, dunque, si può dedurre che l'articolo 622 tuteli il segreto "*come bene dell'individuo, mentre il 623 come*

⁴²¹ L. PICOTTI, *Invenzioni industriali (tutela penale)*, in *Enciclopedia giuridica*, XVII edizione, Treccani, Roma, 1989, p. 91.

⁴²² Si vedano, tra gli altri: F. ROCCA, *Rivelazione di segreti scientifici o industriali*, in *Enciclopedia Forense*, Vallardi, 1961, p. 584; P. MUTTI, *voce Segreti scientifici o industriali (rivelazione di)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, Torino, 1997, p. 76.

*bene economico in funzione del valore che rappresenta l'innovazione per colui che l'ha realizzata e per l'intera collettività*⁴²³.

1.4.3. L'accesso agevolato

La locuzione “*venuto a cognizione in ragione di*” non deve essere, pertanto, interpretata come “*causalità necessaria*”, come avviene per l'articolo 622, in cui la rivelazione è dovuta da necessari rapporti di fiducia venuti in essere per ottemperare ad esigenze fondamentali; invece, la rivelazione di un segreto industriale ad un terzo, estraneo al processo produttivo non avviene per tale tipologia di esigenze, è dettata da motivazioni strettamente connesse ad esigenze di produzione⁴²⁴.

La causalità necessaria, inoltre, limiterebbe l'ambito dei soggetti attivi, in quanto le qualifiche personali che determinano l'accesso alla notizia dovrebbero coincidere con quelle che poi portano a mantenere il segreto.

Tale interpretazione escluderebbe, pertanto, dall'ambito di applicazione della norma, tutti quei soggetti che, sebbene siano esterni, a seguito della costituzione di particolari rapporti di consulenza o assistenza, entrino in contatto con informazioni riservate in seguito all'accesso a documenti o ai luoghi di lavoro. Pertanto, essa risulta inammissibile, in luce della volontà del legislatore di non includere nel dettato normativo la necessaria presenza di rapporti personali con il titolare, ma di punire chi abbia abusato dell'informazione segreta conosciuta *in ragione* del proprio stato, ufficio, professione o arte.

Sul piano della tutela penale, diversamente da quanto disposto per la responsabilità civile, il legislatore si focalizza maggiormente sulla natura delle informazioni, considerando la rilevanza delle innovazioni tecnologiche tutelate con il segreto e non l'eventuale presenza di un rapporto di subordinazione tra colui che viene in contatto con l'informazione e colui che ne sia il legittimo detentore.

Bisogna, più che altro, considerare, ai fini dell'individuazione dei soggetti attivi ricompresi all'interno della disposizione in esame, il rapporto che intercorre tra l'agente e l'informazione

⁴²³ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 278.

⁴²⁴ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 261.

riservata, non omettendo dall'analisi anche gli accessi occasionali o agevolati dalla qualifica del soggetto agente al segreto.

L'ambito di tutela della norma comprende, non solo coloro che si trovino in una relazione giuridica diretta di dipendenza o collaborazione autonoma con il titolare del segreto, ma può essere fatta valere anche nei confronti di coloro che, a prescindere dalla qualifica, "*vengano agevolati nella conoscenza per ragioni di stato, ufficio, professione o arte*"⁴²⁵, riconoscendo, in tal senso, una più ampia protezione alle informazioni riservate.

Ciò in luce dell'ottica di protezione della norma che tutela le informazioni in quanto siano *destinate al segreto* e non in quanto oggetto di obbligazioni contrattuali.

Un riconoscimento che, anche in base a quanto disposto dal Codice della Proprietà Industriale, il quale prescinde da qualificazioni soggettive e modalità di accesso, appare coerente e adatto ad un'efficace protezione delle informazioni riservate.

In ragione di ciò, a tali categorie di individui elencati poc'anzi, si aggiungono senza dubbio i soci, gli amministratori e i liquidatori di società, i consulenti, i periti, i programmatori ed i tecnici di manutenzione.

Infine, secondo parte della dottrina, si possono ricomprendere tra i soggetti attivi anche il datore di lavoro, qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 243⁴²⁶ del Decreto legislativo del 10 ottobre 2005, n. 30, e se il dipendente gli abbia comunicato, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 24 della legge invenzioni, di aver realizzato un'invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o pubblica per cui lavora.

⁴²⁵ Corte di Appello di Milano, 10 novembre 1992, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1992, p. 862. Nello stesso senso anche: Corte di Cassazione, Sezione V, 4 novembre 2008, n. 45509, in *Rivista di diritto industriale*, fascicoli 4-5, 2009, p. 468; Tribunale di La Spezia, 26 novembre 2007, in *Rivista penale*, fascicolo 2, 2008, p. 177; Tribunale di Monza, 25 gennaio 2005, in *Giurisprudenza di merito*, II, 2005, p. 2441.

⁴²⁶ Tale articolo nel dettaglio prevede che:

"Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente".

In tale situazione il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione è tenuto all'osservanza del segreto e quindi, rientra nei soggetti attivi del reato in esame.

1.4.4. Il rapporto tra la qualifica soggettiva e la sussistenza del segreto

La dottrina si è poi domandata se lo *status* personale, la qualifica del soggetto che ha appreso la notizia, sia un elemento rilevante soltanto nel momento di apprendimento della notizia, come apparirebbe dal dettato normativo o se possa estendersi anche successivamente, e sia, pertanto, necessaria una permanenza della qualifica da considerarsi come un elemento implicito della fattispecie⁴²⁷.

Una tale visione era, inizialmente, dettata dall'accostamento tra i doveri imposti dall'articolo 2105 del Codice Civile e il disposto del 623 del Codice Penale, dunque, se la permanenza di una data qualifica è un elemento tipico del dovere di fedeltà, lo è anche per quanto riguarda la tutela penale del segreto. Ma ciò è anche deducibile dal dettato della norma che non indica in modo esplicito la necessità della collaborazione nel tempo che, altrimenti, imporrebbe un divieto facilmente eludibile. Un dipendente o collaboratore potrebbe semplicemente sospendere il rapporto di lavoro per sfruttare in modo indipendente le informazioni sottoposte a vincolo di segretezza. Egli sarebbe, inoltre, il soggetto che più ha interesse a trarre profitto da un'informazione che spesso lui stesso ha realizzato, ne deriverebbe pertanto anche una perdita d'efficacia della disposizione in esame.

La scoperta, l'invenzione o l'applicazione industriale sottoposta a regime di segreto, inoltre, ai fini della disposizione penale, non deve necessariamente preesistere al momento in cui lo *status*, la professione o il rapporto lavorativo agevolano in modo concreto l'acquisizione della notizia⁴²⁸, deve ovviamente, solo preesistere al momento della rivelazione al soggetto.

⁴²⁷ P. PISA, voce *Segreto (tutela penale del)*, in *Enciclopedia giuridica*, XXVIII, Treccani, Roma, 1992, p. 5; M. SINISCALCO, *Rivelazione di segreti scientifici o industriali: limiti della fattispecie consumata e tentativo*, in *Diritto economia*, 1964, p. 156

⁴²⁸ Non concorda con tale visione il Tribunale di Milano, che, in una sentenza di fine anni Settanta, ha affermato che *"l'espressione 'notizie destinate a rimanere segrete' usata dal legislatore nell'articolo 623 del Codice Penale non può avere altro significato che quello di circoscrivere l'efficacia incriminatrice della norma al solo caso in cui siano state rivelate o impiegate proprio quelle notizie che il datore di lavoro, al momento dell'assunzione del dipendente, aveva specificatamente destinato al segreto"*. Si veda: Tribunale di Milano, 17 ottobre 1977, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1977, p. 792.

Ciò è dovuto alla dinamicità che caratterizza il concetto stesso di innovazione tecnologica industriale, in cui una statica e definita “*destinazione al segreto*” apparirebbe non coerente con la natura stessa dell’oggetto di protezione. La destinazione delle informazioni al segreto è da tenere in considerazione, in qualsiasi momento del rapporto che lega il legittimo detentore e i terzi che ne vengano a contatto, purché prima della condotta di impiego o di rivelazione.

1.4.5. Il dipendente inventore

Da questo assunto, parte della dottrina ha rilevato come le conoscenze oggetto del segreto debbano essere acquisite nel corso del rapporto di lavoro, esse devono esistere prima che l’agente possa concretamente conoscerle, ciò porterebbe quindi ad escludere le conoscenze realizzatesi con l’apporto del dipendente nel corso del proprio rapporto di lavoro⁴²⁹, esse devono a lui pervenire in ragione del suo *status*.

Pertanto, si è escluso che tra i soggetti attivi potesse rientrare il dipendente inventore.

Una tale interpretazione porterebbe, però, ad una serie di difficoltà, innanzitutto in alcune situazioni non è agevole l’individuazione stessa di chi possa aver effettivamente realizzato una certa innovazione, rispetto a colui che vi contribuisce o partecipi a singole fasi di progettazione, in quanto la stessa attività di ricerca e sviluppo è svolta in gruppo, in équipe, in cui non è facile distinguere il singolo apporto di ciascuno.

Inoltre, da una lettura puntuale del dettato normativo non appare chiara l’esclusione di colui che abbia contribuito alla realizzazione di una determinata invenzione, in quanto esso specifica solamente che l’informazione debba giungere al soggetto in ragione del suo *status*, ma non fa nessun riferimento alla necessaria preesistenza della stessa e alla conseguente esclusione di scopritori, inventori o progettisti⁴³⁰.

⁴²⁹ G. CRESPI, *La tutela penale del segreto e concorrenza sleale*, in *op. cit.*, p. 197.

⁴³⁰ Confermano tale visione, includendo tali categorie di soggetti, proprio in ragione della posizione privilegiata di accesso al segreto in cui si trovano, tra le altre: Corte di Cassazione, Sezione V, 7 giugno 2005, n. 25174, in *Foro italiano*, 2006, II, p. 104; Pretura di Bergamo, 18 aprile 1997, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1998, p. 128; Pretura di Cremona, 17 gennaio 1995, in *Rivista penale*, 1995, p. 640.

Essi sono, più plausibilmente, soggetti ai divieti imposti dall'articolo 623 del Codice Penale, non nel momento in cui realizzino l'invenzione, scoperta o applicazione industriale nel contesto industriale, ma quando il datore di lavoro abbia manifestato in modo chiaro il desiderio di destinare quelle determinate informazioni al regime di segretezza⁴³¹.

1.4.6. L'apprendimento fortuito

Un altro interrogativo che si è posta la dottrina concerne se l'apprendimento della notizia debba avvenire, necessariamente, durante l'esercizio delle proprie mansioni o in occasione delle stesse o se possa essere appresa, anche in momenti e situazioni non connesse alla relazione professionale con il titolare del segreto, per essere rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 623 del Codice Penale.

La dottrina si è così suddivisa tra coloro che ritengono che sia sanzionabile il soggetto che sia venuto a conoscenza dell'informazione in ragione dell'inserimento in un determinato organismo aziendale, escludendone l'apprendimento fortuito o abusivo e che possa non riguardare il settore di competenza dell'agente, ma sia in ogni caso accessibile nello svolgimento delle mansioni assegnate⁴³². E chi, invece, sostiene⁴³³ un'ampia applicazione di tale disposizione, estendendone l'ambito di tutela anche nei confronti di chi fosse venuto a conoscenza per ragioni casuali, al di fuori dell'ambito delle proprie mansioni, ma non al di fuori dell'azienda.

Tale seconda interpretazione sembra preferibile anche a parere di chi scrive, in quanto non può dedursi un esplicito richiamo del legislatore alla pertinenza della notizia alle mansioni svolte dall'agente, non sembra condivisibile quindi escludere la rilevanza di notizie apprese per caso o per spirito confidenziale, o al di fuori degli accessi occasionali⁴³⁴.

⁴³¹ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 276.

⁴³² A. ALESSANDRI, *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, *op. cit.*, p. 251; G. COCCO, *Segreto industriale*, in COCCO G. -AMBROSETTI E.M. (a cura di), *Manuale di diritto penale. I reati contro la persona. Parte Speciale*, Padova, 2007, p. 411.

⁴³³ G. CRESPI, *La tutela penale del segreto e concorrenza sleale*, in *op. cit.*, p. 198

⁴³⁴ Si vedano: B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, *op. cit.*, p. 154; S. GIAVAZZI, *La tutela penale del segreto industriale*, Giuffrè, 2012, p. 280.

È discusso in dottrina se si possa far ricomprendere in tale fattispecie la cognizione avvenuta in modo del tutto accidentale, in quanto secondo una certa dottrina⁴³⁵, l'intraneo è del tutto parificato all'estraneo.

Per altra parte⁴³⁶, invece, è necessario distinguere le conoscenze con cui il dipendente viene in contatto in modo fortuito al di fuori del contesto aziendale e quelle che acquisisce all'interno di tale contesto, escludendo quelle apprese in modo casuale.

1.4.7. L'apprendimento abusivo

Inoltre, parte della dottrina ha ricompreso all'interno della fattispecie anche l'apprendimento abusivo, in quanto ravvisa in tale condotta una manifestazione di infedeltà con conseguente sfruttamento della posizione ricoperta⁴³⁷.

Tale visione è stata anche confermata dalla giurisprudenza che ha stabilito che la sussistenza della violazione ex articolo 623 del Codice Penale prescinda dalla liceità o illecità delle modalità di apprensione del segreto⁴³⁸.

Questo assunto non porta tutti d'accordo, in quanto ravviserebbe una forzatura del dettato normativo, e anzi, nell'abuso stesso si negherebbe per definizione il nesso con lo *status* dell'agente richiesto dalla previsione normativa.

Ciò perché, quando si tratti di acquisizione abusiva, ci si riferisce a casi come l'apertura di documenti segreti o la sottrazione di oggetti e modelli che incorporino informazioni, situazioni che oltrepassino i limiti della conoscenza avvenuta in ragione del proprio *status*, e integrino altre

⁴³⁵ F. MANTOVANI, *Diritto Penale Parte Speciale*, volume I, Giuffrè, Milano, 2002, p. 635; A. BARTULLI, *L'insider trading nella prospettiva penale*, in *Comportamenti economici e legislazione penale*, Giuffrè, Milano 1979, p. 148.

⁴³⁶ N. PALAIA, *Informatica e tutela penale del segreto industriale*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 306; A. SANTORO, *Notazioni sul delitto di rivelazione di segreti industriali*, in *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*, Giappichelli, Torino, 1974, p. 556.

⁴³⁷ L. MONACO, *Sub. articolo 623*, in CRESPI A.– STELLA F.– ZUCCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al Codice Penale*, Cedam, Padova, 2003, p. 2061.

⁴³⁸ Corte di Cassazione, Sezione VI, 31 marzo 1999, C.E.D. 214399, in *Cassazione Penale*, 2000, p. 3303; Corte di Cassazione, Sezione II, 7 febbraio 1973, n. 243, in *Giustizia Penale*, 1974, p. 267.

fattispecie delittuose comuni come il furto e, in tal caso, diviene completamente irrilevante lo stato soggettivo dell'agente⁴³⁹.

Dall'analisi svolta sino a questo momento, si può dedurre che nell'individuazione dei soggetti attivi potenzialmente destinatari dell'obbligo derivante dalla disposizione dell'articolo 623 del Codice Penale non sia rilevante la legittimazione alla conoscenza dell'informazione quanto piuttosto la concreta possibilità di accesso ad essa.

Quest'interpretazione porta ad includere un'ampia categoria di soggetti, anche coloro che vi abbiano accesso in modo abusivo o coloro che apprendano l'informazione in modo mediato da soggetti che l'hanno, a loro volta, ricevuta in modo più o meno autorizzato dal legittimo detentore. Costoro avrebbero appreso in modo mediato⁴⁴⁰ o fortuito, ovvero, senza che vi sia una condotta di rivelazione attiva ma solo grazie all'opportunità di fatto scaturita dalla vicinanza con colui che ne fosse a conoscenza, che può essere dovuta a circostanze fortuite, alla comune appartenenza ad un certo ambiente di lavoro o ad uno *status* che accomuna i soggetti.

Come ha suggerito la giurisprudenza in una serie di rilevanti sentenze⁴⁴¹, ciò che rileva ai fini della punibilità è l'aver appreso informazioni riservate in un contesto professionale o lavorativo, prescindendo dall'effettiva sussistenza di relazioni giuridiche o fattuali con il legittimo detentore. Pertanto, non c'è dubbio siano inclusi nel raggio di applicazione della norma coloro che siano "intraanei secondari o di seconda generazione"⁴⁴² e che, abbiano appreso i segreti, non direttamente. Tale tutela, criticata da parte della dottrina, è stata estesa, talvolta, anche, nel caso in cui gli intraanei,

⁴³⁹ P. DORIGO, *Metodi di produzione e rivelazione di segreti scientifici e industriali*, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo 2, 1969, p. 94.

⁴⁴⁰ Un'accurata esemplificazione può essere trovata consultando: S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 297. L'autrice fa riferimento, tra le altre, a situazioni in cui un determinato soggetto venga a conoscenza in modo autonomo di una certa informazione lavorando presso un fornitore, consulente o concessionario del legittimo detentore della notizia, che aveva in precedenza avuto un accesso legittimo ad essa; o ancora nel caso in cui un soggetto acceda all'informazione per caso per un rapporto di parentela o amicizia con un dipendente o ex-dipendente del legittimo detentore del segreto.

⁴⁴¹ Corte di Cassazione, Sezione V, 4 novembre 2008, n. 45509, in *Rivista di diritto industriale*, fascicoli 4-5, 2009, p. 468; Tribunale di La Spezia, 26 novembre 2007 in *Rivista penale*, fascicolo 2, 2008, p. 177; Corte di Cassazione, Sezione V, 7 giugno 2005, n. 25174, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 2006, p. 104; Pretura di Cremona, 17 gennaio 1995, in *Rivista penale*, 1995, p. 640; Corte di Appello di Milano, 10 novembre 1992, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1992, p. 862; Corte di Cassazione, Sezione III, 3 giugno 1977, n. 2268, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1979, nota a p. 304.

⁴⁴² S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 302.

cosiddetti primari, coloro a cui l'informazione sia stata riferita direttamente dal legittimo detentore, l'avessero appresa in modo abusivo⁴⁴³.

Tale dottrina ravvisa una forzatura del dettato normativo in quanto la seconda condotta sarebbe irrilevante ai fini dell'applicazione del 623 del Codice Penale, in quanto mera conseguenza di una prima violazione. Ciò non sarebbe vero nel caso in cui entrambe le condotte abusive concorressero al medesimo piano in cui si ravviserebbe, invece, un'ipotesi di concorso.

In conclusione, il caso fortuito può concernere situazioni in cui un soggetto si sia trovato a disporre di una determinata informazione riservata per una casualità degli eventi, se abbia per caso ascoltato una conversazione, trovato una borsa contenente dei documenti, o ancora sia un addetto alle pulizie o un custode ed abbia così avuto accesso a determinate notizie.

In tali casi è necessario distinguere l'impossibilità di applicazione della disposizione quando si rientri nel puro caso fortuito ed un determinato soggetto si sia trovato ad ascoltare, per esempio, una conversazione in un luogo pubblico, e la differente situazione di quei soggetti che abbiano una certa qualifica, come i custodi o i fiduciari che, sebbene non apprendano l'informazione in un contesto professionale, abbiano in ogni caso un determinato *status* che li porta ad essere vincolati al segreto. In queste situazioni, sebbene rare, si dovrà tenere conto dell'eventualità di un ascolto passivo del soggetto coinvolto, delle modalità di accesso alle notizie e della capacità di riconoscere la destinazione al segreto.

La disposizione penale non si applica nei confronti di coloro che, più degli altri, avrebbero interesse a sfruttare le informazioni riservate, capaci di garantire un vantaggio concorrenziale a chi le detenga, ovvero, i concorrenti dell'imprenditore.

Il concorrente che sia un terzo estraneo alla compagine aziendale, qualora commetta un abuso del segreto sarà sanzionabile unicamente dalle disposizioni civilistiche degli articoli 98 e 99 del Codice

⁴⁴³ Ciò era avvenuto per esempio nel caso: Corte di Appello di Milano, 10 novembre 1992, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1992, p. 862. In tal caso il giudice aveva condannato l'imputato che aveva avuto conoscenza del *know-how* riservato lavorando presso una determinata impresa, la quale disponeva di tali informazioni in quanto le aveva ottenute da un ex-dipendente del legittimo titolare del segreto. Tale condanna, anche in caso di accesso mediato all'informazione, è stata criticata da GIAVAZZI in: *op. cit.*, p. 303.

della Proprietà Industriale che garantiscono una tutela *erga omnes* e dalla normativa in tema di concorrenza sleale.

In tale mancata inclusione di soggetti terzi all'impresa nel dettato della disposizione penalistica, parte della dottrina⁴⁴⁴ ha ravvisato una lacuna, di non significativa rilevanza, però, data la scarsità di condotte di spionaggio aziendale.

1.5. L'oggetto del segreto industriale

L'articolo 623 ha un oggetto di tutela ben definito, a differenza di quanto avvenga in altri ordinamenti in cui è tutelato un più generico *secret de fabrication* o il *Betriebs-oder Geschäfts-geheimnis*, il legislatore penale ha, infatti, espressamente circoscritto le conoscenze che possono essere destinate al segreto entro tre categorie: le scoperte, le invenzioni scientifiche e le applicazioni industriali.

Esse, però, non vengono qualificate nel dettaglio e ciò, chiaramente, compromette la tassatività e la determinatezza della fattispecie⁴⁴⁵.

Infatti, in letteratura si evidenzia un vero e proprio difetto originario di tassatività, che sarebbe all'origine della scarsa applicazione giurisprudenziale dell'istituto⁴⁴⁶.

Ovviamente, tutti questi elementi, per poter godere della tutela prevista dall'articolo 623 del Codice Penale, devono essere leciti, ovvero, non contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, ma non rilevano considerazione d'ordine meramente etico.

1.5.1. La destinazione dell'informazione al segreto

Per quanto concerne, invece, l'oggetto di tale protezione, si contrappongono due concezioni, innanzitutto, la concezione oggettiva che basa il riconoscimento di tutela su un interesse giuridicamente rilevante per l'ordinamento a che alcune informazioni siano tutelate in regime di riservatezza. Secondo tale visione, la disciplina del segreto ha come obiettivo quello di tutelare le

⁴⁴⁴ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 309.

⁴⁴⁵ N. MAZZACUVA, *Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela*, in *op. cit.*, p. 306.

⁴⁴⁶ P. MUTTI, *voce Segreti scientifici o industriali (rivelazione di)*, *op. cit.*, p. 70.

conoscenze la cui rivelazione sia potenzialmente idonea a danneggiare l'impresa che ne è titolare dal punto di vista concorrenziale sul mercato.

La destinazione al segreto sarebbe, quindi, legata a situazioni oggettive desumibili dalla natura e dal valore dell'informazione o basate sull'esistenza di un interesse del titolare del segreto⁴⁴⁷.

L'interesse alla protezione del segreto, riconosciuto dall'ordinamento, deriverebbe dalla natura e dal valore economico delle conoscenze, prettamente concorrenziale, e dalla capacità dell'impresa di trarne un profitto, mentre, non risulterebbe degna di nota la volontà dell'imprenditore⁴⁴⁸.

A tale teoria, si pone in contrasto una soggettiva che, invece, accorda la proteggibilità unicamente nel caso di espressa dichiarazione del desiderio di proteggere una determinata conoscenza da parte del legittimo detentore.

Per la giurisprudenza è sufficiente, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di tutela, la sussistenza di plausibili ed apprezzabili ragioni, anche personali, ma che non risultino da un mero arbitrio di colui che la richiede⁴⁴⁹.

Per quanto concerne le modalità di espressione della volontà rilevanti al mantenimento del regime di segretezza da parte dell'imprenditore, secondo alcuni, è sufficiente una sua qualsiasi esteriorizzazione.

Per altri, questa esternazione di voler proteggere determinate informazioni, deve avere natura formale, e manifestarsi in espresse dichiarazioni accompagnate dalla costituzione di misure di vario tipo a tal scopo⁴⁵⁰.

⁴⁴⁷ Come previsto dalla Suprema Corte, Sezione V, che nella sentenza del 4 febbraio 2002, n. 1420, consultabile in *DeJure*, ha affermato che “rientrano, invero, nella tutela penale di cui all'articolo 623 del Codice Penale, tutte quelle informazioni di rilevante importanza destinate a rimanere precluse all'accesso dei terzi, che potrebbero servirsi per utilizzarle vantaggiosamente nel processo di produzione, sotto qualsiasi forma”.

⁴⁴⁸ Tra i sostenitori di tale visione: G. CRESPI, in *La tutela penale del segreto*, *op. cit.*, p. 43; e in *La repressione penale della concorrenza sleale*, *op. cit.*, p. 283. Ancora: A. PALLADINI, *L'inviolabilità del segreto industriale e tutela della capacità produttiva dell'imprenditore*, in *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*, n.1-2, Giappichelli, Torino, 2002, p. 67. In particolare, egli lega la segretezza alla potenzialità di danno, criticando la mancata attenzione della disciplina penalistica alla rilevanza del nocumento nell'elaborazione della nozione di segreto.

⁴⁴⁹ Corte di Cassazione, Sezione III, 3 giugno 1977, n. 2268, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1979, p. 304.

⁴⁵⁰ In dottrina in tal senso: G. COCCO, *Inviolabilità dei segreti privati (621, 622, 623)*, in *op. cit.*, p. 434. In giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sezione II, 7 febbraio 1973, n. 243, in *Giustizia Penale*, 1974, p. 267; Tribunale di Torino 26 febbraio 1977, in *Pluris*.

È nota, in tal senso, la posizione presa negli anni Settanta dal Tribunale di Milano⁴⁵¹, il quale individuava nella determinazione al segreto meritevole di tutela, solo l'espressa destinazione a ciò da parte dell'imprenditore, avvenuta in un momento necessariamente precedente alla condotta illecita di rivelazione o di impiego.

Appare maggiormente condivisibile, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza⁴⁵², la teoria che opta per un compromesso⁴⁵³ tra le varie posizioni, che tiene conto della necessaria presenza di entrambi gli elementi, sia della volontà dell'imprenditore che non può non essere considerata nel caso di sussistenza del reato, ma che deve necessariamente fondarsi su un interesse oggettivo al segreto che può perdurare anche quando la proprietà o direzione dell'impresa cambi nel corso del tempo.

Ciò riflette un interesse dell'ordinamento alla valutazione secondo canoni obiettivi a che determinate informazioni rimangano nell'esclusiva titolarità dell'interessato⁴⁵⁴.

Inoltre, tale visione era già stata applicata dalla Suprema Corte negli anni Settanta⁴⁵⁵, la quale affermava che *"l'interesse alla segretezza deve essere basato su plausibili ed apprezzabili ragioni e non può coincidere con il mero arbitrio dell'interessato"*.

1.5.2. La scoperta, l'invenzione scientifica e l'applicazione industriale

La scoperta scientifica è definita dalla dottrina penale⁴⁵⁶ come l'acquisizione di conoscenze di determinati aspetti della realtà che prima erano ignoti, un fenomeno, un corpo, una delle sue

⁴⁵¹ "L'espressione notizie destinate a rimanere segrete usata dal legislatore nell'articolo 623 del Codice Penale non può avere altro significato che quello di circoscrivere l'efficacia incriminatrice della norma al solo caso in cui siano state rivelate ed impiegate quelle notizie che il datore di lavoro al momento dell'assunzione del dipendente aveva destinato al segreto". Si veda: Tribunale di Milano, 17 ottobre 1977, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1977, p. 792.

⁴⁵² Tribunale di Monza, 25 gennaio 2005, in *Giurisprudenza di merito*, fascicolo 2, 2005, p. 2441.

⁴⁵³ Essa, era già stata introdotta dal KOSTORIS, in *Il segreto come oggetto della tutela penale*, Cedam, Padova, 1964, p. 10, il quale proponeva di unire il criterio soggettivo a quello oggettivo, richiedendo non solo la presenza della volontà del titolare del segreto, espressa grazie ad una dichiarazione formale, che sia tacita o presunta, ma anche la sussistenza di un interesse giuridicamente tutelabile.

⁴⁵⁴ A. ALBAMONTE, *op. cit.*, p. 270.

⁴⁵⁵ Corte di Cassazione, Sezione III, 3 giugno 1977, n. 2268, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1979, nota a p. 304.

⁴⁵⁶ G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in *op. cit.*, p. 266.

proprietà, una legge naturale del mondo fisico, col risultato di arricchire “*il patrimonio culturale, pur non modificando il preesistente stato oggettivo delle cose*”, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità⁴⁵⁷.

Mentre, per invenzione scientifica si tratta della creazione o combinazione di elementi e nozioni preesistenti che porta alla produzione di un risultato pratico ripetibile indefinitamente con la dominabilità dei fenomeni, finalizzati ad uno scopo empirico⁴⁵⁸.

Implica uno stacco, anche modesto, da quanto ottenibile da ciò che era noto sino a quel momento. Essa, non è diretta implicazione del notorio, ma un *quid pluris* rispetto a quanto ottenibile sulla base di cognizioni già note.

Infine, per applicazioni industriali si intendono le applicazioni pratiche di tali scoperte o invenzioni a metodi o processi di lavorazione, a macchine o a dispositivi meccanici, al fine di risolvere problematiche o potenziare l'efficienza di determinati strumenti, cosicché le applicazioni industriali non risultino estranee a questi ultimi. Essa è tutelata in quanto è la concretizzazione di idee inventive di immediata attuabilità, mentre l'invenzione scientifica appare come il progetto di soluzioni tecniche compiute ma non ancora realizzabili⁴⁵⁹.

Si può rinvenire un'analogia di contenuti tra le *invenzioni e applicazioni industriali* di cui alla disposizione penale e le *informazioni tecnico-industriali*, di cui all'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, dunque, entrambe hanno ad oggetto innovazioni di natura tecnica non brevettabile.

In ogni caso, a prescindere dalle differenze tra le categorie finora descritte, vi è un elemento che caratterizza tutte e tre, ovvero, la natura necessariamente tecnica delle conoscenze che sono attinenti ai mezzi e ai risultati impiegati nella produzione⁴⁶⁰.

1.5.3. L'accezione “*scientifiche-industriali*”

Il disposto della norma di cui all'articolo 623 del Codice Penale utilizza il binomio “*scientifiche-industriali*”.

⁴⁵⁷ Corte di Cassazione, Sezione III, 3 giugno 1977, n. 2268, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1979, nota a p. 304.

⁴⁵⁸ A. ALESSANDRI, *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, *op. cit.*, p. 160.

⁴⁵⁹ G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in *op. cit.*, p. 273.

⁴⁶⁰ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 168.

La scientificità che è utilizzata per qualificare le scoperte ed invenzioni, appare come una “*traslazione dei termini impiegati dall’articolo 298 del Codice Zanardelli*”⁴⁶¹, in quanto è un termine che non accomuna altre discipline dei segreti industriali e in particolare non è presente nella definizione industrialistica di segreto presente nel Codice della Proprietà Industriale.

Tale scientificità non deve essere interpretata in senso stretto, non si riferisce a tutte le scoperte e invenzioni che sia possibile dimostrare in ogni passaggio da un punto di vista teorico-scientifico. Non è attuale un’interpretazione in tal senso anche in luce del contesto industriale contemporaneo in cui il patrimonio tecnologico nasce sempre più di frequente da migliorie dovute dall’esperienza pratica. Una tale affermazione non esclude in ogni caso che, molte conoscenze destinate al segreto siano scientifiche anche nel metodo o nei risultati, ma non rappresentano l’unico tipo di invenzioni e scoperte incluse nell’ambito di applicazione della norma in esame.

A tale scientificità si affianca l’aggettivo “*industriale*” che definisce unicamente le applicazioni e che è concepito solitamente come l’idoneità della conoscenza ad essere concretamente applicata nel processo produttivo, la suscettibilità ad essere oggetto di applicazione industriale, come previsto dall’articolo 2585 del Codice Civile e dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 30 del 2005 per quanto concerne la brevettabilità.

L’industrialità, in tal senso, dovrebbe essere intesa come propria dell’invenzione con riguardo alla natura intrinseca e al modo di ottenimento di tale risultato o anche con riferimento alle possibilità e ai modi della sua utilizzazione derivanti dallo sfruttamento del risultato inventivo⁴⁶².

Comprendere quale sia l’effettiva portata di tali espressioni è di importanza cruciale per poter individuare i limiti dell’ambito di tutela della disposizione in esame.

Vi è, infatti, una parte della dottrina⁴⁶³ che ha ritenuto irrilevante il requisito dell’industrialità, per definire l’oggetto materiale del segreto, essendo rilevante unicamente l’aspetto della scientificità. Quest’assunto parte dall’interpretare le scoperte ed invenzioni come manifestazioni dell’attività

⁴⁶¹ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 170.

⁴⁶² G. OPPO, *Per una definizione dell’industrialità dell’invenzione*, in *Rivista di diritto civile*, fascicolo 1, 1973, p. 3.

⁴⁶³ A. DI AMATO, *La tutela penale delle privative industriali*, in *Giurisprudenza di merito*, 1988, p. 207; nello stesso senso anche E. FLORIAN, *Delitti contro la libertà individuale*, in *Trattato di diritto penale*, Vallardi, 1936, p. 465. Entrambi gli autori propongono di far rientrare nell’ambito di tutela del 623 del Codice Penale anche le mere scoperte, rivelazioni di un fenomeno già esistente o di una legge naturale.

intellettiva e, pertanto, la norma deve mirare a punire le violazioni alla libertà d'espressione dell'uomo, non tutelare gli interessi economici derivanti dallo sfruttamento della sua attività inventiva.

Ciò si evincerebbe anche dal mancato espresso riferimento al pregiudizio economico negli elementi della norma incriminatrice, che porterebbe all'estensione della tutela anche alle scoperte proprie di una ricerca pura, priva di qualsiasi attinenza all'attività industriale⁴⁶⁴.

Questa visione era stata anche condivisa dalla Suprema Corte nel noto *caso Ugnazzoni*⁴⁶⁵ che aveva negato qualsiasi valore qualificante dell'industrialità per le scoperte o invenzioni scientifiche.

Nello stesso senso si è espressa una più recente giurisprudenza che ha sottolineato come il riconoscimento della tutela penale per gli abusi nei confronti del *“patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un apparato industriale non necessitano della sussistenza dei presupposti per la brevettabilità della scoperta o dell'applicazione rivelata”*⁴⁶⁶.

Ciò è confermato da altra dottrina⁴⁶⁷ che considera che tale elemento non debba essere necessariamente presente, in quanto nel momento stesso della scoperta, il giudizio in concreto sulla sua applicabilità nella produzione è molto difficile, se non impossibile, e quindi, tranne nei casi più evidenti, si tenderebbe inevitabilmente a ripiegare sulla considerazione in via meramente ipotetica della sussistenza di un'effettiva industrialità.

Tale interpretazione non è del tutto condivisibile, invece, per altra parte della dottrina e, anche a parere di chi scrive, in quanto, già dalla Relazione al Codice Zanardelli all'articolo 298, antesignano dell'articolo 623 del Codice Penale, si evinceva come l'intento del legislatore fosse di tutelare non solo le *“fabbriche ed industrie in genere, ma sì anche le scoperte od invenzioni scientifiche che sono la base dei progressi industriali, ed alle quali si addice la tutela della legge”*⁴⁶⁸.

⁴⁶⁴ P. BRIGNONE, *op. cit.*, p. 99.

⁴⁶⁵ Corte di Cassazione, Sezione III, 3 giugno 1977, n. 2268, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1979, nota a p. 304.

⁴⁶⁶ Si veda in proposito: Corte di Cassazione, Sezione V, 18 febbraio 2010, n. 11965, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2010, p. 478. Nello stesso senso anche: Corte di Cassazione, Sezione V, 7 giugno 2005, n. 25174, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 2006, p. 104; Corte di Cassazione, Sezione V, 23 giugno 2000, n. 8944, in *Cassazione penale*, 2001, p. 2714.

⁴⁶⁷ A. ALESSANDRI, *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, *op. cit.*, p. 180; L. PICOTTI, *op. cit.*, p. 11.

⁴⁶⁸ Si veda S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 187.

L'interesse economico è elemento fondante della destinazione alla segretezza, come visto, l'imprenditore che intenda sottoporre a riservatezza determinati dati ed informazioni, lo fa per tutelare quel valore concorrenziale che gli è consentito dallo sfruttamento della notizia in segreto. Non vi sono, invece, riferimenti nel dettato normativo alla protezione del progresso scientifico o dell'interesse ad essere riconosciuti come primi inventori.

Ciò che appare rilevante ai fini del riconoscimento alla protezione è il contesto dell'impresa, infatti, le scoperte scientifiche oggetto dell'articolo 623 del Codice Penale, possono essere anche quelle ottenute grazie ad investimenti pubblici, sviluppate all'interno di un contesto industriale o che diventano, in ogni caso, parte del patrimonio immateriale di un'impresa in seguito alla cessione da parte di colui che l'ha realizzata. Tale tutela è riconosciuta anche nel caso in cui queste scoperte non siano dotate di applicazione pratica.

Qualora l'avessero, infatti, sarebbero applicazioni industriali, da ciò è lecito dedurre una non necessità per le invenzioni o scoperte di essere dotate di industrialità, altrimenti verrebbe meno il senso del loro stesso espresso riconoscimento all'interno del dettato normativo.

Dunque, tale termine è da intendersi come riferito all'attinenza alla produzione, come modo di ottenimento, finalità di impiego della conoscenza tecnica, che è l'unico significato trasversale a tutte le conoscenze oggetto di segreto industriale, l'unico coerente con i termini "*scientifico-industriale*" e con lo scopo della tutela.

Pertanto, riconoscere al concetto di industrialità un'accezione così ampia ed elastica, permette di coniugare tale disposizione alle nuove dinamiche tecnologiche e produttive che, nella moderna realtà, sono differenti da scoperte rivoluzionarie o invenzioni scientifiche capaci di innovare lo stato del progresso tecnologico di un intero settore produttivo.

Tale interpretazione, seppur elastica, non lascia spazio però all'indeterminatezza, in quanto la dottrina identifica una soglia minima di rilevanza delle applicazioni industriali per l'ottenimento della tutela nel valore oggettivo e verificabile delle conoscenze quale complesso di competenze appartenenti all'impresa.

1.5.4. La novità ed originalità delle informazioni

Inoltre, la dottrina non si è trovata sempre d'accordo circa i requisiti della novità e originalità.

Parte della dottrina tradizionale⁴⁶⁹ giustifica l'assenza di un'esplicita indicazione di tali requisiti, in quanto legata unicamente ad una mancata specificazione da parte del legislatore, risultando impliciti nella natura stessa dell'invenzione che, se non fosse nuova, non potrebbe pretendere di avere un riconoscimento di tutela della segretezza.

Per la dottrina più recente invece, non è, in termini assoluti, necessario che le informazioni siano dotate di novità ed originalità.

Analizzando nel dettaglio i due requisiti, si può evincere come la novità estrinseca, cioè la non notorietà, sia un requisito sotteso al concetto stesso di segretezza, l'originalità costituisce un *quid pluris* che non potrebbe rimanere implicito, o meglio non potrebbe dirsi tale per tutte e tre le categorie.

In quanto, mentre le invenzioni e le scoperte scientifiche devono richiamare un'iniziale originalità, devono nascere nuove e rappresentare un arricchimento del patrimonio collettivo del sapere, le applicazioni industriali invece, non evocano, in sé stesse, l'originalità.

Partendo dall'assunto che il segreto, in termini assoluti non esista, esso in realtà non viene nemmeno ad esistenza fintanto che l'informazione rimane unicamente nel patrimonio conoscitivo di chi l'ha inventato o scoperto o abbia applicato industrialmente un'idea.

I collaboratori del titolare di una determinata impresa che ne debbano fare uso all'interno dei procedimenti produttivi, rappresentano un "*pubblico*" che potremmo dire fisiologico⁴⁷⁰, necessario del segreto industriale.

Le notizie non devono non essere generalmente note e avere un qualche elemento di novità, non come disposto dalla disciplina brevettuale, ma devono essere adatte ad una qualsiasi applicazione industriale⁴⁷¹.

Nello stesso senso si è espressa anche la Suprema Corte, che ha sottolineato la non necessità che le "*le notizie de quibus siano originali o nuove*"⁴⁷², esse devono essere non generalmente note ad un

⁴⁶⁹ F. ROCCA, *op. cit.*, p. 584.

⁴⁷⁰ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 192.

⁴⁷¹ A. ALBAMONTE, *op. cit.*, p. 272; G. CRESPI, *La tutela penale del segreto*, *op. cit.*, p. 189.

⁴⁷² Corte di Cassazione, Sezione V, 20 giugno 2001, n. 25008, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2002, p. 1093.

esperto o operatore di un certo settore o accessibili grazie ad ordinarie ricerche ed indagini⁴⁷³ anche solo potenziali e in astratto.

Già negli anni Settanta, infatti, la Cassazione⁴⁷⁴ aveva categoricamente escluso che la novità e l'originalità fossero elementi necessari delle applicazioni industriali oggetto di protezione da parte dell'articolo 623 del Codice Penale; confermando⁴⁷⁵, anche più recentemente, tale orientamento con l'affermazione che “*trattandosi di notizie concernenti applicazioni industriali, non è necessario che queste siano originali o nuove*”.

Ciò è da intendersi come un orientamento ormai solido, in quanto, più volte, confermato dalla giurisprudenza⁴⁷⁶ di merito e non, che ha stabilito espressamente che il segreto debba presentare un *quid novis*, e non avere ad oggetto una cosiddetta “*res communis omnium*” o anche un'innovazione riferibile allo stesso legittimo detentore ma da lui divulgata in precedenza.

Una tale interpretazione mira ad evitare che la tutela penale possa colpire in chiave egoistica situazioni di occasionali arretratezze e svincola l'interpretazione dei requisiti dell'articolo 623 da quelli richiesti per il brevetto dall'articolo 2585 del Codice Civile.

La giurisprudenza⁴⁷⁷ ha, inoltre, cercato di verificare la non notorietà dell'informazione, operando per presunzioni, individuando il desiderio dell'imprenditore di mantenere la riservatezza dell'informazione da circostanze concrete da lui messe in atto a tal fine.

Viene meno il requisito della segretezza nel momento in cui vi è un'effettiva conoscenza da parte di un pubblico di soggetti sufficientemente ampio o in ogni caso capace di limitare la disponibilità e l'esercizio indisturbato dello sfruttamento del segreto da parte del legittimo detentore.

⁴⁷³ P. BRIGNONE, *op. cit.*, p. 103; A. ALESSANDRI, *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica, op. cit.*, p. 162.

⁴⁷⁴ Si tratta del cosiddetto “*caso Miglietta*”, in cui, in una vicenda relativa alla sottrazione di copie di disegni di macchine industriali coperti da segretezza, la Suprema Corte aveva affermato che “*a nulla rileva che non siano state accertate quella novità e quell'originalità dei detti particolari poiché tali concetti vengono in considerazione per differenti reati, a tutela di interessi pubblicistici come per i reati di cui agli articoli 263 e 325 del Codice Penale o ai fini privatistici del diritto brevettuale*”. Si veda: Corte di Cassazione, Sezione II, 7 febbraio 1973, n. 243, in *Giustizia Penale*, 1974, p. 267.

⁴⁷⁵ Corte di Cassazione, Sezione V, 18 aprile 2007, n. 19578, in *DeJure*; nello stesso senso anche Corte di Cassazione, Sezione V, 20 giugno 2001, n. 25008, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2002, p. 1093.

⁴⁷⁶ Corte di Appello di Milano, 10 novembre 1992, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1992, p. 862; Corte di Cassazione, Sezione III, 3 giugno 1977, n. 2268, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1979, p. 304; Pretura di Bergamo, 18 aprile 1997, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1998, p. 128.

⁴⁷⁷ Corte di Cassazione, Sezione V, 4 luglio 2003, n. 36309, in *DeJure*; Corte di Cassazione, Sezione V, 18 aprile 2007, n. 19578, in *DeJure*.

In conclusione, a riguardo dei requisiti di novità ed originalità dell'informazione, si può affermare che, per quanto concerne le scoperte, le quali sono originali per definizione, il connotato tipico del regime di segreto deve essere individuato nell'industrialità di ciò che è stato scoperto.

Esse sono sempre originali, ma possono essere tutelate dall'articolo 623 del Codice Penale quando attengono alla produzione e costituiscono il risultato degli investimenti per lo sviluppo di nuove tecnologie industriali.

L'invenzione, dal canto suo, può essere o non essere originale, ma potrà essere oggetto di tutela quando sia frutto dell'attività di ricerca e sviluppo avvenuta all'interno di una determinata compagine aziendale.

Infine, le applicazioni industriali anche qualora non siano dotate di originalità, possono godere della tutela dell'articolo 623 del Codice Penale, dimostrando la sussistenza di un interesse alla segretezza in un mercato regolato dalla libera concorrenza, se sono quindi dotate di un certo *quid novi*⁴⁷⁸.

Esso deve essere costituito dalla dimensione pratica dell'interesse al mantenimento della segretezza delle notizie, inteso cioè come libertà di svolgere la propria attività senza vedere vanificate le proprie iniziative di perfezionamento delle tecniche di produzione in seguito ad un abuso perpetrato da terzi⁴⁷⁹.

1.5.5. L'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale: uno strumento di integrazione?

Inoltre, la giurisprudenza di merito⁴⁸⁰ ha affermato che, in seguito all'introduzione del Codice della Proprietà Industriale, la nozione di segreto industriale debba considerarsi modificata, ovvero,

⁴⁷⁸ Si è espressa in tal senso la Corte d'Appello di Milano, in una sentenza relativa a un caso di rilevazione e impiego di formule di adesivi per imballaggi alimentari coperte da segreto che non erano dotate dei requisiti per la brevettabilità, ma che invece avevano un *quid novi*, inteso come “*miglioramento delle tecniche già note*”. Si veda Corte di Appello di Milano, 10 novembre 1992, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1992, p. 862.

⁴⁷⁹ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 17

⁴⁸⁰ Tribunale di La Spezia, 26 novembre 2007, in *Rivista penale*, fascicolo 2, 2008, p. 177. Il quale suggeriva una limitazione dei confini di tutela della disposizione di cui all'articolo 623 del Codice Penale, in luce “*dell'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (d. lgs. n. 30/2005) che all'articolo 98 considera meritorie di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili*”.

integrata in senso stretto, in modo tale da aderire in *toto* a quanto disposto dal Codice della Proprietà Industriale. Il segreto industriale in ogni ambito dell'ordinamento è infatti, solo quello che presenti tutti i requisiti previsti dalla disposizione industrialistica di cui all'articolo 98, per cui l'articolo 623 del Codice Penale rinvierebbe tacitamente a tale disposizione.

A tale visione si è opposta la Suprema Corte, che ha affermato, in un altro caso, che il concetto penalistico di informazione destinata al segreto non attua rinvii al disposto dell'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, *“il concetto penalistico di segreto non soffre interferenze ad opera di quello ricavabile dall'articolo 98 del Codice di Proprietà Industriale”*⁴⁸¹.

Appare, anche in questo caso, più corretto propendere per una visione che bilanci queste due diverse interpretazioni, in quanto la norma penale non è del tutto modificata a seguito l'introduzione del Codice della Proprietà Industriale, non rinvia, attraverso un'integrazione tacita, a quel sistema normativo, senza il quale la norma penale non sarebbe dotata di senso compiuto.

Tale disposizione richiama un concetto aperto⁴⁸² di tutela di tutte le conoscenze, purché siano state destinate al segreto, il quale può essere interpretato anche utilizzando elementi che esulino dalla normativa prettamente penalistica.

La nozione industrialistica può fungere da punto di riferimento cui rinviare nell'interpretazione di un concetto non determinato puntualmente dalla normativa penale, e vista come momento di arrivo nel percorso interpretativo di corretta definizione del segreto di impresa, sia sotto il profilo del *quantum* di conoscenza proteggibile sotto regime di riservatezza, che sotto il profilo dei criteri da adottare per definire tale segretezza.

Il riferimento nella norma penale alla volontà dell'imprenditore di porre in essere certe misure per garantire la segretezza, può essere concretizzata in quelle *misure ragionevolmente adeguate* a mantenere la riservatezza cui fa riferimento l'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale.

agli esperti e agli operatori del settore; abbiano un valore economico in quanto segrete; e siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

⁴⁸¹ Corte di Cassazione, Sezione II, 11 maggio 2010, n. 20647, inedita. La Suprema Corte richiama quanto disposto dal Tribunale di Mantova in una sentenza del 26 giugno 2006, la quale è consultabile per intero in *DeJure*.

⁴⁸² G. GUALTIERI, *La tutela penale del know-how: la violazione del segreto industriale*, in *Diritto industriale*, fascicolo 2, 2018, p. 162.

1.5.6. Problematiche nell'individuazione dell'oggetto: il caso delle fasi parziali di ricerca e dei *tours de main*

Le maggiori problematiche sono sorte invece, a riguardo delle fasi parziali di ricerca, ma anche a riguardo dei *tours de main*, del *know-how*, del segreto commerciale ed il software.

Innanzitutto, per quanto concerne le fasi parziali di ricerca, che non abbiano ancora condotto ad un'invenzione o scoperta, parte della dottrina⁴⁸³ è concorde nel ritenere che non sia applicabile l'articolo 623 a dette informazioni, in quanto possono rientrare in un effettivo ambito di tutela solo le informazioni che siano il risultato di un procedimento di ricerca scientifica o tecnologica che sia sufficientemente organica e compiuta.

La giurisprudenza⁴⁸⁴, d'altro canto, ha previsto la possibilità di punire un soggetto che avesse diffuso informazioni concernenti le operazioni alla base di un prototipo di un impianto industriale che dovevano rimanere riservate, dunque informazioni concernenti un'invenzione ancora in uno stato iniziale, sebbene avanzato, quando rappresentino il “cuore” degli stessi e siano il frutto del patrimonio di conoscenze e dell'organizzazione dell'impresa.

Nello stesso senso si è espressa anche altra parte della dottrina,⁴⁸⁵ che ritiene che rientrino nell'oggetto di tutela le notizie relative ad alcuni elementi accertati, ma non sufficienti per il risultato completo, ovvero anche semplici ricerche.

Un'interpretazione in questo senso è giustificata dal tenore della norma che vieta la rivelazione di notizie “*sopra invenzioni*” e perciò vi rientrerebbe una rivelazione anche parziale dei procedimenti d'invenzione.

Lo stesso dovrebbe dirsi per le idee inventive incompiute, che abbiano alcuni elementi sicuri, seppur non ancora sufficienti per il raggiungimento del risultato ricercato e per le invenzioni non ancora sfruttate industrialmente, che fanno già parte del patrimonio dell'impresa che le ha sviluppate e che sono già attinenti alla produzione, dunque già industriali.

⁴⁸³ N. MAZZACUVA, *Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela*, in *op. cit.*, p. 115.

⁴⁸⁴ Corte di Cassazione, Sezione V, 7 giugno 2005, n. 25174, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 2006, p. 104.

⁴⁸⁵ G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in *op. cit.*, p. 267; G. CRESPI, *Tutela penale del segreto e concorrenza sleale*, in *op. cit.*, p. 189.

Una considerazione in tal senso sarebbe giustificata anche dai costi sostenuti per raggiungere quel determinato risultato seppur parziale, onde evitare che terzi possano acquisire tali informazioni incomplete e giungere al desiderato risultato finale e compiuto⁴⁸⁶.

Secondo tale visione per il principio di tassatività, però, sono escluse dalla protezione della norma in oggetto le fasi embrionali della ricerca e l'abbozzo delle idee inventive, sebbene tale affermazione possa sembrare incoerente, in quanto anche tali elementi sono essenziali e necessari per l'ottenimento del prodotto finito.

Tuttavia, idee e progetti di questo tipo, non ancora avviati, non sono dotati di un valore oggettivo e verificabile, in quanto sono ancora distanti da sperimentazioni di natura alcuna e non sono ancora oggetto di investimento, inoltre, non sono sufficientemente individuabili e specifici in modo da poter conseguire dei risultati pratici dallo sviluppo dell'idea.

L'idea, per poter essere meritevole di tutela ex articolo 623 del Codice Penale, deve avere la forma di un progetto di ricerca iniziato e dalle finalità ben individuate, altrimenti, colui che ne è titolare non potrebbe pretendere protezione su un qualcosa che ancora non esiste⁴⁸⁷.

Per quanto concerne invece i *tours de main*, ovvero le pratiche manuali, gli accorgimenti adottati all'interno della produzione, gli espedienti utili ai fini dell'ottimizzazione dell'organizzazione aziendale, i cosiddetti segreti di fabbrica, essi sono stati esclusi⁴⁸⁸ dall'ambito di applicabilità dell'articolo 623 del Codice Penale.

1.5.7. Il *know-how* e i segreti commerciali

Per quanto concerne il *know-how*, il quale deriva dalla contrazione dell'espressione *the know how to do it*, esso è considerato come un complesso insieme coordinato di elementi che non costituiscono di

⁴⁸⁶ Corte di Cassazione, Sezione III, 3 giugno 1977, n. 2268, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1979, p. 304.

⁴⁸⁷ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 204.

⁴⁸⁸ Pretura di Monza, 15 ottobre 1983, in *Rivista giuridica del lavoro*, fascicolo 4, 1984, p. 466, in cui si prevede espressamente che “non integra, peraltro, gli estremi del reato in questione il mero impiego, in una nuova esperienza lavorativa, di singoli ricorsi particolari di nozioni già acquisite durante un precedente periodo di lavoro”. Nello stesso senso anche: Corte di Cassazione, Sezione V, n. 11965, 18 febbraio 2010, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 6, 2010, p. 478.

per sé un'innovazione o una soluzione originale ad un problema, ma che sono utili per poter rendere efficiente la gestione dei processi di produzione industriale.

Esso comprende ogni tipo di conoscenza che concerni i metodi di produzione, progettazione dei beni prodotti all'interno di una determinata azienda⁴⁸⁹, ed è ricompreso all'interno dell'ambito di applicazione della disposizione dell'articolo 623 in luce di un'ottica estensiva approvata dalla giurisprudenza.

Esso può essere definito come uno specifico *modus operandi*,⁴⁹⁰ un certo "*patrimonio conoscitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale e comprensivo altresì delle esperienze tecniche in grado di ridurre al minimo gli errori di produzione e di contenere sensibilmente i tempi di progettazione e di realizzazione dei beni prodotti*"⁴⁹¹, includendo quindi anche informazioni, la cui unica caratteristica è la segretezza, in senso soggettivo, ovvero, l'interesse alla non divulgazione.

Inoltre, è inteso anche come insieme di nozioni frutto di sperimentazioni progressive, di miglioramenti all'interno dei processi produttivi e di investimenti attuati in un determinato periodo di tempo, che ha condotto a costituire un patrimonio tecnico valutabile economicamente come fulcro della produzione e cuore dell'avviamento⁴⁹².

⁴⁸⁹ Ciò era già stato affermato in precedenza anche dalla giurisprudenza di merito. Sebbene fosse stata esclusa la sussistenza del reato in esame, nella fase di progettazione di nuovi impianti per un'impresa che, per far ciò, si era servita dei ricordi di dipendenti, dunque *modus operandi* di cui erano venuti a conoscenza durante la loro precedente esperienza lavorativa. Questo perché i sistemi produttivi, nonostante fossero uguali, erano costituiti prevalentemente da elementi reperibili nel mercato e che facevano parte degli impianti di tutti i produttori. Tuttavia, era stato ribadito come il segreto coprisse anche una combinazione di dati ed elementi già conosciuti se impiegati in modo originale. Si veda: Pretura di Monza, in *Rivista giuridica del lavoro*, fascicolo 4, 1984, p. 466.

⁴⁹⁰ La giurisprudenza di legittimità ha espressamente riconosciuto la sussistenza del reato di cui all'articolo 623 del Codice Penale nel caso di due ex dipendenti di un'azienda operante nel settore della realizzazione di progetti *software* che, cambiando impiego e divenendo dipendenti di un'altra azienda operante nel medesimo settore, hanno utilizzato presso il nuovo datore di lavoro le informazioni per la realizzazione di un macchinario a "raggi X" per l'industria alimentare, realizzato con modalità e caratteristiche di base simili al macchinario prodotto nella prima azienda. Si veda: Corte di Cassazione, Sezione II, 9 dicembre 2003, n. 6577, in *DeJure*.

⁴⁹¹ Corte di Cassazione, Sezione V, 20 giugno 2001, n. 25008, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2002, p. 1093. Tale interpretazione è stata confermata da una serie di pronunce successive della giurisprudenza di legittimità, tra cui: Corte di Cassazione, Sezione V, 18 febbraio 2010, n. 11965, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 6, 2010, p. 478; Corte di Cassazione, 4 luglio 2003, n. 36309, in *DeJure*; Corte di Cassazione, Sezione II, 7 luglio 2003, n. 28882, in *DeJure*; Corte di Cassazione, Sezione II, 9 dicembre 2003, n. 6577, in *DeJure*.

⁴⁹² Corte di Appello di Bologna, 13 luglio 1994, in *Foro Italiano*, fascicolo 2, 1995, p. 248.

Il *know-how*, secondo la giurisprudenza⁴⁹³, include anche i cosiddetti *inventive steps*, ovvero i salti di qualità, che rappresentano il risultato di esperienze accumulate nel tempo, con dispendio di mezzi e risorse finanziarie, che permettono di raggiungere particolari accorgimenti o miglioramenti nel processo produttivo. Ad esso⁴⁹⁴ è stata anche data l'accezione di sistema per attuare in modo più conveniente un'invenzione brevettata o non.

La giurisprudenza di legittimità ha incluso nell'ambito di applicazione, in luce di un'ottica estensiva, anche *"l'idea manifestata in un semplice progetto, a prescindere dalla sua realizzazione materiale"*⁴⁹⁵ o ancora *"il know-how aziendale da intendersi come il complesso delle informazioni industriali necessarie per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un impianto, restando quindi irrilevante il fatto che, nella specie, la macchina realizzata per una ditta da due ex dipendenti di un'altra ditta, sulla base di informazioni da essi acquisite durante il rapporto di lavoro fosse reperibile sul mercato e che in essa non vi fossero elementi di originalità, né nell'insieme né nell'assemblaggio delle singole parti"*⁴⁹⁶.

Da ciò si evince come la giurisprudenza penalistica sia incline ad un'ampia interpretazione dei contenuti riconducibili al concetto di *know-how* tecnico, che può comprendere un semplice passaggio o operazione, le informazioni tecniche sul procedimento produttivo, ma anche gli strumenti e i macchinari con cui il procedimento è attuato, il cosiddetto *know-how* aziendale che ha ad oggetto la funzionalità degli impianti.

Esso è da intendersi, più che un *know-how* "di processo", ovvero che ha a riguardo l'intero procedimento produttivo, come un *know-how* su come funziona un intero procedimento all'interno dell'azienda.

Per la dottrina e la giurisprudenza⁴⁹⁷ invece, i segreti commerciali, ovvero, come ampiamente visto nei precedenti capitoli, quelle conoscenze che riguardano l'organizzazione e la gestione

⁴⁹³ Corte di Appello di Milano, 10 novembre 1992, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1992, p. 862.

⁴⁹⁴ Corte di Cassazione, Sezione V, 7 giugno 2005, in *Foro Italiano*, fascicolo 2, 2006, p. 103.

⁴⁹⁵ Corte di Cassazione, Sezione III, 3 giugno 1977, n. 2268, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1979, p. 304.

⁴⁹⁶ Corte di Cassazione, Sezione V, 18 aprile 2007, n. 19578, in *DeJure*.

⁴⁹⁷ Corte di Cassazione, Sezione I, 12 aprile 1985, n. 2431, in *Cassazione Penale*, 1986, p. 1783: in cui è stata sanzionata la condotta ex articolo 622 del Codice Penale, di un impiegato di una società che trasmetta, nell'ambito di una gara di appalto, notizie segrete riguardanti la sua azienda a vantaggio della società poi rimasta aggiudicataria dei lavori, formulando o contribuendo a formulare nell'interesse di quest'ultima, condizioni più vantaggiose di quelle offerte dall'impresa per cui lavora.

commerciale dell'impresa, concernenti le tecniche e forme di organizzazione dell'attività commerciale come strategie di *marketing* e, più in generale, *business methods* e dati relativi alla clientela come liste di clienti attuali o potenziali non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 623 ma dell'articolo 622 del Codice Penale che tutela il segreto professionale.

Tale disposizione punisce in forma più severa la rivelazione senza giusta causa o l'impiego ai fini dell'ottenimento di un profitto, proprio o altrui, di un segreto professionale da parte di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Quando, però, tali segreti commerciali dovessero essere dotati anche di informazioni specifiche su un prodotto fornito in esclusiva o componenti fornite su specifica commissione, non generalmente conosciuti nel mercato, rientrerebbero nell'ambito di tutela della disposizione penale⁴⁹⁸.

Infine, la dottrina ha escluso dal regime di applicabilità dell'articolo 623 del Codice Penale, il *software*, in quanto i programmi non possono essere propriamente considerati delle invenzioni⁴⁹⁹, mentre la giurisprudenza⁵⁰⁰ ne ha ammesso la possibilità.

Sono anche da escludere dall'ambito di tutela della disposizione in esame, le procedure aziendali e i modelli organizzativi o gestionali adottati dalle imprese ai fini della prevenzione dei reati agli effetti del decreto legislativo 231/2001.

Tali modelli, così come i manuali e le procedure operative, se posti sotto regime di segretezza, possono rappresentare un *know-how* commerciale non tecnico, solo se siano riferibili alla realtà specifica di una determinata azienda e, quindi, siano caratterizzati da elementi appartenenti unicamente ad una determinata realtà produttiva.

In conclusione, si può dire che la tutela prevista dalle disposizioni del Codice della Proprietà Industriale abbiano un ambito di applicazione più ampio, offrendo una protezione omnicomprensiva, mentre la normativa penale offre una tutela rafforzata e specifica al solo segreto tecnico.

⁴⁹⁸ Corte di Cassazione, Sezione IV, 26 ottobre 2010, n. 44840, in *Penale.it*; nello stesso senso anche: Corte di Cassazione, Sezione I, 20 aprile 1996, n. 3787, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1996, p. 3382; Corte di Appello di Bologna, 5 giugno 1993, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1993, p. 3062.

⁴⁹⁹ A. ALESSANDRI, *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, *op. cit.*, p. 188.

⁵⁰⁰ Corte di Cassazione, Sezione V, 20 giugno 2001, n. 25008, in *Rivista di Diritto e Procedura Penale*, 2002, p. 1093.

1.5.8. Il rapporto tra l'oggetto del segreto industriale e l'oggetto del brevetto

Come visto nel precedente capitolo, l'istituto brevettuale non è del tutto incompatibile con quello del segreto industriale, in quanto non vi sono dubbi che una determinata invenzione possa essere coperta da segreto quando sia suscettibile in astratto di conseguire la tutela brevettuale.

Ciò ovviamente, prima dell'ottenimento del brevetto, in quanto esso implica per sua natura la pubblicità al termine della durata della privativa e, dunque, porrebbe fine ad ogni eventuale segreto. In questa sede, si intende precisare solamente che quanto detto per la disciplina industrialistica rimane vero anche per la tutela offerta dal Codice Penale.

Anzi, l'importanza di tale prospettiva di protezione del segreto industriale è stata sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte ha infatti affermato che, l'assenza di una privativa industriale, cui consegue necessariamente un regime di pubblicità, deve *“far ravvisare ancor più l'esigenza della tutela penale, essendo quelle notizie non ancora brevettate naturalmente destinate a rimanere segrete, attesa l'indubbia esistenza di un autonomo diritto di qualunque invenzione o applicazione anche se non brevettata, diritto caratterizzato sempre dal requisito dell'assolutezza”*⁵⁰¹.

1.6. La condotta di rivelazione e di impiego dell'informazione riservata

L'articolo 623 costituisce una norma a più fattispecie integrata alternativamente dalle condotte tipizzate di rivelazione o utilizzazione.

Il nostro Codice Penale, pertanto, sanziona condotte di sottrazione che possano attuarsi sia come attività intrusive che tramite l'aiuto di un dipendente o ex-dipendente; e condotte di utilizzazione abusiva dell'informazione.

Tra le condotte sanzionabili nel caso concreto vi rientrano, non solo la rivelazione e utilizzazione, ma anche l'agevolazione nell'acquisizione di tali segreti o il procacciamento, purché il terzo che eventualmente ricerchi un'informazione riservata del concorrente, lo faccia servendosi dell'aiuto di uno dei soggetti che vi ha accesso, come previsto dalla disposizione.

⁵⁰¹ Si veda: Corte di Cassazione, Sezione II, 7 febbraio 1973, n. 243, in *Giustizia Penale*, 1974, p. 267.

La norma penale non permette di sanzionare, infatti, coloro che ottengano il medesimo risultato inventivo o il medesimo *know-how* contemporaneamente al primo legittimo inventore o detentore, e coloro che siano responsabili della sottrazione abusiva di informazioni segrete attuata tramite il cosiddetto spionaggio aziendale.

Inoltre, non rileva nello stesso modo anche la semplice acquisizione di un segreto cui non segue nessuno sfruttamento, essa, come ogni atto prodromico alla futura rivelazione o utilizzazione, non rileva in sé ai fini di applicabilità della fattispecie, potrebbe, invece, nel caso sussistano le condizioni, portare all'individuazione del tentativo di delitto⁵⁰².

Si ravvisa, subito, come le fattispecie che integrano tale reato siano significativamente inferiori rispetto a quelle rientranti nell'ambito di applicazione delle discipline civilistiche, rispettivamente in tema di concorrenza sleale come disposto dall'articolo 2598 n. 3 del Codice Civile e degli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale.

Innanzitutto, il reato è di mera condotta e si perfeziona nel momento in cui il soggetto riveli o impieghi la notizia segreta senza essere a ciò autorizzato dal legittimo detentore.

Non è necessario, infatti, ai fini dell'applicabilità della disposizione che vi sia un evento, quindi, non sono prese in considerazione le conseguenze della condotta abusiva o la sua protrazione nel tempo, pertanto, l'agente potrebbe anche fermarsi prima di determinare un nocumento vero e proprio di tipo patrimoniale o non patrimoniale.

Il divieto imposto dalla norma è quindi relativo, ovvero, rileverà ai fini della disposizione in esame la rivelazione fatta ad un soggetto che non sia autorizzato a riceverla o a impiegarla senza il consenso del legittimo detentore.

Inoltre, entrambe le condotte tipizzate dal reato sono condotte commissive.

Tuttavia, parte della dottrina aveva ravvisato che il reato potesse essere integrato anche da una condotta omissiva impropria, ai sensi dell'articolo 40 del Codice Penale⁵⁰³, nel caso di colui che

⁵⁰² S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 343.

⁵⁰³ Rubricato "Rapporto di causalità" dispone:

"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

consenta ad un terzo di avere accesso ad un segreto non rispettando il suo obbligo giuridico di custodirlo⁵⁰⁴.

Tale visione è stata criticata da altra dottrina⁵⁰⁵ che ravvisa nell'obbligo derivante dal 623 del Codice Penale un obbligo non di custodia del segreto, proprio invece del custode o del professionista incaricato a ciò. La condotta di colui che legittimamente detenga il segreto e permetta ad altri l'apprensione potrebbe, tutt'al più, integrare l'agevolazione dolosa non sanzionabile ex articolo 623 del Codice Penale. Potrebbe, invece, integrare la condotta concorsuale omissiva ai sensi dell'articolo 40 del Codice Penale, quella perpetrata dall'amministratore di società che non impedisca in modo tempestivo l'utilizzazione illecita del segreto da parte di un altro amministratore a nocimento della società, una volta che ne sia venuto a conoscenza.

Questi soggetti hanno, infatti, un obbligo derivante dal combinato disposto degli articoli 2392 e 2394 del Codice Civile di impedire qualsiasi atto in danno della società.

1.6.1. La rivelazione

La prima condotta sanzionabile è rappresentata dalla rivelazione o trasmissione dell'informazione a soggetti terzi che non ne siano destinatari, non rileva a tal fine né il mezzo, né il numero di soggetti destinatari dell'informazione.

Rispetto a quanto previsto dalla disposizione civilistica dell'articolo 2105 del Codice Civile che utilizza invece il termine "*divulgazione*", la previsione dell'articolo 623 del Codice Penale delimita sul piano oggettivo le notizie segrete, mentre il 2105 ricomprende tutte le informazioni commerciali e industriali ancorché non segrete in senso tecnico.

Il modello punitivo è integrato dalla rivelazione in qualsiasi sua forma, dalla comunicazione ad un solo individuo alla diffusione ad un vasto pubblico o alla pubblicazione su giornali e riviste scientifiche, ma anche dalla consegna, trasferimento o messa a disposizione di documenti, disegni o progetti e dalla riproduzione di un procedimento tecnico di fronte ad un terzo non autorizzato.

⁵⁰⁴ N. MAZZACUVA, *Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela*, in *op. cit.*, p. 392; P. MUTTI, *voce Segreto professionale (rivelazione di)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, Torino, 1997, p. 129.

⁵⁰⁵ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 346.

Per quanto concerne l'accertamento della condotta di rivelazione, nel caso in cui sia diretta, sarà necessario acquisire il mezzo di trasferimento utilizzato dall'agente, se sia avvenuto tramite lo scambio di documenti o attraverso un'informativa verbale; mentre nel caso di rivelazione indiretta avvenuta attraverso comportamenti fattuali, dovrà essere attuata tramite una ricostruzione *ex-post*, ravvisabile spesso nel confronto tra i medesimi risultati ottenuti da due imprenditori diversi, cui succederà un'indagine circa i procedimenti di produzione e gli accorgimenti tecnici utilizzati⁵⁰⁶. In tal caso, ai fini della sanzionabilità non è, necessariamente, richiesto l'intento di perseguire un profitto da parte di colui che metta in atto la condotta.

1.6.2. L'impiego

Per quanto concerne la condotta di impiego dell'informazione, ovvero, l'utilizzo della stessa per un proprio o altrui profitto per un obiettivo diverso da quello per cui sono stati precedentemente appresi, essa coinvolge, non solo l'impiego dell'informazione in qualsiasi attività propria o di terzi, ma anche la sua cessione attraverso contratti di trasferimento.

Il legislatore, disponendo la sanzione dell'impiego dell'informazione, intende tutelare l'esclusività nella disponibilità dell'informazione, non la segretezza della stessa, in quanto in seguito a questa condotta, l'informazione non perde necessariamente il suo carattere di segretezza, perché il suo semplice impiego non ne implica la rivelazione a terzi⁵⁰⁷, infatti, colui che la impiega può sfruttarla in suo favore mantenendone la riservatezza.

Tale impiego dell'informazione deve avere come obiettivo lo sfruttamento materiale della stessa, che può esprimersi in modalità differenti, ma comunque con il fine del perseguimento di un proprio o altrui profitto ai fini della sanzionabilità.

Anche per la condotta di impiego, appare difficile l'accertamento della stessa, che può, anche in questo caso, essere attuato tramite una valutazione *ex-post* dei risultati conseguiti da un terzo, per

⁵⁰⁶ Tale individuazione *ex-post* è stata espressamente suggerita dalla Suprema Corte in: Corte di Cassazione, Sezione I, 30 ottobre 2009, n. 23045, in *Pluris*.

⁵⁰⁷ G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in *op. cit.*, p. 300.

esempio, se abbia immesso nel mercato un prodotto dotato di informazioni tecniche riservate⁵⁰⁸ o anche quando abbia promosso attraverso *dépliants* un prodotto, un prototipo o un'idea innovativa appartenente ad un altro soggetto⁵⁰⁹ non essendo necessario, come sottolineato dalla Cassazione in un altro caso⁵¹⁰, ai fini della consumazione del reato, l'immissione nel mercato di un prodotto se si può provare l'utilizzo delle informazioni destinate al segreto in altro modo.

Dall'impiego non deve necessariamente derivare un peggioramento della posizione nel mercato di colui che la detenga lecitamente o derivarne la confusione tra i prodotti dei due soggetti coinvolti, in quanto il segreto mira a tutelare un interesse economico leso nel momento in cui avviene la violazione del regime di segretezza cui è sottoposta l'informazione e la conseguente perdita della disponibilità esclusiva della stessa.

1.6.3. L'alternatività o cumulabilità delle due ipotesi di condotta

Il legislatore ha così tipizzato due diverse condotte che integrino il reato in questione, quella di rivelazione e impiego.

La dottrina si è domandata⁵¹¹ se la norma in questione potesse essere di tipo misto cumulativo o alternativo, la cui individuazione porta differenti conseguenze sul piano identificativo e sanzionatorio.

Nel primo caso, se fosse una norma mista cumulativa, il fatto che siano perpetrate entrambe le condotte tipizzate comporta una pluralità di reati, che sul piano sanzionatorio viene punito come concorso di reati. Nel secondo caso, invece, se fosse riconosciuta quale norma mista alternativa, il reato sarebbe unico anche nel caso di realizzazione di entrambe le condotte e sarebbe sanzionato una sola volta.

⁵⁰⁸ Corte di Cassazione, Sezione V, 7 giugno 2005, n. 25174, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 2006, p. 104; Tribunale di Milano, 13 marzo 1995, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1995, p. 954.

⁵⁰⁹ Corte di Appello di Milano, 1 febbraio 1992, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1992, p. 418.

⁵¹⁰ In questo caso l'accertamento dell'impiego dell'informazione riservata altrui, derivava dall'esposizione del prodotto all'interno di una fiera. Si veda: Corte di Cassazione, Sezione V, 7 giugno 2005, n. 25174, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 2006, p. 104.

⁵¹¹ A. PAGLIARO, *Il diritto penale tra norma e società*, in *Scritti 1956-2008*, volume IV, Giuffrè, Milano, 2009, p. 227; S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 351.

Per una corretta individuazione dovrebbero essere presi in considerazione l'omogeneità e il collegamento delle due condotte che rappresentano entrambe lo stesso disvalore, in quanto risultano entrambe lesive del medesimo interesse, ma anche l'identità della persona offesa o l'eventuale contestualità degli atti.

Tuttavia, l'analisi dei casi concreti ha portato parte della dottrina a ravvisare che le due condotte possono dare esito a conseguenze diverse e possono mettere in pericolo il segreto in modalità e gradi differenti nonostante sia disposta un'omologazione sanzionatoria.

La condotta di rivelazione è di semplice messa in pericolo del segreto, che è, certamente, concretizzato, invece, nel caso di impiego dell'informazione.

Da ciò si può dedurre che le due condotte non siano alternative e quindi non vi sia un'unicità del reato che potrebbe sussistere solo nel caso in cui entrambe le condotte si succedano in un lasso di tempo limitato, siano perpetrate con il medesimo fine e risultino in un'unica lesione degli interessi del legittimo titolare⁵¹².

1.6.4. L'elemento soggettivo

Tale formula è intesa come dolo specifico per parte della dottrina⁵¹³, per evento materiale per altra⁵¹⁴ o ancora come elemento oggettivo caratterizzante la condotta che deve arrecare un vantaggio a colui che la metta in atto⁵¹⁵.

Dalla prospettiva penalistica rileva, pertanto, unicamente l'elemento soggettivo del dolo e vengono escluse dalla sanzionabilità le condotte poste in essere con colpa che possono risultare in contrasto con il divieto posto dall'articolo 2105 del Codice Civile in tema di obbligo di fedeltà.

Il dolo esclude in sé che possa essere inclusa la condotta di chi realizzi in modo autonomo ed indipendente la medesima informazione e di colui che, del tutto inconsapevolmente, riveli una notizia che non sapeva essere segreta.

⁵¹² In questo senso: S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 356; P.L. VIGNA-P. DUBOLINO, *op. cit.*, p. 1085; M. PETRONE, *voce Segreti*, in *Novissimo Digesto*, XVI volume, Torino, 1969, p. 197.

⁵¹³ G. CRESPI, *La tutela penale del segreto*, *op. cit.*, p. 285.

⁵¹⁴ N. MAZZACUVA, *La tutela penale del segreto industriale*, *op. cit.*, p. 121 nota 25.

⁵¹⁵ A. ALESSANDRI, *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, *op. cit.*, p. 269.

Quest'ultimo caso non riguarderà colui che era stato messo a conoscenza del carattere riservato dell'informazione, e pur non avendo sufficienti capacità tecniche per comprendere nel dettaglio il contenuto del segreto, lo avesse rivelato a terzi.

In tal caso, sebbene possa essere più difficile individuare il dolo dell'agente, avrà maggiore rilevanza la chiara conoscenza del carattere di riservatezza dell'informazione ai fini della punibilità.

Inoltre, l'elemento soggettivo del dolo può venire meno nel caso in cui vi sia errore sul fatto come disposto dall'articolo 47 comma 1 del Codice Penale, ovvero, quando il soggetto sbaglia circa l'esistenza di uno degli elementi essenziali del reato, in tal caso sbaglia sulla segretezza dell'informazione.

Ciò escluderà dall'applicabilità della disposizione in esame i casi in cui l'agente riveli o impieghi un segreto che ha ottenuto in buona fede o basandosi su un titolo di trasferimento valido.

1.6.5. La qualificazione giuridica del profitto

La condotta di impiego fa riferimento al profitto, che deve considerarsi come un beneficio di natura prettamente economica, che conferisca a colui che disponga dell'informazione, un vantaggio concorrenziale, sottratto al legittimo detentore, non includendo pertanto il danno morale.

Non è sanzionabile penalmente la condotta di chi faccia proprie invenzioni altrui o di chi ne faccia un uso strettamente personale per un puro scopo di conoscenza.

Qualora si disponga una sanzione nei confronti di una condotta abusiva che abbia ad oggetto un'informazione riservata in assenza dell'obiettivo di perseguire un profitto, essa sarebbe in realtà un'ipotesi di rivelazione e non di impiego, pertanto, ai fini penalistici, verrebbe sanzionata quest'ultima condotta.

La dottrina ha ravvisato nel profitto un evento⁵¹⁶, che deve necessariamente susseguire l'impiego della notizia, o un modo di perpetrare la condotta stessa da cui deve scaturire un vantaggio all'agente o a terzi⁵¹⁷ o ancora come specificazione stessa del dolo, come finalità di ottenere un vantaggio dalla condotta⁵¹⁸.

⁵¹⁶ N. MAZZACUVA, *La tutela penale del segreto industriale*, op. cit., p. 121.

⁵¹⁷ A. ALESSANDRI, *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, op. cit., p. 269.

⁵¹⁸ G. CRESPI, *La tutela penale del segreto*, op. cit., p. 285.

Nel caso in cui si dovesse considerare il profitto come elemento oggettivo della fattispecie o come componente del dolo, ciò creerebbe “un’ingiustificata asimmetria”⁵¹⁹ tra le due condotte tipizzate, pur avendo il medesimo trattamento sanzionatorio. Mentre la rivelazione sarebbe sanzionata qualunque siano i modi in cui sia posta in essere e qualunque sia l’esito, l’impiego sarebbe punibile solo nel caso in cui sia capace di generare un vantaggio economico all’agente.

Il profitto andrebbe, pertanto, inteso come dotato di una “connotazione soggettiva finalistica” che non tenga conto del vantaggio conseguibile e che giustifichi così la diversa connotazione delle due condotte.

Ravvisando, quindi, il dolo specifico nella disposizione in esame, bisogna qualificare la finalità di profitto. In tal caso, appare condivisibile l’opinione della giurisprudenza nel riconoscere un’interpretazione ampia del concetto di profitto, estesa ad ogni tipo di utilità, fino a ricomprendere anche la semplice soddisfazione di un rancore nutrito dall’agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa dal reato, la quale si riferisce in realtà alla condotta di rivelazione a terzi, la cui integrazione non impone il conseguimento di un profitto⁵²⁰.

Nell’opinione della Cassazione cui si fa riferimento, non rilevano le motivazioni che spingono l’agente a perpetrare la condotta abusiva e nemmeno la necessaria presenza di finalità di lucro consequenziali alla sua condotta.

1.6.6. L’ illecito apprendimento del segreto

Il dettato della norma in questione non sembra tenere conto delle modalità in cui l’informazione riservata viene conosciuta da colui che la rivelerà o impiegherà per un proprio profitto, ciò a differenza di quanto sia riconosciuto invece dalla giurisprudenza civilistica⁵²¹ per i casi di concorrenza sleale ex articolo 2598 n. 3 del Codice Civile, che, invece, tende ad escludere dall’ambito di applicazione della norma, la situazione in cui l’informazione sia acquisita in modalità diverse dall’apprensione illecita.

⁵¹⁹ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 362.

⁵²⁰ Corte di Cassazione, Sezione V, 8 ottobre 2010, n. 39656, in *Diritto e giustizia online*, 2010.

⁵²¹ Si vedano, tra le altre: Tribunale di Roma, 1 luglio 1985, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1985, p. 1937; Tribunale di Milano, 19 dicembre 1974, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, fascicolo 2, 1974, p. 1399.

Una parte della dottrina⁵²² però, attua una distinzione nelle modalità di accesso all'informazione che permettano l'applicabilità della disposizione in esame, escludendo il caso di acquisizione illecita del segreto. Si esclude, infatti, che nel caso di apprendimento illecito vi sia un accesso di tipo qualificato, che sia avvenuto *in ragione* di uno *status* soggettivo come richiesto dalla norma.

Questa tesi non è del tutto condivisibile, infatti, altra dottrina e la giurisprudenza⁵²³ si sono espresse a più riprese sottolineando come una tale deduzione non sia coerente con il dettato normativo che non fa riferimento a necessarie modalità di acquisizione della notizia e debba pertanto considerarsi a forma libera. Tale interpretazione risulterebbe anche eccessivamente limitativa dell'ambito di applicazione della norma, ponendo il rischio di mancata sanzionabilità di alcune condotte.

Infatti, non sempre altre fattispecie comuni di reati contro il patrimonio potrebbero portare alla punizione di determinate condotte che spesso possono risultare abusive non in quanto contrarie alla legge, ma risultanti dall'accesso non autorizzato.

1.6.7. L'acquisizione dell'informazione riservata tramite *reverse engineering*

Il *reverse engineering*, ovvero, come detto, l'analisi attuata *ex-post* che ha ad oggetto il prodotto disponibile sul mercato è un mezzo lecito di acquisizione delle informazioni che ne sono alla base anche qualora fossero riservate.

Esso concerne, solitamente, prodotti che fanno parte di settori caratterizzati da un *know-how* maturo, nei quali i soggetti competono offrendo prodotti che si diversificano per piccole migliorie, pertanto, ricostruire la composizione, gli elementi costitutivi di tali prodotti può risultare estremamente utile per comprendere i bisogni del mercato e comprendere dove e come poter migliorare i propri prodotti.

⁵²² G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in *op. cit.*, p. 296; A. ALESSANDRI, *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, *op. cit.*, p. 252.

⁵²³ In tal senso in giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sezione II, 7 luglio 2003, n. 28882; Corte di Cassazione, Sezione VI, 31 marzo 1999, C.E.D. 214399, in *Cassazione Penale*, 2000, p. 3303; Corte di Appello di Milano, 10 novembre 1992, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1992, p. 862. In dottrina si vedano: S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 368; G. CRESPI, *La tutela penale del segreto*, *op. cit.*, p. 195.

Tuttavia, tale pratica potrà dirsi lecita se il prodotto è direttamente accessibile sul mercato e si possa giungere alla composizione di base scomponendo il prodotto in questione, altrimenti ci si imbatte in acquisizione illecita del segreto industriale del concorrente.

È importante, pertanto, un corretto inquadramento della liceità di tale pratica, che altrimenti farebbe venir meno lo stesso riconoscimento di protezione al segreto che sarebbe notoria se di facile accessibilità da parte di chiunque.

La dottrina nell'ambito della protezione industrialistica del segreto, come ampiamente affermato nei precedenti capitoli, prevede che il *reverse engineering* potrà dirsi lecito se sia possibile giungere all'informazione di base del prodotto attraverso sforzi, tempistiche e costi non significativi o insormontabili, altrimenti ne consegue un abuso del segreto altrui se successivamente impiegato. Ciò è vero anche per quanto concerne la tutela penale⁵²⁴.

Tuttavia, la rilevanza del *reverse engineering* all'origine della contestazione ex articolo 623 del Codice Penale non è frequente. Innanzitutto, non appare significativo ai sensi della consumazione del reato perché, tale pratica, rappresenterebbe un'eventuale condotta antecedente che non arreca in sé stessa un danno patrimoniale al legittimo detentore.

Inoltre, il *reverse engineering* è solitamente messo in pratica da un terzo concorrente, o comunque un soggetto estraneo all'azienda, non dotato quindi della qualifica soggettiva esplicitamente disposta dalla norma in esame. Colui che apprenda un segreto *in ragione* del proprio *status*, difficilmente ricorrerebbe alla macchinosa pratica del *reverse engineering*, così come appare illogico collabori con un terzo in tale pratica se già disponga dell'informazione.

1.7. Il documento e la giusta causa

Tale disposizione non necessita ai fini della sanzionabilità, come le norme che lo precedono, per esempio l'articolo 622 in tema di rivelazione di segreti professionali, della necessaria presenza di un documento e l'assenza della giusta causa, che però appaiono implicite per parte della dottrina in quanto il documento è insito nella natura stessa dell'interesse alla conservazione del segreto⁵²⁵ ed

⁵²⁴ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 389.

⁵²⁵ M. PETRONE, *op. cit.*, p. 1143.

anche in virtù del più generale principio in materia di segreti, della comparazione tra giusta causa e pregiudizio⁵²⁶.

Tale visione si basa su un necessario equilibrio di interessi opposti, ovvero, dell'interesse dell'imprenditore al silenzio altrui e dell'interesse alla libertà di poter rivelare e impiegare idee e informazioni di coloro che le apprendano.

In tale ottica la divulgazione sarà lecita se vi è un giustificato motivo, come in caso di adempimento di un dovere o per l'esercizio di un diritto.

Tuttavia, tale tesi appare originale, ma non del tutto condivisibile, in quanto la norma non contiene espliciti riferimenti alla *giusta causa* o al *giustificato motivo*, concetti che paiono, pertanto, inseriti arbitrariamente nel fatto tipico, non prendendo in considerazione che la loro esclusione possa essere dovuta da una scelta precisa del legislatore di garantire una tutela specifica ed oggettiva al segreto, che ha un valore a prescindere da interessi personalistici.

Per quanto concerne la *giusta causa*, essa appare non necessaria in quanto non è prospettabile un interesse che possa contrapporsi e prevalere su quello alla conservazione del segreto delle scoperte scientifiche da parte di colui che legittimamente ne disponga e comporterebbe, inoltre, la violazione del principio di legalità provocata dall'estensione analogica delle cause di giustificazione codificate. Ciò, in ogni caso, non esclude una possibile applicazione delle cause di giustificazione nel caso vi siano i presupposti.

Per esempio, è possibile accada nel caso in cui un imprenditore, già dipendente di un altro, per difendersi da un'ingiusta accusa da parte di quest'ultimo o per tutelare un proprio legittimo interesse, riferisca informazioni riservate, in tal caso potrà ricevere adeguata tutela grazie agli strumenti ordinari delle cause di giustificazione.

1.8. Le cause di giustificazione

⁵²⁶ P. ICHINO, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 233; P. ICHINO, *Diritto dell'imprenditore al segreto e controllo sindacale all'interno dell'impresa, nella prospettiva dello sviluppo del sistema italiano di democrazia industriale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana, Atti del Convegno di Roma, 26-28 ottobre 1981*, Cedam, Padova, 1983, p. 416.

Per quanto concerne la possibilità di permettere cause di giustificazione⁵²⁷, esse sono ammesse e corrispondono a quelle situazioni solitamente connesse alla giusta causa di rivelazione come per la tutela del diritto alla salute e delle libertà sindacali.

Pertanto, può rilevare l'esercizio di un diritto all'informazione o l'adempimento di un dovere finalizzato alla tutela di interessi superiori esplicitamente tutelati dall'ordinamento come l'igiene e la sicurezza dei lavoratori in un contesto lavorativo⁵²⁸ o il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

Infatti, il legislatore italiano ammette in tali casi un vero e proprio obbligo incombente su coloro che abbiano accesso a determinate informazioni segrete, di rivelare i dati relativi all'organizzazione produttiva, che devono essere comunicati alle Autorità pubbliche di controllo.

Tale obbligo si colloca in una situazione in cui vi sono due opposti interessi contrastanti, l'uno dello Stato, di controllare che i procedimenti di produzione di una determinata impresa siano conformi agli standard imposti dall'ordinamento, e dall'altro quello del singolo alla protezione del mantenimento della riservatezza di dati e processi aziendali, in cui si predilige il preminente interesse alla salute e all'incolumità dei lavoratori. Ciò è esplicitamente disposto dalla Costituzione, che, all'articolo 41 comma 2, impone un limite alla libertà d'iniziativa economica del datore di lavoro e, di conseguenza, alla tutela del patrimonio conoscitivo riservato.

Tra le Autorità pubbliche cui è attribuita la vigilanza dei luoghi di lavoro e sulle attività lavorative vi sono le forze dell'ordine, l'ispettorato del lavoro, il Ministero del Lavoro, l'ARPA e gli ispettori del servizio di prevenzione delle ASL per quanto concerne la vigilanza ambientale e di igiene e sicurezza⁵²⁹. Tali controlli includono un'ampia gamma di facoltà, dal prelievo di campioni,

⁵²⁷ La causa di giustificazione in tal caso è dovuta all'adempimento di un dovere come disposto dall'articolo 51, comma 1 del Codice Penale, il quale, rubricato "Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere", dispone:

"L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine".

⁵²⁸ Si veda in proposito: F. BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione (a proposito del "caso di Severo")*, in AA. VV. (a cura di), *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Giuffrè, Milano, 1978, p. 107.

⁵²⁹ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 475.

all'ottenimento di informazioni riservate e può essere attuata in via preventiva o successivamente ad una rilevazione di violazioni.

I soggetti coinvolti in questi controlli hanno, a loro volta, l'obbligo di mantenere la segretezza, ed in caso non fossero adempienti, si troveranno a rispondere del reato disposto dalla norma speciale di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio previsto dall'articolo 326 del Codice Penale.

Inoltre, vi sono anche dei soggetti interni all'impresa, quindi privati, cui per legge sono attribuiti dei compiti speciali di sorveglianza, come il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che per espressa disposizione dell'articolo 50 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, il d. lgs. 81/2008, ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e consultazione della documentazione, anche riservata, circa la valutazione dei rischi e delle relative misure preventive, ed il conseguente obbligo al mantenimento della riservatezza di tali informazioni.

Inoltre, un altro soggetto interno alla compagine aziendale cui sono attribuiti questa tipologia di compiti di vigilanza è il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.

Più complesso è comprendere se abbiano un diritto di accesso vero e proprio i lavoratori, i quali, in base a quanto disposto dall'articolo 9⁵³⁰ della Legge 20 maggio 1970 n. 300, il cosiddetto *Statuto dei lavoratori*, che concerne "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", riconosce loro un potere di controllare l'applicazione delle norme in materia di prevenzione di infortuni e di promuovere la ricerca e attuazione di misure atte a tutelare la loro salute e integrità fisica sul luogo di lavoro.

Tuttavia, tale disposizione non prevede un esplicito diritto di accesso alle informazioni riservate e la conseguente inopponibilità del segreto da parte del datore di lavoro, ciò ha portato la dottrina⁵³¹ a ritenere che non possa ravvisarsi in questa norma un'espressa causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nell'esercizio di attività generiche di controllo a tutela dei lavoratori. Il controllo da parte del lavoratore in tal senso può essere visto nei poteri di accesso riconosciuti al

⁵³⁰ Esso è rubricato "Tutela della salute e dell'integrità fisica" e nel dettaglio dispone che:

"I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".

⁵³¹ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, pp. 484-485.

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza da un'espressa disposizione normativa che obbliga tale figura, a sua volta, al mantenimento della riservatezza delle informazioni apprese.

Inoltre, anche i rappresentanti sindacali a cui sia rivelata per legge o per contratto un'informazione su notizie costituenti segreto industriale, sono responsabili penalmente ai sensi della norma in questione.

Specialmente con riguardo alle comunicazioni che avvengono in forza di contratto, i rappresentanti sono equiparabili al professionista esterno all'impresa⁵³².

D'altro lato, non si possono accettare deroghe al segreto industriale dovute a generiche attività di controllo a tutela dei lavoratori o consumatori, da parte di enti o organizzazioni affini che non siano dettate da normative specifiche, in quanto la sanzione penale non ha il fine di punire operazioni concorrenziali scorrette, ma sanzionare tutti i casi di rivelazione, salvo nell'eventualità in cui vi siano specifiche cause di giustificazione.

Pertanto, saranno in ogni modo sanzionabili le condotte che utilizzino quanto disposto dall'articolo 2087 del Codice Civile⁵³³, che dispone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in quanto la causa di giustificazione per l'adempimento di un dovere può sussistere in relazione a rivelazioni finalizzate alla tutela della salute, solo se riferite ad organi adibiti a ciò e che, quindi, siano responsabili a loro volta del mantenimento del segreto.

Anche da una prospettiva *de iure condendo* non è accettabile l'attribuzione di un generalizzato potere di controllo ai lavoratori e alle loro organizzazioni come ai consumatori e alle loro organizzazioni sulle informazioni proprie dell'impresa, in quanto renderebbe inutile ogni forma di tutela anche penale del segreto e ne indebolirebbe l'esistenza stessa.

Per questo risulta necessaria l'implementazione di procedimenti di controllo, l'assegnazione di tali procedimenti ad organi individuati, la previsione di regole definite in relazione al tipo di controllo e alle modalità e cautele da adottare per evitare la diffusione delle conoscenze sulle innovazioni

⁵³² P. ICHINO, *Diritto dell'imprenditore al segreto e controllo sindacale all'interno dell'impresa, nella prospettiva dello sviluppo del sistema italiano di democrazia industriale*, in *op. cit.*, p. 425.

⁵³³ Esso è rubricato "*Tutela delle condizioni di lavoro*", e nel dettaglio dispone che:

"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

sviluppate all'interno della compagine aziendale, al fine di poter far coesistere tutte le differenti esigenze in gioco.

1.8.1. L'esercizio di un diritto: la rivelazione nell'ambito di gare d'appalto e nei procedimenti giudiziari

All'interno dei procedimenti giudiziari è possibile la rivelazione di informazioni riservate in luce dell'esercizio delle attività processuali e di difesa entro i limiti disposti dal giudice e rivelando solo quanto strettamente necessario per il corretto espletamento delle attività processuali.

A ciò consegue un obbligo nei confronti di tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza, tra cui i difensori delle parti, i consulenti tecnici d'ufficio e i consulenti di parte.

Il quale, se non rispettato, porta alla sanzionabilità non solo civile ma, eventualmente, anche penale ex articolo 623 del Codice Penale, per cui bisognerà valutare, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, la consapevolezza della segretezza dell'informazione e l'eventuale disattenzione nell'adozione di adeguate misure di protezione.

Infine, la rivelazione di determinate informazioni può essere disposta anche nel corso di un procedimento di gara di appalto, come previsto dalla normativa in materia dal d. lgs. 163/2006, cosiddetto *Codice Appalti*.

Tale norma attua un bilanciamento tra i contrapposti interessi di necessaria trasparenza della gara con la tutela dei segreti industriali, prevedendo la preminenza del mantenimento delle informazioni riservate per coloro che partecipano alla gara, che può venir meno solo nel caso di difesa processuale di un interesse giuridico connesso alla gara di un altro partecipante⁵³⁴.

1.9. Il difficile rapporto tra la formazione professionale e il segreto industriale

Come visto nei precedenti capitoli, è vero anche per quanto disposto dalla disciplina penalistica, il difficile rapporto tra ciò che può rientrare nelle conoscenze del lavoratore, e quindi spendibile

⁵³⁴ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 491.

nuovamente nel mercato del lavoro, e ciò che, invece, rientra unicamente nel patrimonio di informazioni dell'azienda che devono rimanere all'interno della compagine aziendale.

Una tale distinzione appare complessa in quanto non si può chiedere al lavoratore di rinunciare a quanto acquisito nelle sue precedenti esperienze professionali, né tanto meno di rimuovere mentalmente quanto è parte integrante delle sue capacità e conoscenze⁵³⁵.

Negli anni, sia la giurisprudenza che la dottrina, si sono espresse in modo da considerare come appartenente unicamente del lavoratore ciò che rientra nelle conoscenze e capacità tecniche relative al proprio ramo d'attività, in quanto *“non integra gli estremi del reato in questione il mero impiego, in una nuova esperienza lavorativa, di singoli ricorsi particolari di nozioni già acquisite durante un precedente periodo di lavoro”*⁵³⁶.

Tutto ciò che rientri in un patrimonio conoscitivo che sia di facile accesso al lavoratore rientra nelle conoscenze di cui può liberamente disporre al termine dell'esperienza lavorativa, mentre rientrano nell'oggetto di tutela dell'articolo 623 del Codice Penale quelle informazioni che siano oggettivamente nuove ed elaborate all'interno dell'azienda.

Infatti, sia la giurisprudenza che la dottrina penale hanno generalmente adottato un approccio ristretto di ciò che rientri nell'insieme di conoscenze liberamente sfruttabili da parte dell'ex-dipendente. Viene presa in considerazione la generale non notorietà dell'informazione⁵³⁷, mentre non assume rilevanza se egli stesso abbia contribuito alla realizzazione di un determinato procedimento o *know-how*.

Il lavoratore ha un obbligo di segretezza che sussiste anche dopo il termine del rapporto lavorativo, rendendo altrimenti inutile la norma stessa a tutela del segreto se dovesse garantire il rispetto del regime di segretezza unicamente durante il rapporto lavorativo, come è stato per l'appunto affermato nei precedenti capitoli. La previsione di un tale limite al rispetto del mantenimento della segretezza potrebbe portare il dipendente ad interrompere il rapporto lavorativo per poter liberamente sfruttare in proprio le conoscenze acquisite⁵³⁸.

⁵³⁵ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 424.

⁵³⁶ Si vedano tra le altre: Pretura di Monza, 15 ottobre 1983, in *Rivista giuridica del lavoro*, fascicolo 4, 1984, p. 466; Corte di Cassazione, Sezione I, 22 settembre 1960, n. 2356, in *DeJure*.

⁵³⁷ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 427.

⁵³⁸ G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in *op. cit.*, p. 279.

A tale visione si affianca, però, un'opinione opposta della giurisprudenza che ha in passato affermato come sia in realtà necessaria, ai fini dell'ottenimento della tutela, una chiara estrinsecazione da parte del datore di lavoro della volontà di mantenere determinate informazioni in regime di segretezza⁵³⁹.

Una via di mezzo potrebbe essere individuata nello stabilire i limiti alla diffusione personale dell'innovazione, da un lato grazie alla vigenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2105 del Codice Civile che attribuisce all'impresa il controllo sulle notizie riguardanti i processi produttivi interni segreti o meno, e dall'altro grazie alla norma penale prevista dall'articolo 623 del Codice Penale che vieta la rivelazione anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro di “*nuclei oggettivamente compiuti e definibili di notizie*”⁵⁴⁰.

Inoltre, non sarà punito ex articolo 623 del Codice Penale il dipendente che riveli, senza aver adottato le adeguate cautele, delle informazioni riservate sui procedimenti produttivi interni all'azienda ad organi pubblici o privati che svolgono una funzione di informazione e controllo sull'attività industriale⁵⁴¹.

1.9.1. Il dolo dell'ex-dipendente e la prova della consumazione del reato

Affinché possa risultare più facile dimostrare la rilevanza dal punto di vista penale della condotta di impiego dell'informazione riservata da parte dell'ex-dipendente, un ruolo determinante lo ha l'individuazione dell'elemento soggettivo del dolo. Il quale, ovviamente, dipenderà dalla consapevolezza dell'ex-dipendente dell'effettiva segretezza dell'informazione riservata, che potrebbe invocare l'errore sul fatto ex articolo 47 del Codice Penale.

Quando l'abuso sia commesso dall'ex-dipendente vi sono incertezze anche in relazione all'accertamento della commissione del fatto illecito dal punto di vista dell'individuazione del momento consumativo del reato. La Suprema Corte a tal fine suggerisce di considerare in quali modi sia avvenuta l'acquisizione e la rivelazione del segreto, e tali modalità saranno particolarmente

⁵³⁹ Tribunale di Milano, 17 ottobre 1977, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1977, p. 792; Tribunale di Milano 19 dicembre 1974, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, fascicolo 2, 1974, p. 1399.

⁵⁴⁰ G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in *op. cit.*, p. 282.

⁵⁴¹ N. MAZZACUVA, *La tutela penale del segreto industriale*, *op. cit.*, p. 123.

utili sul piano probatorio se consistono in una trasmissione di documenti ricostruibile successivamente⁵⁴². Ciò sarà, ovviamente, più complesso nel caso in cui la rivelazione avvenga oralmente o attraverso l'insegnamento di determinati procedimenti o espedienti di produzione, in tali casi si dovrà dare maggior rilievo al caso concreto e all'eventuale presenza di indizi gravi, precisi e concordanti tali da permettere di individuare la sussistenza del reato in esame.

La giurisprudenza penale⁵⁴³ ha preso come riferimento quanto disposto dalla giurisprudenza civilistica ai fini dell'individuazione di un effettivo abuso del segreto perpetrato da un ex-dipendente, ovvero, la necessità di attuare un giudizio comparativo tra i prodotti e procedimenti di produzione del legittimo detentore e quelli dell'impresa presso la quale l'ex-dipendente ora presta il suo servizio. Tuttavia, tale approccio è stato criticato da parte della dottrina⁵⁴⁴ che non lo ha ritenuto in linea con il rigore probatorio richiesto in ambito penale.

Le circostanze di veloce realizzazione di un prodotto da parte di un'altra impresa, la sostanziale corrispondenza tra i due prodotti o tra i procedimenti di produzione non sono sufficienti per dimostrare oltre ogni dubbio che siano conseguenze di un'illecita rivelazione o impiego di segreti industriali, ma potrebbero esserlo se nelle circostanze del caso concreto siano accompagnati da altri elementi.

1.10. La fattispecie tentata

Il reato disposto dall'articolo 623 del Codice Penale si consuma nel momento e luogo in cui viene rivelato a terzi dal soggetto infedele o nel momento in cui viene impiegato a proprio o altrui profitto, senza che vi sia stata l'approvazione da parte del legittimo detentore dell'informazione⁵⁴⁵.

⁵⁴² Corte di Cassazione, Sezione V, 18 febbraio 2010, n. 11965, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 6, 2010, p. 478.

⁵⁴³ Corte di Cassazione, Sezione V, 20 giugno 2001, n. 25008, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2002, p. 1093.

⁵⁴⁴ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 453.

⁵⁴⁵ La Suprema Corte in una sentenza del 2008 si è espressa affermando che costituisce momento consumativo, che appunto perfeziona il delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali, la presentazione del disegno industriale all'Ufficio dei brevetti e dei marchi. Si veda: Corte di Cassazione, Sezione V, 4 novembre 2008, n. 45509, in *Rivista di diritto industriale*, fascicoli 4-5, 2009, p. 468.

Per quanto concerne il tentativo di commissione del reato in esame, partendo da un confronto con la dottrina civilistica in materia di concorrenza sleale, si ravvisa generalmente una propensione ad individuare il danno in qualsiasi tentativo di spionaggio aziendale da parte di un concorrente, dunque vi è un approccio molto estensivo dell'ambito di protezione della norma⁵⁴⁶.

Inoltre, le condotte che potrebbero costituire un tentativo di rivelazione o impiego del segreto industriale, integrerebbero nello stesso modo anche la violazione del dovere di fedeltà del dipendente e possono rappresentare anche un illecito di concorrenza sleale se siano capaci di danneggiare l'altrui azienda. Molte delle condotte rilevanti in sede civile potrebbero esserlo anche sotto la prospettiva penalistica dell'articolo 623.

Il reato da essa disciplinato non è unisussistente⁵⁴⁷, ciò vuol dire che la rivelazione può consistere in una pluralità di atti, come una serie di trasmissioni di scritti o disegni che descrivono o spiegano l'oggetto del segreto, allo stesso modo l'impiego prevede una serie di attività dirette all'applicazione delle conoscenze tecniche segrete.

Pertanto, il tentativo è configurabile nell'ambito di tutela della norma che può risultare anche da una delle attività preparatorie come la copiatura di documenti originali, se ad essa si aggiungono altri elementi che facciano risultare tale condotta propedeutica alla rivelazione a terzi non autorizzati. Rilevano nello stesso senso anche la sottrazione di campionature di materiali o la redazione di una accurata e dettagliata descrizione dell'informazione riservata se non fosse necessaria per l'adempimento delle proprie mansioni.

Parte della dottrina⁵⁴⁸ si è, invece, opposta alla configurabilità del tentativo nelle condotte di sottrazione abusiva o impossessamento di documenti, in quanto queste sarebbero necessariamente preliminari alla realizzazione stessa del reato stesso e, pertanto, di per sé non meritevoli di sanzione. Altri adducono la motivazione che interpreta il 623 come riguardante, unicamente, le condotte lecite di acquisizione di dati, quelle abusive rientrerebbero invece in una fattispecie diversa che è

⁵⁴⁶ P. MARCHETTI, *Sull'idoneità al danno dell'atto di concorrenza sleale con particolare riferimento al c.d. tentativo di spionaggio industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 2, 1969, p. 84.

⁵⁴⁷ F. SINISCALCO, *op. cit.*, p. 157.

⁵⁴⁸ N. MAZZACUVA, *La tutela penale del segreto industriale*, *op. cit.*, p. 129.

quella della rivelazione del contenuto di documenti riservati, prevista dall'articolo 621⁵⁴⁹ del Codice Penale, e quindi sanzionabili con questa disposizione.

Il disposto dell'articolo 621 del Codice Penale potrebbe colmare una lacuna della disciplina penale a tutela dei segreti nel caso del tentativo di spionaggio aziendale, ovvero, in quella condotta abusiva commessa da un terzo concorrente, che non avendo alcuna qualificazione soggettiva, non sarebbe sanzionabile ex 623 del Codice Penale, purché l'informazione riservata sia incorporata in un supporto materiale.

Ai fini dell'individuazione degli atti che possano integrare un tentativo di commissione del reato di cui all'articolo 623, bisognerà tenere in considerazione quanto disposto dall'articolo 56 del Codice Penale in tema di delitto tentato, ovvero l'idoneità degli atti e la loro direzione non equivoca⁵⁵⁰. L'idoneità degli atti dovrà essere valutata in base al caso concreto, valutando se siano capaci di contribuire in modo significativo alla violazione del segreto e alla sua consequenziale potenziale perdita, in luce del valore che essa abbia effettivamente per l'impresa.

Allo stesso modo, per quanto concerne la direzione non equivoca degli atti, sarà necessaria una valutazione che tenga conto del caso concreto, si possono escludere tutti quegli atti che siano meramente preparatori ma non abbiano ancora elementi da permettere di ravvisare una potenziale capacità lesiva.

Ovviamente, risulta difficile nelle ipotesi pratiche, riuscire ad individuare quell'insieme di atti che rappresentino il semplice impossessamento e quelli da cui si possa evincere in modo inequivocabile l'intento di rivelare ed impiegare le informazioni.

⁵⁴⁹ Rubricato "Rivelazione del contenuto di documenti segreti", dispone:

"Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero l'impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a milletrecentadue euro 1.032.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

⁵⁵⁰ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 413.

1.11. Il concorso di persone nel reato

È possibile che tale delitto sia realizzato da un soggetto che non operi da solo, ma in concorso con altri individui ex articolo 110 del Codice Penale, ed in tal caso spesso si punirà il dipendente infedele che abbia posto in essere la condotta e un terzo imprenditore concorrente che ne abbia beneficiato e sia responsabile dell'atto di concorrenza sleale⁵⁵¹.

Tuttavia, ai fini della sussistenza del concorso, trattandosi di reato plurisoggettivo necessario, non è sufficiente la semplice ricezione passiva dell'informazione riservata, ma è necessario che il soggetto coinvolto abbia posto in essere una condotta di istigazione o determinazione alla rivelazione, e sul piano soggettivo è necessaria la conoscenza della particolare qualifica dell'intraneò.

Un'altra forma di concorso può essere ravvisata nel cosiddetto "*consiglio di ordine tecnico*" posto in essere da colui che fornisca le informazioni necessarie per il compimento del reato.

Interessante, a questo riguardo, l'opinione di una parte della dottrina⁵⁵² che ravvisava tale situazione in un noto caso, uno dei primi, di applicazione della disposizione di cui all'articolo 623 del Codice Penale.

In questo caso, il giudice ravvisava una vera e propria istigazione alla rivelazione di informazioni riservate⁵⁵³, dove la dottrina ha, in modo più proprio, individuato una condotta di consiglio di ordine tecnico, da parte di un sindacato ad un gruppo di dipendenti che aveva fornito loro un questionario con l'esplicita richiesta di indicare informazioni dettagliate e specifiche relative all'azienda.

⁵⁵¹ N. MAZZACUVA, *La tutela penale del segreto industriale*, op. cit., p. 79.

⁵⁵² S. GIAVAZZI, op. cit., pp. 326-327.

⁵⁵³ Tribunale di Roma, 30 maggio 1966, in *Giustizia Penale*, fascicolo 2, 1967, p. 166. Il giudice in questo caso sottolineava che: "L'attività svolta da un'organizzazione sindacale pur nella sua naturale ampia latitudine attese le finalità perseguite, non può pervenire al superamento del disposto dell'articolo 2105 del Codice Civile, sicché è giuridicamente censurabile, perché contrario ad un preciso divieto fissato dalla legge civile, che trova peraltro negli articoli 622 e 623 del Codice Penale l'eventuale sanzione penale, l'istigazione rivolta da un sindacato operaio ai dipendenti di un'impresa industriale di violare l'obbligo della fedeltà, fornendo notizie destinate a rimanere segrete".

Un'altra forma di cooperazione nel perpetrare la condotta criminosa può essere ravvisata nell'attività di colui che dia un apporto morale rilevante a colui che direttamente commetta il reato, offrendo la prestazione di aiuto in modo da rafforzare l'intento dell'agente, sebbene non vi sia un accordo preventivo e formale.

E, ovviamente, sussisterà tale cooperazione anche nel caso in cui vi sia un accordo tra intraneo e estraneo, nella forma di un accordo negoziale di dazione, che sarà più difficile rintracciare qualora, invece, vi fosse un semplice incontro di intenzione tra i soggetti coinvolti; ma che in ogni caso deve sussistere nel momento di ideazione del reato per la conseguente cooperazione nella rivelazione, diffusione o impiego dell'informazione affinché possa definirsi contributo causale nella condotta rivelativa dell'intraneo⁵⁵⁴.

1.12. I rapporti con altri istituti di diritto penale sostanziale

In materia di tutela di segreto industriale parte della dottrina lamenta la mancata sanzione autonoma dello spionaggio industriale, ovvero, dell'illecita acquisizione del vantaggio concorrenziale da parte dell'imprenditore concorrente.

In realtà anche in assenza di una diretta cooperazione con l'intraneo, l'imprenditore concorrente che si procura in modo non lecito informazioni riservate può essere sanzionato da una serie di altre disposizioni penali, dai reati contro il patrimonio come il furto e la ricettazione, alla tutela dell'inviolabilità del domicilio o dall'articolo 621 del Codice Penale.

1.12.1. Il rapporto con il furto e l'appropriazione indebita

Appare importante comprendere, in particolar modo, quale sia il rapporto che la disposizione di cui all'articolo 623 del Codice Penale possa avere con fattispecie più generiche di reati contro il patrimonio, in particolare con i più rilevanti quali il furto e l'appropriazione indebita previsti

⁵⁵⁴ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 328.

rispettivamente dagli articoli 646⁵⁵⁵ e 624⁵⁵⁶ i quali hanno ad oggetto una *res* materiale, ovvero del denaro o un bene mobile.

La giurisprudenza nel corso del tempo si è espressa in modo non sempre univoco.

In taluni casi ha ritenuto che il reato contro il patrimonio con possa coesistere con quello di cui al 623, in quanto è da quest'ultimo assorbito, in luce della sua natura funzionale e prodromica all'abuso del segreto⁵⁵⁷.

In altri, invece, ha ritenuto che la condotta di impiego o rivelazione del segreto fosse un elemento ulteriore rispetto al furto o all'appropriazione indebita, ravvisando un concorso materiale tra i due reati⁵⁵⁸.

Appare condivisibile l'approccio dottrinale che ravvisa, solo in situazioni particolari, un'effettiva convergenza tra la disposizione in esame e quelle di acquisizione furtiva o appropriazione indebita, sussistente quando vi siano particolari modalità di realizzazione della rivelazione o impiego dell'informazione. Pertanto, considerando maggiormente plausibile il caso di concorso, si dovrà comprendere se si tratti di concorso apparente o reale di norme.

Nel caso di concorso apparente, come espressamente previsto dalla giurisprudenza citata, il corretto approccio da dare alle fattispecie appare quello dell'assorbimento o consunzione in cui la fattispecie di furto viene assorbita da quella di rivelazione o impiego di segreti industriali, per alcuni

⁵⁵⁵ Tale articolo dispone che:

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”.

⁵⁵⁶ L'articolo 624 del Codice Penale, rubricato per l'appunto “Furto”, dispone:

“Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625”.

⁵⁵⁷ Corte di Cassazione, Sezione II, 9 dicembre 2003, n. 6577, in *DeJure*: *“Se si valuta la natura del danno derivato dal reato patrimoniale – rappresentato dalla consistenza e dal valore commerciale della cosa asportata – ne deriva che esso, nella specie, non sussiste in quell'ambito, poiché l'asportazione della carta sensibile viene sul piano logico assorbita da diversa figura criminosa, rispetto alla quale è strumentale, nel senso che ne rappresenta il mezzo esecutivo. Il valore di carta delle copie viene in considerazione, avendo una mera funzione di documentazione e nella fattispecie di illecita divulgazione dei dati tecnici copiati”.* Nello stesso senso anche: Corte di Cassazione, Sezione II, 7 febbraio 1973, n. 243, in *Giustizia Penale*, 1974, p. 267.

⁵⁵⁸ Corte di Cassazione, Sezione II, 11 maggio 2010, n. 20647, in *DeJure*; Corte di Cassazione, Sezione VI, 31 marzo 1999, C.E.D. 214399, in *Cassazione Penale*, 2000, p. 3303.

in luce del fatto che il bene materiale non abbia un valore sostanziale rispetto al segreto sottratto, per altri per la preminenza che ha la violazione di informazioni riservate rispetto ai mezzi con i quali si abbia avuto accesso ad esse.

Tuttavia, il ravvisare la fattispecie di concorso apparente tra le norme in esame è stato criticato da parte della dottrina, in quanto la sanzione disposta dall'articolo 623 del Codice Penale è meno grave di quella disposta sia dall'articolo 646 che 624 del Codice Penale.

Pertanto, come diffusamente riconosciuto⁵⁵⁹, non potrebbe sussistere un caso di consunzione della fattispecie sanzionata più gravemente in quella sanzionata in modo più lieve.

Inoltre, si deve riconoscere un differente e più grave disvalore della condotta furtiva di sottrazione o appropriazione rispetto all'illecito impiego derivante dal legittimo accesso all'informazione, il cui riflesso è ravvisabile nella più grave sanzione disposta dal legislatore.

Appare maggiormente plausibile, perciò, propendere per il concorso reale di norme, individuando una possibile continuazione tra i reati, come disposto dall'articolo 81 del Codice Penale, nel caso in cui alla condotta di sottrazione o di illecita appropriazione faccia seguito la rivelazione o l'impiego della stessa, ravvisando un unico disegno criminoso⁵⁶⁰.

Inoltre, l'articolo 326 del Codice Penale che concerne la "*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*", è norma speciale rispetto a quanto disposto dall'articolo 623 in quanto concerne uno stato soggettivo particolare e coinvolge solo coloro che, in quanto funzionari dell'Ufficio Brevetti e Marchi, rivelino l'oggetto di una domanda di brevetto ancora riservata a terzi.

1.12.2. Il rapporto con il *whistleblowing*

Il *whistleblowing* assicura l'impunità agli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

⁵⁵⁹ A. PAGLIARO, *Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme penali*, in *Il diritto penale fra norma e società*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 381, il quale sostiene che: "*Il rapporto di consunzione comporta sempre la prevalenza della norma che prevede il reato più grave*"; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, volume I, III edizione, Giuffrè, Milano, 2004, p. 184.

⁵⁶⁰ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 396.

L'articolo 6 del d.lgs. 231/2001, è stato modificato dalla legge n. 179/2017, in modo tale da prevedere che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalle imprese, ai sensi del Decreto 231, dovranno essere integrati al fine di prevedere, *inter alia*, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei suoi confronti e, più in generale, per garantire un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

Pertanto, è risultato necessario un coordinamento tra la tutela dei soggetti segnalanti e le altre disposizioni che impediscono la circolazione di informazioni che è interesse delle aziende mantenere riservate, tra le quali vi sono i segreti commerciali.

Il legislatore ha risolto così un possibile contrasto, prevedendo che, nei casi di segnalazione effettuata nelle modalità e nei limiti disposti dal comma 2-*bis* dell'articolo 6, fosse riconosciuto il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, rappresentando così la giusta causa di rivelazione di notizie coperte formalmente dall'obbligo di segreto.

Quindi, le disposizioni che sanzionano la rivelazione dei segreti saranno ristrette nella loro area di operatività non potendosi incriminare come rivelazioni illecite le segnalazioni effettuate per il tramite del canale predisposto dal modello 231.

Tuttavia, non potrebbe, in ogni caso, ravvisarsi nella segnalazione attuata in tale ambito l'intento sanzionato dalla disposizione penale, di voler ottenere un profitto per sé o per altri, in quanto non arrecherebbe vantaggi di alcun tipo al segnalante⁵⁶¹.

1.13. La procedibilità a querela della persona offesa

Il delitto disposto dall'articolo 623 del Codice Penale è procedibile a querela della persona offesa, che è colui il cui interesse alla tutela della riservatezza dell'informazione è stato leso dalla condotta dell'agente. Dunque, appare pacifico che la persona offesa dal reato sia il legittimo detentore del segreto, a prescindere che sia o meno stato sviluppato all'interno della sua azienda, pertanto, qualora sia una società composta da una pluralità di soci, saranno costoro a dover procedere nei confronti di colui che si sia reso responsabile della violazione.

⁵⁶¹ A. PANDOLFO, *Whistleblowing e tutela dei segreti di interesse aziendale*, in *Lavorosi associazione per lo sviluppo del lavoro*, 2018.

Saranno equiparabili al legittimo detentore i concessionari o licenziatari qualora l'abuso sia stato commesso nel momento in cui detenevano l'uso esclusivo del segreto, e nel caso di più titolari effettivi, sono tutti legittimati ad esercitarlo. In luce del principio di indivisibilità della querela, previsto dall'articolo 122 del Codice Penale, il reato sarà procedibile anche se la querela sia presentata da uno solo dei titolari⁵⁶².

Inoltre, il termine per la presentazione della querela decorrerà dal momento in cui il soggetto leso avrà conoscenza della rivelazione, impiego o tentativo abusivo.

1.14. Il rapporto tra la tutela civile e penale

Da un'analisi comparata dei sistemi di protezione civile e penale, si può constatare come non vi sia gradualità nei rapporti delle due discipline con riferimento alla gravità e disvalore della condotta perpetrata, le due tipologie di tutele non si pongono in un rapporto di consequenzialità in base alla lesione dell'interesse tutelato al mantenimento della riservatezza.

Una gradualità tra sanzione civile e penale è stata ravvisata da parte della dottrina⁵⁶³, invece, con riguardo all'elemento soggettivo, in quanto per la fattispecie di cui all'articolo 623 è necessario il dolo, mentre nel caso di sussistenza di illecito civile è sufficiente la colpa.

Pertanto, per poter comprendere il rapporto che intercorre tra le due discipline è necessaria un'analisi puntuale degli elementi da cui sono costituite.

Da un primo raffronto si evince come, non vi sia una piena corrispondenza circa gli elementi costitutivi dell'illecito né dell'estensione del divieto.

Infatti, la disciplina civilistica prevista dagli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale necessita, ai fini della punibilità, dell'abusività della condotta, elemento che invece non è espressamente previsto dalla fattispecie dell'articolo 623 del Codice Penale.

⁵⁶² S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 496.

⁵⁶³ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 505. Altra parte della dottrina non concorda con tale visione, ravvisando già nella normativa in tema di violazione di segreti industriali disposta dall'articolo 6-bis della legge invenzioni la sussistenza, non solo della colpa grave, ma anche del dolo. Si veda tra tutti: P. AUTERI, *Commentario al d. lgs. 19 marzo 1996 n. 198*, in *op. cit.*, p. 124.

D'altro lato, entrambe le discipline sanzionano le condotte abusive col fine di tutelare il segreto, per il suo valore intrinseco e non solo in vista di una più ampia prospettiva di tutela della correttezza dei rapporti tra imprese concorrenti.

La disposizione industrialistica dell'articolo 99, come visto nel secondo capitolo, sanziona tre tipologie di condotte differenti, quali l'acquisizione, la rivelazione e l'utilizzazione che siano perpetrate in modo abusivo, ovvero qualora non vi sia stato un esplicito consenso da parte del legittimo detentore.

Si può subito notare come vi sia una piena sovrapposizione tra questa norma e l'articolo 623 nelle condotte di rivelazione e utilizzazione che può, senza sforzi interpretativi, essere riconnessa all'impiego previsto dalla disciplina penalistica, che però specifica l'ulteriore elemento del conseguimento di un profitto.

Per quanto, invece, riguarda i soggetti attivi, le differenze tra le due discipline sono sostanziali.

Da un lato, il Codice della Proprietà Industriale estende *erga omnes* la tutela dei segreti industriali, nei confronti di tutti coloro che possano avere accesso all'informazione dai lavoratori dipendenti, autonomi, i concorrenti o terzi che l'acquisiscano da uno dei soggetti citati⁵⁶⁴.

Dall'altro, invece, la disposizione penalistica prevede espressamente una determinata qualifica soggettiva dell'agente ai fini della punibilità, anche se, in taluni casi, possono essere ricompresi tra i soggetti attivi, coloro che siano stati agevolati dalla loro qualifica all'acquisizione del segreto e coloro che, in caso di concorso, pur non essendo tra i soggetti qualificati dalla norma in esame, abbiano istigato o determinato la condotta dell'agente.

La disciplina civile appare, invece, molto più ampia sotto questo profilo, sanzionando nello stesso modo anche coloro che abbiano ricevuto lecitamente l'informazione da chi l'aveva sottratta abusivamente, ma non estendendosi anche nei confronti di chi abbia disposto o rivelato l'informazione del tutto in buona fede.

Anche per quanto concerne l'oggetto materiale della tutela si ravvisano differenze tra le due disposizioni.

⁵⁶⁴ G. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p. 122.

Infatti, differentemente da quanto sinora visto, la disposizione civilistica dell'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale impone la necessaria sussistenza di una serie di elementi affinché il segreto possa definirsi meritevole di tutela, ovvero il valore economico, la non generale notorietà e l'adozione di ragionevoli misure atte a garantirne la segretezza.

Invece, il dettato del 623 del Codice Penale non prevede stringenti requisiti, permettendo una più ampia protezione a tutte le informazioni che il legittimo detentore avesse considerato e tutelato nella compagine aziendale come tali.

Perciò, si può dedurre come informazioni che non siano dotate di tutti i requisiti disposti dall'articolo 98, possano godere, se ne rispettino gli estremi, della tutela penale prevista dal 623. Non è, infatti, condivisibile quella posizione giurisprudenziale⁵⁶⁵ che ha ravvisato nel disposto dell'articolo 98 la previsione di requisiti dal valore assoluto, necessari per ogni tipo di tutela all'interno dell'ordinamento e che avrebbe pertanto integrato in senso stretto quanto previsto dall'articolo 623 del Codice Penale.

La tutela penale sarebbe infatti autonoma e i requisiti previsti dalla disciplina industrialistica potrebbero essere utili nell'individuazione dell'oggetto del reato⁵⁶⁶.

Per quanto concerne l'apparato sanzionatorio delle due discipline, la previsione civilistica appare efficace, proponendo al legittimo detentore la possibilità di richiedere misure cautelari come la descrizione, il sequestro o l'inibitoria cautelare previsti dagli articoli 126, 128 e 133 del Codice della Proprietà Industriale, come analizzato nel secondo capitolo, ma anche l'imposizione di sanzioni definitive come l'inibitoria definitiva e il risarcimento del danno.

Invece, la norma penale prevede la reclusione sino a due anni in caso di rivelazione o impiego di segreti industriali, dunque abbastanza tenue e non dispone di un'eventuale sanzione pecuniaria.

Pertanto, in assenza dei requisiti di segretezza disposti dall'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale e delle qualificazioni soggettive previste dall'articolo 623 del Codice Penale, la condotta potrà essere eventualmente sanzionata solo come illecito concorrenziale ex articolo 2598 n. 3 del Codice Civile.

La disposizione penale, d'altro canto, garantisce una più ampia tutela in relazione al segreto tutelabile rispetto agli articoli 98 e 99, e più ampia dal punto di vista delle modalità e della

⁵⁶⁵ Tribunale di La Spezia, 26 novembre 2007, in *Rivista di diritto penale*, fascicolo 2, 2008, p. 177.

⁵⁶⁶ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 513.

pericolosità della condotta rispetto al disposto del 2598; mentre è più limitata per quanto concerne l'elemento soggettivo e la qualifica dei destinatari rispetto a quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale.

Si potrebbe concludere che la disposizione penale si ponga a metà tra la tutela accordata dai due strumenti civilistici, non necessitando della prova del danno o potenziale tale al concorrente o della scorrettezza delle modalità adottate, non punisce, infatti, a differenza delle disposizioni civilistiche, l'acquisizione illecita, lo sfruttamento colposo dell'informazione e la condotta se perpetrata da un soggetto che non ricopra un determinato *status*⁵⁶⁷.

2. Le modifiche attuate nel recepimento della Direttiva “Trade Secrets”

2.1. Le principali problematiche dell'articolo 623 prima della riforma del 2018

Nonostante i dubbi ed incertezze insinuati nella giurisprudenza e nella dottrina, la norma penale dell'articolo 623 dall'inizio del nuovo millennio era stata in maniera sempre crescente utilizzata per proteggere il prezioso patrimonio di informazioni riservate detenuto dalle imprese.

Tuttavia, è innegabile che nonostante gli sforzi interpretativi, vi erano degli innegabili limiti della disposizione dovuti principalmente alla natura di reato proprio, che non sempre risultava un utile strumento al fine di rispondere alle moderne necessità di protezione dell'impresa, che collocandosi in una realtà tecnologica caratterizzata da beni immateriali ad altissima volatilità⁵⁶⁸, è sempre più soggetta alla possibilità di essere oggetto di spionaggio esterno all'ambito di produzione.

Le principali problematiche che avevano caratterizzato il dibattito sino a quel momento, come visto, non concernevano solamente i soggetti attivi dell'illecito ma anche l'oggetto del segreto tutelato.

La Corte di Cassazione Penale⁵⁶⁹ infatti, nell'individuare il bene giuridico meritevole di tutela continuava ad utilizzare l'ambigua definizione normativa delle “*informazioni destinate al segreto sopra*

⁵⁶⁷ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, p. 514.

⁵⁶⁸ R. OMODEI, *La tutela penale del segreto commerciale in Italia. Fra esigenze di adeguamento e possibilità di razionalizzazione* in *Diritto Penale Contemporaneo, Financial Crimes*, II, 2019, p. 116.

⁵⁶⁹ Corte di Cassazione, Sezione VI, 9 maggio 2017, n. 11309, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2017, p. 669.

scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali”, comportando il rischio di estendere la tutela penale anche a quelle informazioni definite segrete dal legittimo detentore, ma che non rispettavano i requisiti imposti dal Codice della Proprietà Industriale, e quindi proteggibili in ambito civile, se presenti i presupposti, solo attraverso la disciplina della concorrenza sleale, portando così, al paradosso di una tutela penale estesa ad ipotesi meno gravi di quelle sanzionate civilmente.

D’altro lato, l’esclusiva rilevanza normativa del segreto “*industriale*”, lasciava fuori dalla tutela penale tutti i segreti prettamente commerciali riservati, dotati di valore e sottoposti a protezione da parte del titolare.

Infatti, nonostante la nozione di *applicazione industriale* fosse considerata senza dubbi dalla dottrina di portata più ampia rispetto all’originario segreto di fabbrica, il testo era inevitabilmente legato ad un contesto economico industriale, in cui il segreto risultava comunemente suscettibile di applicazione tecnica.

Seppur come visto, la giurisprudenza, soprattutto più recente, aveva riconosciuto una più ampia interpretazione del segreto⁵⁷⁰, non era comunque possibile concedere spesso protezione penale, accanto a quella industrialistica, ai segreti commerciali.

L’anacronismo della disposizione e la difficoltà generata negli interpreti per un adeguamento alle esigenze di un contesto economico in rapido mutamento, ha reso opportuno un intervento di modifica della norma in esame.

Il legislatore, pertanto, ottemperando all’attuazione della Direttiva (UE) 2016/43, cosiddetta “*Trade Secrets*”, ha colto l’occasione per modificare il testo dell’articolo 623 del Codice Penale, per renderlo adeguato a rispondere alle esigenze della mutata realtà economico-sociale.

2.2. La nuova formulazione dell’articolo 623 del Codice Penale

Come già anticipato nel secondo capitolo, vi è stata una significativa modifica della tutela dei segreti aziendali a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2016/943, che ha lo scopo di armonizzare nel territorio dell’Unione la protezione delle informazioni commerciali riservate, non avendo però

⁵⁷⁰ Corte di Cassazione, Sezione V, 20 giugno 2001, n. 25008, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2002, p. 1093.

rivoluzionato la disciplina nazionale, già efficace dal punto di vista civile, e comunque presente anche con delle limitazioni, in ambito penale.

Il decreto legislativo n. 63/2018, in vigore dal 22 giugno 2008 ha, pertanto, attuato delle modifiche non solo al Codice della Proprietà Industriale, come dettagliatamente analizzato in precedenza, ma anche al Codice Penale.

L'articolo 9 comma 2 di tale decreto modifica il testo dell'articolo 623⁵⁷¹ del Codice Penale ridelineandone la portata e l'efficacia.

Innanzitutto, viene modificata la rubrica di tale articolo da *“Rivelazione di segreti scientifici o industriali”* in *“Rivelazione di segreti scientifici o commerciali”* per allineare la disposizione penale alla nuova definizione civilistica di segreto commerciale come disposto dalle modifiche del decreto legislativo n. 63/2018 agli articoli 1, 2, 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale.

2.2.1. Le modifiche attuate al primo comma

Procedendo a un semplice raffronto comparativo tra la versione previgente e quella introdotta dall'articolo 9, emerge che, per quanto attiene il primo comma dell'articolo 623, vi è stata una semplice modifica formale del disposto iniziale della norma, essendo stata cambiata la locuzione *“Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio”*, con *“Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio”*, ma ciò non appare degno di nota; appare maggiormente rilevante, invece, l'inserimento, tra quelle informazioni la cui rivelazione o impiego integra l'illecito penale, anche dei segreti commerciali.

Tale modifica, sembra essere un espresso riferimento ai segreti commerciali come definiti dall'articolo 98 comma 1 del Codice della Proprietà Industriale e pertanto tutelabili purché dotati

⁵⁷¹ La cui nuova formulazione prevede:

“Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa”.

Sono sottolineate le differenze rispetto al precedente dettato normativo.

dei requisiti di segretezza, non generale accessibilità, valore economico dato dalla riservatezza e della sottoposizione a misure ragionevolmente adeguate a mantenerne la riservatezza.

2.2.2. L'ampliamento dei soggetti attivi

La disposizione è stata modificata anche tramite l'inserimento del secondo comma, il quale disponendo la medesima pena, estende l'ambito di applicazione della norma anche ai casi di rivelazione o impiego dei segreti scientifici e commerciali per il proprio o altrui profitto.

Esso è rivolto nei confronti di chiunque abbia ottenuto in modo abusivo tali informazioni riservate, dunque, che vi sia o meno la sussistenza di un rapporto con il legittimo detentore.

Questa specificazione è molto importante ed amplia l'ambito di portata della norma che ora dispone che sarà sanzionabile, non solo chi sia venuto a cognizione di determinate informazioni per ragioni del suo *status*, ma anche chi non goda di tale qualifica soggettiva, nel caso in cui abbia acquisito l'informazione in modo abusivo per poterne ottenere un vantaggio economico per sé o per terzi.

Ciò risolve parte delle incertezze che avevano mosso parte della dottrina a ritenere che vi fossero alcune zone grigie nel dettato normativo, risolte in modo non sempre coerente dalla giurisprudenza.

Questo ampliamento della tipologia di soggetti attivi che possono rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione in esame, non ha, in ogni caso, modificato quanto analizzato sinora rispetto alla qualificazione dei soggetti attivi, all'oggetto di protezione, alla tipologia di condotte sanzionabili e all'interpretazione da dare alla nozione di profitto dall'articolo 623 del Codice Penale.

2.2.3. L'aggravante in caso di utilizzo di strumenti informatici

Inoltre, l'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo n. 63/2018 ha introdotto un terzo comma all'interno della norma in esame, che rispecchia una particolare attenzione alle dinamiche moderne di acquisizione illecita di informazioni riservate, caratterizzate da un uso crescente di strumenti informatici, che, come espressamente previsto dal Considerando 4 della Direttiva incrementano *“pratiche fraudolente intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali, quali furto, copia non autorizzata,*

spionaggio economico o violazione degli obblighi di riservatezza, aventi origine sia all'interno che all'esterno dell'Unione".

Tale comma dispone, infatti, l'aggravante comune che prevede l'aumento di pena fino ad un terzo⁵⁷², se la condotta abusiva è stata posta in essere tramite qualsiasi strumento informatico.

Infine, l'articolo 9 comma 3 di tale decreto, ha attuato una specificazione attraverso una norma definitoria che intende far rientrare nella nozione di segreti commerciali anche le informazioni riservate che hanno a riguardo le applicazioni industriali, che altrimenti sarebbero rimaste sprovviste di tutela in quanto il secondo e terzo comma della norma fanno ora riferimento ai soli segreti commerciali⁵⁷³.

Rimane invariata anche la procedibilità del reato tramite querela da parte della persona offesa.

2.3. L'ampliamento nella tutela dell'oggetto

Le modifiche apportate, dovute all'attuazione della Direttiva "*Trade Secrets*", sono state, certamente, utili ai fini di una più chiara definizione di ciò che sia effettivamente tutelabile dalla norma e del novero dei soggetti attivi potenzialmente sanzionabili.

Ciò ha portato ad una più frequente applicazione dell'articolo 623, e tra tutte, si sottolinea come in una recente sentenza della Suprema Corte del giugno scorso⁵⁷⁴, si sia riconosciuta espressa tutela, al *know-how* non solo in sede civile, in quanto "*l'ordinamento nazionale offre, grazie anche allo sviluppo della giurisprudenza, protezione anche in sede penale, in particolare, con l'art. 623 del Codice Penale, il cui bene giuridico oggetto di tutela è individuato nell'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il c.d. know-how, vale a dire — secondo la definizione da tempo affermata dalla giurisprudenza di legittimità — quel patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale (Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, Rv. 219471)*".

⁵⁷² Come previsto dall'articolo 64 del Codice Penale, rubricato per l'appunto "*Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante*".

⁵⁷³ D. MAININI, *Le nuove regole sulla disciplina della tutela penale del segreto*, in C. Galli (a cura di), *Il nuovo diritto del know-how e dei segreti commerciali*, Utet, Torino, 2018, p. 172.

⁵⁷⁴ Corte di Cassazione, Sezione V, 4 giugno 2020, n. 16975, in *Giurisprudenza Penale*.

La Corte stessa, pertanto, richiama una precedente sentenza, come visto nei precedenti paragrafi, riconoscendo un'ampia tutela al bene giuridico oggetto della disposizione.

Prosegue specificando come tale *know-how* sia da intendersi come un complesso patrimonio di conoscenze sviluppate nel corso del tempo all'interno di un'impresa, il quale garantisce un vantaggio competitivo a chi ne disponga e costituisce un *asset* strategico essenziale, la cui lesione determina quel nocimento implicito nella fattispecie.

È proprio in luce di quanto espressamente disposto dall'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo n. 63/2018 che si ha una base normativa chiara per far rientrare il *know-how* inteso in quest'ampia accezione, all'interno dell'elastica nozione di applicazione industriale.

La Corte pertanto prosegue specificando che *“dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la copertura offerta dall'art. 623 del Codice Penale vada oltre quella predisposta dall'ordinamento civilistico all'invenzione brevettabile, e il giudice di legittimità ha più volte affermato che, ai fini della tutela penale del segreto industriale, novità (intrinseca od estrinseca) ed originalità non sono requisiti essenziali delle applicazioni industriali, poiché non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perché l'interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi attributi delle notizie protette”*.

Ciò, a parere di chi scrive, mette chiarezza, al lungo dibattito giurisprudenziale e dottrinale visto sinora, circa gli effettivi requisiti che l'informazione riservata debba avere per poter godere di protezione, non individuando nella norma penale un rinvio esplicito ai requisiti industrialistici.

La novità, in particolare, è da intendersi come una non generale notorietà di tutti gli elementi che compongono una determinata informazione riservata e che essa comunque risulti da un'elaborazione interna all'azienda come avviene nel caso *“di una azienda che adotti una complessa strategia per lanciare un prodotto sul mercato: i suoi singoli elementi sono senz'altro noti agli operatori del settore, ma l'insieme può essere stato ideato in modo tale da rappresentare un qualcosa di nuovo e originale, costituendo, in tal modo, un vero e proprio tesoro dal punto di vista concorrenziale per l'ideatore”*.

2.4. Alcune riflessioni sulla portata della riforma e sul rapporto tra disciplina civile e penale

Come visto, la novella ha introdotto una serie di modifiche al dettato normativo dell'articolo 623 del Codice Penale, portando ad alcune inevitabili riflessioni circa la nuova portata della norma, ciò soprattutto in relazione al secondo comma, la cui scarna definizione richiama inevitabilmente

quanto disposto in ambito civilistico dal primo comma dell'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale.

L'affinità tra le caratteristiche del segreto tutelabile previsto da queste due disposizioni rende meno chiaro il rapporto che intercorre tra i due strumenti di protezione.

La riforma ha, infatti, permesso di rispondere in modo efficace tramite strumenti di tutela civile e penale alle necessità della moderna realtà economica, in ambito di protezione dei segreti commerciali e del *know-how* tecnico, ma richiede agli interpreti un intervento per poter definire i confini tra questi diversi impianti di tutela.

Secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 623 del Codice Penale infatti, ora, anche, la violazione del segreto in ambito penale, come previsto dall'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, permette una protezione nei confronti di un indiscriminato numero di potenziali soggetti attivi ed entrambe prevedono la clausola di illiceità espressa del metodo abusivo con cui deve essere perpetrata la condotta ai fini della punibilità, anche se con ampiezze differenti⁵⁷⁵.

Infatti, da un lato la disposizione penale prevede come presupposto l'abusività della condotta di acquisizione del segreto, dall'altro la fattispecie civile risulta di portata più ampia prevedendo che tutte le condotte sanzionate di acquisizione, rivelazione ed utilizzo debbano essere abusive.

La disposizione penale si caratterizza per la necessità della sussistenza dell'elemento psicologico del dolo e dell'impiego dell'informazione per il conseguimento di un proprio o altrui profitto.

D'altro canto, entrambe sono accomunate dalla tutela del segreto commerciale.

Nonostante, come poc'anzi visto, la Suprema Corte lo scorso giugno, sia stata chiara nel definire l'ampia portata della nozione di segreto, non è del tutto chiaro il rapporto che intercorre tra la tutela civile e penale dato il disposto astrattamente sovrapponibile delle nuove disposizioni.

La norma penale è stata negli anni recenti, nonostante l'invasività dei mezzi civilistici, sempre più utilizzata contro violazioni del segreto industriale, ciò è dovuto probabilmente al carattere immateriale dei beni coinvolti e ai moderni mezzi informatici con cui è sempre più facile perpetrare condotte abusive. A ciò si affiancano le difficoltà in sede probatoria che spingono il privato a ricorrere allo strumento penale in quanto garantisce maggiori poteri di indagine alla pubblica

⁵⁷⁵ R. OMODEI, *op. cit.*, p. 118.

accusa, utili per individuare il responsabile e ricostruire la condotta illecita, e che tutelano anche la segretezza nella fase delle indagini⁵⁷⁶.

L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 623 deve, inoltre, sempre rispettare il principio alla base del diritto penale stesso, di frammentarietà, ovvero, di applicazione delle norme penali in modo puntiforme a seguito di precise scelte del legislatore, ma anche del diritto penale come *ultima ratio dell'ordinamento*⁵⁷⁷.

Inoltre, la possibilità di interpretare l'oggetto tutelabile da tale disposizione, servendosi della definizione industrialistica, può essere utile nel delinearne in maniera più efficace i confini, ma non deve prescindere dal tenere in considerazione i fini particolari della normativa penale, in quanto l'utilizzo di termini tecnici propri di altre aree del diritto porta con sé una componente teleologica, che, quando viene inserita nel contesto penale in modo acritico, può portare ad effetti non desiderabili⁵⁷⁸.

Pertanto, in luce delle peculiarità proprie della normativa penale, l'applicazione dell'articolo 623 in caso di violazioni del segreto industriale sarà possibile nel caso di abusi dall'impatto più significativo, che determinano un maggior rischio al vantaggio concorrenziale che l'impresa che lo detiene vanta sul mercato.

Quindi, tale strumento si pone in un'ottica di gradualità come risorsa secondaria agli incisivi strumenti di protezione inibitori e risarcitori offerti in ambito civilistico.

In conclusione, si può certamente affermare che la novella del 2018 abbia ridelineato l'ambito della norma penale in un'ottica di maggiore chiarezza nella definizione dell'oggetto di protezione e dei soggetti attivi, ingenerando una maggiore coerenza all'interno dell'ordinamento e rispondendo meglio alle esigenze della moderna *data-driven economy*.

Tuttavia, alcuni elementi rimangono non chiari.

⁵⁷⁶ Come visto nel secondo capitolo, ciò è previsto anche in ambito civile. Infatti, in recepimento della Direttiva (UE) 2016/943 è stato introdotto l'articolo 121-ter del Codice della Proprietà Industriale che assicura la riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei relativi procedimenti giudiziari.

⁵⁷⁷ Condiviso dalla dottrina da decenni e che ha trovato recentemente una sua applicazione nei decreti legislativi n. 7 e 8 del 2016 che mirano ad assicurare alla sanzione penale la sua natura di intervento puntiforme ed eccezionale dell'ordinamento in ambito di tutela degli interessi rilevanti.

⁵⁷⁸ A. PAGLIARO, *Testo e interpretazione delle leggi penali*, in *Il diritto penale tra norma e società*, volume III, 2009, p. 456.

Per esempio, vi è un diverso trattamento del segreto commerciale, che è oggetto di una completa protezione, rispetto alle invenzioni e scoperte che rimangono ancorate all'antecedente paradigma del reato proprio⁵⁷⁹.

Le sanzioni non appaiono ancora particolarmente incisive e, considerata la natura di sostanziale illecito di mercato del disposto del secondo comma dell'articolo 623, esso dovrebbe essere inserito all'interno dell'insieme di reati previsti dal decreto legislativo 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Tale assenza non può che muovere critiche se si consideri che, nell'attuale contesto economico, non è di certo situazione residuale che un furto di segreti scientifici o commerciali sia commesso nell'interesse o a vantaggio di una impresa, che potrà trarne vantaggio in termini, per esempio, di sviluppo di nuovi prodotti o di identificazione di nuovi potenziali clienti.

Questo vuoto normativo, però, può essere parzialmente compensato dalla possibilità di ricondurre condotte di appropriazioni di informazioni, anche segrete, in alcune delle fattispecie rilevanti per la configurazione di responsabilità degli enti, come la corruzione tra privati⁵⁸⁰ o l'accesso abusivo a sistemi informatici⁵⁸¹, entrambe inserite nel decalogo dei reati presupposto 231.

In entrambe le ipotesi sopra descritte, qualora il reato venisse commesso nell'interesse o a vantaggio di una persona giuridica, per esempio il nuovo datore di lavoro, quest'ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere per gli illeciti di cui agli articoli 24 *bis* comma 1, di reati informatici e 25 *ter* comma 1 lett. *s-bis*, di reati societari, del d. lgs. 231/2001.

Per tale configurazione, sarà necessario che il reato sia commesso in concorso dal dipendente che si appropri delle informazioni, il quale al momento dell'illecito, sarà ancora formalmente legato alla società vittima del reato, con un esponente della società beneficiaria, quale istigatore del reato di accesso abusivo ovvero quale corruttore.

⁵⁷⁹ R. OMODEI, *op. cit.*, p. 125.

⁵⁸⁰ Previsto dall'articolo 2635 del Codice Civile.

⁵⁸¹ Disciplinato dall'articolo 615 *ter* del Codice Penale.

CONCLUSIONI

La trattazione condotta sino a questo momento ha permesso di comprendere come il percorso che ha visto protagonista il segreto aziendale sia stato caratterizzato da numerosità criticità e sia stato irto di dubbi interpretativi che hanno diviso la dottrina e giurisprudenza.

È emerso che, le recenti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 63 del 2018, non abbiano stravolto l'impianto di tutela disposto sia dal Codice della Proprietà Industriale che dal Codice Penale, in quanto il sistema giuridico italiano si trovava ben preparato a garantire un'efficace protezione alle informazioni aziendali riservate, un sistema che da questo punto di vista è stato definito “*tra i più efficienti d'Europa*”⁵⁸².

Preservando sostanzialmente intatta la struttura di tutela, le modifiche hanno, come visto, ampliato il novero di fattispecie di illeciti sanzionabili *ex* articolo 99 del Codice della Proprietà Industriale ma, anche, riconosciuto al giudice poteri più incisivi per poter preservare il carattere di riservatezza anche nel corso dei procedimenti giudiziari ed inasprito la sanzione penale.

Tuttavia, prendendo in considerazione i casi giurisprudenziali in tema, si è compreso come, sebbene sia stata rafforzata la tutela di tale preziosa tipologia di informazioni, è spesso molto complesso per l'attore adempiere adeguatamente all'onere probatorio richiesto e quindi ottenere il riconoscimento di protezione giudiziale.

Come emerso dall'analisi della giurisprudenza di merito, in particolare della sentenza del Tribunale di Torino n. 5185 del 12 novembre 2018, sorge in capo all'attore un onere probatorio specifico di individuazione della sussistenza, preventiva alla condotta abusiva, di tutti gli elementi qualificatori del segreto necessari per il riconoscimento di tutela giuridica.

Chi voglia servirsi della tutela di cui all'articolo 99 del Codice della Proprietà Industriale dovrà riuscire a dimostrare quale fosse la notizia, il procedimento o il complesso *know-how* sottoposto a regime di segretezza, di cui si dovrà dimostrare la sussistenza di adeguate procedure di segretazione implementate per mantenerne il carattere segreto, ed individuare il vantaggio concorrenziale che tali informazioni possano garantire al legittimo detentore solo se mantenute segrete.

⁵⁸² Si veda: C. GALLI, *Segreti Commerciali: in G.U. il D. Lgs. 63/2018 sulla protezione del know-how*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 8 giugno 2018.

Ciò, spesso, risulta molto laborioso e potrebbe rendere meno efficiente il sistema di protezione accordato dal novellato Codice.

Inoltre, è ormai indubbio che in quei sistemi dove vi sia un'efficiente tutela giuridica del segreto, ne benefici il mercato nel suo complesso, permettendo un'allocazione efficiente dei capitali investiti dalle imprese destinati in maniera più consistente allo studio e alla ricerca per innovazione e meno all'implementazione di ogni mezzo possibile di tutela delle informazioni riservate, al fine di evitare ingerenze esterne e la conseguente perdita di un vantaggio concorrenziale.

Tuttavia, il garantire uno *ius excludendi alios* che abbia ad oggetto procedimenti o innovazioni sviluppati all'interno della compagine aziendale non desta perplessità, queste potrebbero sorgere, invece, con riguardo alle informazioni che abbiano natura commerciale.

Un impianto normativo che sanziona anche i terzi che, in buona fede, abbiano avuto accesso alle informazioni riservate, potrebbe riconoscere al detentore una posizione di esclusiva che potrebbe distorcere la concorrenza o attribuire una rendita monopolistica che potrebbe innalzare i costi di fornitura di determinati prodotti o servizi nei mercati di afferenza.

Una possibile soluzione al pregiudizio arrecato alla concorrenza dal segreto potrebbe essere fornita dalla disciplina dell'*antitrust*, strumento già utilizzato quando vi fosse stata una lesione alla concorrenza derivante dalle prerogative accordate dalle privative intellettuali.

L'istituto utilizzato in tali conflitti è quello dell'abuso di posizione dominante, secondo lo schema dell'*essential facilities*⁵⁸³, ovvero, quando il titolare di una privativa industriale che sia considerata non duplicabile su di un bene per il quale detiene una posizione dominante nel relativo mercato, sia per questo tenuto a concederla in licenza a condizioni che siano eque e non discriminatorie a coloro che vogliano operare nel medesimo mercato. L'ingiustificato diniego dell'accesso ai propri prodotti o servizi indispensabili per poter operare sul mercato da parte del detentore, lo renderebbe responsabile di restringere in maniera abusiva la concorrenza nel mercato di riferimento.

⁵⁸³ Questa teoria è stata elaborata nel contesto statunitense, si veda su tutte: *MCI Communication Corp. v. AT&T Co.*, No. 93-356 (1994). Tale dottrina ha riscontrato successo anche nell'ambito comunitario, applicata anche dalle autorità *antitrust*. Si veda su tutte la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 aprile 1995, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) contro Commissione delle Comunità europee*, Cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, meglio nota come caso "Magill".

Tuttavia, un tale sistema se applicato al brevetto, prevede l'ottenimento di un compenso per il suo proprietario, giustificato in quanto contropartita degli sforzi di innovazione compiuti che ne stimolerebbe così di nuovi. Mentre, qualora sia applicato alle informazioni segrete di natura commerciale, comporterebbe l'attribuzione di un profitto non per lunghi investimenti in ricerca e sviluppo, ma semplicemente dati dall'accesso privilegiato ad un determinato dato.

Tale sistema non apparirebbe dunque scevro di perplessità e potrebbe non eliminare le distorsioni sul mercato date dall'ottenimento di una privativa su informazioni commerciali.

Pertanto, un'altra soluzione potrebbe essere individuata proprio nella Direttiva "*Trade Secrets*", la quale all'articolo 5, come visto nel secondo capitolo, prevede una serie di eccezioni che non permetterebbero l'ottenimento di tutela del segreto, tra cui il caso in cui l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dell'informazione sia attuata al fine di tutelare un interesse legittimo riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale. All'interno di questa fattispecie potrebbe collocarsi anche l'interesse al garantire un mercato concorrenziale⁵⁸⁴, per cui quando siano utilizzate informazioni segrete necessarie per la concorrenza in un determinato mercato, tale utilizzo non dovrà ritenersi illecito, ciò rimane coerente tra l'altro, con quanto previsto dall'articolo 1 della stessa Direttiva, che sottolinea come la tutela del segreto non debba essere di ostacolo alla concorrenza. Tuttavia, l'articolo 5, nonostante fosse una disposizione di armonizzazione massima, non è stato espressamente recepito all'interno dell'ordinamento nazionale, ma richiesto solo dalle disposizioni che riguardano il giudice, il quale, nell'accordare le misure correttive e cautelari deve attuare un bilanciamento considerando i legittimi interessi delle parti e l'interesse pubblico generale, all'interno del quale vi è verosimilmente la tutela della concorrenza.

Solo da una lettura in combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Direttiva, si può ricavare in via interpretativa un limite alla tutela del segreto commerciale nel preminente interesse di un mercato aperto alla concorrenza, pertanto si individua in tale ambito un possibile spazio di intervento da parte del legislatore.

Infine, prendendo in considerazione quanto disposto in ambito penale circa la tutela dei segreti scientifici e commerciali, il carattere ancora residuale di tale strumento è dovuto principalmente

⁵⁸⁴ S. SERAFINI, *Luci ed ombre della nuova disciplina sul segreto commerciale*, in *Corriere Giuridico (commento alla normativa)*, 2018, p. 5.

all'entità delle sanzioni che, nonostante il recente inasprimento, non sono ancora dotate di un efficace effetto deterrente.

A ciò si affianca la perseguibilità a querela di parte cui potrebbe essere sostituita la perseguibilità d'ufficio, che ne garantirebbe una tutela più efficace, prescindendo dalla volontà del soggetto leso⁵⁸⁵. Un tale riconoscimento sarebbe coerente con la convinzione che l'abuso nei confronti di un segreto industriale o commerciale sia lesivo della correttezza e concorrenza sul mercato ed è previsto, anche, per altri delitti contro l'industria e il commercio.

In conclusione, si può affermare che, per una tutela efficace dei segreti commerciali dell'impresa occorre adottare nuove procedure di gestione di queste informazioni idonee a mantenerne il carattere riservato.

Pertanto, nonostante gli strumenti di tutela comunque offerti dall'ordinamento in ambito sia civile che penale, è opportuna l'adozione di una serie di misure preventive da parte dell'imprenditore che deve rendere chiaro il carattere riservato di determinate informazioni, stimolando l'adozione spontanea di comportamenti virtuosi.

Infine, soprattutto negli ambiti in cui non siano di sicura applicabilità le disposizioni civili o penali in tema di rivelazione dei segreti, un importante strumento di tutela potrebbe essere, come visto nel secondo capitolo, la previsione nei contratti, con dipendenti o collaboratori esterni, di specifiche clausole di confidenzialità, cosiddetti *non disclosure agreements*, in modo tale da prevedere un'obbligazione contrattuale di riservatezza a carico delle persone che sottoscrivono il contratto e di poter dimostrare il carattere riservato delle informazioni ai fini della loro protezione in sede civile e penale.

⁵⁸⁵ Come suggerito da parte della dottrina, si veda: G. GUALTIERI, *La tutela penale del know-how: la violazione del segreto industriale*, in *Diritto industriale*, fascicolo 2, 2018, p. 6.

RINGRAZIAMENTI

Giunta al termine di questo meraviglioso, quanto tortuoso percorso, posso dirmi soddisfatta e felice.

Questi cinque anni sono stati in assoluto i più difficili della mia esistenza ma, al contempo, mi hanno plasmato e fatto diventare la persona che voglio essere.

Nessuno sforzo, sacrificio, timore di non essere all'altezza, paura di fallire è stato vano, tutto mi ha condotto sino a qui, posso guardarmi indietro e dirmi che ne è valsa la pena.

Un ringraziamento va innanzitutto alla Professoressa Magnani e al Professor Basile, che mi hanno guidato nel termine di questo percorso, per essere stati, non solo esempi accademici, ma per avermi affiancato con pazienza ed attenzione, nonostante le difficili condizioni che stiamo tutti vivendo.

Grazie alla mia mamma, che amo più di quanto le parole possano esprimere, per avermi guidata, sostenuta, incoraggiata e spinto a seguire il mio istinto. Guardandomi indietro, non c'è difficoltà che non abbiamo condiviso e superato insieme, questo traguardo è tanto mio quanto tuo.

Hai rappresentato, dal principio, la persona che voglio diventare e, oggi, forse, sono un po' più vicina al mio obiettivo.

Grazie al mio papà, per essermi stato sempre vicino, per essere stato per me un esempio dal punto di vista umano e professionale: la tua pazienza, bontà d'animo e la passione che metti nel tuo lavoro, mi hanno illuminato nella ricerca della via da seguire.

Grazie a mio fratello Pietro, per l'amore incondizionato che mi ha sempre dimostrato, per essere stato sempre presente, per avermi appoggiata e incoraggiata e per essere un continuo esempio per migliorare sempre me stessa.

Grazie a mia zia Loredana, perché ciò che ci lega non è minimamente cambiato nonostante la distanza, per essere stata presente sempre nel mio quotidiano, per avermi ascoltata e supportata come una mamma e una sorella, grazie per l'amore incondizionato, di cui solo tu sei capace.

Grazie ad Angelica, la mia migliore amica, perché nonostante tutto cambi continuamente, il nostro rapporto meraviglioso rimane una costante di cui non posso fare a meno.

Grazie per avermi dimostrato che l'amicizia vera e pura esiste. Ti voglio bene.

Grazie a Giorgia, per aver condiviso con me ogni momento di questo lungo percorso, mi ritengo fortunata ad averti incontrata, nulla sarebbe stato uguale e io non sarei quella che sono ora.

Grazie a Massimiliano, che ha condiviso con me una parte di questo percorso, per avermi incoraggiata e supportata continuamente e per avermi mostrato aspetti di me che non sapevo di avere.

Grazie a tutti gli amici che hanno condiviso con me questo percorso, anche solo per poco tempo, grazie in particolare ad Alessandra, Camilla, Edoardo, Leonardo e Maria Giulia, ognuno di voi mi ha dato una piccola parte di sé, dandomi un'opportunità per migliorarmi.

Dedico tutto ai miei genitori, che con immenso amore e tanti sacrifici, mi hanno dato ogni opportunità, mi hanno insegnato a vivere, ricordandomi sempre che solo l'impegno, l'abnegazione e la dedizione mi avrebbero permesso di raggiungere ogni obiettivo.

Non potrò mai ringraziarvi abbastanza, per avermi accompagnata in questo incredibile percorso, guidandomi ma lasciandomi libera di sbagliare, di cadere, aiutandomi però a rialzarmi sempre.

Questo è solo il primo dei miei traguardi, ma grazie a voi è stato possibile.

BIBLIOGRAFIA

Dottrina

ABRIANI N. – COTTINO G., *La concorrenza sleale*, in *Diritto Industriale*, 2001.

ABRIANI N. – COTTINO G., *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale*, Volume II, Cedam, Padova, 2001.

ALBAMONTE A., *L'oggetto della tutela penale del reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali*, in *Giustizia Penale*, fascicolo 2, 1974.

ALESSANDRI A., *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, Giuffrè, Milano, 1984.

ALESSANDRI A., *Osservazioni sull'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori e sulla tutela penale del segreto industriale*, in *Rivista Giuridica del Lavoro*, IV, 1978.

ANGELINI R., *Commento all'art. 39 TRIPs*, in MARCHETTI - UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2007.

APLIN T.F., *A critical evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive*, in *Intellectual Property Quarterly*, IV, 2014.

ARCIDIACONO D., *Prospettive di adeguamento del diritto italiano alla Direttiva Trade Secrets*, in *ODC*, II, 2016.

AULETTA G.G. -MANGINI V., *Della Concorrenza*, in SCIALOJA A. – BRANCA G. (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Zanichelli, 1987.

AUTERI P.- FLORIDIA G.- MANGINI V. - OLIVIERI G.- RICOLFI M.- ROMANO R.- SPADA P. (a cura di), *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, V, Giappichelli, Torino, 2016.

AUTERI P., *Tutela dei segreti d'impresa, Relazione tenuta all'assemblea AIPPI*, 5 febbraio 2010.

AUTERI P., *Sub articolo 14*, in *Commentario al d. lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi civili commentate*, Cedam, Padova, 1998.

AUTERI P., *Sub. articolo 6- bis*, in *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996 n. 198*, in *Le nuove leggi civili commentate*, Cedam, Padova, 1998.

AUTERI P., *Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round*, in *Nuove leggi civili commentate*, Cedam, Padova, 1998.

AUTERI P., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Cedam, Padova, 1983.

BADIALI E., *La protezione del know-how dopo il d. lgs. n. 63/2018*, 29 giugno 2018, in *Ius in Itinere*.

- BARBARO S., *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, Torino, 2011.
- BARTULLI A., *L'insider trading nella prospettiva penale*, in *Comportamenti economici e legislazione penale*, Giuffrè, Milano 1979.
- BATTELLI E., *Concorrenza sleale: utilizzazione dell'elenco clienti posseduto da ex agente e vendite sottocosto*, in *Corriere del Merito*, 2007.
- BERTANI M., *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in AIDA, Giuffrè, Milano, 2005.
- BONE R.G., *A New Look At Trade Secret Law: Doctrine In Search Of Justification*, in *California Law Review*, n. 86, 1998.
- BONELLI G., *Tutela del segreto d'impresa e obblighi dell'ex dipendente*, in *Diritto Industriale*, fascicolo 1, 2002.
- BRICOLA F., *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione (a proposito del "caso di Severo")*, in AA. VV. (a cura di), *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Giuffrè, Milano, 1978.
- BRIGNONE P., *Un tema giurisprudenziale raro: l'articolo 623 c.p. in particolare sull'industrialità e sulla novità dell'idea inventiva e sul fondamento del segreto*, in *Cassazione Penale*, 1980.
- CAMUSSO R., *Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti*, in M. BONA - A. CAMUSSO- U. OLIVA - A. VERCELLI (a cura di) *La tutela del know-how*, Giuffrè, Milano, 2012.
- CARINCI F. - DE LUCA TAMAJO R. - TOSI P. - TREU T., *Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato*, VII edizione, Utet, Torino, 2011.
- CARINCI F. - DE LUCA TAMAJO R. - TOSI P. - TREU T., *Diritto del lavoro*, V edizione, Utet, Torino, 2003.
- CHIAPPETTA G., *Persona e informazioni aziendali riservate*, E.S.I., Napoli, 2010.
- CICCONE G. - GHINI F., *La tutela giudiziale civile dei segreti commerciali anche dopo l'introduzione del d.lgs. n. 63/2018*, in *Il Diritto Industriale*, maggio 2019.
- COCCO G., *Inviolabilità dei segreti privati (621, 622, 623)*, in *Reati contro l'inviolabilità dei segreti*, Cedam, Padova, 2014.
- COCCO G., *Segreto industriale*, in COCCO G.-AMBROSETTI E.M. (a cura di), *Manuale di diritto penale. I reati contro la persona. Parte Speciale*, Padova, 2007.

- COCCO G. – AMBROSETTI E.M., *La tutela penale del segreto industriale*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, volume IV, Cedam, Padova, 1993.
- COCCO G., *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in DI AMATO (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, IV edizione, Cedam, Padova, 1993.
- CORTESE B., *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato, licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Cedam, Padova, 2002, p. 95.
- CRESPI G., *Commento agli articoli 98-99*, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2013.
- CRESPI G., *La tutela penale del segreto e concorrenza sleale*, in AA. VV. (a cura di), *La repressione penale della concorrenza sleale*, Giuffrè, Milano, 1966.
- CRESPI G., *La tutela penale del segreto*, Priulla, Palermo, 1953.
- DALLE VEDOVE G., *La violazione dei segreti d'impresa tra vecchio e nuovo diritto*, nota a sentenza di Tribunale di Verona, 15 ottobre 1996, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 3, 1998.
- DEL VECCHIO M., *Legge 6 maggio 2004, n. 129. Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale*, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 3, 2004.
- DI AMATO A., *La tutela penale delle privative industriali*, in *Giurisprudenza di merito*, 1988.
- DI CATALDO V., *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giurisprudenza commerciale*, Giuffrè, Milano, fascicolo 1, 2005.
- DORIGO P., *Metodi di produzione e rivelazione di segreti scientifici e industriali*, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo 2, 1969.
- FALCE V., *Dati e segreti. Dalle incertezze del Regolamento Trade Secret ai chiarimenti delle Linee Guida della Commissione UE*, in *Diritto Industriale*, fascicolo 2, 2018.
- FALCE V., *Tecniche di protezione delle informazioni commerciali riservate. Dagli accordi TRIPs alla direttiva sul segreto industriale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 3, 2016.
- FALCE V., *Trade Secrets*, in *Speciale Seminari dell'Accademia UIBM*, 12 luglio 2016.
- FIORETTA S. – LAGO A., *Sub articolo 623*, in DOLCINI E. – MARINUCCI G. (a cura di) *Codice Penale Commentato*, Giuffrè, Milano, II edizione, 2006.
- FLORIAN E., *Delitti contro la libertà individuale*, in *Trattato di diritto penale*, Vallardi, 1936.
- FLORIDIA G., *Le creazioni protette, Diritto industriale: Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009.

- FLORIDIA G., *Il codice della proprietà industriale tra riassetto e demolizione*, in *Diritto industriale*, 2008.
- FRANCHINI STUFLER B., *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2009.
- FRANCHINI STUFLER B., *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 6, 2005.
- FRIGNANI A., *Le nuove norme in tema di proprietà industriale*, in *Diritto industriale*, fascicolo 1, 2011.
- FRIGNANI A., *Segreti d'impresa*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale*, volume XIII, Utet, Torino, 1996.
- GALLI C., in “*Segreti Commerciali: in G.U. il D. Lgs. 63/2018 sulla protezione del know-how*”, *Il Quotidiano Giuridico*, 8 giugno 2018.
- GALLI C., *Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza*, in *Diritto Industriale*, fascicolo 2, 2018.
- GALLI C., *L'attuazione italiana della Direttiva europea sui Trade Secrets tra continuità nella disciplina sostanziale e deviazioni rispetto al testo della Direttiva*, in *Contratto e impresa/Europa*, gennaio 2018.
- GALLI C., *La tutela contro il parassitismo nel nuovo codice della proprietà industriale*, in Ubertazzi (a cura di), *Il progetto di novella del CPI. Le biotecnologie*, Giuffrè, Milano, 2007.
- GERVAIS D., “*The TRIPS Agreement: drafting history and analysis*”, Sweet & Maxwell, London, 2008.
- GHERA E., *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2006.
- GHIDINI G., *La nuova disciplina del segreto nel Codice della Proprietà Industriale: critica di una “riforma”*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, II, 2011.
- GHIDINI G. -FALCE V., *Trade secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading. Notes on an Italian Reform*, in R. C. Dreyfuss - K. J. Strandburg (a cura di), *The law and theory of Trade Secrecy*, Edward Elgar, Cheltenham (UK) – Northampton (MA – USA), 2011.
- GHIDINI G. – FALCE V., *The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights*, in R.C. Dreyfuss - K.J. Strandburg (a cura di), *The Law and Theory of Trade Secrecy*, Edward Elgar, 2011.
- GHIDINI G., *La tutela del segreto: critica di una riforma*, in *Diritto Industriale*, fascicolo 2, 2008.
- GHIDINI G. -FALCE V., *Upgrading trade secrets as IPRs: a recent break through in italian IP law*, in *Diritto d'autore*, 2008.
- GHIDINI G., *La concorrenza sleale*, Utet, Torino, 2001.
- GHIDINI G., *Della concorrenza sleale*, Giuffrè, Milano, 1991.
- GIAVAZZI S., *La tutela penale del segreto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012.

- GIUDICI S., *Commento al Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 63, "Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti"*, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2018.
- GRANDI M., *Le modificazioni del rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1972.
- GUALTIERI G., *La tutela penale del know-how: la violazione del segreto industriale*, in *Diritto industriale*, fascicolo 2, 2018.
- GUGLIELMETTI G., *La tutela del segreto*, in C. GALLI, (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Giappichelli, Torino, 2003.
- ICHINO P., *Diritto dell'imprenditore al segreto e controllo sindacale all'interno dell'impresa, nella prospettiva dello sviluppo del sistema italiano di democrazia industriale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana, Atti del Convegno di Roma, 26-28 ottobre 1981*, Cedam, Padova, 1983.
- ICHINO P., *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1979.
- INNOCENTE L., *Informazioni segrete*, in MARCHETTI P. – UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2007.
- IZAR V., *Considerazioni sul patto di non concorrenza*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 1997.
- KOSTORIS S., *Il segreto come oggetto della tutela penale*, Cedam, Padova, 1964.
- LAGO A., *Sub articolo 622*, in DOLCINI - MARINUCCI - GATTA (a cura di), *Codice Penale Commentato*, Giuffrè, Milano, III edizione, 2011.
- LEE D. - VAN DEN STEIN E., *Managing Know-How. HBS Technology & Operations Management*, Unit Research Paper No. 07- 039, Dicembre, 2006.
- LEMLEY M.A., *The surprising virtues of Treating Trade Secret as IP rights*, in *Stanford Law Review*, 2008.
- LIBERTINI M., *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2017.
- LIBERTINI M., *Le informazioni aziendali riservate come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2011.
- MAGNANI P., *La tutela concorrenziale del segreto nella ricerca di un equilibrio tra interessi privati e collettivi: fondamenti giuridici ed economici della protezione alla luce della direttiva 2016/943*, in *Studi per Luigi Carlo Ubertazzi*, Giuffrè, Milano, 2019.
- MAGRINI S., *Lavoro (contratto individuale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Giuffrè, Milano, 1973.

- MAININI D., *Le nuove regole sulla disciplina della tutela penale del segreto*, in C. Galli (a cura di), *Il nuovo diritto del know-how e dei segreti commerciali*, Utet, Torino, 2018.
- MANTOVANI F., *Diritto Penale, Parte Speciale*, volume I, Giuffrè, Milano, 2002.
- MANTOVANI F., *Sul diritto penale dell'informazione societaria e dell'impresa*, in *Diritto Penale*, Cedam, Padova, 1987.
- MARCHETTI P., *Sull'idoneità al danno dell'atto di concorrenza sleale con particolare riferimento al c.d. tentativo di spionaggio industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 2, 1969.
- MARTORARO S., *Segreto e brevetto nello sfruttamento dell'invenzione industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 1, 1982.
- MASSA FELSANI F., *Contributo all'analisi del know-how*, Giuffrè, Milano, 1997.
- MASTRELIA D., *La tutela del know-how, delle informazioni e dei segreti commerciali fra novità normative, teoria e prassi*, in *Diritto Industriale (commento alla normativa)*, fascicolo 5, 2019.
- MASTRELIA D., *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, Giappichelli, Torino, 2010.
- MAZZACUVA N., *Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela*, in CANESTRARI S. - GAMBERINI A. - INSOLERA G. - MAZZACUVA N. - SGUBBI F. - STORTONI L. – TAGLIARINI F. (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Bologna, 1996.
- MAZZACUVA N., *La tutela penale del segreto industriale*, Giuffrè, Milano, 1979.
- MONACO L., *Sub. articolo 623*, in CRESPI A.– STELLA F. - ZUCCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al Codice Penale*, Cedam, Padova, 2003.
- MONTANARINI M., *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, in *Contratto e Impresa*, fascicoli 4–5, 2007.
- MORO VISCONTI R., *La valutazione economica del Know-how*, in *Diritto industriale*, fascicolo 3, 2012.
- MUTTI P., *voce Segreti scientifici o industriali (rivelazione di)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, Torino, 1997.
- MUTTI P., *voce Segreto professionale (rivelazione di)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, Torino, 1997.
- OLIVA U. - CANTINI CORTELLEZZI G., *Obblighi legali di fedeltà, riservatezza e non concorrenza dei collaboratori dell'impresa*, in BONA M. - CAMUSSO A.- OLIVA U. - VERCELLI A. (a cura di), *La tutela del know-how*, Giuffrè, Milano, 2012.
- OMODEI R., *La tutela penale del segreto commerciale in Italia. Fra esigenze di adeguamento e possibilità di razionalizzazione* in *Diritto Penale Contemporaneo, Financial Crimes*, II, 2019.

- OPPO G., *Per una definizione dell'industrialità dell'invenzione*, in *Rivista di diritto civile*, fascicolo 1, 1973.
- OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1964.
- OTTOLIA A., *Commento all'art. 99 C.P.I.*, in MARCHETTI P. - UBERTAZZI L. C. (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012.
- PAGLIARO A., *Il diritto penale tra norma e società*, in *Scritti 1956-2008*, volume IV, Giuffrè, Milano, 2009.
- PAGLIARO A., *Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme penali*, in *Il diritto penale tra norma e società*, Giuffrè, Milano, 2009.
- PAGLIARO A., *Testo e interpretazione delle leggi penali*, in *Il diritto penale tra norma e società*, volume III, 2009.
- PALAIÀ N., *Informatica e tutela penale del segreto industriale*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, Giuffrè, Milano, 1989.
- PALLADINI A., *L'inviolabilità del segreto industriale e tutela della capacità produttiva dell'imprenditore*, in *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*, n.1-2, Giappichelli, Torino, 2002.
- PANDOLFINI V., *Know-how, secondo la Cassazione non è elemento essenziale del franchising*, in *Diritto* 24, 20 Settembre 2018.
- PANDOLFO A., *Whistleblowing e tutela dei segreti di interesse aziendale*, in *Lavorosi associazione per lo sviluppo del lavoro*, 2018.
- PASTORE M., *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, Torino, 2011.
- PERITZ R.J., *Microsoft e il flusso di informazioni. Note (comparatistiche) dal fronte antitrust/proprietà intellettuale*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2007.
- PETRONE M., voce *Segreti*, in *Novissimo Digesto*, XVI volume, Torino, 1969.
- PICOTTI L., *Invenzioni industriali (tutela penale)*, in *Enciclopedia giuridica*, XVII edizione, Treccani, Roma, 1989.
- PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPS Regime of Patents and Test Data*, Kluwer Law International, 2014.
- PISA P., voce *Segreto (tutela penale del)*, in *Enciclopedia giuridica*, XXVIII, Treccani, Roma, 1992.
- PORTER M., *Il vantaggio competitivo*, Einaudi, Torino, 2011.
- REDUZZI MEROLA F., *Schiavi fuggitivi, schiavi rubati, "servi corrupti"*, in *Studia Historica. Historia Antigua*, Volume 25, Ediciones Universidad de Salamanca, 2007.

- RESPESS T.S., *Economics of Trade Secrets*, in *European Commission Conference "Trade secrets: supporting innovation, protecting know-how"*, Bruxelles, 29 giugno 2012.
- RESTA G., *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, Utet, Torino, 2011.
- ROCCA F., *Rivelazione di segreti scientifici o industriali*, in *Enciclopedia Forense*, Vallardi, 1961.
- ROMANO R., *L'innovazione tecnica tra diritti titolati e diritti non titolati (dalla creazione alla segregazione?)*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010.
- ROMANO R., *Invenzioni industriali e altre innovazioni tecnologiche*, in *Diritto Civile*, IV edizione, Giuffrè, Milano, 2009.
- ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, volume I, III edizione, Giuffrè, Milano, 2004.
- SANDRIS S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPS*, Cedam, Padova, 1999.
- SANTORO A., *Notazioni sul delitto di rivelazione di segreti industriali*, in *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*, Giappichelli, Torino, 1974.
- SANTORO PASSARELLI F., *Sull'invalidità delle rinunzie e transazioni del prestatore di lavoro*, in *Giurisprudenza completa della Cassazione Civile*, fascicolo 2, 1948.
- SCHILLER A.A., *Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti*, in *Columbia Law Review*, n. 30, 1930.
- SCHULTZ M.F. – LIPPOLDT D.C., *Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets) Background Paper*, OECD Trade Policy Papers, n. 162, OECD Publishing, Paris, 2014.
- SENA G., *Efficienza e inefficienza della macchina normativa*, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 1, 2012.
- SERAFINI S., *Luci ed ombre della nuova disciplina sul segreto commerciale*, in *Corriere Giuridico (commento alla normativa)*, 2018.
- SINISCALCO M., *Rivelazione di segreti scientifici o industriali: limiti della fattispecie consumata e tentativo*, in *Diritto economia*, 1964.
- SIROTTI GAUDENZI A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Utet, Torino, 2008.
- SORDELLI L., *Il know-how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 1, 1986.
- VANZETTI A., *La tutela "corretta" delle informazioni segrete*, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 3, 2011.
- VANZETTI A., *Diritti reali e "proprietà" industriale (... e mediazione obbligatoria)*, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 1, 2010.

VANZETTI A., *Legislazione e diritto industriale*, in AA. VV. (a cura di), *Diritto, mercato ed etica dopo la crisi. Scritti in onore di Piergaetano Marchetti*, Università Bocconi, Milano, 2010.

VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, VI edizione, 2009.

VANZETTI A., *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice delle Proprietà industriale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2006.

VANZETTI A., *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, *Rivista di diritto industriale*, 2006.

VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, V edizione, 2005.

VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, IV edizione, 2003.

VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, II edizione, Giuffrè, Milano, 1996.

VIGNA P.L., DUBOLINO P., *Segreto (reati in materia di)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI volume, Giuffrè, Milano, 1989.

WATSON A., *Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded*, in *Tulane European and Civil Law Forum*, n. 19, 1996.

Altre fonti

Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market, luglio 2013, consultabile al sito: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/27703?locale=it>

Baker & McKenzie Study on trade secrets and confidential business information in the internal market (2013), consultabile presso:

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9Z4l4kBg0SMJ:ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14900/attachments/21/translations/en/renditions/pdf+&cd=2&hl=it&ct=cln&gl=it&client=safari>

Hogan and Lovells Report on Trade Secrets for the European Commission (2012), consultabile presso:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/068c999d-06d2-4c8e-a681-a4ee2eb0e116#>

Giurisprudenza di legittimità

Corte di Cassazione, Sezione V, 4 giugno 2020, n. 16975, in *Giurisprudenza Penale*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 26 maggio 2020, n. 9790, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione I, 12 luglio 2019, n. 18772, in *Giustizia Civile Massimario*, 2019.

Corte di Cassazione, Sezione VI, 24 maggio 2019, n. 14171, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione III, ordinanza del 10 maggio 2018, n. 11256, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione VI, 9 maggio 2017, n. 11309, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2017, p. 669.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 30 gennaio 2017, n. 2239, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione III, 23 gennaio 2017, n. 30671, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione I, 31 marzo 2016, n. 6274, in *Giustizia Civile Massimario*, 2016.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 16 febbraio 2011, n. 3822, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione IV, 26 ottobre 2010, n. 44840, in *Penale.it*.

Corte di Cassazione, Sezione V, 8 ottobre 2010, n. 39656, in *Diritto e giustizia online*, 2010.

Corte di Cassazione, Sezione II, 11 maggio 2010, n. 20647, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione V, 18 febbraio 2010, n. 11965, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2010, p. 478.

Corte di Cassazione, Sezione I, 30 ottobre 2009, n. 23045, in *Pluris*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 15 luglio 2009, n. 16489, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 18 giugno 2009, n. 14176, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione V, 4 novembre 2008, n. 45509, in *Rivista di diritto industriale*, fascicoli 4-5, 2009, p. 468.

Corte Cassazione, Sezione I, 19 giugno 2008, n. 16744, in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 6, 2008, p. 585.

Corte di Cassazione, Sezione I, 30 maggio 2007, n. 12681 in *Rivista di diritto industriale*, fascicolo 2, 2008, p. 133.

Corte di Cassazione, Sezione V, 18 aprile 2007, n. 19578, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 18 luglio 2006, n. 16377, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 19 aprile 2006, n. 9056, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 4 aprile 2006, n. 7835, in *Pluris*.

Corte di Cassazione, Sezione I, 20 marzo 2006, n. 6117, in *Pluris*.

Corte di Cassazione, Sezione V, 7 giugno 2005, n. 25174, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 2006, p. 104.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 29 agosto 2004, n. 18459, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 19 luglio 2004, n. 13394, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 5 aprile 2004, n. 6654, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione II, 9 dicembre 2003, n. 6577, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 10 settembre 2003, n. 13282, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione I, 8 settembre 2003 n. 13071, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2006, p. 11.

Corte di Cassazione, Sezione II, 7 luglio 2003, n. 28882, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione V, 4 luglio 2003, n. 36309, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione I, 11 ottobre 2002, n. 14479, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 55.

Corte di Cassazione, Sezione V, 4 febbraio 2002, n. 1420, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 3 dicembre 2001, n. 15253, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione V, 20 giugno 2001, n. 25008, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2002, p. 1093.

Corte di Cassazione, Sezione V, 23 giugno 2000, n. 8944, in *Cassazione penale*, 2001, p. 2714.

Corte di Cassazione, Sezione VI, 31 marzo 1999, C.E.D. 214399, in *Cassazione Penale*, 2000, p. 3303.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 23 aprile 1997, n. 3528, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 18 gennaio 1997, n. 512, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione I, 20 aprile 1996, n. 3787, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1996, p. 3382.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 4 febbraio 1996, n. 10818, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione II, 2 marzo 1993, n. 2553, in *Notiziario della Giurisprudenza del Lavoro*, 1993, p. 202.

Corte di Cassazione, Sezione I, 20 gennaio 1992, n. 659, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione I, 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1991, p. 67.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 24 agosto 1990, n. 8641, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione III, 13 marzo 1989, n. 1263, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1989, p. 2367.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 2 marzo 1988, n. 2221, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 4 febbraio 1987, n. 1098, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 22 gennaio 1987, n. 595, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione III, 20 novembre 1985, n. 5708, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1985, p. 1849.

Corte di Cassazione, Sezione I, 12 aprile 1985, n. 2431, in *Cassazione Penale*, 1986, p. 1783.

Corte di Cassazione, Sezione I, 27 febbraio 1985, n. 1699, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sezione III, 3 giugno 1977, n. 2268, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1979, nota a p. 304.

Corte di Cassazione, Sezione II, 7 febbraio 1973, n. 243, in *Giustizia Penale*, 1974, p. 267.

Corte di Cassazione, Sezione I, 22 settembre 1960, n. 2356, in *DeJure*.

Giurisprudenza di merito

Corte di Appello di Torino, 19 maggio 2017, in *Pluris*.

Corte di Appello di Torino, 28 gennaio 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, fascicolo 1, 2010, p. 368.

Corte di Appello di Milano, 13 giugno 2007, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2007, p. 836.

Corte di Appello di Milano, 29 novembre 2002, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 1709.

Corte di Appello di Milano, 20 novembre 2002, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2003, p. 4533.

Corte di Appello di Roma, 22 aprile 2002, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2002, p. 4427.

Corte di Appello di Bologna, 15 dicembre 1998, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1999, p. 3986.

Corte di Appello di Bologna, 19 giugno 1995, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1996, p. 335.

Corte di Appello di Bologna, 13 luglio 1994, in *Foro Italiano*, fascicolo 2, 1995, p. 248.

Corte di Appello di Milano, 25 marzo 1994, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 56.

Corte di Appello di Bologna, 5 giugno 1993, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1993, p. 3062.

Corte di Appello di Milano, 10 novembre 1992, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1992, p. 862.

Corte di Appello di Milano, 1 febbraio 1992, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1992, p. 418.

Corte di Appello di Milano, 9 luglio 1991, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1991, p. 632.

Corte di Appello di Milano, 8 febbraio 1977, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1977, p. 1085.

Corte di Appello di Milano, 5 maggio 1972, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1972, p. 796.

Corte di Appello di Milano, 5 aprile 1972, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1972, p. 21.

Corte di Appello di Milano, 25 gennaio 1972, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1972, p. 367.

Corte di Appello di Milano 1 ottobre 1963, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1965, fascicolo 2, p. 207.

Corte di Appello di Bologna 14 luglio 1956, in *Foro Italiano*, fascicolo 1, 1956, p. 1165.

Tribunale di Bologna, 8 gennaio 2020, in *DeJure*.

Tribunale di Bologna, 21 maggio 2019, in *DeJure*.

Tribunale di Brescia, 12 aprile 2019, in *DeJure*.

Tribunale di Bologna, 31 gennaio 2019, in *DeJure*.

Tribunale di Milano, 29 gennaio 2019, in *DeJure*.

Tribunale di Torino, 15 novembre 2018, n. 5246, in *Foro italiano*, fascicoli 7-8, 2019, p. 2568.

Tribunale di Torino, 12 novembre 2018, n. 5185, in *DeJure*.

Tribunale di Brescia, 3 aprile 2018, in *Pluris*.

Tribunale di Brescia, 1 febbraio 2018, in *DeJure*.

Tribunale di Bologna, 25 ottobre 2017, in *DeJure*.

Tribunale di Bologna, 4 luglio 2017, n. 1371, in *Pluris*.

Tribunale di Milano, 6 giugno 2017, in *DeJure*.

Tribunale di Milano, 17 maggio 2017, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1731.

Tribunale di Bologna, 17 maggio 2017, n. 861, in *Pluris*.

Tribunale di Bologna, 24 aprile 2017, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1767.

Tribunale di Bologna, 11 aprile 2017, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1718.

Tribunale di Bologna, 6 febbraio 2017, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1730.

Tribunale di Bologna, 1 febbraio 2017, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1729.

Tribunale di Torino, 29 novembre 2016, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1730.

Tribunale di Milano, 12 maggio 2016, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 1768.

Tribunale di Bologna, 21 aprile 2016, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 564.

Tribunale di Milano, 31 marzo 2016, n. 3999, in *DeJure*.

Tribunale di Bologna, 27 luglio 2015, n. 2340, in *DeJure*.

Tribunale di Bologna, 16 luglio 2015, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2017, p. 497.

Tribunale di Venezia, 16 luglio 2015, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 6, 2015, p. 437.

Tribunale di Bologna, 10 giugno 2015, n. 1910, in *DeJure*.

Tribunale di Bologna, 5 gennaio 2015, in *DeJure*.

Tribunale Milano, 29 maggio 2014, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2016, p. 1031.

Tribunale di Bologna, 15 luglio 2013, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2013, p. 1124.

Tribunale di Brescia, 10 gennaio 2013, in *Pluris*.

Tribunale di Torino, 14 dicembre 2012, in *Pluris*.

Tribunale di Torino, 6 luglio 2012, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2013, p. 591.

Tribunale di Torino, 13 giugno 2012, in *Diritto industriale*, fascicolo 3, 2013, p. 209.

Tribunale di Milano, 5 giugno 2012, in *Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale*, fascicolo 1, 2012, p. 345.

Tribunale di Bologna, 12 marzo 2012, n. 741, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, fascicolo 1, 2012, p. 731.

Tribunale di Milano, 14 febbraio 2012, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, fascicolo 1, 2012, p. 665.

Tribunale di Bologna, 10 agosto 2011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, fascicolo 1, 2012, p. 423.

Tribunale di Bologna, 8 marzo 2011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2011, p. 861.

Tribunale di Milano, 21 febbraio 2011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2011, p. 771.

Tribunale di Milano, 27 dicembre 2010, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2011, p. 586.

Tribunale di Bologna, 21 ottobre 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2011, p. 473.

Tribunale di Bologna, 4 ottobre 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2011, p. 548.

Tribunale di Bologna, 28 settembre 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2010, p. 832.

Tribunale di Milano, 5 luglio 2010, in *DeJure*.

Tribunale di Venezia, 20 novembre 2009, in *Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale*, GALLI C.- GAMBINO A. (a cura di), Cedam, Padova, 2011, p. 908.

Tribunale di Torino, 4 marzo 2009, in *Pluris*.

Tribunale di Bologna, 4 luglio 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, p. 977.

Tribunale di Bologna, 27 maggio 2008, in *Pluris*.

Tribunale di Bologna, 19 maggio 2008, in *DeJure*.

Tribunale di Torino, 23 aprile 2008, in *Giurisprudenza italiana*, 2008, p. 2747.

Tribunale di Bologna, 20 marzo 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, p. 1728.

Tribunale di La Spezia, 26 novembre 2007 in *Rivista penale*, fascicolo 2, 2008, p. 177.

Tribunale di Bologna, 4 luglio 2007, in *DeJure*.

Tribunale di Firenze, 15 giugno 2007, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2007, p. 848.

Tribunale di Bologna, 31 ottobre 2006, in *DeJure*.

Tribunale di Milano, 11 ottobre 2006, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2006, p. 915.

Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 18 agosto 2006, in *Corriere del Merito*, 2007, p. 54.

Tribunale di Venezia, 30 giugno 2006, in *DeJure*.

Tribunale di Mantova, 26 giugno 2006, in *DeJure*.

Tribunale di Bologna, 16 maggio 2006, in *Lex24*.

Tribunale di Venezia, 8 marzo 2006, in *Diritto industriale*, 2007, p. 261.

Tribunale di Torino, 3 febbraio 2006, in *Sezioni Specializzate della Proprietà Industriale e Intellettuale*, fascicolo 1, 2008, p. 335.

Tribunale di Catania, 10 ottobre 2005, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2005, p. 4984.

Tribunale di Milano, 23 maggio 2005, in *Lex24*.

Tribunale di Modena- Sezione distaccata di Carpi, 20 aprile 2005, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2005, p. 4873.

Tribunale di Torino, 1 marzo 2005, in *Foro italiano*, fascicolo 1, 2005, p. 2884.

Tribunale di Monza, 25 gennaio 2005, in *Giurisprudenza di merito*, fascicolo 2, 2005, p. 2441.

Tribunale di Torino, 22 settembre 2004, in *Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale*, fascicoli 2-3, 2004, p. 466.

Tribunale di Brescia, 1 luglio 2004, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 697.

Tribunale di Milano, 27 maggio 2004, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 700.

Tribunale di Brescia, 29 aprile 2004, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2004, p. 1079.

Tribunale di Milano, 31 marzo 2004, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2004, p. 4734.

Tribunale di Milano, 6 novembre 2003 in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 696.

Tribunale di Torino, 23 ottobre 2003, in *Giurisprudenza italiana*, 2004, p. 1448.

Tribunale di Milano, 25 giugno 2003, in *Pluris*.

Tribunale di Reggio Emilia, 15 gennaio 2003, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2003, p. 1710.

Tribunale di Mantova, 12 luglio 2002, in *Giurisprudenza Italiana*, 2003, p. 304.

Tribunale di Napoli, 15 maggio 2002, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2002, p. 4434.

Tribunale di Milano, 2 febbraio 2000, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 697.

Tribunale di Firenze, 31 gennaio 2000, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2000, p. 4131.

Tribunale di Torino, 28 gennaio 2000, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2000, p. 718.

Tribunale di Vicenza, 3 settembre 1998, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1998, p. 1744.

Tribunale di Verona, 23 luglio 1998, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1998, p. 821.

Tribunale di Modena, 26 marzo 1998, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 695.

Tribunale di Modena, 26 febbraio 1998, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1998, p. 3912.

Tribunale di Modena, 21 gennaio 1998, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997-2007, p. 695.

Tribunale di Milano, 31 ottobre 1997, in *Il Lavoro nella Giurisprudenza*, 1998, p. 591.

Pretura di Bergamo, 18 aprile 1997, in *Foro italiano*, fascicolo 2, 1998, p. 128.

Tribunale di Verona, 17 dicembre 1996, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1997, p. 467.

Tribunale di Modena, 15 luglio 1996, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1997, p. 3501.

Tribunale di Verona, 4 maggio 1996, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1996, p. 1611.

Pretura di Vicenza, 2 giugno 1995, in *Notiziario della Giurisprudenza del Lavoro*, 1995, p. 605.

Tribunale di Milano, 13 marzo 1995, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1995, p. 954.

Pretura di Cremona, 17 gennaio 1995, in *Rivista penale*, 1995, p. 640.

Tribunale di Milano, 17 novembre 1994, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1994, p. 938.

Tribunale di Milano, 3 ottobre 1994, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1994, pp. 926 ss.

Tribunale di Milano, 10 dicembre 1992, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1993, p. 2920.

Tribunale di Milano, 25 settembre 1989, in *DeJure*.

Tribunale di Milano, 19 maggio 1989, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1989, p. 1313.

Tribunale di Torino, 8 giugno 1987, in *DeJure*.

Tribunale di Verona, 28 dicembre 1985, in *DeJure*.

Tribunale di Roma, 1 luglio 1985, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1985, p. 1937.

Pretura di Monza, 15 ottobre 1983, in *Rivista giuridica del lavoro*, fascicolo 4, 1984, p. 466.

Tribunale di Milano, 28 luglio 1983, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1984, p. 1736.

Tribunale di Milano, 19 aprile 1983, in *DeJure*.

Tribunale di Milano 3 febbraio 1983, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2002, p. 57.

Tribunale di Milano, 17 ottobre 1977, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1977, p. 792.

Tribunale di Torino 26 febbraio 1977, in *Pluris*.

Tribunale di Milano, 19 dicembre 1974, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, fascicolo 2, 1974, p. 1399.

Tribunale di Torino, 28 dicembre 1973, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1973, p. 437.
Tribunale di Milano, 20 dicembre 1973, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1973, p. 1410.
Tribunale di Milano, 2 ottobre 1972, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1972, p. 179.
Tribunale di Torino, 2 marzo 1972, in *DeJure*.
Tribunale di Milano, 18 febbraio 1972, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1972, p. 475.
Tribunale di Roma, 30 maggio 1966, in *Giustizia Penale*, fascicolo 2, 1967, p. 166.
Tribunale di Milano, 7 gennaio 1958, in *Rivista di Diritto Industriale*, fascicolo 2, 1958, p. 442.

Giurisprudenza amministrativa

T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III *quater*, 7 aprile 2010, n. 5760, in *DeJure*.

Giurisprudenza sovranazionale e di Stati terzi

United States Court of Appeals, *State Street Bank & Trust vs Signature Financial Group inc.*, 149 U. S. F. 3d 1374 (1998).

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) contro Commissione delle Comunità europee*, Cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, 6 aprile 1995.

United States Supreme Court, *MCI Communication Corp. v. AT&T Co.*, No. 93-356 (1994).

United States Court of Appeals, *Rockwell Graphics Systems, Inc. v. DEV Industries Inc.*, 925 F.2d, 174 (1990)

Massachusetts Court, *Vickey v. Welch*, 36 Mass. 523 (1837).

British Court of Common Pleas, *Newberry v. James*, 35 Eng. Rep. 1011 (1817).