



Vademecum per la tutela dei segreti commerciali e produttivi delle PMI

Focus: casi pratici

AVV. FEDERICA FRATELLO, DOTT. FABRIZIO DONVITO, DOTT. GIANMARIA OBRIETAN

Ciclo di webinar a cura dell'Avv. Paolo Menarin – Partner Casa&Associati

GLI ARGOMENTI DELL'INCONTRO

1. Premessa
2. Il segreto commerciale: a) La definizione di segreto commerciale ai sensi dell'art. 98 C.P.I. ; b) Le garanzie previste dall'art. 99 C.P.I.
3. Le investigazioni private in ambito aziendale
4. Le misure di tutela previste dal C.P.I.
 - 4.1. Le principali misure cautelari
 - 4.2. Le principali sanzioni civili previste all'esito del giudizio di merito
5. Il dipendente infedele: a) riferimenti normativi e casistica; b) gli accordi di riservatezza e il patto di non concorrenza

1. PREMESSA

Nel corso della propria attività le aziende, così come i singoli professionisti, siano essi ricercatori, inventori o creatori di contenuti, non solo possono realizzare prodotti innovativi nell'ambito dello specifico settore di riferimento, ma accumulano un bagaglio di informazioni di tipo tecnico, artistico e commerciale, a titolo esemplificativo:

- *know-how* aziendale
- strategie di *marketing*
- risultati sperimentali
- analisi di mercato
- analisi di dati del personale
- liste clienti e fornitori
- definizione dei processi produttivi
- etc.

Queste "informazioni" o "esperienze" consentono all'ideatore e all'azienda di ottenere una più elevata utilità, perché codificano il modo con cui risparmiare tempo aumentando la produttività e possono essere un mezzo strategico per lo sviluppo di nuove tecnologie proprietarie e per gli affari; tali informazioni, ad esempio, possono essere oggetto di accordi commerciali di licenza o di trasferimento.

VALORE DA TUTELARE

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – C.P.I.

Il C.P.I. contiene due norme specifiche, gli **artt. 98 e 99**, dedicate alla tutela delle informazioni commerciali segrete.

Tali articoli, così come in generale la disciplina di tutela del segreto commerciale è stata innovata dal D.Lgs. 11.5.2018 n. 63 il quale ha dato attuazione alla **Direttiva (UE) 2016/943** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8.6.2016, denominata **Trade Secrets**, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

Anche a livello comunitario il tema è all'attenzione del legislatore; si cerca di addivenire a una forma di coordinamento e armonizzazione sovranazionale della materia, prospettiva determinante considerato il sempre più alto numero di rapporti commerciali intrattenuti dalle aziende a livello internazionale.

2.1. LA DEFINIZIONE DI SEGRETO COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART. 98 C.P.I.

ART. 98 C.P.I.

*“Costituiscono oggetto di tutela i **segreti commerciali**.*

Per segreti commerciali si intendono 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”.

2.1. LA DEFINIZIONE DI SEGRETO COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART. 98 C.P.I. (SEGUE)

L'art. 98 c.p.i. elenca le informazioni segrete passibili di protezione, che sono definite come:

- informazioni aziendali; o
- esperienze tecnico-industriali anche se di carattere commerciale (diverse dalle mere "informazioni aziendali" in quanto riferite più specificatamente a processi industriali);
- esperienze aziendali di tipo commerciale (es: piani di lancio di un prodotto o di un servizio, oppure strategie produttive o distributive).

Per godere di tutela, è necessario che dette informazioni presentino le seguenti caratteristiche:

- siano soggette al legittimo controllo del detentore;
- siano segrete;
- abbiano un valore economico in quanto segrete;
- siano sottoposte a misure di sicurezza idonee a mantenerle segrete.

2.1. LA DEFINIZIONE DI SEGRETO COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART. 98 C.P.I. (SEGUE)

LEGITTIMO CONTROLLO DEL DETENTORE: in questa nozione rientra non solo l'imprenditore che sfrutta il segreto all'interno della propria azienda, ma anche il dipendente che venga a conoscenza dell'informazione nello svolgimento delle proprie mansioni.

SEGRETEZZA: si tratta di una **segretezza non assoluta ma relativa**; non occorre che le informazioni siano assolutamente inaccessibili al di fuori dell'impresa, quanto piuttosto che non siano generalmente note, né facilmente rintracciabili dai terzi. A tale proposito la giurisprudenza di merito ha osservato che *il requisito della segretezza delle informazioni necessario alla tutela di cui all'art. 98 C.P.I. non impone che si tratti di informazioni diversamente non raggiungibili dal concorrente, essendo sufficiente che la loro sottrazione comporti un risparmio di tempi e costi rispetto ad una loro autonoma acquisizione*» (Trib. Milano 14.2.2012).

Per essere considerate di pubblico dominio **le informazioni devono essere accessibili nel loro complesso**. Qualora siano noti soltanto frammenti di informazioni la segretezza è esclusa solamente dalla divulgazione pubblica della precisa combinazione degli elementi noti idonea a conferire al loro titolare un vantaggio competitivo (Trib. Venezia 16.7.2015)

2.1. LA DEFINIZIONE DI SEGRETO COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART. 98 C.P.I. (SEGUE) IL VALORE ECONOMICO DELLE INFORMAZIONI

Va riconosciuta la sussistenza del **valore economico** delle informazioni tecniche o commerciali sottratte allorché il titolare abbia impiegato tempo e risorse umane, oltre che economiche, per la costruzione del patrimonio di informazioni aziendali di cui si discute, e specularmente la disponibilità immediata di un così rilevante patrimonio comporti, per la società a vantaggio del quale questo patrimonio è apportato, la possibilità di essere immediatamente competitiva sul mercato e anzi di vincere facilmente la competizione praticando prezzi inferiori alla medesima clientela (cfr. Trib. Bologna. 4 luglio 2008).

Alcune esempi di informazioni dotate di valore economico secondo la giurisprudenza:

- liste clienti, esistenti o potenziali
- tecniche di *marketing* e di profilazione della clientela
- politiche di prezzi e sconti
- prassi attuate con i clienti
- dati relativi ai fornitori

2.1. LA DEFINIZIONE DI SEGRETO COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART. 98 C.P.I. (SEGUE) IL VALORE ECONOMICO DELLE INFORMAZIONI



Un tema più dibattuto riguarda la **tutelabilità delle mailing list**. Parte della giurisprudenza ha assimilato queste ultime a semplici liste clienti prive di valore economico in difetto di dati aggiuntivi, per es. sulle preferenze dei singoli clienti (Cass. 19.6.2008, n. 16774). In altre decisioni invece i giudici hanno riconosciuto anche alle *mailing list* la capacità di esprimere un vantaggio apprezzabile e quindi un valore commerciale (App. Firenze 9.5.2011).

2.1. LA DEFINIZIONE DI SEGRETO COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART. 98 C.P.I. (SEGUE) LE MISURE DI SICUREZZA

L'art. 98 C.P.I. subordina la possibilità di invocare la tutela delle informazioni segrete all'adozione di **misure di sicurezza idonee** a prevenire una sottrazione da parte di terzi o una divulgazione delle informazioni verso l'esterno.

Non esistono parametri assoluti per valutare l'adeguatezza delle misure a protezione delle informazioni

La valutazione va fatta con riferimento al caso concreto, avuto particolare riguardo all'attività imprenditoriale svolta dal titolare ed al tipo e alla natura delle informazioni per cui si chiede tutela, Si dovranno considerare, ad esempio:

- il settore di riferimento
- l'evoluzione tecnica
- i costi delle misure di tutela
- le violazioni prevedibili
- la competenza dei soggetti coinvolti
- il valore commerciale dell'informazione
- etc.



LE TIPOLOGIE DI MISURE DI SICUREZZA APPLICABILI

MISURE DI PROTEZIONE MATERIALE

Misure logiche: profili organizzativi, suddivisione di diverse informazioni riservate in aree separate, con criteri di accesso diversificati (per es. a seconda delle mansioni svolte dai dipendenti e dalle ragioni per le quali essi debbano accedere alle informazioni)

Misure fisiche: interdizione di aree dell'azienda accessibili solo a determinati dipendenti, uso di casseforti, armadi chiusi a chiave, sistemi informatici provvisti di accessi riservati a cartelle tramite *username* e *password*.



MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA

Vincoli contrattuali nei confronti dei terzi che possano dovere accedere alle informazioni riservate, per esempio sotto forma di clausole di confidenzialità, solitamente assistiti da penale in caso di violazione, non disclosure agreement; circolari interne, protocolli.

La giurisprudenza ha ritenuto sufficiente in determinati casi anche la detenzione delle informazioni all'interno di un sistema informatico ad accesso limitato. "non può dubitarsi che le informazioni di cui sopra siano dotate del requisito di segretezza, considerato che è documentato in giudizio che fossero custodite nel sistema informatico della resistente, con limiti di accessibilità soggettivi (solo alcuni dipendenti erano abilitati) ed oggettivi (l'accesso era subordinato ad una password)" (Trib. Milano, 20.12.2010).

2.2. LE GARANZIE PREVISTE DALL'ART. 99 C.P.I.

1. 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.

1-bis. 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.

1-ter. 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.

1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni"

2.2. LE GARANZIE PREVISTE DALL'ART. 99 C.P.I. (SEGUE)

Le condotte sanzionate ai sensi dell'art. 99 c.p.i. sono:

- **acquisizione;**
 - **rivelazione a terzi;**
 - **utilizzo.**
- } dei segreti commerciali

A tali condotte, a seguito della richiamata riforma del 2018 di recepimento della Direttiva *Trade Secrets* si sono aggiunte le fattispecie di cui al comma 1^{ter} relative a:

- produzione,
 - offerta,
 - commercializzazione
 - importazione
 - esportazione e
 - stoccaggio
- } di merci realizzate in violazione del segreto

2.2. LE GARANZIE PREVISTE DALL'ART. 99 C.P.I. (SEGUE)

Ai fini della sussistenza della tutela di cui all'art. 99 C.P.I. occorre che le condotte vengano poste in essere in modo **abusivo** e che il soggetto non titolare **non** sia pervenuto alla cognizione delle informazioni riservate in **modo indipendente** (cioè senza far ricorso al bagaglio di conoscenza del titolare).

Sono da escludersi dal novero dei soggetti a cui può essere addebitata una condotta illecita:

- terzi a cui l'informazione segreta è stata ceduta dal titolare, ma come precisato dal comma *1bis*, non terzi a cui l'informazione sia stata ceduta da un ulteriore soggetto che utilizzava e/o rivelava detti segreti in modo illecito;
- terzi che pervengano lecitamente e in buona fede all'informazione segreta in via autonoma (ad esempio, con una propria ricerca o tramite *Reverse Engineering*)
- qualora l'informazione sia divenuta lecitamente di dominio pubblico

Altri casi di lecita comunicazione dell'informazione segreta, come introdotti dalla Direttiva *Trade Secrets* sono i seguenti:

- esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o loro rappresentanti
- esercizio di qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali
- whistleblowing, tutela di altri diritti (anche dei lavoratori) e libertà di espressione.

L'art. 99 C.P.I., collega la tutela delle informazioni segrete con le norme del codice civile in materia di concorrenza sleale, ed in particolare riconduce sotto la previsione dell'art. 2598, n. 3 c.c., le attività illecite di rivelazione, acquisizione o utilizzazione delle informazioni protette, come specifica manifestazione di condotte non conformi ai principi della correttezza professionale idonee a danneggiare l'altra azienda.

3. LE INVESTIGAZIONI PRIVATE IN AMBITO AZIENDALE

«Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di terzi» - Art. 134 T.U.L.P.S.



LE INVESTIGAZIONI PRIVATE IN AMBITO AZIENDALE

Agire secondo i principi



LE INVESTIGAZIONI PRIVATE IN AMBITO AZIENDALE

Il sottile confine

DIRITTO DI
CONOSCERE



DIRITTO ALLA
RISERVATEZZA

LE INVESTIGAZIONI PRIVATE IN AMBITO AZIENDALE

Quando interviene l'investigatore privato?

- Quando viene percepita l'esistenza di una scorrettezza, di un illecito/reato commesso da parte di un dipendente o collaboratore interno (minaccia interna).
- Quando viene percepito un rischio esterno che possa minacciare la sicurezza dell'azienda (minaccia eterna).



LE INVESTIGAZIONI PRIVATE IN AMBITO AZIENDALE



ESEMPI DI INDAGINI IN AMBITO AZIENDALE

- Concorrenza sleale
- Spionaggio commerciale e industriale
- Furto di informazioni riservate
- Sviamento di clientela
- Violazione dei patti di non concorrenza
- Violazione di copyright, marchi e brevetti
- Contraffazione, mercato parallelo
- Violazione dell'obbligo di fedeltà e di diligenza dei dipendenti e la conseguente compromissione del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore che implica il licenziamento per giusta causa
- Assenteismo professionale/doloso/strategico (es.: simulazione dello stato di salute/malattia, improprio utilizzo di permessi retribuiti - ex Legge 104/92)

APPROCCI – INDAGINI IN AMBITO AZIENDALE



LE TECNICHE DI INDAGINE

- **Attività Operativa Classica**
(attività atipiche - non disciplinata da norme specifiche - osservazione diretta (statica e dinamica))
- **Attività di Intelligence - acquisizione di informazioni**
(OSINT, SOCMINT, Due Diligence investigation, indagini «reputazionali», patrimoniali)
 - **Attività «undercover»**
(HUMINT)
 - **Geo-intelligence**
(analisi degli spostamenti di un mezzo attraverso l'uso di localizzatori satellitari occultati)
 - **Bonifiche Elettroniche**
(analisi ambientali atte ad individuare la presenza di micro-cimici nascoste indebitamente in azienda)
 - **Digital Forensics**
(analisi di device telefonici ed informatici aziendali)

INDAGINI AZIENDALI - CASO STUDIO: VIOLAZIONE DEL PNC

Caso:

un dirigente specializzato nella progettazione di impianti per la produzione di formaldeide, si dimette dalla società cliente vincolato da un patto di non concorrenza.

I Clienti sospettano che il soggetto stia fornendo consulenze attraverso alcune piccole società chimiche italiane, per la costruzione di impianti all'estero. Tale attività sarebbe in violazione del patto.

Attività investigativa:

Per documentare la concorrenza mettiamo in piedi una colossale attività undercover: con l'appoggio di un'industria chimica nostra complice prepariamo un progetto preliminare per la costruzione di un polo chimico in territorio indiano.

INDAGINI AZIENDALI - CASO STUDIO: CONTRAFFAZIONE

Caso:

Una Maison straniera che disegna abiti femminili ha scoperto che un'azienda italiana copierebbe spudoratamente i capi e li distribuirebbe a varie aziende/negozi sia in Italia che in Europa. Il cliente ci fornisce gli "screenshot" dei profili Instagram di vari negozi che pubblicizzano i capi contraffatti. La somiglianza tra i contraffatti e gli originali è palese, ma il cliente, prima di rivolgersi agli investigatori, agisce di proprio conto e in modo maldestro con una lettera di diffida. Gli screenshot prodotti dal cliente non hanno alcun valore probatorio e la maggior parte delle foto che erano presenti in Rete è stata rimossa dopo la diffida (sembra che i capi, invece, siano ancora in vendita in alcuni negozi).

Attività investigativa:

Attiviamo parallelamente:

- 1) una massiccia attività di web intelligence finalizzata ad individuare tutte le foto che i contraffattori avevano diffuso in Rete, comprese quelle cancellate, e a cristallizzarle con tecniche di web forensics per renderle producibili;
- 2) attiviamo una serie di attività undercover presso i negozi che espongono e vendono i capi contraffatti per acquisire prove fotografiche e in alcuni casi effettuare degli acquisti probatori.

INDAGINI AZIENDALI - CASO STUDIO: CONCORRENZA SLEALE

Caso:

Il direttore commerciale di un'azienda di macchinari per il packaging ha organizzato, in segreto, una collaborazione con un fornitore terzista, assieme al quale ha avviato una società, formalmente intestata solo a quest'ultimo, attraverso la quale proponeva i medesimi macchinari realizzati dal terzista in autonomia.

Il dipendente sleale si recava, a spese dell'azienda, a diverse fiere in vari Paesi del mondo, dove di fatto svolgeva attività commerciale per conto e in collaborazione con il terzista.

Attività investigativa:

Attiviamo parallelamente:

- 1) una massiccia attività di osservazione diretta (appostamenti e pedinamenti) finalizzata a ricostruire le attività del soggetto investigato;
- 2) Seguiamo il soggetto fino ad una fiera di settore in Thailandia, dove attraverso attività undercover riusciamo ad ottenere dichiarazioni dallo stesso soggetto e da testimoni dell'attività in concorrenza sleale, nonché alcuni documenti digitali (preventivi, brochure) palesemente copiati da quelli in uso presso l'azienda cliente.

INDAGINI AZIENDALI - CASO STUDIO: SPIONAGGIO COMMERCIALE

Caso:

Il titolare di un'azienda veneta di produzione elementi plastici per l'edilizia nota un inspiegabile calo di fatturato e una altrettanto inspiegabile perdita di clienti storici.

In base ai *rumors* del settore, il cliente viene a sapere che i clienti persi sono passati ad un'azienda concorrente grazie alla collaborazione di un dipendente infedele. Insospettito, il titolare si rivolge a noi per un'indagine.

Attività investigativa:

Posizioniamo una microtelecamera all'interno dell'unico ufficio *open space* in uso ai dipendenti dell'azienda cliente. Notiamo l'addetta alle pulizie, che lavora ad uffici chiusi, chinarsi più volte sotto ad un tavolo utilizzato per le riunioni.

Effettuiamo una bonifica elettronica dell'ufficio e troviamo, ben nascosto, un piccolo registratore. Notiamo inoltre che l'addetta fotografa i documenti cartacei sulla scrivania con un cellulare.

PROTEZIONE DEL KNOW-HOW AZIENDALE MISURE PREVENTIVE

Analizzare e calcolare i rischi al patrimonio aziendale per implementare misure di mitigazione.

Le misure di mitigazione del rischio possono essere di tipo:

- Fisico
- Logico
- Organizzativo

PROTEZIONE DEL KNOW-HOW AZIENDALE MISURE DI PREVENZIONE FISICA

Minacce di tipo fisico:

- Accesso non autorizzato ai locali
- Accesso non autorizzato agli archivi fisici
- Furto di apparati tecnologici
- Furto o copia di documenti cartacei
- Furto o copia di supporti di memorizzazione

Misure di prevenzione:

- Segregazione delle aree
- Sicurezza degli archivi fisici (chiavi, codici)
- Presidi per il censimento dei dipendenti
- Centralizzazione e gestione delle chiavi
- Barriere visive
- Impianto di videosorveglianza (dove consentito)

PROTEZIONE DEL KNOW-HOW AZIENDALE MISURE DI PREVENZIONE LOGICA

Minacce di tipo logico:

- Intrusione nel sistema informatico
- Furto di dati informatici
- Virus, trojan, ransomware
- Phishing
- Social Engineering
- Frodi informatiche (truffe BEC, «truffe del venerdì sera», ecc.)

Misure di prevenzione:

- Firewall, antivirus, infrastruttura IT adeguata
- Segregazione logica delle informazioni
- Compartimentazione degli accessi
- Informazione e formazione ai dipendenti
- Vulnerability assessment informatici
- Pen-testing, Blue Team assessment
- Certificazione ISO-27001 e omologhe

PROTEZIONE DEL KNOW-HOW AZIENDALE MISURE DI PREVENZIONE DI TIPO ORGANIZZATIVO

Misure di prevenzione:

- Regolamento aziendale
- Patti di riservatezza e di non concorrenza
- Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informatici
- Policy di assegnazione, utilizzo e riconsegna degli strumenti tecnologici e informatici (laptop, tablet, telefoni ecc.)
- Policy sulla riservatezza e sulla gestione delle informazioni

Misure di prevenzione:

- Formazione ai dipendenti
- *Clean Desk Policy*
- Politiche di gestione delle chiavi fisiche e logiche
- Indagini pre-assunzionali
- Promozione degli atteggiamenti di «*challenging*»
- Gestione e informazione corretta sul *Whistleblowing*

PROTEZIONE DEL KNOW-HOW AZIENDALE IL RISK ASSESSMENT IN AZIENDA

Il **risk assessment** è uno strumento utile per l'individuazione dei rischi relativi agli asset materiali e immateriali dell'azienda; può essere utilizzato per individuare misure di mitigazione, anche le più semplici, utili a ridurre e gestire i rischi e contrastare le minacce al patrimonio e alla *business continuity*.

Step di un risk assessment:

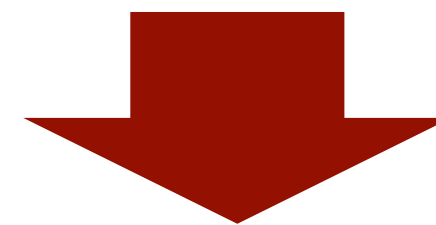
- Analisi di contesto esterno, interno e di mercato
- Individuazione delle minacce e valutazione dei rischi
- Gap Analysis
- Individuazione delle politiche di gestione del rischio (Prevenzione, Protezione, Ritenzione, Trasferimento a terzi)
- Individuazione delle misure di mitigazione
- Possibile elaborazione di un Sistema Integrato di Gestione della Security Aziendale

Il risk assessment è indispensabile in ottica di compliance con alcuni standard e normative di settore.

4. LE MISURE DI TUTELA PREVISTE DAL C.P.I.

Il C.P.I. prevede una serie di azioni, sia di **natura cautelare** sia di **merito**, originariamente introdotte per la tutela dei “classici” diritti di proprietà industriale quali marchi e brevetti

Misure estese dalla direttiva *Enforcement*, Direttiva 2004/48/CE recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. n. 140/2006, la quale ha di fatto riconosciuto anche ai segreti commerciali la qualifica di diritti di proprietà industriale.



N.B. l'ordinamento interno riconosce anche una specifica tutela penale ai segreti commerciali agli artt. 622 e 623 c.p. i quali sanzionano la rivelazione o l'uso di segreti e di notizie destinate a rimanere segrete su scoperte scientifiche, invenzioni e applicazioni industriali, compiute in violazione di un rapporto fiduciario di natura professionale.

4. LE PRINCIPALI MISURE CAUTELARI LA DESCRIZIONE

È prevista dagli artt. 129 e 130 C.P.I. ed è un procedimento cautelare di istruzione preventiva finalizzato a reperire e conservare la prova della violazione del diritto di proprietà industriale quando il titolare non sia riuscito a reperirla altrimenti e vi sia il rischio che il contraffattore la alteri o la distrugga o che la prova venga comunque dispersa.

Presupposti: ***fumus boni iuris***, dimostrazione sommaria della validità del diritto azionato e violazione dello stesso
periculum in mora, urgenza di provvedere all'acquisizione della prova

Ambito oggettivo: il provvedimento di descrizione può riguardare: (a) **oggetti** che secondo il titolare costituiscono violazione del diritto di proprietà industriale; (b) **elementi di prova** concernenti la denunciata violazione e la sua entità; (c) **ciò che si ritenga costituire violazione del diritto** di utilizzazione economica o del diritto morale d'autore. La descrizione può riguardare anche oggetti **appartenenti a terzi** purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.

4. LE PRINCIPALI MISURE CAUTELARI LA DESCRIZIONE – IL PROCEDIMENTO

La domanda *ante causam* va proposta con **ricorso** al Tribunale. In corso di causa, il ricorso va proposto al giudice istruttore.

Il Giudice può provvedere sul ricorso con **decreto motivato** emesso *inaudita altera parte*:

- in casi di speciale urgenza e in particolare quando (a) eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti; (b) la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione.

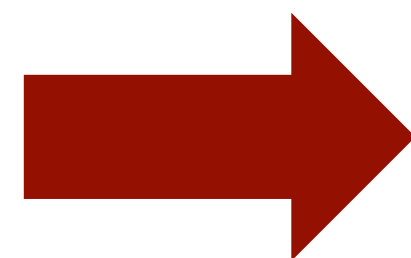
Resta inteso che la descrizione rientra tra i provvedimenti di **natura non anticipatoria**, con conseguente onere di **introduzione del giudizio di merito** entro i 60 giorni.

4. LE PRINCIPALI MISURE CAUTELARI LA DESCRIZIONE – IL PROCEDIMENTO

Il provvedimento di descrizione viene attuato su ordine del Giudice ad opera dell'Ufficiale Giudiziario il quale accede ai luoghi indicati dal Giudice nel provvedimento, ai fini di verificare la sussistenza di elementi a dimostrazione della violazione del diritto.

L'Ufficiale Giudiziario può essere coadiuvato da un **consulente d'ufficio** nominato dal Giudice, qualora le operazioni di descrizione presuppongano specifiche **competenze tecniche e /o contabili**; classico a tal riguardo il caso della descrizione di macchinari o processi produttivi che, per essere descritti, devono essere analizzati da un esperto del settore.

Per la descrizione è ammesso l'utilizzo da parte dell'Ufficiale Giudiziario e dei consulenti d'ufficio dei più ampi mezzi di riproduzione (art. 130, comma 1, C.P.I.) quali ad esempio: mezzi fotografici, mezzi fotomeccanici, mezzi audiovisivi, mezzi elettronici e informatici, e financo l'eventuale prelievamento di campioni.



Tutto il materiale raccolto e l'eventuale relazione di C.T.U. svolta dal consulente nominato dal Giudice potranno essere utilizzati nel successivo giudizio di merito da parte del ricorrente, quale **prova dell'intervenuta violazione** del proprio diritto da parte del resistente

4. LE PRINCIPALI MISURE CAUTELARI IL SEQUESTRO

È disciplinato dagli artt. 129 e 130 C.P.I., con rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile ove compatibili.
La procedura è in larga misura assimilabile a quella sopra evidenziata per la descrizione.

Come per tale provvedimento, il sequestro può colpire alcuni o tutti gli oggetti costituenti violazione del diritto azionato, i mezzi adibiti alla produzione dei medesimi, gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.

Finalità: ***funzione interdittiva***, volta a impedire al contraffattore la prosecuzione della violazione dei diritti altrui mediante sottrazione alla sua disponibilità di alcuni beni.

funzione probatoria, diretta alla apprensione di alcuni esemplari di beni oggetto di violazione. In tale caso la distanza tra descrizione e sequestro risulta minima (a parte la sottrazione di disponibilità del bene assoggettato a sequestro), considerato che entrambe le misure sono finalizzate ad acquisire e conservare la prova dell'asserita violazione.

4. LE PRINCIPALI MISURE CAUTELARI IL SEQUESTRO

All'esecuzione del sequestro provvede l'Ufficiale Giudiziario con l'assistenza, qualora lo preveda il provvedimento del Giudice, dei periti e dei legali rappresentanti delle parti. I beni sequestrati, che possono appartenere anche a soggetti terzi, sono conservati da un custode nominato dal Giudice o dall'Ufficiale Giudiziario.

N.B. La legge n. 102 del 24 luglio 2023 ha abrogato il comma 3 dell'art. 129 c.p.i. contenente il divieto di sequestro dei prodotti contraffattori esposti in fiera.



Ciò chiaramente amplierà le possibilità di sequestro in fiera, attualmente limitate alle sole ipotesi in cui è possibile richiedere il sequestro penale.

4. LE PRINCIPALI MISURE CAUTELARI L'INIBITORIA PROVVISORIA

L'art. 131, comma 1, C.P.I. prevede che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto. In particolare il titolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione del commercio e dell'uso delle cose costituenti la violazione del diritto.

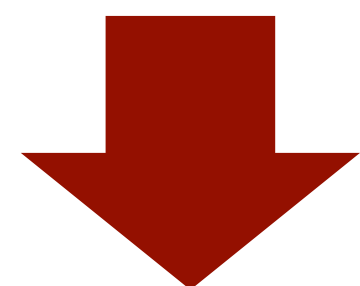
Essa consiste in un **ordine di non fare** rivolto ad un determinato soggetto affinché questo si astenga dal compiere violazioni imminenti del diritto e/o cessi violazioni del diritto già in corso.

Presupposti: ***fumus boni iuris***, si dovrà dimostrare che il diritto azionato è verosimilmente valido e violato.

periculum in mora, il ricorrente dovrà dimostrare che nelle more di un giudizio di merito egli subirebbe un danno irreparabile per effetto dell'inizio o della prosecuzione dell'illecito.

4. LE PRINCIPALI MISURE CAUTELARI L'INIBITORIA PROVVISORIA

L'art. 131, comma 2, C.P.I. prevede che nel pronunciare l'**inibitoria** il Giudice possa fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di inibitoria.



La penale assicura il rispetto da parte di colui che ha violato il diritto di proprietà industriale del provvedimento che si ritiene sostanzialmente infungibile e non suscettibile di esecuzione forzata

Oltre all'ordine di inibitoria il Giudice può anche disporre l'ordine di provvisorio **ritiro dal commercio** dei beni in contraffazione, con il quale si realizza l'interesse del titolare del diritto a che il bene oggetto della violazione non circoli più nella rete commerciale. L'ordine di ritiro dal commercio, quindi, permette al titolare del diritto di eliminare dal mercato prodotti o servizi che vi sono entrati senza il suo consenso. I presupposti e i limiti sono i medesimi dell'inibitoria di cui sopra.

4. LE PRINCIPALI MISURE CAUTELARI LA PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE

L'art. 126 C.P.I. prevede che l'Autorità Giudiziaria possa ordinare che l'ordinanza cautelare che accerta, quantomeno in via sommaria, la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati a spese del soccombente.

Casi di **pubblicazione**:

- violazione a mezzo internet (Trib. Torino 9.11.2009)
- larga e penetrante diffusione protrattasi nel tempo ed idonea a raggiungere un vasto numero di consumatori (Trib. Firenze 14.12.2006)

Casi di **non pubblicazione**:

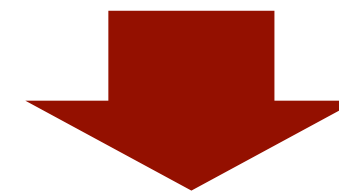
- fenomeno contraffattivo di modeste dimensioni ed ormai cessato alla data di emissione del provvedimento (Trib. Venezia, 3.4.2009)
- Il prodotto originale aveva come riferimento un mercato solo locale (Trib. Roma 27.2.2008)

4. NOVITA' INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA *TRADE SECRETS*

A recepimento della Direttiva *Trade Secrets* il legislatore ha integrato il contenuto dell'art. 124 C.P.I. specificando che 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 sopra esaminate, 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 in via provvisoria.



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 cautelari disposte dal Giudice.

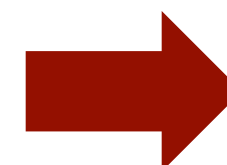
4. LE PRINCIPALI SANZIONI CIVILI PREVISTE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI MERITO

Gli artt. 124 e 126 c.p.i. disciplinano una ampia gamma di misure correttive e sanzioni civili che il Giudice può disporre a carico di chi abbia violato un diritto di proprietà industriale.

1) INIBITORIA

L'art. 124 c.p.i. prevede quale primo correttivo l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto. La portata dell'ordine di inibitoria dipende dal tipo di condotta violativa. Si tratta della misura più significativa del processo IP, consistendo nell'ordine di cessare e non riprendere l'attività illecita.

L'elenco delle attività riportato nell'art. 124 c.p.i. (fabbricazione, commercio, uso) ha natura meramente esemplificativa, dovendosi ricomprendere nell'ordine di inibitoria tutte le condotte che possano costituire violazione di un diritto di proprietà industriale e quindi senz'altro anche l'importazione, la pubblicizzazione etc. anche se non espressamente indicate dall'articolo in commento.




La sentenza di inibitoria prescinde dall'esistenza di un danno attuale o potenziale (Cass. 26.3.2006, n. 6685) e la pronuncia non è esclusa dal fatto che il contraffattore abbia nelle more del giudizio cessato la condotta illecita, sussistendo il pericolo di reiterazione della stessa.

4. LE PRINCIPALI SANZIONI CIVILI PREVISTE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI MERITO

2) LA PENALE

L'art. 124, comma 2, c.p.i. prevede che il Giudice possa fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di inibitoria.



È necessaria per rendere non conveniente per il contraffattore l'omissione dell'esecuzione del provvedimento di inibitoria prevedendo il pagamento a favore del titolare dei diritti di una somma di denaro. Visto che la misura dell'inibitoria deve considerarsi infungibile, e quindi non suscettibile di esecuzione forzata, la penalità di mora costituisce l'unico modo per incentivarne l'attuazione

4. LE PRINCIPALI SANZIONI CIVILI PREVISTE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI MERITO

2) LA PENALE

Caratteristiche:

- è del tutto indipendente dall'eventuale risarcimento del danno (Cass. 20.5.2016, n. 10519);
- la sua concessione rientra nella piena discrezionalità del Giudice e non richiede specifica motivazione (Cass. 19.6.2008, n. 16647);
- la quantificazione dell'importo della penale dovrà essere proporzionale alla gravità dell'illecito;
- è immediatamente efficace e sussiste per tutte le violazioni successive alla pubblicazione della sentenza.

N.B.: il provvedimento di condanna al pagamento di una somma di denaro per la violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare, come è quello in commento, **costituisce titolo esecutivo** ex art. 614**bis** c.p.c., cosicché il titolare dei diritti potrà procedere ad esecuzione forzata sui beni del destinatario della condanna senza ricorrere al Giudice per la preventiva quantificazione degli importi dovuti (Trib. Milano 16.11.2012).

4. LE PRINCIPALI SANZIONI CIVILI PREVISTE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI MERITO

3) IL RITIRO DAL COMMERCIO

L'art. 124 C.P.I. prevede altresì che con la sentenza che accerta la violazione del diritto di proprietà industriale il Giudice possa disporre il **ritiro definitivo dal commercio delle cose costituenti violazione** del diritto.

Potenziali soggetti destinatari della misura sono:

- il proprietario dei beni contraffatti
- il soggetto che abbia comunque il possesso o la disponibilità di tali beni anche senza aver partecipato direttamente all'attività illecita
- ogni intermediario che sia parte del giudizio e i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale
- i soggetti che hanno acquistato beni successivamente all'introduzione della causa per i quali potrebbero trovare applicazione l'art. 2909 c.p.c. e l'art. 111 c.p.c. sul trasferimento dei diritti in corso di causa.

La misura in commento è altresì cumulabile con le misure dell'inibitoria, della penalità di mora e della distruzione.

4. LE PRINCIPALI SANZIONI CIVILI PREVISTE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI MERITO

4) LA DISTRUZIONE

L'art. 124, comma 3, C.P.I. stabilisce che il Giudice può disporre la **distruzione** di tutte le cose che costituiscono violazione del diritto di proprietà industriale.

misura di extrema ratio da evitarsi quando sia possibile ricorrere a sanzioni alternative quali il ritiro definito dal commercio

Il provvedimento di distruzione è suscettibile di esecuzione forzata mediante notificazione dell'atto di precetto (cfr. Trib. Milano 30.3.2010) e prescinde dall'esistenza di un danno attuale o potenziale. I soggetti destinatari coincidono con quelli nei cui confronti può essere ammesso l'ordine di ritiro dal commercio. L'ordine di distruzione può avere ad oggetto non solo i beni contraffattori ma anche i mezzi utilizzati per realizzarli

L'art. 124, comma 3, c.p.i., dispone che non possa disporsi la **distruzione** del prodotto contraffattorio se essa è di pregiudizio all'economia nazionale. Deve quindi negarsi la distruzione quando esista un interesse pubblico alla conservazione dei beni contraffattori o quando la distruzione comporti un danno per le fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza del Paese (es. di negazione di distruzione, violazione brevetto dispositivo di ossigenazione dei liquami per impianti di depurazione, Trib. Milano 29.11.1993).

4. LE PRINCIPALI SANZIONI CIVILI PREVISTE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI MERITO

5) PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

L'art. 126 c.p.i. stabilisce che il Giudice, tenuto conto della gravità dei fatti, può ordinare che la sentenza che accerta la violazione di diritti di proprietà industriale venga pubblicata su uno o più quotidiani, a spese della parte soccombente. La misura è applicabile a tutti i diritti di proprietà industriale e può essere disposta solo su istanza di parte. Nell'applicare la disposizione il Giudice deve adottare tutte le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 c.p.i.

FUNZIONI:

- riparatoria/risarcitoria dei danni già intervenuti
- preventiva rispetto ai danni che potrebbero intervenire
- ripristinatoria di una corretta informazione di mercato allo scopo di rendere pubblica la decisione di condanna e ripristinare la concorrenza sul mercato

Normalmente viene disposta la pubblicazione del dispositivo, per due volte consecutive, a caratteri doppi del normale su un quotidiano a tiratura nazionale.

La pubblicazione può avvenire anche su internet, e in particolare sul sito del soccombente, consentendo così di raggiungere un più ampio numero di soggetti.

Si ritiene che il titolare dei diritti possa procedere direttamente alla pubblicazione della sentenza salvo poi recuperare i costi dal soggetto autore della violazione.

La pubblicazione può essere disposta anche a prescindere dalla esistenza di un danno e dalla sua riparabilità nonché dalla sussistenza dell'elemento soggettivo.

4. LE PRINCIPALI SANZIONI CIVILI PREVISTE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI MERITO

6) RISARCIMENTO DEL DANNO

L'obbligo di risarcire il danno viene comunemente ricondotto nell'ambito della responsabilità civile cosiddetta **extracontrattuale**, regolata in via generale dagli artt. 2043 e ss. c.c.

L'obbligo di pagare il risarcimento del danno, quindi, prescinde dall'esistenza di un precedente rapporto fra le parti e sorge al verificarsi dei seguenti presupposti previsti dalla legge, che devono essere **provati dal danneggiato**:

- ❖ il fatto illecito che nel caso di specie è la violazione del diritto di proprietà industriale
- ❖ il dolo o la colpa del danneggiante;
- ❖ il nesso di causalità ovvero il fatto che il danno sia stato provocato dal comportamento dell'agente e non da altre circostanze
- ❖ il danno ovvero il pregiudizio subito dal titolare del diritto leso

Quantificazione del danno risarcibile ↔ **plurime modalità di calcolo** (ad esempio la valutazione del danno emergente e del lucro cessante, la valutazione del danno non patrimoniale e del profitto del contraffattore, il metodo delle royalties rate nonché la retroversione degli utili da parte del contraffattore)

Il Giudice sulla base dell'art. 125 C.P.I. può addivenire ad una liquidazione di una **somma globale stabilita in base agli atti di causa** e alle presunzioni che ne derivano. Detta liquidazione rappresenta una specificazione del criterio di liquidazione equitativa previsto dal codice e consente al Giudice di superare eventuali difficoltà nella quantificazione del danno. La disposizione attenua l'onere probatorio e di allegazione in capo al titolare dei diritti, anche se egli dovrà comunque fornire elementi ed indizi idonei per la quantificazione.

4. LE PRINCIPALI SANZIONI CIVILI PREVISTE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI MERITO

6) RISARCIMENTO DEL DANNO

ART. 125 C.P.I.

“il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., 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”

FUNZIONI

- riparare il danno subito dal titolare del diritto leso reintegrandolo nella posizione patrimoniale originaria e controbilanciando tutti gli effetti negativi che la violazione ha esercitato sul corretto svolgimento dell'**attività di mercato**
- costituire un **deterrente alla contraffazione** stessa. A tal proposito si evidenzia che il nostro ordinamento in generale non prevede il risarcimento del danno in funzione punitiva del danneggiante

4. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA *TRADE SECRETS*

A recepimento della Direttiva *Trade Secrets* il legislatore ha integrato il contenuto dell'art. 124 c.p.i.. specificando che nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 c.p.i., il Giudice, nel disporre le misure previste dall'art. 124 C.P.I. e nel valutarne la proporzionalità deve tenere conto delle seguenti 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.

4. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA *TRADE SECRETS*

Il giudice può altresì disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui all'art. 124 C.P.I. 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.

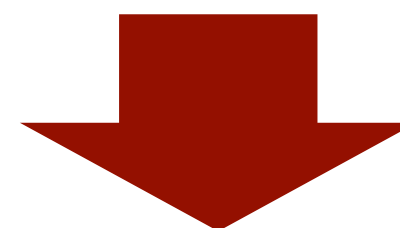
N.B. L'indennizzo liquidato non può superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.

5. IL DIPENDENTE INFEDELE

5.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E CASISTICA

Oltre che dalle norme generali in materia di tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 C.P.I., a cui evidentemente anche i dipendenti sono soggetti per quanto sinora evidenziato, l'articolo 2105 c.c. impone ai lavoratori di rispettare l'**obbligo di fedeltà** nei confronti del datore di lavoro, che si compone di **due vincoli**:

- ❖ non concorrenza, che vieta al “*prestatore di trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore*”;
- ❖ riservatezza aziendale, che vieta di “*divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa e farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio*”.

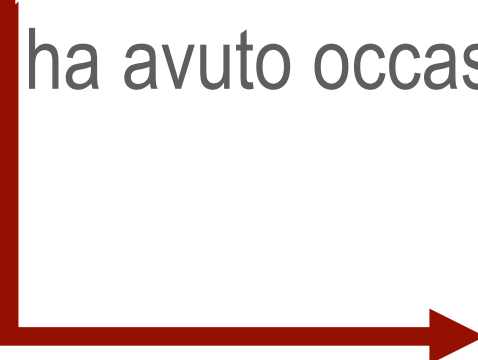


Applicazione estensiva della norma da parte della giurisprudenza che ha precisato che, in forza dell'obbligo di fedeltà, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere i comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche qualsiasi condotta che, per sua natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, incluse attività potenzialmente produttive di danno

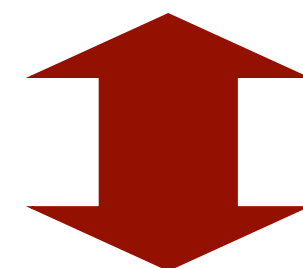
5. IL DIPENDENTE INFEDELE

5.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E CASISTICA

L'obbligo di riservatezza: si riferisce a tutte le notizie connesse all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa che il lavoratore ha avuto occasione di conoscere a cagione del suo inserimento e della sua permanenza in quel dato contesto:



Dal divieto di divulgazione ed utilizzazione rimarrebbero escluse le competenze e le nozioni che, *medio tempore*, sono entrate a far parte del bagaglio professionale del lavoratore, acquisite in virtù dello svolgimento della propria prestazione lavorativa e ormai divenute parte della personalità del medesimo.



È stato precisato che se è vero che il dipendente può utilizzare l'esperienza lavorativa acquisita presso un datore di lavoro per svolgere la propria attività presso altro datore o in forma autonoma, è altrettanto certo che non può utilizzare notizie riguardanti i processi produttivi altrui (in parte non facenti parte del proprio bagaglio culturale) per avviare un'attività in concorrenza, essendo ciò espressamente proibito dall'art. 2105 c.c.

5. IL DIPENDENTE INFEDELE

5.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E CASISTICA

Sarà necessario verificare caso per caso se le condotte del lavoratore possano pregiudicare il c.d. patrimonio immateriale dell'impresa, sottraendo e divulgando all'esterno tutti quei dati attinenti all'organizzazione e ai sistemi di produzione (tra cui, ad esempio, il *know-how*), tali da esporre l'impresa stessa ad un pericolo, anche solo potenziale. Il «dipendente infedele» è quel soggetto che all'interno di una azienda, attraverso svariate tecniche tra cui il social engineering e l'utilizzo dei sistemi e delle tecnologie informatiche, riesce a carpire informazioni sensibili circa l'azienda stessa e i colleghi di lavoro.

→ l'obbligo di riservatezza deve **riguardare notizie ed informazioni riferite ad attività lecite dell'imprenditore**, posto che non è certo possibile richiedere l'osservanza del predetto obbligo nel caso in cui le informazioni riguardino azioni del datore di lavoro in contrasto con disposizioni di legge;

→ il divieto di divulgazione **riguarda anche i rappresentanti sindacali** per le notizie di cui abbiano avuto conoscenza;

→ è stato sancito che anche il solo *“impossessamento di documenti aziendali di natura riservata implica violazione del dovere di fedeltà, anche nella ipotesi in cui la divulgazione non avvenga, perché impedita dall'immediato intervento del datore di lavoro”* (Cass. n. 3739/2017; Cass. 25147/2017, per quanto concerne il licenziamento a seguito di duplicazione e scarico di dati tramite USB da parte del dipendente).

5. IL DIPENDENTE INFEDELE

5.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E CASISTICA

A tal proposito secondo la Corte di Cassazione “può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segreti e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito” (Cass., 12.7.2019, n. 18772)

5. IL DIPENDENTE INFEDELE

5.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E CASISTICA



L'obbligo di riservatezza di cui all'art. 2105 c.c. permane in capo al dipendente anche successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro?

In dottrina non vi è concordia sul punto, essendovi autori che ritengono che l'obbligo permanga anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, poiché altrimenti il segreto sarebbe alla mercé delle vicende dei rapporti di lavoro di ciascuno dei dipendenti che ne siano al corrente, ed altri invece che propendono per la soluzione opposta, ritenendo che l'ex dipendente non possa essere soggetto a divieti più gravosi degli altri concorrenti, il che pare però in contrasto con le indicazioni del legislatore che vengono dalla previsione di cui agli articoli 98 e 99 C.P.I. (soluzione → accordi di riservatezza, vedi infra) (vedi per precedenti giurisprudenziali in ordine alla condanna per concorrenza sleale a seguito del termine del rapporto di lavoro tra le altre Trib. Verona, 5.3.2004; Trib. Bologna, 7.6.2010; Trib. Torino, 2.7.2009; Cass. n. 13085/2015; Trib. Milano n. 8246/2019)

5. IL DIPENDENTE INFEDELE

5.2 GLI ACCORDI DI RISERVATEZZA E IL PATTO DI NON CONCORRENZA

1) ACCORDO DI RISERVATEZZA

Contratto atipico in forza del quale le parti individuano le informazioni che intendono mantenere confidenziali e si impegnano a non rivelarle a terzi.

CONTENUTO

- informazioni indicate come confidenziali (tra cui possono rientrare, ad esempio, le invenzioni in fase di sviluppo, i brevetti per i quali si è provveduto al deposito, il *know-how* aziendale, le informazioni finanziarie, i documenti contenenti strategie commerciali, le liste di clienti e le analisi di mercato)
- indicazione del termine della confidenzialità decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo
- specificazione dello scopo per il quale deve essere inibita la divulgazione delle informazioni
- obbligo del segreto successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale
- clausola penale (con cui le parti concordano preventivamente l'importo del danno che dovrà essere corrisposto dalla parte inadempiente, senza che la controparte sia gravata dell'onere della prova di avere subito effettivamente un danno di misura corrispondente)

VANTAGGI

- garantisce che il dipendente sia vincolato al segreto anche dopo la conclusione del rapporto lavorativo;
- se è prevista una clausola penale, chi viola l'accordo dovrà corrispondere l'importo del danno che è stato concordato preventivamente nella clausola, senza che la parte lesa debba dimostrare di avere effettivamente subito un danno (tale onere della prova, invece, grava sul datore quando agisce in giudizio contro il lavoratore per il risarcimento del danno patito a causa della divulgazione di informazioni aziendali riservate).

5. IL DIPENDENTE INFEDELE

5.2 GLI ACCORDI DI RISERVATEZZA E IL PATTO DI NON CONCORRENZA

CASS. del 24 ottobre 2017 n. 25147

La Cassazione si è occupata del caso di un lavoratore licenziato per giusta causa per aver duplicato e scaricato – senza divulgarli – su una penna USB un notevole quantitativo di dati aziendali ai quali aveva avuto accesso in ragione della sua qualifica. I giudici in tale ipotesi hanno evidenziato che, ai fini della legittimità del licenziamento per violazione dell’art. 2105 c.c., è irrilevante il danno arrecato al datore essendo sufficiente che tale condotta sia per sua natura idonea a danneggiare l’azienda. Dunque, anche il mero trafugamento di dati aziendali, non seguito dalla loro divulgazione, si pone in contrasto con l’obbligo di fedeltà. Inoltre, la Cassazione ha precisato che la tutela dei dati non è estesa solo ai “segreti aziendali” in senso stretto, ma anche a dati come liste clienti, liste fornitori, metodi di organizzazione del lavoro che sono accessibili a tutti i dipendenti dell’azienda.

5. IL DIPENDENTE INFEDELE

5.2 GLI ACCORDI DI RISERVATEZZA E IL PATTO DI NON CONCORRENZA

Tribunale di Venezia – ordinanza del 10 gennaio 2022

Il Tribunale ha confermato la concessione di misure cautelari urgenti in un caso di sottrazione di segreti. Nello specifico, un'azienda veneta aveva stipulato un contratto di consulenza con un ingegnere esperto del settore dell'automazione industriale. Ebbene, a fronte di un rapporto di collaborazione positivo, la società aveva deciso di proporre all'ingegnere un contratto di lavoro dipendente e l'ingegnere aveva accettato. Dopo poco tempo, però, grazie alla soffiata di un fornitore, la società era venuta a sapere che l'ingegnere, appoggiandosi ad una sua vecchia società, aveva cominciato a farle concorrenza sleale. Quel che è peggio è che l'ingegnere-dipendente, grazie al suo nuovo ruolo, aveva accesso privilegiato al know-how della datrice di lavoro: tempi e costi di produzione, scontistica, progetti di macchinari.

La sentenza in oggetto è interessante in quanto il Tribunale ha precisato che «quanto alla segretezza, si tratta di informazioni elaborate internamente e non conosciute, né conoscibili all'esterno. In quanto segrete, sono dotate di un valore economico intrinseco. Si tratta, infine, di informazioni assoggettate a misure di sicurezza ragionevolmente adeguate allo scopo (es: l'accesso all'azienda è filtrato da un sistema di portierato; l'accesso al server aziendale può avvenire solo tramite autenticazione; ogni dipendente può accedere solo alle aree di sua competenza..).

5. IL DIPENDENTE INFEDELE

5.2 GLI ACCORDI DI RISERVATEZZA E IL PATTO DI NON CONCORRENZA

2) PATTO DI NON CONCORRENZA

Patto mediante il quale il datore di lavoro – imprenditore, per proteggersi da un'eventuale attività di concorrenza da parte dell'ex dipendente, può limitare l'attività professionale di quest'ultimo successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 2115 c.c.

"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"

Il patto può essere stipulato:

- al momento dell'assunzione,
- durante lo svolgimento del rapporto di lavoro,
- al termine del rapporto di lavoro.

Costituisce un **contratto distinto** dal rapporto di lavoro tra le parti ed è autonomo rispetto all'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c.

5. IL DIPENDENTE INFEDELE

5.2 GLI ACCORDI DI RISERVATEZZA E IL PATTO DI NON CONCORRENZA

2) PATTO DI NON CONCORRENZA

FUNZIONE

- permette alle imprese di tutelarsi nei confronti della concorrenza che potrebbe derivare dalla diffusione e dall'utilizzo di informazioni da parte di ex dipendenti (soprattutto quelli di più elevata qualifica)
- garantisce al lavoratore particolari tutele, evitando un'eccessiva limitazione della sua attività considerati i requisiti per la validità del patto

5. IL DIPENDENTE INFEDELE

5.2 GLI ACCORDI DI RISERVATEZZA E IL PATTO DI NON CONCORRENZA

2) PATTO DI NON CONCORRENZA

Cause di nullità del patto di non concorrenza

- mancanza di forma scritta che deve riguardare tutti gli elementi dell'accordo
- mancanza di un corrispettivo per il lavoratore a fronte della limitazione dell'attività lavorativa
 - corrispettivo simbolico, palesemente iniquo o sproporzionato rispetto all'estensione del patto

A fronte della violazione del patto di non concorrenza, si verifica un inadempimento contrattuale che giustifica le richieste di adempimento o di risoluzione del contratto e/o di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.



Le parti possono stabilire l'inserimento nell'accordo di clausole penali a fronte dell'inadempimento contrattuale, unanimemente ritenute legittime. Il Giudice ha facoltà di ridurre l'entità delle penali qualora ritenuta eccessiva.



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Tutti i diritti e proprietà intellettuale relativi a questo materiale illustrativo sono riservati e appartengono allo Studio Legale Casa&Associati (© 2023)