



Università
Ca'Foscari
Venezia
Scuola dottorale di Ateneo
Graduate School

Dottorato di ricerca
in Diritto europeo dei contratti Civili, Commerciali e del Lavoro
Ciclo 27°\V
Anno di discussione 2014

TUTELA, VALORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DEL SEGRETO INDUSTRIALE

Settore scientifico disciplinare di afferenza: IUS/01 – IUS/04

Tesi di Dottorato di Nicolò Romanato - Matricola 955914

Coordinatore del Dottorato

Prof. Luigi Benvenuti

Tutore del Dottorando

Prof. Gianluca Sicchiero

Co-tutore del Dottorando

Prof.ssa Giuliana Martina

TUTELA, VALORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DEL SEGRETO INDUSTRIALE

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO I

SUL CONCETTO DI SEGRETO INDUSTRIALE

1. Impostazione delle problematiche sottese.
2. Per una ricostruzione unitaria del concetto di segreto.
3. Per una ricostruzione unitaria dell'istituto del segreto industriale.
4. Segreto industriale e azienda: un binomio imprescindibile?

CAPITOLO II

L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN TEMA DI SEGRETO INDUSTRIALE ED I CONSEGUENTI RIFLESSI DOGMATICI

1. L'evoluzione normativa in tema di segreto industriale. La convenzione di Parigi e le prime prospettive dogmatiche.
2. Gli accordi TRIPs e la modifica alla legge invenzioni.
3. Il segreto industriale nella legislazione comunitaria e nella legge 124/2009 (c.d. legge *franchising*).
4. Il segreto industriale nel codice della proprietà industriale, come recentemente riformato.
5. Caratteristiche e contenuto del segreto industriale come attualmente disciplinato.
6. La ricostruzione dogmatica del segreto industriale.

CAPITOLO III

LA TUTELA DEL SEGRETO INDUSTRIALE

1. Premesse.
2. Le misure endoaziendali.
3. Le misure esoaziendali.
4. Disponibilità delle conoscenze acquisite dal dipendente nel corso dell'attività lavorativa.

CAPITOLO IV

LA CONTABILIZZAZIONE DEL SEGRETO INDUSTRIALE

1. Premesse.
2. I metodi di valutazione contabile delle risorse immateriali.
3. Il problema di applicare i metodi di valutazione delle risorse immateriali al segreto industriale.
4. Valutazione economica del segreto industriale.
5. Le disposizioni civilistiche e le indicazioni dei principi contabili nazionali.
6. Le disposizioni dei principi contabili internazionali.

CAPITOLO V

IL SEGRETO INDUSTRIALE IN UN'OTTICA COMPARATISTICA

1. Premesse.
2. Il sistema francese.
3. Il sistema spagnolo.
4. Il sistema tedesco.
5. Il sistema statunitense.
6. Il sistema inglese.
 - 6.1. I requisiti del "*breach of confidence*"
 - 6.2. La tutela per i "*trade secrets*"

CAPITOLO VI
CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI SEGRETO
INDUSTRIALE

1. Premesse.
2. La cessione di segreto industriale.
3. La licenza di segreto industriale.
4. I contratti “misti”
 - 4.1. La subfornitura
 - 4.2. Il “*franchising*”
 - 4.3. Il “*merchandising*”
 - 4.4. La cessione d’azienda
 - 4.5. Il “*licensing*”

CONCLUSIONI

ADDENDE

BIBLIOGRAFIA

ABSTRACT

*“Questa tesi è dedicata a Voi,
è grazie a Voi se ho intrapreso questo percorso,
è grazie a Voi se l’ho portato a termine,
è grazie Voi se ho la forza di combattere”*

**TUTELA, VALORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO
DEL SEGRETO INDUSTRIALE**

INTRODUZIONE

La domanda che si sente ripetere più spesso in questo periodo storico caratterizzato, come noto, da una tanto peculiare quanto nefasta congiuntura economica, si pone come obiettivo quello di individuare il “segreto del successo economico”.

Scopo del presente elaborato non è certo quello di rispondere a questo insormontabile, per non dire mastodontico, quesito.

Tanti e tali fattori, anche nella loro reciproca combinazione, sono astrattamente idonei a determinare il successo o il fallimento di un’iniziativa economico imprenditoriale che, cercare di descriverli tutti, potrebbe essere considerata addirittura un’impresa folle.

Non altrettanto folle potrebbe essere considerato invece il tentativo di descrivere il c.d. “successo del segreto economico” soprattutto alla luce dell’affermazione, attribuita a dottrina straniera, secondo cui «ogni attività commerciale ha il suo segreto, che può conferire un vantaggio economico sui concorrenti e, pertanto, deve essere protetto contro l’appropriazione di terzi»¹.

I casi di questo successo sono sotto gli occhi di tutti, anche quotidianamente, e sono stati esaltati anche dalla letteratura moderna.

¹ A. COLEMAN, *The legal protection of trade secrets*, Sweet and Maxell, London, 1992, p. 1 «Every business has its secrets and every business wants to protect them from misappropriation by others. Trade secrets can be very valuable commercial assets: secrecy in itself can confer commercial advantage over rivals, and often the continued commercial success of a business can depend on adequate protection of its secrets». In questo senso si vedano anche R. BONE, *A new look at Trade Secret Law: Doctrine in search of a justification*, in *California Law Review* 1998, p. 241: «Trade secrets are among the most valuable assets firms own today, and many courts and commentators believe that the law of trade secrets is crucial to the protection of intellectual property»; M. RISCH, *Why do we have trade secrets?*, in *Marquette Intellectual property law review*, 2007, 11, 3: «the most important and most litigated form of intellectual property»; T. APLIN - L. BENTLY - P. JOHNSON - S. MALYNICZ, *Gurry on breach of confidence*, Oxford University, 2012, p. 10: «In the latter role, some claim confidentiality is the most important of the intellectual property rights». In questo senso si veda anche G. BOCCONE, *I contratti di know-how*, in *I singoli contratti, applicazioni pratiche, clausole specifiche, giurisprudenza di riferimento* a cura di G. Cassano, Tomo III, CEDAM, 2010, p. 1946: «Il know-how realizza interessi intrinsecamente meritevoli di tutela perchè attribuisce a colui che ne è privo le conoscenze delle quali egli necessita, consentendogli di superare una situazione di svantaggio economico».

Basti pensare, per fare un esempio, al romanzo scritto da Roald Dahl nel 1964, intitolato “*Charlie e la fabbrica di cioccolato*” in cui il Sig. Willy Wonka, proprietario di una famosa fabbrica di dolci, decide di svelare il segreto della propria attività commerciale – ovvero la formula segreta della cioccolata – ad un fortunato bambino scelto tra cinque estratti in base ad un concorso a premi².

O ancora, uscendo dalla letteratura per passare ai casi concreti, è a tutti noto il successo commerciale, definito anche «*multimillion dollar business*»³, che ha raggiunto nei mercati di tutto il mondo la Coca Cola e che è fondato, principalmente (se non esclusivamente), sulla sua formula segreta⁴.

Basti poi pensare agli esiti del sondaggio svolto nel 1993 dalla Commissione per l’Innovazione insediata con la collaborazione della Comunità Europea con cui è stato preso atto che circa il 20 per cento dei soggetti coinvolti nell’analisi riteneva il segreto industriale “*crucial*” per l’innovazione e, addirittura, il 44,3 per cento del campione affermasse la priorità del segreto industriale rispetto al sistema brevettuale⁵.

² Si veda il contributo di J. C. FROMER, *Trade secrecy in Willy Wonka’s Chocolate Factory*, in *The law and theory of Trade Secrecy*, a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham (UK), 2011, p. 3 e ss..

³ In questo senso si veda A. COLEMAN, *The legal protection of trade secrets*, op. cit., p. 2.

⁴ Secondo D. MASTRELIA, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, Torino, 2010, p. 16, il successo commerciale di queste ricette segrete, andrebbe proprio individuato nel mantenimento della segretezza sui regimi di dosaggio. Infatti, ove la ricetta fosse brevettata, sconterebbe, a pena di nullità, l’obbligo di essere sufficientemente descritta: «Ad esempio l’invenzione di un nuovo processo chimico caratterizzato da una semplice variazione del dosaggio di un componente, probabilmente fa ritenere più conveniente il segreto. Ciò è spiegabile in base al rapporto costi/benefici che derivano dalla brevettazione e quindi dal grado di protezione dall’imitazione: la brevettazione garantisce una tutela esclusiva d’utilizzo del trovato e quindi una protezione in termini di copiatura o contraffazione del brevetto. Però, nel caso prospettato, il c.d. “*reverse engineering*” porterebbe difficilmente ad identificare la variazione del dosaggio, che invece sarebbe chiaramente espressa nella descrizione necessaria alla rivendicazione di brevetto, ragion per cui nel caso di specie probabilmente un inventore sarebbe maggiormente incline a propendere per detenere il segreto industriale». Secondo GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere dei brevetti* a cura di C. Galli, Torino, 2003, p. 110, il *reverse engineering* «è tecnicamente impossibile o presenta serie difficoltà pratiche» nei casi di miscele di sostanze o c.d. formule.

In Giurisprudenza, hanno affermato la segretezza delle formule relative alla produzione di mastici Trib. Milano, 2 febbraio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, n. 4133 e Trib. Milano, 16 novembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, n. 3155.

⁵ Per una maggiore disamina, ed una comparazione con l’analisi svolta nel solo mercato inglese, si rimanda a T. APLIN - L. BENTLY - P. JOHNSON - S. MALYNICZ, *Gurry on breach of confidence*, op. cit., p. 6 e ss.. Gli Autori affermano a p. 76: «Various explanations have been offered to explain why

Infatti, la proprietà intellettuale⁶, sulla cui ontologica esistenza sembrano ormai essere tutti concordi⁷ e da tutti intesa come vero e proprio *asset* economico produttivo⁸, si è caratterizzata, ultimamente, per un tentativo di espandere la tutela a tutti i “prodotti” dell’intelletto umano, anche se collocati al di fuori della disciplina del brevetto o del marchio.

the law should protect trade secrets. These can be summarized as follows: a) to incentivize the creation of certain information; b) to prevent socially undesirable expenditure of resources preserving secrecy; c) to prevent the unjust enrichment of one person at the expense of another; d) to preserve and promote ethical standards of conduct; e) to promote individual autonomy; f) to give effect to an implicit social agreement; g) to promote the national interest». Si veda anche il contributo di H. LEPAGE, *Proprietà industriale, proprietà intellettuale e teoria della proprietà*, in *La proprietà (intellettuale) è un furto?* a cura di J. V. DeLong – R. A. Epstein – H. Lepage – T. Palmer, Catanzaro – Bergamo, 2006, p. 58: «Il ricorso intensivo alla discipline contrattuali del segreto industriale è talvolta criticata. Ciò non toglie che gli studi più recenti dimostrino che l’industria si affida sempre più ad esso, proprio quando le imprese sembrano allontanarsi dal deposito di brevetto. È senza dubbio il risultato del fatto che una parte crescente del valore aggiunto è oggi il prodotto di idee e conoscenze più difficilmente incorporabili in oggetti fisici»

⁶ Su tutti si veda L. SPOONER, *The law of intellectual property*, Boston, 1855, che a p. 15 definisce lo *status* degli oggetti immateriali come «ricchezza... ovviamente sono incluse anche le idee, che sono spesso gli oggetti delle transazioni economiche. La proprietà è semplicemente ricchezza che è posseduta, che ha un proprietario».

⁷ Per maggiori approfondimenti sull’argomento si veda AA.VV., in *La proprietà (intellettuale) è un furto?*, a cura di J. V. DeLong – R. A. Epstein – H. Lepage – T. Palmer, Catanzaro – Bergamo, 2006. Si segnala in particolare il contributo di J. V. DELONG, *In difesa della proprietà intellettuale*, in *La proprietà (intellettuale) è un furto?*, *op. cit.*, «Persino la terra, che rappresenta la quintessenza della durata, perde le sue capacità di alimentare i raccolti e deve essere riaricchita. Le vene di minerali si esauriscono. I beni capitali diventano obsoleti. I pascoli troppo sfruttati diventano desolatamente sporchi. La proprietà intellettuale non è affetta da questo svuotamento di valore, poichè le idee esistono per sempre. Se tu canti la mia canzone, non ne usuri la melodia. Nè il fatto che tu utilizzi l’idea alla base del mio brevetto distrugge la mia idea. L’immaterialità delle idee indica anche che queste possono essere trasferite e usate con facilità, il che rende difficile difendere i diritti di proprietà su di esse.... Una proprietà intellettuale può essere copiata da chiunque la senta o la legga». Sul dibattito si veda anche il contributo di C. GALLI, *Il dibattito sulla proprietà intellettuale*, Introduzione a *La proprietà intellettuale è un furto?*, *op. cit.*, p. 13: «Senonchè proprio qui viene in luce la differenza di fondo tra proprietà intellettuale e proprietà sulle cose materiali. Come abbiamo visto, di regola la proprietà sulle risorse materiali è nata quasi spontaneamente, o comunque attraverso un processo di riconoscimento più che di creazione ad opera dei giuristi, dalla scarsità di queste risorse, che proprio l’attribuzione di un diritto di proprietà e la conseguente negoziabilità consente di orientare verso l’uso più efficiente. Per i beni immateriali, invece, il meccanismo è esattamente l’opposto: dopo che l’autore ha creato e divulgato la sua creazione, ed in particolare la sua idea innovativa, vi è una situazione non di scarsità ma di abbondanza, nel senso che tutti possono contemporaneamente usufruire di quest’idea e sfruttarla anche sul piano economico. La scarsità, in questo caso, viene indotta proprio dall’attribuzione di un diritto di proprietà intellettuale sotto forma di esclusiva, perchè impedisce questo sfruttamento congiunto, riservandolo per un certo numero di anni al titolare dell’esclusiva». G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica, i contratti di patent pooling*, Milano, 2008, a pag. 17 afferma che «Tutto il diritto della proprietà intellettuale muove dal principio che l’informazione è un bene. Eppure la sua definizione resta sfuggente per il giurista». E ciò perchè «la sua natura incorporale e immateriale rende estraamente complesso disporre una coerente ed efficace disciplina della circolazione giuridica: l’informazione non è divisibile, è difficilmente misurabile, non è consumabile, è indefinitamente riproducibile, può essere accessibile a tutti o riservata a taluni, ha un costo, ha carattere cumulativo». Ancora, a p. 18, «Il *mainframe* dei *property rights* mal si attaglia, dunque, all’informazione: l’ipotesi imperniata sul

Queste “informazioni” o “esperienze”, che presentano le caratteristiche per la brevettazione solo parzialmente⁹, o addirittura per niente¹⁰, consentono di regola all’inventore di ottenere una maggiore utilità, perchè insegnano il modo con cui risparmiare tempo aumentando la produttività.

In altre parole insegnano all’inventore, o all’imprenditore, il “come fare”, traduzione italiana del concetto anglofono di “*know how to do it*”¹¹.

concetto di informazione come bene, per quanto seducente, è sostanzialmente impraticabile». L’Autore cita, a completamento del proprio assunto, il lavoro di R. PARDOLESI – C. MOTTI, “*L’idea è mia*”: *lusinghe e misfatti dell’economia of information*, in *Dir. inf.*, 1990, p. 354, secondo cui «la recente e diffusa attenzione al problema dell’informazione come bene stia a segnalare, specie nei nuovi contesti tecnologici, non già la necessità di tenere a battesimo *new properties* e nuovi *property rights*, bensì quella di adattare lo strumento di cui disponiamo».

⁸ Per una maggior disamina della centralità del ruolo assunto, nell’economia moderna, dall’immateriale a discapito del manifatturiero, si veda A. GORZ, *L’immateriale. Conoscenza, valore e capitale*, (trad. it.), Torino, 2003; F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 1993; D. FORAY, *L’economia della conoscenza*, Bologna, 2006; V. ZENO ZENCOVICH – G. B. SANDICCHI, *L’economia della conoscenza e i suoi riflessi giuridici*, in *Dir. inf.*, 2002, 971; V. ZENO ZENCOVICH – F. MEZZANOTTE, *Le reti della conoscenza: dall’economia al diritto*, in *Dir. inf.*, 2008, 141; R. FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica degli istituti di diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, I, 137 e ss.; G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica*, *op. cit.*.

⁹ In realtà è anche ipotizzabile un cumulo di tutele tra privative diverse. Ad esempio al brevetto per invenzione su di un macchinario potrebbe essere affiancato la tutela del relativo funzionamento o della singola componentistica; al “*copyright*” su un programma per elaboratore, in Italia tutelato dalla legge sul diritto d’autore, potrebbe essere affiancata la segretezza del codice sorgente; al marchio registrato (ad es. il noto “MC Donald”) potrebbe essere affiancata una ricetta segreta alimentare che potrebbe poi divenire a sua volta marchio di fabbrica (es. “MC Donald sauce”). Per una maggior disamina delle problematiche sottese e dei diversi tipi di cumulo di tutele, si rimanda al contributo di GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, *op. cit.*, p. 110 ss., distingue tra quattro diverse ipotesi: a) alternatività, intesa come scelta alternativa, compiuta dall’imprenditore, tra brevetto (che, a fronte della divulgazione, garantisce certezza di tutela per vent’anni) e segreto (che, seppur offra una tutela astrattamente perpetua, non impedisce a terzi di apprendere e sfruttare le informazioni in modo lecito); b) complementarietà, intesa come sommatoria tra «un nucleo di informazioni brevettate ... e altre non sottoposte a brevettazione ma mantenute in regime di segreto al fine di ottenere una protezione complessiva più ampia e sicura»; c) accessorietà, indicata soprattutto nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda di brevetto e la sua pubblicazione; d) cumulatività, che l’Autore indica verificarsi nel caso del “*copyright*”.

¹⁰ GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, *op. cit.*, p. 115: «come le informazioni relative all’organizzazione o all’attività dell’impresa, i piani di marketing, i nuovi sistemi di catalogazione o elaborazione dei dati aziendali, o più in generale i dati relativi all’attività commerciale dell’impresa, quali le liste clienti, dati sui gusti e le preferenze del pubblico, informazioni sui precedenti acquisti, ecc.».

¹¹ S. FASOLINO, *Il know-how: natura e conferimento nelle società di capitali*, in *Le società*, 1999, I, p. 18 e ss.: «La funzione di tutela delle invenzioni è assolta dalla normativa sul brevetto, ma bisogna osservare che non sempre le abilità umane si traducono in creazioni brevettabili, poiché esse non presentano tutti i requisiti richiesti oppure perché, nonostante la presenza di tutte le caratteristiche richieste dalla legge ai fini della brevettazione, si ritiene, per i più svariati motivi, di non brevettare il ritrovato. Ogni insieme di dati acquisiti costituisce un *unicum* quando consente al suo «inventore» di «sapere come fare», cioè di sapere agire, muoversi, orientarsi in un determinato contesto meglio di altri soggetti (che non hanno maturato quella competenza o messo a punto quel procedimento) ottenendo una maggiore utilità: è questo il «*know-how*», il «sapere-come», abbreviazione dell’espressione inglese «to know how to do it», figura che annovera in sé innumerevoli situazioni che implicano l’acquisizione di conoscenze e la creazione di procedure e metodi sfruttabili soltanto

È opportuno precisare, da subito, che l'istituto del segreto industriale (o c.d. informazioni aziendali segrete) verrà, nel prosieguo della trattazione, anche indicato come *know-how*, in ossequio alle disposizioni normative, anche di matrice europeistica e delle convinzioni della dottrina italiana¹².

Questo concetto di *know-how*, che è stato anche tradotto, nei paesi anglofoni, come “*trade secrets*” è stato definito dalla dottrina straniera come «il brutto anatroccolo della proprietà intellettuale»¹³, differenziandosi dalle altre privative industriali sotto diversi profili¹⁴.

dal loro ideatore perché sconosciuti a tutti gli altri. Esiste, cioè, un ambito dai confini indeterminati in cui si raggruppano una molteplicità di «prodotti» che, sebbene siano frutto dell'intelletto, si collocano al di fuori della disciplina del brevetto e si sostanziano, generalmente, in artifici, procedure, conoscenze pratiche che, nella loro individualità o nella loro combinazione, consentono a chi ne sia in possesso di conseguire un determinato obiettivo di carattere tecnico, industriale, commerciale con minori sacrifici e/o con maggiori vantaggi materiali, temporali ed economici».

¹² Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nota 55 del presente elaborato.

¹³ R. G. BONE, *Trade secrecy, innovation and the requirement of reasonable secrecy precautions*, in *The law and theory of trade secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham (UK), 2011, p. 46: «Trade secret law is the ugly duckling of intellectual property. It relies on secrecy to promote innovation even though secrecy impedes sequential creativity»

¹⁴ Dedica il proprio contributo alla comparazione del “*trade secret*” con le altre privative industriale M. RISCH, *Trade secret law and information development incentives*, in *The law and theory of trade secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham (UK), 2011, p. 153, secondo i problemi derivanti dal riconoscimento del “*trade secret*” sarebbero principalmente due: «First, critics argue that the law does not provide a social benefit when secret information is hidden from the public domain. Second, critics argue that trade secret law provides little or no incentive to innovate because trade secrets are already privatized, and thus should not be treated as a public goods». A pagina 155 l'Autore afferma che «Trade secrets do not fall into the “public good” category like patents and copyrights because the disclosure of secret information for public use negates both secrecy and most of the value that could come from that secrecy». A p. 166 l'Autore sintetizza le diversità intercorrenti tra le privative: «(1) Unlike patented inventions, trade secret information need not to be unique, novel or non-obvious to be protected. (2) In fact, trade secret information need not even be original, allowing for protection of information like names and phone numbers in a client list that would not be protected by copyright. (3) Unlike patents and trademark law, but like copyright, trade secret laws allow protection of identical information if two parties independently discover it. Two companies can own the same trade secret, though they arguably would never know it. (4) Unlike all other forms of intellectual property, the trade secret right to exclude applies only when information is obtained by improper means, such as theft, breach of duty of confidence, or costly surveillance ... (5) Trade secret requirements resemble the patent requirement for usefulness and the trademark requirement for actual use because the trade secrets must have some independent economic value by being unknown to others. This threshold is relatively low, however, and minimal “sweat of the brow” is usually sufficient for protection. Trade secrets only require potential value, while trademarks require actual use in commerce, which implies actual value. (6) With respect to registration, trade secret are most like unregistered common law trademarks and unregistered copyrights ... (7) Finally, unlike a patent, which must meet strict novelty requirements, or a copyright, which must meet strict originality requirements, a trade secret need not meet strict originality requirements».

A prescindere dalle disquisizioni sulla qualificazione di queste entità, ciò che è certo - e la dottrina è pressochè unanime nell'affermare ciò - è che queste "informazioni" o "esperienze" devono essere tutelate dalla legge¹⁵, anche quando trasferite da un detentore ad un altro.

Il presente elaborato si prefigge proprio lo scopo di analizzare questo istituto e, in particolare, in che cosa consista il "segreto industriale" o "*trade secrets*", distinguendo in due distinti capitoli, i diversi interventi normativi – con i conseguenti riflessi sul profilo dogmatico – che si sono succeduti nel tempo (capitolo 1 e 2).

In seguito verranno analizzati gli strumenti attraverso i quali il segreto industriale può essere efficacemente tutelato a fronte di condotte appropriative di terzi, anche non diretti concorrenti e soprattutto, dai dipendenti (capitolo 3).

Verrà poi indicato il metodo con cui questo *know-how* deve essere contabilizzato (capitolo 4), prima di procedere a verificare quale tutela sia per lo stesso apprestata

¹⁵ Tra tutti J. HULL, *Commercial secrecy: law and practice*, Sweet & Maxwell, London, 1998, p. 2: «Should commercial secrets be legally protectable at all? Most businessmen asked this question would surely say yes, probably on the basis that because they constitute some kind of commercial advantage and so are valuable, they should be protected by the law». Si veda anche anche M. A. LEMLEY, *The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights*, in *The law and theory of trade secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham (UK), 2011, p. 110: «Without legal protection, companies in certain industries would not invest too much in keeping secrets»; J. W. HILL, *Trade secrets, Unjust enrichment and the classification of obligations*, in *Virginia Journal of Law and Technology*, 2, 1999; L. S. PAINE, *Trade secrets and the justification of intellectual property*, *Philosophy and Public policy*, 20, 1991; K. L. SCHEPPELE, *Legal secrets: Equality and efficiency in the common law*, Chicago, 1988. Si veda anche il c.d. "paradosso dell'informazione di Arrow", K. J. ARROW, *Economic welfare and the allocation of resources for invention*, in *The rate and direction of inventive activity: economic and social factors*, National Bureau of Economic Research, 1962, p. 609, secondo cui in assenza di una tutela legale il bene stesso dell'informazione non potrebbe nemmeno esistere, perchè non valutabile. In questo senso è chiaro M. A. LEMLEY, *The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights*, *op. cit.*, p. 127: «...imagine that I tell you I have a great idea, and I'll share it with you for U.S. \$ 1 million. Should you take the deal? You can't know the answer to that question unless I tell you what the idea is. But in the absence of legal protection, if I tell you what my idea is, you no longer need to pay me U.S. \$ 1 million... The law, by giving certain rights to the holder of the secret, allows him to disclose information he would otherwise have been unwilling to share, and therefore permits business negotiations, that can lead to commercialization of the invention or sale of the idea, serving both the disclosure and incentive functions of IP law».

dagli ordinamenti stranieri (capitolo 5) e, infine, con quali strumenti contrattuali possa essere trasferito (capitolo 6).

Seguiranno quindi le considerazioni conclusive e le addende.

CAPITOLO I

SUL CONCETTO DI SEGRETO INDUSTRIALE

Sommario: 1. Impostazione delle problematiche sottese - 2. Per una ricostruzione unitaria del concetto di segreto - 3. Per una ricostruzione unitaria dell'istituto del segreto industriale - 4. Segreto industriale e azienda: un binomio imprescindibile?

1. Impostazione delle problematiche sottese.

Tra le tematiche della proprietà intellettuale che, nel secolo scorso, hanno dominato il panorama dottrinale e giurisprudenziale, anche internazionale, va sicuramente annoverata la tutela giuridica delle informazioni industriali segrete, tanto da essere stata indicata, da taluni, come un «classico nell'ambito degli studi del diritto industriale»¹⁶.

Nonostante ciò, si registra da sempre una sorta di riluttanza, nel nostro ordinamento giuridico, a comprendere il *know-how*: non solo, infatti, la regolamentazione normativa è stata certamente postuma ma soprattutto gli studi dedicati all'istituto sono stati, in passato, limitati¹⁷.

Come affermato, alla base di questa riluttanza non vi è soltanto la difficoltà linguistica di tradurre tale espressione, di origine anglosassone, in maniera efficace e sintetica¹⁸ ma, soprattutto, il problema sostanziale «che concerne l'individuazione dell'essenza stessa del fenomeno»¹⁹.

¹⁶ A. CAMUSSO, *Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012, p. 3. Si veda anche lo stesso A. CAMUSSO, nel commento agli artt. 98 e 99 CPI in *La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, 2011, p. 262.

¹⁷ P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, p. 23: «Il lavoro svolto dalla dottrina italiana su questo tema è piuttosto limitato, ed è, comunque, molto recente».

¹⁸ P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, *op. cit.*, p. 25: «Vero è che la sinteticità dell'espressione, e la mancanza di una parola o locuzione italiana che, con altrettanta brevità ed efficacia, esprima lo stesso concetto, lasciano prevedere che tale vocabolo entrerà sempre più nell'uso comune, pur essendo legittimo il sospetto che questa fortuna sia anche favorita dalla poca chiarezza di concetti che l'apparente chiarezza del termine nasconde. È noto che il termine *know-how* è sorto nell'ambito della tecnica industriale, ed è il risultato dell'abbreviazione del termine inglese *to know-how to do it*. Il termine inglese anglosassone non ha un equivalente nella lingua italiana ... ».

¹⁹ F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, Milano, 1997, p. 1. Si veda anche P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, *op. cit.*, p. 23, ove afferma che «Lo studio del *know-how* è destinato ad incontrare considerevoli e molteplici difficoltà. In primo luogo va segnalata la grande indeterminazione della realtà di fatto che con questo termine viene indicata, l'ampissima gamma di situazioni che vengono considerate *know-how*, sicché appare subito lecito chiedersi se quelle realtà presentino un minimo di omogeneità, oppure possano, in taluni casi, essere tra loro totalmente inconciliabili: di qui il dubbio se il termine *know-how* sia idoneo oppure no ad assumere un significato preciso, e quindi valore da un punto di vista conoscitivo. A questa difficoltà di determinare il fenomeno del *know-how* nei suoi elementi di fatto va, in secondo luogo, aggiunta la difficoltà di inquadramento giuridico della o delle realtà che sotto quel termine si nascondono, difficoltà riconducibile alla mancanza, nel nostro ordinamento, di una disciplina legislativa espressa, alla pressoché totale mancanza di un'elaborazione giurisprudenziale dell'istituto, all'origine straniera non solo del termine lessicale ma anche del concetto giuridico di *know-how* ed alle interferenze

Tale disinteresse si è in realtà mal conciliato con l'interesse crescente che il mercato ha iniziato ad avere sull'istituto, a partire dal secolo scorso²⁰.

È proprio in quel periodo economico, infatti, che le imprese nostrane iniziavano a comprendere il ruolo centrale che la conoscenza – intesa quale organizzazione del metodo produttivo e di vendita – poteva assumere nel mercato di riferimento, in una prospettiva prettamente concorrenziale²¹.

inevitabili di tale concetto con gli istituti del nostro diritto industriale, rigidamente ancorato alla teoria di beni immateriali». In questo senso si è espresso anche A. COACCIOLI, *Elementi costitutivi e natura giuridica del know-how*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale* a cura di P. Cendon, Tomo XIII, Torino, 2004, p. 44: «Nella difficile e lenta opera di adattamento del diritto alle esigenze manifestate dal rapido sviluppo della pratica degli affari non c'è, infatti, niente che susciti in un giurista maggior disagio della difficoltà di collocare un dato fenomeno elaborato dalla prassi nella categoria giuridica appropriata, e di riuscire a far combaciare la fattispecie concreta nella quale si è imbattuto con una delle fattispecie giuridiche astratte che egli conosce. In assenza infatti di un qualsiasi dato normativo in ordine alla sua disciplina, le esigenze di inquadramento teorico alla quali abbiamo appena accennato hanno condotto gli studiosi a descrizioni del fenomeno del *know-how* tutt'altro che univoche e talvolta, a nostro avviso, anche non del tutto aderenti alla realtà pratica». In questo senso anche C. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Milano, 2008, p. 16 e ss.

²⁰ Si veda soprattutto l'autorevole R. FRANCESCHELLI, *Note su ricerca-sviluppo, brevetti e concorrenza*, in *Riv. dir. ind.*, 1970, I, p. 216 e ss..

²¹ F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, *op. cit.*, p. 7: «Insomma ci si è resi conto che è cambiato il tipo di concorrenza che non è più soltanto competitività dei prezzi, ma innanzitutto competitività giocata sul terreno della sostituzione di prodotti nuovi a quelli vecchi, e che per tenere il passo di questa nuova forma di competizione occorre una mirata programmazione del lavoro scientifico. L'evoluzione del significato del termine *know-how* rispecchia quindi il cambiamento della funzione economica che esso rappresenta per le imprese laddove il progressivo ampliamento del concetto in esso racchiuso coincide con la crescente importanza, dal punto di vista imprenditoriale, di tutta quell'attività di ricerca che fa da contorno all'invenzione e che, anche prescindendo da una vera e propria attività inventiva, è comunque in grado di rappresentare un vantaggio per l'impresa nel mercato in cui è destinata ad operare». A. CHAVANNE, *Il contratto di know-how*, in *Riv. dir. ind.*, 1967, I, p. 201: «Lo sviluppo industriale si realizza, soprattutto oggi, attraverso un progressivo miglioramento nei particolari della tecnica. Ognuno di questi miglioramenti può sembrare limitato ed insignificante. Sovente non sarebbe neanche brevettabile. Tuttavia, tutti questi miglioramenti messi insieme e combinati tra loro possono far pendere la bilancia economica a favore di quella impresa che li possiede, e rendere la sua produzione competitiva». B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 405: «Negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo ampliamento del concetto racchiuso nell'espressione esaminata, coincidente con la crescente importanza, dal punto di vista imprenditoriale, di tutta quell'attività di ricerca che fa di contorno all'invenzione e che, anche prescindendo da una vera e propria attività inventiva, è comunque in grado di rappresentare un vantaggio per l'impresa nel mercato in cui è destinata ad operare, consistendo, ad esempio, nell'affinamento di vecchie tecniche o nel perfezionamento di un sistema di produzione o comunque servendo a migliorare la produttività e quindi la competitività». Valorizza la funzione concorrenziale di tutte le privative di diritto industriale anche G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2001, p. 47. In questo senso, ma in un'ottica comparatistica, si veda anche M. A. LEMLEY, *The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights*, in *The law and theory of trade secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham (UK), 2011, p. 111: «Trade secret law is a relative latecomer to the IP pantheon. While patent and copyright law were well established in Europe by the founding of the Republic ... trade secret law in its modern form in Anglo – American jurisprudence is a common law creation of the nineteenth century».

La società dell'informazione e la nuova economia della conoscenza²² sviluppatasi nel corso del 1900, ben presto manifestavano l'imprescindibile esigenza di tutelare gli investimenti, sempre più crescenti, che le imprese sostenevano per l'attività di ricerca e sviluppo.

Ciò in quanto si era sviluppata la consapevolezza che il possesso di particolari conoscenze, soprattutto se segrete o esclusive ma comunque idonee a conferire un "vantaggio competitivo" al titolare, potesse costituire una componente essenziale del patrimonio aziendale²³.

²² Si veda soprattutto il contributo di A. GORZ, *L'immateriale. Conoscenza, valore e capitale*, con traduzione di A. Salsano, Torino, 2003, che, riferendosi espressamente alla c.d. *Global Knowledge Economy*, evidenzia come l'evoluzione economico – industriale manifestatasi nel secolo scorso si sia caratterizzata per una graduale prevalenza dell'interesse ed appetibilità nei confronti della conoscenza e dell'informazione intesi come veri e propri strumenti destinati ad alimentare la componente immateriale delle merci e a catturare i consumatori. Sulla "economia della conoscenza" si rimanda anche ai contributi di T. STEWART, *Il capitale intellettuale. La nuova ricchezza*, con traduzione di M. Astrologo, Milano, 1999, p. 8: «Il sapere è diventato capitale intellettuale. Sapere e informazione ... sono diventati le principali materie prime dell'economia e i suoi prodotti più importanti. Il sapere è quel che compriamo e vendiamo. Il capitale fisso oggi necessario per creare ricchezza non è oggi la terra, né il lavoro fisico, né le macchine utensili, né gli stabilimenti: è un capitale fatto di conoscenza»; J. RIFKIN, *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, con traduzione di P. Canton, Milano, 2000, p. 5: «E' il capitale intellettuale la forza dominante, l'elemento più ambito della nuova era. Nella new economy sono le idee, i concetti, le immagini – non le cose – i componenti fondanti del valore»; M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 273: «Sulla scia delle riflessioni che si sono sviluppate oltreoceano, diventano sempre più frequenti anche nel nostro Paese gli studi che, nell'ambito delle problematiche sollevate dall'odierna società dell'informazione, si occupano di analizzare la c.d. economia della conoscenza. Nell'economia industriale, le imprese che mirano a mantenere un ruolo strategico sul mercato impegnano importanti investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo. Il possesso di informazioni costituisce, infatti, una componente essenziale del patrimonio aziendale in grado di conferire una posizione di vantaggio competitivo, specie se mantenute segrete. L'informazione è in questo contesto un bene dotato di elevato valore economico e in quanto tale possibile oggetto di scambi commerciali»; F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, op. cit., p. 15: «La possibilità di disporre di tecniche di vendita o di gestione all'avanguardia costituisce infatti un indubbio vantaggio per l'impresa detentrica allo stesso modo di quanto avviene per le conoscenze tecniche – industriali delle quali la stessa impresa disponga». B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato, licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Padova, 2002, p. 1: «Lo sviluppo delle cognizioni tecniche non è certo un fenomeno nuovo di questo periodo storico. Certo però, dalla rivoluzione industriale in avanti, il ritmo di tale processo è aumentato in modo impressionante, fino a raggiungere la velocità sbalorditiva di questi ultimi decenni del XX secolo».

²³ N. ABRIANI – G. COTTINO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, II, p. 248: «Com'è noto, lo sviluppo industriale porta ad attribuire un peso crescente (e talvolta preponderante) a questi fattori e quindi alle cessioni di tecnologia, di conoscenze, di dati, di metodi, che, pur non costituendo necessariamente invenzioni, esercitano rispetto ad esse una funzione integrativa e complementare, contribuendo a creare quel patrimonio di segreti aziendali su cui si fonda in parte cospicua la competitività delle imprese».

Tanto essenziale da garantire, al detentore, una posizione preminente rispetto ai concorrenti²⁴.

In questo contesto, quindi, la conoscenza assumeva un interesse primario nell'azienda perché, appunto, dotata di rilevante appetibilità e, quindi, di valore economico.

Tale valore economico giustificava, e giustifica anche oggi, una imprescindibile esigenza di tutela della riservatezza (o meglio, segretezza) delle informazioni a fronte di condotte usurpative, più o meno lecite, perpetrate da terzi, anche non concorrenti.

È tuttavia proprio nel secolo scorso che l'ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale ha reso manifesta la difficoltà di inquadrare l'istituto in questione all'interno delle categorie giuridiche del nostro ordinamento e, per converso, di definirne concretamente i limiti di tutela²⁵.

In assenza di una specifica disciplina normativa, introdotta solo tardivamente, la dottrina maggioritaria era restia a ricostruire l'istituto, in termini prettamente

²⁴ Tratteggia l'istituto valorizzando il vantaggio concorrenziale aggiunto S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 315: «Tali conoscenze devono costituire un valore per l'impresa che le detiene in quanto da esse l'azienda trae un vantaggio nei confronti delle concorrenti». B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato*, op. cit., p. 48: «L'acquisizione del *know-how*, dunque, benché non faccia conseguire una posizione giuridica paragonabile a quella del brevetto e della altre privative industriali, garantisce comunque un vantaggio di natura concorrenziale, dando luogo ad una situazione di esclusiva».

Nella recente sentenza pronunciata in data 11.03.2011, reperibile in *Foro it.*, 2012, 4, I, 1275, con cui il Tribunale di Torino ha distinto tra illecito utilizzo di "informazioni riservate" ed illecito utilizzo di "informazioni segrete", giustificando la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa solo per le informazioni dotate del requisito della segretezza. Questa distinzione che riteniamo corretta) non sarà valorizzata nel prosieguo: parleremo infatti, indistintamente, di informazioni riservate e di informazioni segrete, con lo scopo però di indicare, solo le informazioni segrete, salvo diverse specificazioni.

²⁵ Si veda la ricostruzione di F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, op. cit., p. 41: «... il discorso sulla tutela del *know-how*, al di là dei singoli aspetti specifici che connotano le varie teorie nell'ambito delle diverse tendenze dottrinarie a cui si è accennato, è stato fino ad oggi costantemente caratterizzato dall'affannosa ricerca di un momento di verità, all'interno di un sistema normativo apparentemente "volubile" nell'assecondare le soluzioni più disparate. E da quel momento di verità si è preteso di comprendere innanzitutto se al detentore del *know-how* possa riconoscersi un diritto di tipo assoluto e cioè tutelabile *erga omnes*, oppure se la tutela offerta dall'ordinamento sia di tipo relativo, e cioè possa essere azionata soltanto nei confronti di determinati soggetti».

“esclusivi”, limitandosi a valorizzarne una tutela prettamente “relativa” o c.d. “concorrenziale”.

Come vedremo nel prosieguo, non si tratta di una distinzione esclusivamente terminologica (o dogmatica), ma sostanziale, perchè comporta rilevanti implicazioni pratiche.

La perplessità maggiore, infatti, consisteva nell’affermare l’appropriabilità di tali beni attraverso forme di esclusiva che fossero paragonabili a veri e propri “diritti dominicali”, in violazione del c.d. principio del *numerus clausus* dei diritti reali, di per sè idoneo a comprendere tutte le forme di diritti di privativa²⁶.

²⁶ In questo senso si veda G. SCHIANO DI PEPE, *Il contratto di know-how*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, p. 233: «Altro profilo diffusamente trattato in dottrina è quello della tutelabilità *erga omnes* del *know-how*. È implicita in quanto si è venuto sin qui esponendo la risposta tendenzialmente negativa che si è portati a dare al quesito. Stante infatti il numero chiuso dei diritti di monopolio in materia di privative industriali e la non riconducibilità in alcuno di essi del *know-how*, è evidente che la tutela del *know-how* non può che essere affidata semplicemente all’obbligo di osservanza delle regole contrattuali che ne accompagnano il trasferimento o, al massimo, delle regole dettate in materia di concorrenza sleale». Tratteggia la problematica anche C. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. op. cit.*, p. 14: «Numerose sono le voci che hanno sottolineato le significative differenze che intercorrono tra la proprietà fisica e quella intellettuale, a partire dal fatto che in quest’ultimo caso il paradigma proprietario non costituisce un blocco monolitico ma annovera al suo interno regimi legali differenti». L’Autore prosegue a p. 15: «La proprietà intellettuale è soggetta a limitazioni (di durata, di scopo e di utilizzo), ha un carattere cumulativo ed incrementale, persegue un interesse pubblico ... che manca, o, comunque, è fortemente attenuato nel caso della proprietà materiale, ma comporta anche rilevanti costi sociali, scaturenti dal conferimento di un potere di mercato e dalla limitazione del pubblico accesso ... L’etichetta proprietaria associata ai beni intangibili è foriera di difficoltà tanto pratiche quanto teoriche, in quanto presuppone che esista un bene suscettibile di appropriazione, laddove invece il bene attorno al quale sono eretti gli IPRs è semplicemente una costruzione concettuale». Si vedano anche i richiami dottrinali contenuti in nota 41 e 42 di p. 15. In questo senso anche S. BARTOLOMUCCI, *Il “know-how”: un oggetto non ancora identificato*, in *Giust. civ.*, 1989, II, p. 289; e G. OLIVIERI, *Il conferimento di know-how ed il decreto di attuazione della Seconda direttiva comunitaria in materia di società*, in *Riv. soc.*, 1987, I, p. 19 e ss..

Problematica che invece non sussiste per G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 24: «Nel campo dell’imateriale, invece, il principio della tipicità e del numero chiuso ha da sempre assunto un significato diverso e più circoscritto. Esso, infatti, viene enunciato unicamente in relazione ai diritti “primari” su entità incorporeali e non anche in relazione ai diritti “derivati” di sfruttamento». In questo senso anche GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti* a cura di C. Galli, Torino, 2003, p. 119 «il fatto di considerare il segreto come una forma di “proprietà intellettuale” non comporta necessariamente l’accoglimento ... della concezione del segreto come oggetto di “property”, propria di una dottrina elaborata in ambiente di *common law*, la quale si è valsa di tale inquadramento soprattutto al fine di estendere la responsabilità per abuso di segreto anche a coloro che ricevevano in buona fede incolpevole le informazioni illecitamente sottratte».

Per una più ampia disamina delle problematiche sottese si rimanda ai contributi di S. RODOTÀ, *Il progetto della Carta Europea e l’art. 42 della Cost.*, in *La proprietà nella Carta europea dei diritti fondamentali. Atti del convegno di studi organizzato presso l’Università degli Studi di Siena, Siena 18 – 19 Ottobre 2002*, a cura di Comporti, Milano, 2005, p. 170 e ss.; R. MASTROIANNI, *Proprietà*

Ciò perchè ci si muove, in verità non sempre facilmente, nell'esigenza di tutelare i risultati dell'innovazione nell'intersezione tra la tutela monopolistica e la libera concorrenza, nel persistente contrasto tra esigenze di valorizzazione dei diritti dell'impresa e necessità di tutela dei diritti individuali nonchè, e soprattutto, dell'interesse pubblico alla libera circolazione e accesso alle idee ed alle risorse intangibili (intese genericamente come "conoscenza")²⁷.

Come noto, infatti, l'attuale sistema delle privative industriali si fonda, principalmente, sul carattere divulgativo delle stesse, nel duplice obiettivo di assecondare l'interesse collettivo allo sviluppo della conoscenza e come stimolo all'innovazione competitiva²⁸.

intellettuale e costituzioni europee, in *AIDA*, 2005, p. 9 e ss.; F. MACARIO, *La proprietà intellettuale e la circolazione delle informazioni*, in *Trattato di diritto privato europeo*, a cura di Lipari, II, Padova, 2003, p. 355 e ss.; T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1983, B. RUDDEN, *La teoria economica contro la "Property Law": il problema del "Numerus Clausus"*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2000, p. 451 e ss.; U. MORELLO, *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, in *Trattato dei diritti reali* a cura di A. Gambaro e U. Morello, Milano, 2010, p. 199 e ss.. Per una diversa ricostruzione del principio del *numerus clausus* quale non ostativo al riconoscimento di nuovi diritti dominicali su beni immateriali di tipo intellettuale, purchè la tipizzazione sia di fonte legislativa si veda P. AUTERI, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà di informazione*, in *AIDA*, 2003, p. 190: «l'istituzione di diritti che riservino a determinati soggetti l'attività economica di sfruttamento di beni immateriali, imponendo correlativamente ai terzi di astenersi dall'interferire con tale attività, come pure la determinazione del contenuto e della durata di tali diritti, deve essere stabilita dalla legge con riguardo a ciascun tipo di bene e che viceversa non esiste nell'ordinamento un principio generale che riconosca a chiunque abbia creato un bene il diritto di sfruttarlo in esclusiva nei rapporti con i terzi in modo da trarne tutti i benefici economici di cui sia suscettibile».

²⁷ In questo senso si è espresso l'autorevole T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 307: «appunto il rilievo del pubblico interesse ... spiega perchè siano tutelabili solo alcuni tipi di creazioni intellettuali ..., in contrasto con la libera generale appropriabilità di tutte le cose materiali ed energie che siano delimitabili». Si veda anche il contributo di G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, *op. cit.*, p. 28: «è opportuno domandarsi se esso (ovvero il criterio del *numerus clausus*), pensato come formula riassuntiva di un ben determinato orientamento di *policy*, risulti una tecnica oggettivamente efficace. Efficacia da valutarsi, in particolare, rispetto all'esigenza di preservare un ampio patrimonio di conoscenze ed informazioni allo stato dei beni comuni, liberamente fruibili da tutti i consociati e funzionalmente sottratti a processi di privatizzazione». Secondo F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, *op. cit.*, p. 130, la difficoltà di comprensione, e giustificazione, dell'istituto, è strettamente connaturato all'assenza, in capo al *know-how*, del requisito della "pubblicazione" che invece è imprescindibile per l'esistenza stessa delle altre privative titolate, quale corollario dell'esigenza di garantire un interesse collettivo allo sviluppo della conoscenza.

²⁸ M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, p. 312: «Nel tratteggiare equilibri delicati che prevedono l'appropriabilità di alcune soltanto tra le loro utilità economiche mi pare più precisamente che il legislatore abbia inteso assegnare alla disciplina della proprietà intellettuale (tra l'altro anche) la funzione di incentivare la circolazione dei dati informativi che dipenda dall'iniziativa economica privata. In particolare l'ordinamento sembra perseguire questo obiettivo a) assoggettando al regime della proprietà intellettuale soltanto le informazioni (precisamente quelle nuove ed estranee al sapere meramente

Tale sistema è certamente destinato ad entrare in crisi di fronte all'istituto del segreto industriale²⁹ e, come ulteriore conseguenza, a scatenare un dibattito sulla qualificazione e tutela da attribuire allo stesso.

Tale dibattito ancora oggi, e soprattutto a seguito delle recenti modifiche apportate al codice della proprietà industriale con il d.lgs. 131 del 2010, non sembra aver trovato un definitivo ed unitario orientamento, essendo infatti l'istituto in questione tutt'ora sospeso tra una ricostruzione di tipo prettamente concorrenziale, e quindi a carattere relativo, e una tutela di tipo esclusivo, con requisiti di absolutezza che la dogmatica classica ha ricondotto ora alla natura personale dei diritti coinvolti, ora al carattere immateriale che connota la figura³⁰.

teorico) e presentazione di informazioni (anch'esse nuove) la cui appropriazione possa effettivamente incentivarne la produzione da parte dell'iniziativa economica privata; e b) sagomando l'ampiezza delle privative industrialistiche in modo da tale da impedire che il loro esercizio possa pregiudicare la circolazione di queste informazioni». Si veda l'Autore anche in *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004. Valorizza invece la remunerazione dell'inventore, anche a discapito dell'effetto anticoncorrenziale derivatone F. DENOZZA, *Licenza di brevetto e circolazione delle tecniche*, Milano, 1979, p. 11 e ss..

²⁹ M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, op. cit., p. 319: «L'introduzione di queste regole – ovvero gli artt. 98 e 99 CPI – sembrerebbe prima facie contrastare con tendenza – concorrenziale – sin qui descritta, che per rimuovere ostacoli alla circolazione delle informazioni abbiamo visto modellare la disciplina della proprietà intellettuale con interventi limitativi dell'ampiezza delle privative. Diversamente il nuovo regime dei segreti d'impresa introduce nel sistema della proprietà intellettuale un nuovo strumento di appropriazione, che prevede di assoggettare queste informazioni ad un vero e proprio ius excludendi esercitabile erga omnes alios, secondo un modello ben differente dalla tutela per concorrenza sleale prevista a suo tempo dall'art. 6bis l. i. e tuttora ragionevolmente garantita dall'art. 2598 n. 3 c.c.». Diverso il parere di F. MARTORANO, *Segreto e Brevetto nello sfruttamento dell'invenzione industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1982, I, p. 245, secondo cui la tutela assoluta dello sfruttamento in segreto dell'invenzione si inserisce «perfettamente nel sistema come una forma di vantaggio “diverso” che l'inventore è libero di giudicare soddisfacente compenso e stimolo alla ricerca, in cui la mancanza di un limite temporale all'esclusiva appare perfettamente bilanciata dalla possibilità, la cui misura è direttamente proporzionale al passaggio del tempo, cioè al progresso della ricerca nel settore, che altre imprese concorrenti pervengano in via autonoma alla medesima scoperta».

³⁰ Con ciò sottacendo l'assunto, espresso da E. CAPIZZANO, *Contratto di know-how e invenzione non brevettata*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, p. 299 secondo cui i contratti di trasferimento di know-how, in sé considerati, non sarebbe meritevoli di tutela, perchè già ricompresi all'interno della categoria dei contratti di trasferimento di invenzioni industriali. In questo senso si veda anche G. U. PAPI, *Principi di economia*, Padova, 1955, p. 34, secondo cui non costituirebbero “beni economici” «le privative, i segreti di fabbrica, che permettendo la vendita di un prodotto ad esclusione di altri, costituiscono un monopolio legale val dire un espediente per modificare la distribuzione del dividendo nazionale, ma non beni economici, cioè mezzi idonei ad accrescere questo dividendo».

Parebbe potersi affermare, quindi, che in riferimento a questi “nuovi beni immateriali”, di cui probabilmente l’istituto del segreto industriale è il capostipite³¹, ci si muove ancora oggi in una ”zona grigia” tra regole di proprietà e regole di responsabilità.

Nell'ambito dello sforzo di risistemazione e ricostruzione della fattispecie che è alla base di questa ricerca, è quindi d'obbligo sciogliere fin da subito un nodo cruciale, che consiste nel reperire una definizione unitaria dell'oggetto dell'indagine, alla luce dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti già a partire dalla fine del 1800.

³¹ G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, op. cit., p. 5. Così l’Autore anche a pagina 7: «In questo senso si rivelano meritevoli di attenta considerazione alcune scelte compiute dal legislatore delegato, ed in particolare la scelta di elevare al rango di diritti di proprietà industriale “non titolati” una serie di posizioni d’interesse sin qui tutelate prevalentemente attraverso la disciplina della responsabilità civile e della concorrenza sleale, modellando il relativo meccanismo di protezione non più su un calco “personale”, bensì “reale” ... come ad esempio le informazioni aziendali riservate, le quali, a rigore, non possono più essere ricondotte nel novero dei diritti su beni immateriali “atipici”, avendo ormai conseguito un espresso riconoscimento normativo (segnatamente come diritti di proprietà industriale non titolati)».

2. Per una ricostruzione unitaria del concetto di segreto.

La nozione giuridica di segreto non è di facile individuazione.

Tanti e di diversa natura sono gli ambiti che all'interno del nostro ordinamento menzionano il segreto che la determinazione di una nozione unitaria dell'istituto in esame risulta certamente difficoltosa³².

Ciò vale solo parzialmente nell'ambito del diritto penale, ove il tema del segreto è stato da tempo oggetto di apposita disciplina positiva nella Sezione V, Titolo XII, Libro II del Codice Penale, rubricata appunto "*Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti*"³³. In particolare, e soprattutto per l'interesse che la tematica assume ai fini della presente trattazione, gli articoli 622 e 623 del codice penale trattano, rispettivamente, del segreto professionale e del segreto scientifico - industriale³⁴.

Tuttavia l'assunto sopra esposto vale soprattutto nell'ambito del diritto civile perché, come affermato, «il segreto, tema affascinante quanto complesso, rappresenta per il civilista non una figura ma un problema»³⁵.

Questo si deve, fondamentalmente, a due ordini di motivi: da un lato l'istituto non ha trovato, in passato, una propria specifica regolamentazione codicistica, fatto salvo che per la disciplina sugli obblighi di segretezza del dipendente di cui agli

³² Per una maggiore comprensione della problematica si veda soprattutto AA.VV. *Il Segreto nella realtà giuridica italiana, Atti del convegno nazionale Roma 26 – 28 ottobre 1981*, Padova, 1983.

³³ U. RUFFOLO, *Segreto* (voce) in *Enc. Dir.*, XLI, Milano, 1989, p. 1016: «Quanto ai tentativi di costruzione d'una unitaria nozione di segreto, la scienza civilista resta debitrice di quella penalistica ... D'altronde è nelle norme penali relative ai delitti contro l'inviolabilità dei segreti (art. 616 – 623) che si rinviene buona parte della disciplina positiva delle fattispecie ricondotte comunemente alla (peraltro controversa) categoria del cosiddetto segreto privato». Si veda anche P. AUTERI, *Il segreto industriale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983, p. 316: «Lo stabilire se la protezione del segreto industriale sia rigorosamente circoscritta nell'ambito dei rapporti contrattuali, abbia cioè natura esclusivamente obbligatoria, o se, invece, abbia in misura maggiore o minore efficacia assoluta è problema di stretto diritto positivo. Sappiamo che l'orientamento tradizionale della nostra dottrina e della nostra giurisprudenza è nel senso di limitare la tutela del segreto industriale, ed anche di quello che ha ad oggetto invenzioni suscettibili di brevettazione, sul piano meramente obbligatorio, ma non bisogna dimenticare che diversa è la tradizione di altri ordinamenti, ed in particolare degli Stati Uniti d'America, dove la giurisprudenza considera il *know-how*, latamente inteso, come oggetto di "*property*", accordandogli una protezione che, pur nei limiti sopra indicati, è certamente di carattere assoluto».

³⁴ Per una esaustiva comprensione delle disposizioni in esame, la cui analisi esula dalle tematiche trattate nel presente elaborato, si rinvia alla manualistica classica.

³⁵ U. RUFFOLO, *Segreto* (voce), *op. cit.*, p. 1015.

artt. 2105 e 2125 c.c.³⁶ (tematica che sarà affrontata, più approfonditamente, nel capitolo terzo).

Dall'altro, e al contempo, la ricostruzione dogmatica dell'istituto da sempre ondeggia fra la configurazione del medesimo come una sorta di entità, intesa dalla dottrina maggioritaria come bene immateriale oggetto di un diritto assoluto e quella dello stesso come oggetto di dovere giuridico negativo quale appunto la non divulgazione o utilizzazione.

La dottrina classica, soprattutto di matrice penalistica³⁷, proponeva infatti una ricostruzione dell'istituto del segreto quale rapporto (*rectius* relazione) tra un soggetto e un bene, inteso quest'ultimo sia come bene giuridico che come mera situazione di fatto.

³⁶ Evidenzia la difficoltà di una ricostruzione dell'istituto del segreto, in ambito civile, stante la scarsa normativa di riferimento P. AUTERI, *Il segreto industriale, op. cit.*, p. 317: «... un obbligo di segretezza è previsto espressamente solo a carico del prestatore di lavoro dall'art. 2105 c.c., una disposizione che la dottrina e la giurisprudenza più recenti interpretano in senso assai restrittivo. Per il resto la tutela del segreto industriale è affidata all'autonomia contrattuale e, per quanto riguarda la tutela *erga omnes*, alle clausole generali dell'illecito civile e della concorrenza sleale». L'Autore, a pagina 326 e ss., evidenzia, in maniera completa ed esaustiva, i principi costituzionali dalla cui lettura si evince la volontà del Costituente di tutelare il segreto a prescindere dalla scarna legislazione in materia: in particolare, tale tutela, si potrebbe desumere dagli artt. 13, 14, 15, 21 e, soprattutto, 41. A pagina 346 però l'Autore afferma che: «Il diritto penale appresta la propria sanzione dopo le sanzioni civili, le quali sono quindi un *prius* logico della tutela penale». In senso contrario a quest'ultimo assunto si veda M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa, op. cit.*, p. 288: «In questi termini l'art. 623 c.p. assume una propria rilevanza autonoma e si pone in un rapporto di complementarità con l'art. 2105 c.c. nell'offrire una tutela alla capacità produttiva dell'imprenditore al fine di escludere ipotesi di concorrenza parassitaria». Nello stesso senso si veda anche G. BONELLI, *Tutela del segreto di impresa e obblighi dell'ex dipendente*, in *Dir. ind.*, 2002, p. 68. Così B. FRANCHINI STUFLE, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela, op. cit.*, p. 405: «Gli scarni dati legislativi e le sporadiche pronunce giurisprudenziali in tema di *know-how* hanno fatto sì che la delimitazione del relativo concetto, l'individuazione degli elementi essenziali del medesimo, nonché la soluzione dei principali problemi che il *know-how* pone quale elemento della dinamica realtà d'impresa, fossero lasciate prevalentemente all'elaborazione dottrinale». In questo senso si è espresso anche S. FASOLINO, *Il know-how: natura e conferimento nelle società di capitali*, in *Società*, 1999, 1, p. 19: «Non esistono in proposito dati normativi già prestabiliti che richiedano unicamente un'interpretazione, ma soltanto situazioni concrete da ricondurre, per quanto possibile ad unità ... Da questi spunti descrittivi occorre partire per fissare i contorni del *know-how*, tenendo presente che la sua delimitazione va ricercata partendo dall'osservazione concreta di molteplici casi al fine di giungere all'enucleazione di alcuni caratteri costanti e fondamentali da cui si possa desumere una definizione ragionata ed unitaria».

³⁷ Si veda in particolare R.E. KOSTORIS, *Il segreto come oggetto della tutela penale*, Padova, 1964, p. 3 e ss., N. MAZZACUVA, *La tutela penale del segreto industriale*, Milano, 1982, p. 102 e ss., A. CRESPI, *La tutela penale del segreto*, Palermo, 1952. Per una disamina delle diverse disposizioni si veda anche L. SORDELLI, *Il know how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I, p. 135, in nota n. 93.

Il titolare del segreto sarebbe cioè titolare di una pretesa all'adempimento altrui di un obbligo di riservatezza o non divulgazione (e utilizzazione) circa il contenuto del segreto.

Secondo questa ricostruzione la tutela del segreto non potrebbe prescindere dalla tutela di tale sottesa relazione: il segreto non sarebbe protetto in quanto tale, ma solo in presenza di una situazione, intercorrente tra due soggetti, che imponga in capo ad uno dei due un obbligo di non divulgazione od utilizzazione³⁸.

In questo senso è stato anche affermato che «la fonte principale della protezione del segreto resta dunque l'autonomia delle parti, nella misura in cui l'interesse sia considerato meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.» per l'effetto che «la tutela prevalentemente negoziale dà ampiamente ragione della natura *relativa* che viene di solita attribuita al diritto»³⁹.

Si tratterebbe, quindi, di una tutela extracontrattuale soltanto relativa, e quindi, più vicina ad un tipo di tutela contrattuale: «il segreto operante nei rapporti privati non

³⁸ Così A. CATAUDELLA, *Segreto privato e cronaca*, in *Riv. dir. comm.*, 1983, pag. 430 e ss. In questo senso anche P. ICHINO, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, Milano, 1979, p. 142. Valorizzando l'origine etimologica dell'istituto, individuato nel latino "secerno" – nascondo –, giunge alla medesima ricostruzione proposta dalla dottrina penalistica classica G. ARENA, *Il segreto e la libertà di circolazione delle informazioni*, in *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, Milano, 1985, pagg. 865 e ss.. Si veda anche P. AUTERI, *Il segreto industriale*, *op. cit.*, p. 318: «I divieti stabiliti da tali disposizioni – art. 2105 c.c. e 623 c.p. – si rivolgono solo ai soggetti che hanno appreso le notizie nell'esecuzione di un rapporto obbligatorio col titolare del segreto: essi non hanno lo scopo di proteggere il segreto, assicurando l'esclusività del possesso delle conoscenze, ma solo quello di rendere possibile la collaborazione fra le parti e il perseguimento dello scopo del contratto. Le sanzioni penali sono rivolte a colpire la violazione dell'obbligo di fedeltà connesso a determinati rapporti ed hanno lo scopo di tutelare la libertà del soggetto che nell'esercizio dell'attività industriale si trova nella necessità di avvalersi dell'opera altrui. Si può quindi dire che l'interesse dell'imprenditore a sfruttare in segreto l'invenzione o altre conoscenze tecniche è tutelato solo indirettamente e cioè come effetto riflesso di norme che perseguono scopi diversi». L'Autore, a pagina 349, afferma però che: «La verità è che un obbligo avente lo scopo di tutelare un segreto, pur traendo origine dal rapporto nell'ambito del quale la notizia segreta è stata comunicata, è per sua natura indipendente dalla sorte di tale rapporto e ciò perchè la rivelazione del segreto pregiudica l'interesse protetto anche se avviene dopo la risoluzione del rapporto».

³⁹ S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPs*, Padova, 1999, p. 183. Così anche P. AUTERI, *Il segreto industriale*, *op. cit.*, p. 315: «La tutela del segreto è quindi per sua natura relativa, nel senso che i poteri in cui essa si sostanzia non possono che rivolgersi verso una cerchia ristretta di persone». Anche a pagina 319: «La tutela del segreto è dunque, secondo l'opinione tradizionale, rigorosamente relativa, nel senso che può essere fatta valere solo nei confronti di soggetti tenuti al mantenimento del segreto in forza di obblighi contrattuali».

andrebbe inteso cioè come bene immateriale oggetto di diritto assoluto, ma piuttosto come diritto relativo di un soggetto nei confronti di determinati altri soggetti»⁴⁰.

Infatti, come affermato, «è connaturale al segreto che la protezione possa essere rivolta solo nei confronti di persone determinate che abbiano ricevuto conoscenza legittimamente o illegittimamente dallo stesso possessore ... la tutela cioè è volta principalmente a mantenere le conoscenze nello stato di segreto»⁴¹.

Con la implicita conseguenza che il segreto non potrebbe annoverarsi tra il nucleo dei beni giuridici appropriabili, non potendo vantare il legittimo detentore alcuna pretesa di esclusività sullo stesso ma, appunto, soltanto una pretesa di non interferenza (nella forma della divulgazione) nei confronti di determinati soggetti (quali i concorrenti, anche indiretti, o gli ex dipendenti).

Il segreto, in altre parole ancora, non sarebbe un bene giuridico, come dogmaticamente inteso, ma soltanto una «condizione di fatto, uno *status* in cui si trova una certa conoscenza»⁴². E, come tale, il soggetto che ne fosse divenuto legittimo detentore avrebbe un interesse a che il terzo, tenuto alla segretezza, non divulgasse il segreto, mantenendolo nello stato (segreto) in cui si trova.

⁴⁰ U. RUFFOLO, *Segreto* (voce), *op. cit.*, 1989, p. 1018.

⁴¹ P. AUTERI, *Il segreto industriale*, *op. cit.*, p. 315.

⁴² A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa* (voce), in *Dig. Priv., Sez. Comm.*, XIII, Torino, 1996, p. 338: «Segreto è una condizione di fatto, uno *status* in cui si trova una certa conoscenza». In questo senso anche A. CRESPI, *La tutela penale del segreto*, *op. cit.*, p. 186: «il segreto non è un bene, ma un interesse, che si pone in confronto con un certo bene». In questo senso anche A. FORMIGGINI, *La legge sulle privative industriali e le invenzioni non brevettabili*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1953, I, p. 194 e G. GUGLIELMETTI, *Il cd preuso delle invenzioni industriali*, in *Riv. dir. ind.*, 1954, I, p. 260 nonché GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, *op. cit.*, p. 116. Contrario invece T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza ed interesse del consumatore*, in *Riv. trim. dir. priv.*, 1954, p. 910.

3. Per una ricostruzione unitaria dell'istituto del segreto industriale.

Quanto è stato fin qui affermato manifesta tuttavia alcune perplessità in riferimento alle figure di segreto tipicamente funzionali agli interessi economici produttivi della collettività: i c.d. segreti industriali.

Si tratta, cioè, di tutte quelle informazioni - aventi appunto carattere di confidenzialità o di riservatezza⁴³ - che vengono utilizzate nell'esercizio dell'attività di impresa e che garantiscono, al soggetto detentore, l'efficienza e l'economicità del proprio processo produttivo coinvolto⁴⁴.

Proprio tale specifico carattere di confidenzialità consentirebbe di distinguere queste particolari informazioni dalle altre informazioni non riservate e, come tali, di pubblico dominio⁴⁵.

⁴³ Per una completa disamina del concetto di riservatezza si veda U. RUFFOLO, *Segreto (voce)*, *op. cit.*, p. 1023.

⁴⁴ Secondo S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, *op. cit.*, p. 314: «Le informazioni riservate sono tutte quelle conoscenze necessarie o utili per condurre un processo produttivo o anche utilizzate per scopi di carattere commerciale, gestionale, organizzativo o finanziario». GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, *op. cit.*, p. 117 «la tutela giuridica del segreto ha effetti positivi perchè abbassa il costo delle misure di protezione e quindi riduce gli sprechi».

Alcuni autorevoli, ma risalenti, contributi dottrinali avevano definito il *know-how* in modo disparato: si veda ad esempio E. ZANELLI, *Il sistema delle licenze e concessioni nei rapporti fra imprese multinazionali*, in *Riv. notar.*, 1974, p. 566: «conoscenze ed esperienze acquisite ed acquisibili giorno per giorno, attraverso tentativi ed errori, in un continuo processo di sviluppo di *glueckliche Kombinationem* della tecnologia, dell'utensileria, dell'addestramento degli addetti, della documentazione amministrativa e commerciale; alcune fra queste notizie e documentazioni hanno bensì in qualche misura carattere riservato, nel senso che debbono e possono restare inaccessibili ai terzi ... ». Si veda anche la definizione di F. BORTOLOTTI, *La tutela del know-how nell'ordinamento italiano*, in *Dir. econ.*, 1970, p. 552: «conoscenze tecniche, ... segrete, consistenti in invenzioni non brevettate o non brevettabili, oppure in artifici costruttivi, accorgimenti particolari o altre regole di condotta tecnica non qualificabili come invenzioni, siano esse o meno accessorie rispetto ad un'invenzione industriale».

⁴⁵ Sulla ricostruzione dogmatica che tali entità assumono nel nostro ordinamento giuridico si rimanda agli contributi di V. ZENO ZENCOVICH, *Informazione (profili civilistici)* (voce), in *Dig. civ.*, IX, Torino, 1993, p. 420 e ss.; V. ZENO ZENCOVICH - G. B. SANDICCHI, *L'economia della conoscenza e i suoi riflessi giuridici*, in *Dir. inf.*, 2004, p. 971; G. RESTA, *L'appropriazione dell'immateriale. Quali limiti?*, in *Dir. inf.*, 2004, p. 21; M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, *op. cit.*, p. 274: «Gli economisti hanno ormai da tempo messo in evidenza come l'informazione abbia i caratteri del bene pubblico. Difatti, poichè può essere utilizzata da un individuo senza che sia impedita la possibilità di disporne da parte di altri soggetti, essa è un bene non rivale nel consumo; poichè i costi per escludere coloro che beneficiano dell'informazione senza pagare sono molto elevati, è un bene non escludibile. Entrambi questi caratteri innescano la nota questione dell'appropriabilità dell'informazione, imponendo un'analisi delle implicazioni giuridiche connesse all'emergere di nuovi beni ad alto contenuto di informazioni».

All'interno della prima categoria (informazioni confidenziali) va anzitutto individuato il segreto industriale (o tecnico), inteso, secondo la dottrina classica⁴⁶, quale particolare segreto «attinente a conoscenze di carattere tecnico relative al processo di attuazione industriale».

Rientrerebbe nella citata categoria anche il c.d. segreto commerciale, differente dal sopramenzionato segreto industriale perché attinente alle «conoscenze relative all'organizzazione e gestione commerciale dell'impresa»⁴⁷.

⁴⁶ U. RUFFOLO, *Segreto (voce)*, *op. cit.*, p. 1023. In questo senso anche S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPs*, *op. cit.*, p. 186: «per segreto industriale si intende quello attinente a conoscenze tecniche relative al processo industriale e la sua attuazione, siano o meno brevettabili». A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa (voce)*, *op. cit.*, p. 338: «Secondo la dottrina si tratta di quelle conoscenze tecniche atte a fornire regole per la soluzione di problemi tecnici che si pongono nell'attività industriale. Cadono sotto questa categoria sia le conoscenze che presentano i requisiti di brevettabilità che quelle che tali requisiti non hanno». S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, *op. cit.*, p. 316: «Le informazioni tecnico-industriali sono costituite da tutte quelle conoscenze brevettabili, ma non brevettate per volontà del titolare del diritto al brevetto, che attengono sia ai prodotti che ai processi produttivi. In tale tipologia di informazioni rientrano anche tutte quelle conoscenze che non sono suscettibili di brevettazione ma che costituiscono comunque un vantaggio tecnico o economico per l'imprenditore». In questo senso si veda anche l'Autore a pagina 332. Secondo G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, in *Codice della Proprietà Industriale* a cura di A. Vanzetti, Milano, 2013, p. 1103: «Con l'espressione segreto tecnico si fa riferimento a informazioni relative alle caratteristiche di un prodotto o di un processo industriale, suscettibili o meno di brevettazione, che in quanto segrete, attribuiscono a chi le detiene un vantaggio concorrenziale».

In Giurisprudenza hanno riconosciuto la tutelabilità come segreti industriali (o tecnici) App. Milano, 13 giugno 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 836 (relativo ad informazioni per la realizzazione di una macchina termoformatrice); Trib. Milano, 31 marzo 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 979 (relativo ad informazioni per la realizzazione di impianti di lavaggio di fibre sintetiche); App. Milano, 29 novembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 622 (relativo a formule chimiche di mastici); Trib. Modena, 25 luglio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 903 (relativo ad informazioni sulle caratteristiche costruttive di prodotti industriali contenute in *software*).

⁴⁷ N. MAZZACUVA, *La tutela penale del segreto industriale*, *op. cit.*, p. 132. A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa (voce)*, *op. cit.*, p. 336: «Con tale espressione, che si rinviene in molte norme di diritto, si possono intendere tutte quelle conoscenze che si traducono in regole di condotta derivante dall'esperienza nella gestione imprenditoriale, attinenti al settore organizzativo e commerciale». Secondo S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, *op. cit.*, p. 315: «Le informazioni commerciali attengono invece all'organizzazione e alla gestione dell'impresa e sono escluse dall'oggetto del brevetto negli ordinamenti europei». Si veda anche F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, *op. cit.*, p. 12: «... nella pratica degli affari tende sempre più a diffondersi l'uso del termine know-how con riferimento a tecniche di vendita e commercializzazione di prodotti, a regole di organizzazione e più in generale di gestione dell'impresa. Tale tipo di know-how, definito "commerciale", viene però spesso escluso dalle trattazioni sull'argomento...». Si veda anche P. PITTEK, *Know-how e contratto di know-how*, *op. cit.*, p. 32: «Concludendo su questo punto, non sussiste nessuna ragione di carattere sostanziale, tale da far apparire opportuna l'esclusione della realtà indicata col termine *know-how* delle conoscenze di carattere commerciale, finanziario, ecc. E comunque non di carattere tecnico». Secondo G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, *op. cit.*, p. 1104: «Con l'espressione segreto commerciale ci si riferisce a informazioni riservate attinenti all'organizzazione commerciale dell'impresa, ai suoi piani strategici, ai suoi rapporti con i fornitori e la clientela, alle modalità di fissazione dei prezzi, ecc.».

In Giurisprudenza, hanno riconosciuto la tutelabilità come segreti commerciali: Cass. 20 marzo 1991, 3011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, 58; Cass. 13 marzo 1989, n. 1263, in *Giur. ann. dir. ind.*,

In particolare, all'interno di questa categoria si distinguerebbero, secondo la dottrina maggioritaria, due ulteriori sottocategorie; nella prima, comprensiva dei c.d. "business methods", rientrerebbero quelle attinenti all'organizzazione dell'attività commerciale tra cui «le informazioni strategiche, i dati, le statistiche di mercato, gli studi interni, gli strumenti pubblicitari, le modalità di fissazione dei prezzi e degli sconti, gli studi e i dati di carattere finanziario»⁴⁸.

Nella seconda sottocategoria, invece, rientrano quei «dati relativi alla clientela e ai fornitori dell'impresa la cui sottrazione, in presenza dei requisiti di tutela ... costituisce anch'essa violazione del segreto»: si tratta in particolare di tutte quelle prassi commerciali⁴⁹ intraprese dall'imprenditore con i clienti o con i fornitori e

1989, 35; Cass. 22 ottobre 1974, n. 3010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 104; Trib. Brescia, 9 aprile 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1079; Trib. Modena, 26 marzo 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 380; Trib. Verona, 4 maggio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 779; App. Bologna, 5 giugno 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 359.

Nega l'esistenza di un "know-how commerciale" E. AGHINA, *L'obbligo illimitato di segretezza nei contratti di licenza di know-how*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977. Prescindono da tale distinzione e affermano quindi l'uniformità dell'istituto del know-how L. ANGIELLO, *L'impresa*, Torino, 1985, p. 829 nonché G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, p. 106. Secondo FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario* a cura di F. Galgano, Tomo II, Torino, 1995, p. 1121, si distinguerebbe esclusivamente tra know-how in senso ampio e know-how in senso stretto, riservando però la qualifica di segreto solo al primo tipo.

⁴⁸ S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 332: «In generale per business methods si intende, quindi, qualsiasi metodo o tecnica per amministrare o gestire un'impresa; per realizzare ed incrementare gli affari; per dare attuazione anche attraverso il computer a tali metodi e tecniche». Per una maggiore e più completa analisi si veda anche il contributo di A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa* (voce), op. cit., p. 338; L. MANSANI, *La nozione di segreto di cui all'art. 6 bis l.i.*, in *Dir. ind.*, 2002, p. 217: «sono oggetto di tutela anche le informazioni commerciali ... A questo riguardo possiamo individuare due categorie. Una prima categoria attiene ai dati o alle informazioni concernenti tecniche e forme di organizzazione dell'attività commerciale, come ad esempio strategie di marketing, sistemi distributivi, strumenti pubblicitari e promozionali, dati emergenti da analisi di mercato o demoscopiche, e più in generale anche in quello europeo, almeno secondo un'interpretazione evolutiva, possono essere brevettati. ... La seconda categoria è costituita dai dati relativi alla clientela, che sono poi quelli dei quali maggiormente si è occupata la giurisprudenza. È stato infatti ritenuto che vi sia violazione di segreto anche quando siano stati sottratti dati relativi alla clientela, quali essenzialmente le liste di clienti attuali o potenziali (sia in formato analogico, sia – oggi più frequentemente – in formato digitale) indipendentemente dal fatto che posseggano i requisiti per l'autonoma protezione oggi attribuita ai database, intesi come compilazioni di dati considerate nel loro insieme»; Sul "segreto commerciale" si veda anche M. BERTANI, *Proprietà Intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, op. cit., p. 324, nota 32.

⁴⁹ In questo senso si veda Trib. Brescia, 29 aprile 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, n. 4744: «è bene sottolineare che i segreti violati sono, oltre a quelli di natura tecnica, anche quelli di natura commerciale, vale a dire le prassi instaurate dal ricorrente con i propri clienti e fornitori. Si tratta di notizie non messe a disposizione del pubblico, in quanto rivestono oggettivo rilievo in seno all'azienda, vertono su dati tecnici o commerciali e sono oggettivamente idonee a restare sconosciute ai terzi ... conoscenze aventi un indubbio valore economico, al punto che il concorrente il quale se ne

delle informazioni ad esse strettamente collegate tra cui, ad esempio, la lista dei nominativi dei clienti, le tariffe a questi applicate, le condizioni di fornitura praticata, le caratteristiche dei singoli prodotti forniti o acquistati o, addirittura, le condizioni di solvibilità nonché le modalità e le tempistiche dei pagamenti⁵⁰.

Potrebbe altresì essere annoverato nella categoria anche il c.d. segreto aziendale, menzionato all'art. 2105 c.c. e relativo alle «notizie attinenti all'organizzazione dell'impresa e ai metodi di produzione»⁵¹.

Non sarebbero da considerare quale segreto industriale, invece, tutte quelle conoscenze strettamente connesse alle capacità personali dell'individuo perchè non si tradurrebbero in nozioni razionali suscettibili di trasmissione, mediante comunicazione, ad altri soggetti, costituendo al contrario il bagaglio professionale del lavoratore, liberamente trasferibile dal medesimo⁵².

Con la nota sentenza n. 1699 del 27 febbraio 1985⁵³ la Cassazione ha unificato l'istituto, affermando che rientrano nella definizione di segreto industriale o c.d. *know how*, le «conoscenze, normalmente destinate a rimanere segrete, attinenti alle

appropri realizza un notevole risparmio».

⁵⁰ Su questo ultimo profilo si veda soprattutto Trib. Bologna, 16 maggio 2005, in *Lex24 del Sole 24 Ore*.

⁵¹ U. RUFFOLO, *Segreto* (voce) *op. cit.*, p. 1023: «Mentre la lettera dell'art. 2105 c.c. sembrerebbe limitare tale obbligo di segretezza a ben determinati dati di carattere tecnico, è corrente in dottrina un'interpretazione estensiva della norma, che considera coperte da segreto anche informazioni notizie inerenti ad aspetti più prettamente amministrativi e commerciali dell'impresa (finanziamento, andamento economico, rapporti con clienti o pubblica amministrazione, ecc.)».

⁵² Si veda soprattutto Cass. 11 ottobre 2002, n. 14479, in *Dir. ind.*, 2003, 1, 445, con nota di F. MATTINA, *Concorrenza sleale dell'ex dipendente* e Cass. 30 ottobre 2009, n. 23045, in *Riv. dir. ind.* 2011, 3, 145, con nota di B. CARTELLA, *Osservazioni in tema di storno dipendenti e violazione di know-how*. Sulla problematica attinente alla professionalità del dipendente e alla appropriabilità di tali conoscenze torneremo più approfonditamente nel prosieguo. In questo senso si è espresso anche S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, *op. cit.*, p. 336: «Tali conoscenze ... non possono essere cedute senza privarsi del dipendente a cui appartengono non costituendo ... una realtà indipendente della persona che le possiede e ne dà concreta attuazione».

⁵³ Consultabile in *Giur. It.*, 1985, I, 1, 889. Si veda anche Cass. 17 giugno 1981, n. 3931, che definisce il *know-how* come «l'insieme non divulgato delle informazioni tecniche brevettabili o no che sono necessarie alla riproduzione industriale come tale e, nelle stesse condizioni, di un prodotto o di un processo». Si veda anche Cass. 20 gennaio 1992, n. 659, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, 274, secondo cui si intende per *know-how* in senso stretto «le conoscenze che, nell'ambito della tecnica industriale, sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia normalmente destinata a restare segreta».

tecniche industriali richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo, o per il corretto impiego di una tecnologia, ovvero le regole di condotta desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale, nel campo della tecnica mercantile e con inerenza al settore organizzativo e commerciale in senso stretto».

In altre parole, e stante la ricostruzione unitaria del concetto di *know-how* quale comprensivo anche delle categoria del segreto industriale⁵⁴, commerciale ed aziendale sopra individuate (non invece di quello “personale”), pare doveroso condividere l’opinione maggioritaria che equipara l’istituto delle “informazioni segrete” o “segreto industriale” al c.d. “*know-how*”⁵⁵.

⁵⁴ Tale ricostruzione unitaria non è condivisa all’unanimità; si segnala a tal proposito il contributo di S. IGNELZI, *il problema della definizione giuridica di know-how. Know-how industriale e know-how commerciale*, consultabile in <http://www.finanzaediritto.it/articolo.php?a=569>, secondo cui: «Pertanto, anche alla luce di tali ultime innovazioni legislative, la dottrina più recente è giunta a tipizzare il *know-how* in quattro categorie principali: *know-how* tecnologico, *know-how* commerciale, *know-how* finanziario e *know-how* strategico. Per *know-how* tecnologico si intende sia lo sviluppo, sia la realizzazione dei prodotti e delle relative macchine, sistemi e procedimenti di ottenimento; esso può formarsi attraverso una o più fasi, sia empiriche che sperimentali, con l’utilizzazione di tutte le informazioni acquisite a livello teorico di progettazione, di laboratorio, di produzione, di installazione, di utilizzo, di impianto, ecc. Con il termine *know-how* commerciale si indica invece l’insieme delle informazioni che un’azienda possiede in relazione ai prodotti, alle loro modificazioni, o messe a punto, agli adattamenti richiesti dai clienti, o da tipologie di clienti, agli usi a cui sono destinati ed alla loro resa. Il termine indica altresì l’insieme delle strategie commerciali che un’azienda pone in essere per accreditarsi e per conquistare nuovi clienti e/o nuovi mercati. Questo tipo di *know-how* deriva dalle attività di marketing, di assistenza ai clienti, dall’attenta catalogazione dei risultati ottenuti a seconda del tipo di cliente, dell’ambiente ove il prodotto viene utilizzato e di tutti gli altri fattori che possono influire sul prodotto e sugli utenti, o acquirenti, dello stesso. Per *know-how* finanziario si intende poi l’insieme delle informazioni poste a supporto dell’attività gestionale e dell’attività commerciale e che comprende tutte le metodiche atte a rendere finanziariamente più conveniente sia la gestione dell’azienda che l’acquisto del prodotto da parte di terzi. Infine, con il termine *know-how* strategico ci si riferisce all’insieme di quelle informazioni che caratterizzano particolarmente il comportamento concorrenziale dell’azienda nei confronti delle aziende concorrenti. Questo tipo di *know-how* si identifica nella politica aziendale tesa alle collaborazioni per la ricerca, la costituzione di società miste, la creazione di laboratori finalizzati, le acquisizioni, le licenze, ecc.». Manifesta perplessità su questa ricostruzione anche M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2011, che, a p. 160 e ss., distingue tra *know-how* “in senso proprio” e “in senso lato” e aggiunge, poi la categoria delle “informazioni isolate”.

⁵⁵ S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPS*, op. cit., p. 186: «Conclusivamente sul punto ci sembra più che legittima l’assimilazione tra le informazioni segrete, di cui tratta l’art. 39 dell’Accordo (TRIPS), e la disciplina del *know-how*». In questo senso anche R. ANGELINI, in *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza* diretto da L. Ubertazzi, Padova, 2007, p. 60: «Ci si chiede se il concetto di informazione segreta possa essere fatto coincidere con quello di *know-how*: la risposta dovrebbe essere affermativa in considerazione del richiamo operato all’art. 10-bis CUP, articolo al quale viene ricondotta senza alcuna incertezza anche la disciplina del *know how*». In questo senso anche A. FRIGNANI, *Segreti d’Impresa* (voce) op. cit., p. 338: «La maggior parte della dottrina che ha affrontato il tema lo ha visto in relazione alla nozione di segreti d’impresa e pertanto non ne potevano scaturire che queste tre posizioni: il *know-how* ha contenuto più ampio dei segreti d’impresa, il *know-how* ha contenuto più limitato; il *know-*

Anche in questo caso, tuttavia, la definizione della fattispecie del segreto industriale, o c.d. *know how*, proposta dalla dottrina classica e condivisa dalla Suprema Corte di Cassazione evidenzia le medesime difficoltà accennate poc'anzi in tema di segreto.

La natura riservata delle conoscenze o informazioni industriali segrete imporrebbe, infatti, che la tutela delle stesse si fondasse esclusivamente sulla prodromica (preventiva) tutela del rapporto di confidenzialità sotteso.

how si identifica con gli stessi. Senonchè mi sembra debba prevalere la terza opinione, posto che anche i più accaniti ricercatori di possibili differenze tra l'una e l'altra categoria non possano evitare la conclusione che al know-how si applichi la normativa fatta e costruita per i segreti». Si veda anche P. AUTERI, *Il segreto industriale*, op. cit., p. 314: «L'esempio più significativo di segreto industriale è quello di *know-how* inteso nel senso più proprio come insieme sistematico e coordinato di regole tecniche di per sè non inventive volte a governare in modo ottimale un processo industriale». Si veda anche S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 335: «l'orientamento è avallato anche dalla giurisprudenza sia civile che penale che spesso utilizza i termini *know-how* e informazioni riservate come equipollenti». In questo senso anche A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012, p. 53 «sotto un profilo terminologico ... si rileva come anche nell'ambito contrattuale vi sia una sostanziale equivalenza tra *know-how*, informazioni segrete ed informazioni riservate o confidenziali». Nello stesso senso si veda anche il contributo di G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale*, Cap. XXVII, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, Milano, 2003, p. 1101: «Con l'espressione *know-how* nella prassi viene designato qualsiasi complesso di informazioni tecniche non brevettate o di regole di esperienza cui l'autonomia privata riconosca un valore economico. Affinchè il *know-how* sia effettivamente suscettibile di apprezzamento patrimoniale occorre che si tratti di conoscenze esclusive e segrete (da qui la stretta connessione tra tutela del *know-how* e tutela del segreto industriale)». In questo senso si veda anche R. CAFARI PANICO, *Il trasferimento internazionale di know-how*, Milano, 1985, 11; G. SCHIANO DI PEPE, *Il contratto di know-how*, op. cit., p. 232; L. SORDELLI, *Know-how* (voce), in *Enc. Giur.*, XVIII, Roma, 1990, 8; G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, op. cit., p. 1104.

In questo senso si veda anche Trib. Bologna, 16 maggio 2006, in *Il merito*, 2006, 11, 45: «Per ciò che attiene al contenuto delle informazioni, la definizione di segreto di cui alla normativa citata –il riferimento è nei confronti dell'art. 98 C.P.I. – deve coincidere con la nozione di *know-how*».

Propone una diversa ricostruzione, fondata sulla dicotomia tra *know-how* in senso ampio e *know-how* in senso stretto, S. IGNELZI, *Il problema della definizione giuridica di know-how. Know-how industriale e know-how commerciale*, op. cit.: «Con l'espressione *know-how* in senso ampio si intende qualunque tipo di conoscenza o esperienza, non necessariamente segreta, relativa al settore industriale o commerciale, tale da portare miglioramenti alle tecniche produttive o di distribuzione, sfruttata dall'imprenditore senza essere brevettata. Per *know-how* in senso stretto si intendono invece le conoscenze tecniche, le esperienze, gli accorgimenti, suscettibili o non di brevettazione, che presentano i caratteri della novità e della segretezza».

Così si è espresso A. CHAVANNE, *Il contratto di know-how*, op. cit., p. 201: «Il know-how è costituito da delle conoscenze tecniche che, ottenute attraverso esperienze e barcolamenti, permettono a colui che le possiede di ottenere più presto e prima degli altri un dato risultato industriale». Per ulteriori approfondimenti e distinzioni si vedano anche i contributi di L. ANGIELLO, *Il know-how: un oscuro oggetto bilancio*, in *Giur. comm.*, 1986, II, 829 secondo cui il *know-how* commerciale deve essere distinto dal *know-how* industriale; E. AGHINA, *L'obbligo illimitato di segretezza nei contratti di licenza di know-how*, op. cit., che ritiene di escludere il *know-how* non industriale dalla propria analisi.

Pertanto, solo attraverso la tutela di tale rapporto, di origine pattizia o regolamentare, si otterrebbe la protezione del segreto industriale.

Ancora una volta, quindi, si potrebbe desumere una ricostruzione della tutela in ottica relativa, piuttosto che assoluta⁵⁶.

È stato infatti autorevolmente affermato che «i segreti d'impresa non sono protetti in se stessi poiché non costituiscono un diritto assoluto»⁵⁷.

Con la conseguenza che l'utilizzo di un segreto altrui, di per sé astrattamente lecito, costituirebbe un illecito solo a fronte di condotte perpetrate con mezzi e modi illeciti (si pensi ad esempio alle illecite condotte di spionaggio industriale, o alla divulgazione di tali informazioni da parte di un ex-dipendente infedele).

A favore della ricostruzione della tematica nel senso della natura assoluta, o *erga omnes*, del segreto industriale si era espressa una parte della dottrina, nel tentativo di affermarne la caratteristica di "bene" passibile di divenire oggetto di diritti.

In particolare, valorizzando il contenuto delle disposizioni della legge invenzioni⁵⁸ - e precisamente l'art. 27 *bis* che consente all'avente diritto all'ottenimento del

⁵⁶ U. RUFFOLO, *Segreto* (voce) *op. cit.*, p. 1024: «Da qui la corrente opinione secondo cui il segreto industriale gode di una tutela meramente relativa, volendo con ciò alludere alla necessaria preesistenza di obblighi (negoziali o ex lege) comunque accedenti a rapporti contrattuali». Si veda anche il commento di M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, *op. cit.*, p. 282, in riferimento proprio alla pronuncia della Cassazione del 28 giugno 1985: «Il richiamo alla nozione atecnica di bene economico mette in chiaro da un lato l'imbarazzo che le incertezze dottrinali in ordine alla teoria dei beni pongono sul piano operativo, ossia la difficoltà a concepire un modello di tutela al di fuori della tecnica proprietaria; dall'altro la necessità di offrire adeguata tutela al valore economico espresso dalle informazioni aziendali segrete. Difatti la Suprema Corte, sancendo la non essenzialità della riconduzione del *know-how* ai beni di tipo giuridico immateriale, precisa che a tale bene non può essere riconosciuta una tutela seppur assoluta, ma limitata alle parti obbligate da un contratto». Così anche G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, *op. cit.*, p. 53: «...la protezione del segreto industriale veniva generalmente ricondotta alla repressione di atti di concorrenza sleale, con l'importante corollario che, in assenza di atti compiuti "in modo contrario alla correttezza professionale" (art. 6 *bis* l.inv.), oltre che di un rapporto concorrenziale tra le parti, l'acquisizione e lo sfruttamento delle informazioni riservate da parte dei terzi avrebbero dovuto considerarsi attività tendenzialmente lecite. Si trattava, dunque, di una tutela a carattere tipicamente obbligatorio, soggetta in quanto tale a numerose limitazioni, e funzionalmente conformata in maniera tale da non interferire con lo strumento ordinario di stimolo all'innovazione tecnologica costituito dal brevetto».

⁵⁷ A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa* (voce), *op. cit.*, p. 343. In questo senso anche T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, *op. cit.*, p. 282 e ss., e G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, *op. cit.*, p. 103 e ss..

⁵⁸ R.D. n. 1127 del 29 giugno 1939, c.d. legge invenzioni.

brevetto per invenzione di ottenere il trasferimento a proprio nome del brevetto ottenuto dall'usurpatore - si era cercato di affermare il carattere reale del contenuto del diritto sulle informazioni segrete⁵⁹.

Di contro, tuttavia, altra dottrina ha criticato l'assunto, argomentando nel senso per cui le norme in tema di brevetti di cui alla legge invenzioni resterebbero estranee agli istituti non connessi alla brevettazione, quali appunto il segreto industriale⁶⁰.

Ciò nonostante la costruzione classica dell'istituto in questione avesse mosso i primi passi proprio dall'istituto del brevetto per invenzione, distanziandosi per il solo profilo della mancata brevettazione (o brevettabilità) del segreto industriale⁶¹.

Non bisogna però dimenticare che se «il meccanismo brevettuale è espressione di uno “scambio” sociale in virtù del quale lo Stato conferisce un monopolio limitato nel tempo in cambio della divulgazione della conoscenza iscritta nell'invenzione ...

⁵⁹ In questo senso S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPS*, *op. cit.*, che a pag. 182, in nota 7, richiama le argomentazioni di P. AUTERI, *Il segreto industriale*, *op. cit.*, p. 334, secondo cui «Un'importante eccezione è tuttavia rappresentata dalla introduzione nel nostro sistema brevettuale dell'azione di rivendica di proprietà di cui all'art. 27 bis della Riforma del D.P.R. 338. Non può infatti negarsi ... che la rivendica di una invenzione in stato di segretezza nei confronti di ogni terzi comporta una protezione assai estesa del segreto, ameno quello industriale, che può essere fatta valere *erga omnes*, anche se opera soltanto nei limiti di una lesione del diritto dell'inventore mediante la brevettazione da parte del non avente diritto».

⁶⁰ F. MARTORANO, *Segreto e Brevetto nello sfruttamento dell'invenzione industriale*, *op. cit.*, p. 233 e ss.. In questo senso si è espresso anche P. AUTERI, *Il segreto industriale*, *op. cit.* p. 354: «Naturalmente la tutela che la legge concede alle invenzioni non brevettate non può essere estesa analogicamente alle altre conoscenze tecniche e al *know-how*. Ma ciò non esclude che sotto particolari aspetti le conoscenze protette per mezzo del segreto possano essere considerate dei beni giuridici, in relazione ai quali si ponga un problema di appartenza, che possano formare oggetto di contratti di scambio, e quindi di compravendita, e che godano di una limitata tutela nei confronti dei terzi, se non altro per effetto della tutela aquiliana del credito e del divieto della concorrenza sleale». Anche la Suprema Corte di Cassazione, con alcune pronunce degli anni '50 e '60, aveva affermato che solo a seguito del completamento della procedura di brevettazione, l'invenzione acquisiva la natura di bene giuridico, con la conseguente applicazione di una tutela *erga omnes*. In particolare si veda Cass. 4 marzo 1957, n. 758, in *Giust. civ.*, 1957, I e Cass. 6 luglio 1962, n. 1733, in *Riv. Dir. comm.*, 1963, II, 39.

⁶¹ G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale*, *op. cit.*, p. 1104: «E solo nell'anno 1996 la tutela civilistica del segreto aziendale ha ricevuto un riconoscimento legislativo specifico in diritto italiano, che l'ha collocata nell'alveo della concorrenza sleale». F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, *op. cit.*, p. 41: «La frequente coincidenza tra know-how e invenzioni non brevettate ed in ogni caso il presupposto da cui generalmente si muove della identità ontologica fra invenzione brevettata e non, hanno naturalmente comportato l'accostamento delle due tematiche e, talvolta, una loro assoluta identificazione». Nello stesso senso si sono espressi anche E. CAPIZZANO, *Contratto di know-how e invenzione non brevettata*, *op. cit.*, p. 315 e P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, *op. cit.*, p. 36, citati dall'Autrice in nota 1 e 2 a pagina 41. Per una critica all'assunto si veda soprattutto L. SORDELLI, *Il know-how: facoltà a disporre e interesse al segreto*, *op. cit.*, p. 127.

risulta del tutto logico negare ad invenzioni e procedimenti mantenuti in regime di segreto il privilegio della tutela esclusiva»⁶².

In altre parole, secondo la dottrina classica (salvo i distinguo di cui si è dato sopra menzione), le informazioni segrete non potrebbero essere considerate beni giuridici alla stregua dell'art. 810 c.c., non potendosi infatti ravvisare, su di esse, alcun diritto assoluto – inteso come pretesa di esclusiva rivolta nei confronti di tutti i consociati - ma soltanto una pretesa di riservatezza rivolta nei confronti di determinati soggetti concorrenti, anche indiretti, o ex dipendenti.

Oltre a ciò, è stato recentemente affermato che «l'opportunità di una più ampia tutela del segreto era posta in dubbio, perchè si temeva che la stessa potesse depotenziare l'incentivo a brevettare le nuove invenzioni, in una prospettiva in cui il brevetto era (come è tuttora) giustificato ... perchè, per sua natura, richiede la messa a disposizione del pubblico delle informazioni tecniche relative al trovato e ne pregiudica il successivo passaggio in dominio pubblico»⁶³.

A favore della qualificazione delle informazioni segrete quale bene giuridico si sono in verità espressi gli economisti, manifestando la «necessità di tutelare efficacemente quello che è definito come patrimonio aziendale sul quale il titolare ha una *potestas* di natura proprietaria ...»⁶⁴.

⁶² G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, op. cit., p. 54: «La protezione del segreto, in altri termini, avrebbe dovuto rappresentare uno strumento di integrazione delle lacune del sistema brevettuale, ma non un'alternativa istituzionale comparabile, o persino più vantaggiosa del brevetto».

⁶³ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale*, op. cit., p. 139. L'Autore, a p. 140, riconosce però il limite di queste critiche, in riferimento alle informazioni di carattere commerciale: «In realtà, queste critiche non si appuntano contro la tutela di quelle informazioni (soprattutto di carattere commerciale: dalle liste di clienti ai progetti di prossime campagne promozionali) che non sono suscettibili di brevetto ... il fatto che ora queste informazioni siano protette da un diritto di proprietà industriale non sembra suscitare critiche particolari». Manifesta invece critiche, a prescindere dalla natura (più o meno "commerciale") delle informazioni, R. ROMANO, *Brevi riflessioni in tema di diritti titolati e non titolati nel campo dell'innovazione tecnologica*, in *Studi in memoria di P.A. Frassi*, Milano, 2010, p. 599 ss.

⁶⁴ A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa* (voce), op. cit., p. 336. Sulla tendenza del legislatore ad attrarre l'informazione, purchè dotata di valore economico, all'interno di un regime di appartenenza dominicale si veda M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, op. cit., p. 312 e ss.

A sostegno dell'assunto, infatti, la giurisprudenza, a partire dagli anni '80, aveva affermato espressamente che il *know-how* è "un bene economico" e, come tale, deve essere iscritto a bilancio, in quanto equiparato a tutti gli effetti alle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424 n. 5 c.c.⁶⁵.

Il dibattito sulla natura delle informazioni segrete non è meramente dogmatico: diverse sono infatti le conseguenze che possono determinarsi, sia sul piano giuridico che su quello economico sociale, nell'affermare la natura di bene assoggettabile e dinamiche proprietaria in riferimento all'istituto in esame.

Come affermato, infatti, le regole della proprietà intellettuale differiscono dai principi della concorrenza sleale per funzione ed obbiettivi⁶⁶.

Sostenere quindi che il segreto industriale non è un bene giuridico, ai sensi dell'art. 810 c.c., ma soltanto la pretesa attiva all'adempimento di obbligo giuridico di riservatezza, a carattere relativo, significa, come anticipato, subordinarne la tutela ad un preventivo accertamento circa l'eventuale inadempimento altrui di tale obbligo.

In definitiva si tratta di una tutela minore, perché predisposta solo in via mediata.

Ma significa, al contempo e come risultato indiretto, attuare una politica di incentivo all'utilizzo e, soprattutto, allo sviluppo, purchè lecito, del segreto

⁶⁵ In questo senso si è espressa per prima Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699, consultabile in *Foro It.*, 1985, I, 2661.

⁶⁶ «Intellectual property law differs from competition law in both its function and its goals. Broadly speaking, the main function of IP law is to properly assign and defend property rights on assets that might have economic value. The main function of competition law is to *regulate* the use of (intellectual) property rights when these rights are sources of market power», P. REGIBEAU – K. ROCKETT, *The relationship between intellectual property law and competition law: an economic approach*, in *The interface between intellectual property rights and competition policy*, Steven D. Anderman ed., Cambridge, 2007, 522. Sul tema si vedano anche i contributi di autorevolissimi autori tra cui F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, p. 127 e ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza ed interesse del consumatore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, I, 873 e l'Autore in *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, op. cit.; G. SENA, *L'interpretazione del brevetto*, Milano, 1955, tutti richiamati in nota 41 da G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica*, op. cit..

industriale all'interno del processo produttivo. E, di conseguenza, indurre indirettamente lo sviluppo dello stesso apparato economico sociale del paese⁶⁷.

Infatti se il soggetto detentore di tali informazioni non gode di un diritto assoluto sugli stessi, egli non avrà alcuna pretesa di esclusività nei confronti dei consociati terzi, anche concorrenti, che saranno così liberi di sperimentare e sviluppare, a beneficio proprio e della collettività⁶⁸.

Affermare invece che il segreto industriale è un bene giuridico, anche ai sensi dell'art. 810 c.c., nella propria declinazione di bene immateriale⁶⁹, significa garantirne astrattamente una appropriazione esclusiva, prescindendo dal rispetto

⁶⁷ In questo senso si è espresso G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, op. cit., p. 17: «La realizzazione di un livello elevato di protezione all'interno di un quadro giuridico armonizzato costituisce sin dai primi anni Novanta uno degli obiettivi prioritari dell'intervento comunitario in materia. Tale politica è stata prevalentemente giustificata attraverso un'argomentazione "orientata alle conseguenze", incentrata sul paradigma utilitaristico secondo cui il rafforzamento delle esclusive rappresenta uno strumento di crescita economica ed occupazionale. Ciò in quanto la garanzia di una riserva sullo sfruttamento dei prodotti immateriali promuove "notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente, nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali"». Il riferimento che l'Autore fa è al Considerando n. 4 della direttiva 2001/29/CE relativa all'armonizzazione del diritto d'autore nella società dell'informazione.

⁶⁸ In senso opposto, e nel senso per cui la limitazione alla divulgazione di una privativa costituirebbe un incentivo alla produzione di idee si è invece espresso F. VON HAYEK, *La presunzione fatale*, Milano, 1997, p. 76: «la proprietà dei beni materiali guida l'utilizzo di una scarsa quantità di mezzi verso la produzione, nel caso dei beni immateriali ... l'abilità di produrle è anch'essa limitata: tuttavia, una volta poste in essere, possono venire moltiplicate indefinitivamente. La loro riproduzione può essere limitata solo per legge, al fine di creare un incentivo a produrre tali idee».

⁶⁹ In questo senso si è espresso G. DE NOVA, *L'ambito di applicazione ratione materiae della convenzione di Vienna*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1990, p. 752: «Sicché a contrario si può concludere che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione anche vendite che abbiano ad oggetto beni immateriali, come, ad esempio, il *know-how*». Si veda anche C. TONI, *I contratti di know-how*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Trattato breve diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Vol. III, I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale, Milano, 2010, p. 288: «Neppure le più recenti decisioni rese dalla Suprema Corte hanno però impedito quell'accostamento del *know-how* ai beni immateriali e, in particolare, al brevetto che ha portato il successivo dibattito a discutere sulla potenziale inclusione del *know how* trasferito tra le categorie dogmatiche di cui all'art. 810 c.c.. E d'altronde, pacifico essendo come oggetto di trasferimento siano non i beni, bensì i diritti che gli stessi abbiano ad oggetto, una simile configurazione avrebbe meglio consentito di qualificare come oggetto di diritto soggettivo anche la conoscenza non brevettata, così adeguandola agli schemi traslativi ed offrendole un grado di tutela ideona a superare i limiti all'appropriabilità instinse alla natura di bene pubblico che le è propria».

In senso contrario l'autorevole R. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960, il quale, a p. 588, ripudia nettamente il concetto di bene immateriale quale categoria legislativa e aggiunge che «non è neanche una categoria dogmatica, perchè da essa non si possono ricavare deduttivamente regole che valgono per ogni nuovo problema che sorge nell'ambito della categoria stessa».

degli obblighi di riservatezza sottesi, così da elevarne la relativa tutela ad un rango di assolutezza e di esclusività⁷⁰.

Con il conseguente rischio di «prevedibili immanenti plurimi effetti negativi sulle dinamiche competitive dell'innovazione»⁷¹: il titolare dell'informazione, infatti, potrebbe, astrattamente, inibire a terzi, anche non concorrenti, di utilizzare, e quindi sviluppare, il contenuto dell'informazione segreta.

La scelta che il legislatore italiano ha operato non è stata sempre univoca.

⁷⁰ In questo senso M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà intellettuale*, op. cit., p. 146, secondo cui non sussisterebbero validi motivi per «criticare in radice l'idea della tutela *erga omnes* dei segreti aziendali e della qualificazione degli stessi come beni giuridici oggetto di diritti soggettivi».

Propone una diversa ricostruzione dell'art. 810 c.c., fondata su un "sistema binario appropriativo" A. IANNARELLI, "Proprietà", "immateriale", "atipicità": i nuovi scenari di tutela, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 107: «La nozione tecnica di "bene" di cui all'art. 810 c.c. è strettamente legata, anzi connaturata, alle diverse forme specifiche dell'appartenenza, per cui (fatta salva la situazione attualmente eccezionale riservata alla c.d. proprietà collettiva), può ben dirsi che quella nozione giuridica di bene opera in definitiva nel sistema binario che vede contrapposta proprietà privata e proprietà pubblica: sistema nel quale la proprietà pubblica in senso stretto si contrappone nettamente a quella privata nella misura in cui l'attribuzione della titolarità alla mano pubblica è finalizzata proprio da un lato a sottrarre siffatti beni, resi appunto "pubblici", all'appropriazione esclusiva da parte di singoli soggetti privati, dall'altro a assicurarne e favorirne la fruizione collettiva ovvero la destinazione al soddisfacimento di esigenze collettive».

⁷¹ Evidenzia bene le problematiche sottese alla qualificazione dell'istituto quale bene giuridico G. GHIDINI, *La tutela del segreto, critica di una riforma*, in *Dir. ind.*, 2008, p. 168. Si veda anche il contributo che l'Autore apporta alla problematica nel saggio a cura di G. GHIDINI – V. FALCE, *Trade secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading – Notes on an Italian Reform*, in *The law and theory of Trade Secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Edward Elgar, Cheltenham (UK) – Northampton (MA- USA) 2011, p. 141 e ss.. In particolare si segnala la provocatoria affermazione contenuta a p. 143: «As a result (del'introduzione dell'art. 98 CPI), the traditional dichotomy that characterized access to trade secrets as lawful or unlawful conduct disappears; any attempts to learn a rival's firm trade secret is now an infringement of a property right».

4. Segreto industriale e azienda: un binomio imprescindibile?

È stato affermato che «la Giurisprudenza e gli autori che si sono occupati direttamente del *know-how*... hanno svolto le proprie indagini con esclusivo riferimento al *know-how* calato in quel preciso contesto giuridico-economico che è ... l'impresa»⁷².

Può esistere un *know-how*, nella sua generica accezione di conoscenza, al di fuori di una attività imprenditoriale?

Secondo una dottrina minoritaria, non sarebbe stato tenuto in debito conto che all'interno del concetto di *know-how*, come genericamente inteso, potrebbero rientrare, astrattamente, anche altri tipi di conoscenza, idonei comunque a beneficiare degli strumenti di tutela previsti per il segreto industriale⁷³.

⁷² B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Torino, 2009, p. 55: «In altre parole, ogni pronuncia o ogni orientamento relativo al *know-how* è stato elaborato considerando il *know-how* sorto nell'ambito dell'impresa ed impiegato dall'imprenditore nell'esercizio della propria attività».

⁷³ B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, op. cit., p. 55: «Non si è tenuto in debito conto che le entità immateriali che, in base alla definizione comunemente accolta del *know-how*, sono fatte rientrare nel relativo concetto, possono svilupparsi ed essere impiegate anche in contesti diversi da quello imprenditoriale e in funzione dell'esercizio di attività non qualificabile come di impresa. Si pensi, a titolo esemplificativo, ad una invenzione non brevettata realizzata da un ricercatore universitario o da un libero professionista nell'esercizio della propria attività o da uno studente o un pensionato particolarmente esperto, a seguito di ricerche e studi compiuti nel tempo libero». Affronta la problematica della tutelabilità delle informazioni "non qualificate" – cioè non dotate dei requisiti di segretezza ma comunque di valore commerciale per l'azienda, C. PASCHI, *La tutela concorrenziale per le informazioni "non qualificate"*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, II, p. 95 ss..

In particolare, sulla possibilità di configurare un *know-how* riferibile ad una entità non imprenditoriale, come ad esempio l'invenzione di un ricercatore universitario disciplinato dall'art. 65 C.P.I.⁷⁴, taluna dottrina manifestava parere favorevole⁷⁵.

L'importanza della ricerca universitaria, infatti, è resa manifesta nel momento in cui questa individua soluzioni innovative ed ottimali ai numerosi problemi in cui si incorre l'attività umana: si pensi ai settori del commercio, dell'industria e anche del diritto.

Di fondo, restano però numerosi dubbi nel riconoscere l'ontologica esistenza di un c.d. *know-how* accademico⁷⁶.

74

Art.

65 .\d

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca: «1. In deroga all'art. 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione. 2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. 4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore». Per un più approfondito commento si rimanda al commento della disposizione svolto da F. ROSSI, *Commento sub art. 65*, in *Codice della proprietà industriale* a cura di A. Vanzetti, Milano, 2013, p. 808 e ss.

⁷⁵ Si veda soprattutto M. MONTANARI, *Proprietà intellettuale e ricerca universitaria*, in *Dir. econ.*, 2006, p. 235; A. MUSSO, *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni "universitarie" (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali)* in *Studi in onore di A. Vanzetti*, II, Milano, 2004, p. 1114 e 1123.

⁷⁶ Inteso come «complesso di entità immateriali rientranti nel concetto di *know-how*, il potere di disposizione (giuridico e materiale) delle quali fa capo all'università, come ente pubblico dotato di capacità giuridica» B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, op. cit., p. 69. L'Autrice distingue, addirittura, tra due diverse tipologie di *know-how* universitario «che si distinguono a seconda della destinazione interna o esterna del medesimo rispetto all'ente universitario e, conseguentemente, in base alla natura delle conoscenze dei "beni" immateriali che ne costituiscono l'oggetto». Secondo l'Autrice, nella prima categoria entrerebbe il *know-how* destinato ad essere impiegato nella gestione delle attività istituzionali; nella seconda categoria, invece rientrerebbero i frutti dell'attività di ricerca, destinati a trovare applicazione all'esterno dell'università.

Il primo di questi dubbi va individuato nella possibilità (o meglio auspicio) che tale *know-how* universitario sfoci poi in una invenzione brevettabile, come auspicato dalla dottrina più autorevole⁷⁷ e come l'obbligo⁷⁸ previsto nell'ultima riga del primo comma dell'art. 65 CPI: «*l'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione*» e dal quarto comma del medesimo articolo, secondo cui è onere dell'inventore sfruttare industrialmente il brevetto ottenuto.

Una volta che il brevetto sia stato ottenuto, il problema del riconoscimento del *know-how* accademico non sussisterebbe.

Nell'ipotesi in cui, invece, il brevetto per invenzione non possa essere ottenuto, si pone il problema di come utilizzare questo *know-how* accademico senza poter accedere ad una attività economica organizzata.

È la stessa Autrice, infatti, che è costretta a riconoscere che le conoscenze maturate dai ricercatori universitari trovano valore – e quindi riconoscimento da parte del legislatore – solo ove utilizzate nell'esercizio di attività economiche e, quindi, in azienda⁷⁹. Per l'effetto di non poter accogliere questa proposta ricostruttiva; infatti,

⁷⁷ Sul tema si segnalano i contributi di M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle "invenzioni universitarie"*, nota a Cass. 5 giugno 2000, n. 7484, in *Foro it.*, 2002, 7/8, p. 2170 ss.; M. GRANIERI, *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni d'azienda*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 79 ss.; G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie*, in *Dir. ind.*, 2007, p. 313 e ss.; L. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in *Studi in memoria di A. Vanzetti*, II, Milano, 2004, p. 1727; M. RICOLFI, *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria e ospedaliera*, in *Dir. ind.*, 1998, p. 10 ss.; L. RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, p. 432 ss.; V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università. Regole di attribuzione dei diritti, regole di distribuzione dei proventi e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 337 ss..

⁷⁸ Di parere contrario B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, *op. cit.*, p. 83: «Non sussiste, infatti, alcun obbligo o onere in capo all'autore dell'invenzione di presentare la domanda per ottenere il brevetto; esiste solo un onere di procedere allo sfruttamento economico dell'invenzione, desumibile da quanto sancito dal comma quarto, art. 65 c.p.c.».

⁷⁹ B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, *op. cit.*, p. 60: «è necessario che esse assumano un particolare ruolo nell'ambito di tale esercizio, ossia quello di conferire allo stesso un *quid pluris* in grado di far progredire l'attività verso il raggiungimento di risultati ottimali o, comunque, migliorativi. Normalmente, poi, accade soprattutto nell'ambito dell'esercizio di attività economiche, che le conoscenze in esame abbiano tanto più valore e, conseguentemente, siano tanto più meritevoli di considerazione da parte dell'ordinamento, quanto più si tratti di conoscenze non generalmente note a coloro che operano nel medesimo settore, nè facilmente accessibili agli stessi, quando si tratti, in altre parole, di conoscenze segrete»

non tutto ciò che è dotato di valore, perchè frutto di sacrifici ed esperienze, può trovare tutela nel nostro ordinamento giuridico.

In altre parole, solo ciò che presenta determinate caratteristiche giuridiche, può essere tutelato dal nostro legislatore e il *know-how* accademico, come sopra definito, non presenta le caratteristiche previste per la tutela del segreto industriale.

Queste caratteristiche giuridiche sarebbero già indicate nell' «aggettivo qualificativo “aziendali”, presente nella norma (art. 98 C.P.I.) a fianco del sostantivo informazioni» e, pertanto, tale circostanza sembrerebbe «escluderne l'invocabilità a) da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa e b) con riguardo ad informazioni non direttamente utilizzabili nello svolgimento di una simile attività, come le informazioni teoriche non tradotte in applicazioni industriali»⁸⁰.

⁸⁰ G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I., op. cit.*, p. 1104. In questo senso anche M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà intellettuale, op. cit.*, p. 148.

CAPITOLO II

L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN TEMA DI SEGRETO INDUSTRIALE ED I CONSEGUENTI RIFLESSI DOGMATICI

Sommario: 1. L'evoluzione normativa in tema di segreto industriale. La convenzione di Parigi e le prime prospettive dogmatiche - 2. Gli accordi TRIPs e la modifica alla legge invenzioni - 3. Il segreto industriale nella legislazione comunitaria e nella legge 124/2009 (c.d. legge franchising) - 4. Il segreto industriale nel codice della proprietà industriale, come recentemente riformato - 5. Caratteristiche e contenuto del segreto industriale come attualmente disciplinato - 6. La ricostruzione dogmatica del segreto industriale

1. L'evoluzione normativa in tema di segreto industriale. La convenzione di Parigi e le prime prospettive dogmatiche.

La problematica attinente al segreto industriale, o *know-how*, era stata affrontata, seppur marginalmente, già all'interno della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 - integrata e modificata fino alla versione consolidata del 1967 – ma espressamente rilegata all'ambito della “concorrenza sleale” di cui all'art. 10*bis* citato⁸¹.

Con l'implicita conseguenza che, in assenza di atti qualificabili, oggettivamente e soggettivamente, come scorretti professionalmente, le condotte di appropriazione di informazioni o dati segreti sarebbero state considerate lecite e, pertanto, non sanzionabili.

La tutela apprestata dal legislatore della citata Convenzione poteva essere quindi intesa, come affermato, quale «tutela extracontrattuale relativa, condizionata – cioè - alla ricorrenza di modalità professionalmente scorrette di apprendimento, trasmissione, utilizzazione dei dati segreti»⁸².

In altre parole, la tutela era subordinata alla sussistenza di una relazione concorrenziale tra gli individui coinvolti, nonché al verificarsi di una condotta soggettivamente ed oggettivamente illecita.

⁸¹ In questo senso R. ANGELINI, in *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, diretto da L. Ubertazzi, Padova, 2007, p. 59: «Benchè non possa dirsi prevista all'interno dell'accordo una disciplina organica relativa alla concorrenza sleale, è proprio con riferimento alle informazioni segrete ... che viene operato un riferimento ad essa tramite il richiamo all'art. 10 bis della Convenzione di Parigi». Si è espresso di recente in questo senso anche M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 290: «La dottrina e la giurisprudenza dominanti che hanno affrontato il problema hanno ricostruito la violazione dei segreti aziendali come una fattispecie tipica di concorrenza sleale che, seppur non esplicitamente disciplinata, può ricondursi nell'ambito della clausola generale dell'art. 2598 n. 3 c.c.».

⁸² G. GHIDINI, *La tutela del segreto critica di una "riforma"*, in *Dir. ind.*, 2008, p. 167. Si veda anche l'Autore in G. GHIDINI – V. FALCE, *Trade secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading – Notes on an Italian Reform*, in *The law and theory of Trade Secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Edward Elgar, Cheltenham (UK) – Northampton (MA – USA), 2011, p. 141: «Conversely, in the absence of a breach of confidentiality or other competitive misbehaviour, no liability arises from the acquisition and use, even for competitive purposes, of previously confidential information».

Per l'effetto che l'istituto non poteva essere considerato un bene giuridico appropriabile, ma soltanto oggetto di una relazione tra due soggetti connotata dall'obbligo negativo di non divulgare né appropriarsi dell'informazione segreta⁸³.

In particolare, come affermato, «la tutela del segreto per quel che concerne i rapporti tra imprese avrebbe dovuto trovare attuazione ... in base all'art. 2598 n. 3 c.c., e quindi solo nei casi in cui la conoscenza di altrui segreti d'impresa avvenga in modo non conforme alla correttezza professionale»⁸⁴.

In altre parole, e in termini prettamente dogmatici, la protezione di cui godrebbe il *know-how* sarebbe soltanto relativa, perché destinata ad operare soltanto nei confronti di certi determinati soggetti e solo a fronte di particolari condotte lesive: si tratterebbe, come affermato «di una esclusiva nel godimento che è solo di fatto e non di diritto»⁸⁵.

In realtà la ricostruzione dell'istituto in termini di tutela di un rapporto non era condivisa all'unanimità dagli interpreti del periodo e in particolare dalla dottrina tedesca che, già a partire dagli inizi del secolo scorso, tentò di affermare l'assunto secondo cui gli istituti del diritto intellettuale dovevano essere inquadrati nella categoria dei diritti della personalità, in quanto manifestazione esteriore della sfera

⁸³ U. RUFFOLO, *Segreto* (voce) in *Enc. Dir.*, XLI, Milano, 1989, p. 1024: «Da qui la corrente opinione secondo cui il segreto industriale gode di una tutela meramente relativa, volendo con ciò alludere alla necessaria preesistenza di obblighi (negoziali o ex lege) comunque accedenti a rapporti contrattuali». L'assunto per cui il segreto industriale non si poteva considerare un "bene giuridico" ma solo la tutela di un rapporto a monte era sostenuta anche da autorevole dottrina italiana dei primi anni '60, tra cui T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 377 e ss. e G. SANTINI, *L'invenzione non brevettata*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, I, p. 367 e ss., sulla base di considerazioni che coinvolgevano anche il brevetto per invenzione e la relativa normativa.

⁸⁴ F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, Milano, 1997, p. 78.

⁸⁵ F. MASSA FELSANI, *Contributo*, op. cit., p. 68. In questo senso si veda soprattutto F. BORTOLOTTI, *La tutela del know-how nell'ordinamento italiano*, in *Dir. econ.*, 1970, p. 553 e G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, p. 133: «A questo punto è facile trarre le opportune conclusioni anche in materia di segreti di fabbrica e di commercio. Escluso che possa trattarsi di beni immateriali, in difetto di norme legislative appropriate; escluso, altresì, che possano costituire oggetto di diritti della personalità e rappresentare, quindi, beni personali, rimane accertato che i segreti di fabbrica e di commercio, come, in genere, le altre ... , costituiscono altrettanti interessi che fanno capo all'imprenditore e che ricevono indiretta tutela dalle norme sulla concorrenza sleale. Pertanto, la rivelazione di un segreto di quel genere può dar luogo a reazione da parte del titolare solamente quando essa derivi da un atto contrario alla correttezza professionale».

di personalità dell'individuo, su cui lo stesso doveva vantare una signoria esclusiva⁸⁶.

In particolare in Italia tale concezione iniziò a svilupparsi nel secondo dopoguerra, in un periodo storico di rinnovato interesse per l'individuo e per i diritti al medesimo spettanti, anche grazie al contributo del Candian⁸⁷.

L'intento non era certamente limitato all'enfaticizzazione dell'individuo, ma assumeva il pregio di valorizzare l'istituto, fino a quel momento relegato al settore della concorrenza sleale, ricostruendolo in ottica assolutistica così da renderlo tutelabile nei confronti di tutti i consociati a prescindere dalla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi tipici della tutela concorrenziale.

Argomentando in questi termini, l'istituto veniva però relegato alla sfera personale dell'individuo e quindi in un ambito prettamente non patrimoniale.

⁸⁶ L'assunto è risalente, e riferibile addirittura agli studi sul legame tra il lavoro umano e l'appropriazione che è stato posto da Locke alla base della propria analisi sulla "proprietà". In questo senso, il problema della qualificazione giuridica del *know-how* si è posto, negli anni '70 del secolo scorso, anche in Germania grazie agli autorevoli studi del B. PFISTER, *Das Technische "know-how" als Vermögens Recht*, Munchen, 1974, che valorizza il lavoro, ed i risultati da esso scaturiti (tra cui appunto anche il *know-how*), come unica vera fonte del diritto di proprietà. Ricostruisce approfonditamente la problematica, valorizzando il retaggio culturale, A. IANNARELLI, "Proprietà", "immateriale", "atipicità": i nuovi scenari di tutela, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 107: «In altre parole, ove si volesse ritenere che la proprietà, come istituto giuridico, presume originariamente un processo di accumulazione primitiva di lavoro umano che solo è in grado di trasformare una landa deserta di nuda terra in un campo produttivo, e si intendesse rinvenire qui il paradigma per giustificare la protezione giuridica del risultato conseguito accordata al suo artefice, in termini appunto di proprietà, anche nel campo dell'immateriale si potrebbe legittimare un risultato analogo, in termini di appartenenza privata, non solo in linea con il medesimo presupposto fondato sulla tutela del lavoro di uno specifico soggetto, per quanto questa volta esso sia squisitamente creativo ed inventivo, ma rafforzato, per certi versi, dall'indubbia compenetrazione che il prodotto immateriale presenta con la persona che lo ha generato». Per una più completa analisi si vedano i richiami dottrinali contenuti a pag. 107 in nota 49. Si veda anche il contributo di F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, *op. cit.*, che a p. 44 e ss. ricostruisce dettagliatamente i singoli contributi apportati al filone interpretativo in questione.

⁸⁷ A. CANDIAN, *Il diritto d'autore nel sistema giuridico*, Milano, 1953. Secondo G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, *op. cit.*, p. 2, «Questo tentativo ... non venne favorevolmente accolto nel nostro paese. Esso rafforzò, anzi, per una specie di reazione, la tendenza ad inquadrare i segni distintivi e le creazioni dell'intelletto umano nella categoria dei beni incorporali, in conformità con l'insegnamento della dottrina più antica; esso contribuì anche a ricondurre il problema relativo alla configurazione del diritto su tali beni nel più ampio problema dei diritti su beni incorporali, problema comunemente risolto attraverso l'allargamento del concetto di proprietà. Appunto per effetto di quest'impostazione la maggioranza della dottrina italiana parla ancor oggi, correntemente, di proprietà letteraria, artistica ed industriale, ed inquadra nella categoria dei beni immateriali (e dei diritti relativi) tanto le opere dell'ingegno, quanto i segni distintivi usati dall'imprenditore».

Ciò in quanto, come affermato, l'oggetto dei diritti della personalità sarebbe idoneo a ricomprendere non soltanto l'uomo, inteso quale «espressione materiale della personalità tutelata dalla legge»⁸⁸ ma altresì le diverse modalità di estrinsecazione dell'individuo stesso, tra cui appunto gli istituti tipici della proprietà intellettuale⁸⁹.

Infatti «la posizione dell'imprenditore nei confronti dei suoi segreti industriali e l'interesse a che i segreti stessi, in quanto aspetto particolare della sua individualità (nel campo economico), non siano violati, si atteggiavano in forma non diversa rispetto alla posizione ed all'interesse, che ciascuno ha, al segreto della propria intimità personale»⁹⁰.

In definitiva, quindi, il diritto al *know-how*, o diritto alla riservatezza delle informazioni aziendali, sarebbe tutelato in via assoluta quale corollario dei diritti, costituzionalmente garantiti, all'identità personale e, soprattutto, alla riservatezza⁹¹ dell'individuo.

L'assunto è stato oggetto di numerose critiche, in passato, da parte della dottrina che, da un lato, ha evidenziato l'incompatibilità di avvicinare un istituto dai caratteri esclusivamente patrimoniali a fattispecie dai connotati prettamente personali⁹²; dall'altro ha valorizzato la già distinzione tra tutela morale e tutela patrimoniale

⁸⁸ F. CARNELUTTI, *Usucapione della proprietà industriale*, Milano, 1938, p. 53.

⁸⁹ In questo senso soprattutto C. MAIORCA, *L'oggetto dei diritti*, Milano, 1939, p. 330.

⁹⁰ M. FABIANI, *In tema di responsabilità per violazione di segreti industriali*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, p. 39. Tenta di affermare la titolarità esclusiva delle informazioni segrete G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, p. 187 e ss., argomentando sull'assunto per cui gli interessi derivanti da una attività inventiva sarebbero tutelati a prescindere dalla brevettazione dei risultati stessi.

⁹¹ Per una critica alla teoria qui richiamata si veda F. MASSA FELSANI, *Contributo*, *op. cit.*, p. 51 e, in particolare, in nota 36.

⁹² Si veda P. AUTERI, *Il segreto industriale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983, p. 326: «Per quanto riguarda il fondamento costituzionale della tutela del segreto industriale, è a mio avviso da escludere che esso possa essere rinvenuto negli artt. 2 e 3 cost., nei quali la dottrina tende a vedere il fondamento positivo di una tutela della personalità in generale o di importanti aspetti della stessa e, fra l'altro, del diritto alla riservatezza. L'interesse che viene soddisfatto col segreto industriale è di natura patrimoniale, essendo volto alla utilizzazione economica delle conoscenze tecniche che ne sono l'oggetto». Così anche a pagina 327: «Così una tutela ampia come quella che viene ormai riconosciuta alla riservatezza che, come è noto, si concreta nel divieto di divulgare e pubblicizzare fatti della vita privata conoscibili e quindi non segreti, sarebbe difficilmente concepibile in relazione a notizie su fatti di carattere tecnico e industriale». Nello stesso senso si veda anche I. LA LUMIA, *Riv. dir. comm.*, 1940, I, p. 413

dell'inventore⁹³ che, invece, pare essere dimenticata da questa costruzione "personalistica".

Soprattutto, la teoria in esame evidenzia tutti i propri limiti ove non sia agevole individuare a chi attribuire la paternità del *know-how*, per le rilevanti dimensioni dell'impresa o per l'intervenuta cessione dei relativi diritti da parte di più operatori.

Nello stesso filone interpretativo, e con gli stessi scopi sottesi, è stata autorevolmente proposta anche una teoria che, senza distanziarsi dalla ricostruzione dogmatica concorrenziale fino a quel momento prevalente, si avvicinava tuttavia alla ricostruzione dell'istituto da intendersi quale diritto personale, affermando che la stessa concorrenza corrisponde a un «diritto soggettivo all'astensione da parte di imprenditori concorrenti dagli atti qualificati di concorrenza sleale»; in altre parole, si tratterebbe "di un diritto di personalità" «perché non abbisogna di nessun particolare fattispecie costitutiva, collegandosi direttamente al soggetto»⁹⁴.

Inteso come un diritto della personalità, il diritto dell'imprenditore alla concorrenza leale – e alla tutela delle proprie informazioni industriali segrete - sarebbe, dunque, un diritto assoluto; ma al contempo esso si presenterebbe come un diritto dal contenuto meramente negativo, perché connotato da una pretesa di non fare gravante su terzi concorrenti e, precisamente, da un obbligo di astenersi dagli atti di concorrenza sleale.

⁹³ V. SGROI, *L'invenzione non brevettata*, Padova, 1959, p. 79 e ss., osserva che la finalità del regime di segreto non è la protezione di un attributo della personalità dell'inventore, tutelata in quanto tale dal diritto morale, ma assicurare lo sfruttamento economico dell'invenzione, e che l'interesse al segreto può sussistere in capo anche al cessionario dello stesso e pertanto non riguarda la personalità dell'inventore. In senso contrario si veda anche T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, op. cit., p. 318: «la protezione della personalità attiene invero alla tutela del soggetto in relazione alla propria attività di creatore, ma il problema che deve essere disciplinato è poi quello della creazione oggettivamente considerata ... considerando il diritto in questione come un diritto di personalità, si confonderebbe in sostanza la disciplina della creazione intellettuale, oggettivamente considerata, con quella dell'atto di creazione». Richiama le considerazioni di Ascarelli qui riportate anche P. PITZER, *Know how e contratto di know how*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, p. 46. In questo senso si è espresso anche M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, op. cit., p. 279.

⁹⁴ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, op. cit., p. 165.

Con la conseguenza che, come affermato⁹⁵, «resterebbe ... indeterminato il contenuto positivo del diritto e lo stesso suo oggetto così come il bene o l'aspetto della personalità che il diritto garantirebbe al titolare» e, per l'effetto, sarebbe lecito affermare che «non esiste un diritto assoluto all'astensione degli altri concorrenti da atti sleali e tanto meno un diritto della personalità al riguardo; esiste, molto più semplicemente un dovere assoluto di tutti i concorrenti di astenersi dagli atti sleali». La distinzione appare non essere limitata a soli profili dogmatici, dal momento che aderendo alla prima teoria esposta si potrebbe facilmente contrapporre i diritti della personalità ai diritti sui beni immateriali, «avendo i primi per oggetto l'uomo *tout court* ed i secondi cadendo su beni diversi, da lui creati»⁹⁶.

Aderendo alla seconda teoria proposta, invece, si potrebbe concludere che anche «i diritti della personalità sono diritti su beni immateriali»⁹⁷, con la implicita conseguenza di «negare che esista una categoria unitaria di diritti su beni immateriali ed a negare soprattutto che i diritti su beni immateriali siano soltanto diritti di proprietà o ad essi analoghi».

Al contempo, e quasi a titolo di “reazione”⁹⁸ nei confronti delle teorie personalistiche qui riportate, si sviluppò altresì la tendenza ad inquadrare le creazioni dell'intelletto umano nella categoria dei beni incorporali, ed in particolare quali beni immateriali, con tutte le difficoltà interpretative che da sempre accompagnano l'istituto in questione⁹⁹.

⁹⁵ G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, op. cit., p. 111.

⁹⁶ In questo senso G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, op. cit., p. 110.

⁹⁷ Contrario a questa impostazione R. FRANCESCHELLI, *Beni immateriali (saggio di una critica del concetto)*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, I, p. 381 e ss..

⁹⁸ G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, op. cit., p. 5.

⁹⁹ F. MASSA FELSANI, *Contributo*, op. cit., 1997, p. 56: «Le difficoltà che sono derivate da tale impostazione consistono, com'è evidente, nella conseguenziale necessità di “adattare” la previsione contenuta nell'art. 810 c.c. ad entità inapprensibili dal punto di vista materiale. Il che ha comportato inevitabilmente una nuova valutazione, non soltanto delle nozioni di cosa o di oggetto giuridico, ma anche del rapporto tra il potere del soggetto e la “cosa”, al fine di verificare se lo schema del diritto soggettivo costituisca ancora un momento d'ausilio all'interpretazione o non rappresenti piuttosto un motivo d'impaccio». L'Autrice richiama, in nota 51, i contributi di D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1970 e O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di*

Affermavano la natura di bene immateriale in riferimento all'avviamento commerciale o alla clientela gli autorevoli Carnelutti¹⁰⁰ e Auletta - Mangini, addirittura questi ultimi riferendosi al diritto alla clientela quale vero e proprio diritto di proprietà¹⁰¹ e, successivamente, affermando l'esistenza di un vero e proprio «diritto di proprietà sulle proprie idee e sulle conoscenze frutto della propria attività ...»¹⁰².

appartenenza, Milano, 1983.

Per una critica si veda R. FRANCESCHELLI, *Beni immateriali (saggio di una critica del concetto)*, op. cit., nonché si veda l'Autore nel contributo *Le idee come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. dir. ind.* 1961, p. 29 e ss. e l'Autore nella monografia *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960.

¹⁰⁰ F. CARNELUTTI, *Usucapione della proprietà industriale*, op. cit.. In questo senso anche A. GIORDANO, *Il diritto di avviamento*, in *Dir. fall.*, 1948, I, p. 61 e A. DE MARTINI, *L'usufrutto d'azienda*, Milano, 1950, p. 69. Secondo Cass. 19 giugno 2008, n. 16744, in *Foro it.* 2008, 9, I, 2441 le liste clienti rientrano nel concetto di informazioni riservate solo se recano «non solo i dati identificativi dei clienti ma nel contempo le ulteriori indicazioni, utili non solo al loro reperimento, ma piuttosto e soprattutto a determinare il profilo qualificante, in modo che dalla sua lettura sia possibile ricavare conseguenze utili e necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale, senza necessità di acquisire ulteriori informazioni». A fronte di quanto affermato, la Cassazione ha escluso potessero costituire informazioni riservate i dati contenuti in una *mailing list*, definita come un "mero schedario nominativo" privo di elaborazioni "qualificanti in senso aziendale".

Nega la tutelabilità, quale segreto industriale, della lista clienti G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, op. cit., p. 106: «Questa tesi incontra serie obiezioni che ne rivelano subito l'intrinseca debolezza. Se essa fosse vera, le norme repressive della concorrenza sleale dovrebbero tutelare l'avviamento e la clientela ... contro ogni atto di concorrenza, leale o sleale che fosse; dovrebbero far sorgere, quindi, un vero diritto assoluto di monopolio, così come avviene ... per gli altri beni immateriali. Invece è a tutti noto che la legge non stabilisce un dovere generale ed assoluto di astensione della concorrenza, ma vieta soltanto alcuni atti, riconoscendone leciti altri che pur sarebbero lesivi del bene, come, ad esempio, il boicottaggio di difesa, la ritorsione proporzionata alla denigrazione, ecc.; atti che colpiscono l'avviamento e danneggiano il soggetto passivo, senza che questi possa dolersene. Tale rilievo trova conferma in un'altra semplice constatazione: il nostro ordinamento, mentre ammette e riconosce la c.d. proprietà industriale e la c.d. proprietà intellettuale, facendo dell'invenzione brevettata e dell'opera dell'ingegno altrettanti beni sui quali il titolare ha un diritto assoluto, non ammette né riconosce la c.d. proprietà commerciale».

¹⁰¹ G. AULETTA - V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali della concorrenza*, in Commentario al Codice Civile a cura di Scialoja - Branca, Bologna, 1977, p. 26. In questo senso anche C. VIVANTE, *La proprietà commerciale della clientela*, in *Riv. dir. comm.*, 1928, I, 493. Si veda anche il contributo di S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 332, nota 63: «è oramai giurisprudenza consolidata in materia che anche le liste della clientela meritino tutela come informazioni riservate qualora l'imprenditore si adoperi per mantenerle segrete».

¹⁰² G. AULETTA - V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali*, op. cit., p. 147.

L'assunto è stato anche condiviso da alcune pronunce giurisprudenziali¹⁰³.

L'orientamento prevalente, tuttavia, prescindeva completamente dalla qualificazione di tali in termini proprietari, limitandosi all'enunciazione della figura del c.d. "bene economico"¹⁰⁴.

A favore della qualificazione delle informazioni segrete quale bene giuridico, di tipo immateriale, si sono invero espressi taluni noti economisti, manifestando la necessità di tutelare efficacemente quello che è definito come «patrimonio aziendale sul quale il titolare ha una *potestas* di natura proprietaria ...»¹⁰⁵.

¹⁰³ Sulle "liste clienti" si veda Cass. 25 giugno 1947, in *Giur. it.*, 1942, n. 554, I; Cass. 4 marzo 1957, n. 758, in *Giust. civ.* 1957, I, n. 1617; Cass. 11 novembre 1959, n. 3343, in *Giust. civ.*, 1960, n. 29; Cass. 22 ottobre 1974, n. 3010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, n. 473; Cass. 5 aprile 1978, n. 1548, in *Giur. it.* 1979, I, 1; Cass. 13 marzo 1989, n. 1263, in *Giur. ann. dir. ind.* 1989, n. 2367; Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giur. ann. dir. ind.* 1991, n. 2597, Cass. 30 maggio 2007, n. 12681, in *Riv. dir. ind.*, II, 2008, 148 e 149; Cass. 19 giugno 2008, n. 16744, in *Foro it.* 2008, 9, I, 2441. Per le pronunce di merito si veda App. Roma, 11 giugno 1960, in *Giur. it.* 1960, I, 647; App. Firenze, 24 aprile 1976, in *Giur. ann. dir. ind.* 1976, n. 1151; App. Roma, 5 dicembre 1988, in *Giur. ann. dir. ind.* 1989, n. 2389; App. Milano, 9 luglio 1991, in *Giur. ann. dir. ind.* 1991, n. 2689; App. Bologna, 19 giugno 1995, in *Giur. ann. dir. ind.* 1996, n. 3426; App. Torino, 6 dicembre 2001, in *Giur. ann. dir. ind.* 2002, n. 4835; Trib. Bologna, 23 luglio 1980, in *Giur. ann. dir. ind.* 1980, n. 1329; Trib. Urbino, 27 febbraio 1988, in *Giur. ann. dir. ind.* 1988, n. 2377; Trib. Milano, 10 dicembre 1992, in *Giur. ann. dir. ind.* 1993, n. 2920; Trib. Genova, 19 giugno 1993, in *Giur. ann. dir. ind.* 1994, n. 3063; Trib. Verona, 30 aprile 1996, in *Giur. ann. dir. ind.* 1996, n. 3484; Trib. Verona, 17 dicembre 1996, in *Giur. ann. dir. ind.* 1997, n. 3633; Trib. Modena, 21 gennaio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.* 1999, n. 3899; Trib. Modena, 26 marzo 1998, in *Giur. ann. dir. ind.* 1999, n. 3912; Trib. Brescia, 29 aprile 2004, in *Giur. ann. dir. ind.* 2004, n. 4744; Trib. Bologna, 16 maggio 2006, in *Lex24 del Sole 24 Ore*.

¹⁰⁴ F. MASSA FELSANI, *Contributo, op. cit.*, p. 65: «In assenza, insomma, fino a ieri, di una norma che facesse riferimento al know-how, ed in assenza ... di un divieto di carattere generale volto ad impedire la violazione del segreto, sia la dottrina che la giurisprudenza sono state propense a riconoscere al know-how la natura di bene in senso atecnico e cioè esclusivamente dal punto di vista economico. Definizione, quest'ultima, attraverso la quale, pur evitandosi di riconoscere al know-how la natura di bene, dal punto di vista giuridico, si risolvono alcuni rilevanti problemi di pratica applicazione».

¹⁰⁵ A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa* (voce), in *Dig. Priv., Sez. Comm.*, XIII, Torino, 1996, p. 336. L'Autore afferma la natura di beni giuridico, di tipo immateriale, in capo al know-how anche in *Know-how: la cassazione fa propri molti argomenti della dottrina*, in *Giur. it.*, IV, 1993, 124. In questo senso si è espresso anche M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa, op. cit.*, p. 276: «Il dibattito sulla tutela delle informazioni aziendali segrete si è da sempre incentrato sull'esigenza di accertare se possa riconoscersi una tutela assoluta ovvero una tutela mediata e indiretta o se invece esse non siano affatto meritevoli di tutela. Tali indagini partono dalla constatazione che a prescindere dalla tutela giuridica il segreto è un bene economico in quanto attribuisce al detentore la possibilità di utilizzare le informazioni tenute segrete in forma esclusiva ... Sotto questo profilo il segreto industriale, alla stregua degli altri diritti di proprietà intellettuale, è considerato un *property right* giacché assolve la medesima funzione economica attribuendo al detentore del segreto la esclusività dello sfruttamento economico». Si veda anche B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato, licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Padova, 2002, p. 91: «se è bene giuridico un'entità che, rappresentando un valore per il singolo, è protetta dal diritto, può allora ritenersi ormai superata quella dottrina che negava la qualifica di bene giuridico al *know-how*».

Un diverso approccio, nel tentativo di affermare il carattere prettamente assoluto del diritto sulle informazioni segrete ha valorizzato il contenuto delle disposizioni della legge brevettuale e, precisamente, l'art. 27-*bis* che consente all'avente diritto all'ottenimento del brevetto per invenzione di ottenere il trasferimento a proprio nome del brevetto ottenuto dall'usurpatore¹⁰⁶.

L'assunto si conciliava, in particolare, con gli studi¹⁰⁷ (condivisi da taluna giurisprudenza risalente¹⁰⁸) che avevano riconosciuto l'esistenza di diritti dominicali, quindi tutelabili *erga omnes*, sull'invenzione non brevettata purchè tenuta in regime di segreto.

Oltre a ciò, infine, l'espressa previsione di tutela della proprietà intellettuale nell'alveo del diritto di proprietà, di cui all'art. 17 comma 2 della Carta dei Diritti Fondamentali della Comunità Europea (2007/C303/01), indurrebbe ad affermare la sussistenza di specifici diritti dominicali sul segreto industriale, quale manifestazione dell'ampia categoria della proprietà intellettuale¹⁰⁹.

Per un parere contrario si veda B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 407.

¹⁰⁶ In questo senso S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPS*, op. cit., Padova, 1999, che a p. 182, in nota 7, richiama le argomentazioni di P. AUTERI, *Il segreto industriale*, op. cit., p. 334, affermando che «Un'importante eccezione è tuttavia rappresentata dalla introduzione nel nostro sistema brevettuale dell'azione di rivendica di proprietà di cui all'art. 27 bis della Riforma del D.P.R. 338. Non può infatti negarsi ... che la rivendica di una invenzione in stato di segretezza nei confronti di ogni terzi comporta una protezione assai estesa del segreto, ameno quello industriale, che può essere fatta valere *erga omnes*, anche se opera soltanto nei limiti di una lesione del diritto dell'inventore mediante la brevettazione da parte del non avente diritto».

¹⁰⁷ Si veda soprattutto il contributo di G. AULETTA - V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali*, op. cit., p. 53 nonché F. BENUSSI, *Considerazioni intorno al diritto dell'inventore anteriormente alla concessione del brevetto*, in *Riv. dir. ind.*, 1978, I, p. 43 e A. BIANCHI, *Tutela delle conoscenze tecniche non brevettate, contratti di know-how ed obbligo di non comunicazione a terzi*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, I, p. 404.

¹⁰⁸ Si veda soprattutto Cass., S.U., 25 giugno 1942, in *Giur. it.*, 1942, I, 1, p. 554 nonché Cass. 4 marzo 1957, n. 758, in *Giust. civ.*, 1957, I, p. 1617 e Cass. 11 novembre 1959, n. 3343, in *Giust. civ.*, 1960, I, p. 29.

¹⁰⁹ Di parere contrario G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 69: «Una lettura affrettata della Carta potrebbe infatti legittimare l'impressione che la garanzia espressamente accordata alla proprietà intellettuale – con una norma, l'art. 17, 2° co.m che rappresenta una “novità assoluta nel panorama delle fonti europee dedicate ai diritti dell'uomo” – marchi una priorità assiologica del modello dominicale rispetto ai principi rispetto ad esso antagonistici ed in primo luogo il principio della protezione della sfera pubblica immateriale. Una siffatta impressione sarebbe tuttavia infondata». L'Autore infatti evidenzia come il precedente art. 11 della Carta, che garantisce la libertà di ricevere o comunicare informazioni a terzi, costituisca un “paradigma antitetico” rispetto

Tutte le teorie c.d. realistiche qui proposte sono state in passato oggetto di numerose critiche.

Come affermato, anzitutto, «tale orientamento non ha conosciuto una larga diffusione principalmente perchè ha incontrato l'ostacolo dell'assenza, nel nostro ordinamento, di una norma specifica che disciplinasse il segreto come oggetto di un diritto assoluto – e che avrebbe consentito di - battere in breccia il principio del numero chiuso dei diritti esclusivi»¹¹⁰.

Oltre a ciò è stata anche affermata l'incompatibilità di tutelare, in via assoluta e quale bene esclusivo, l'avviamento e la clientela dell'imprenditore (costituenti il c.d. *know-how* commerciale), che, infatti, possono essere da tutti carpiri, purchè attraverso condotte lecite¹¹¹.

In riferimento poi al solo *know-how*, è stata da un lato evidenziata la difficoltà di qualificarlo quale bene immateriale in assenza di formale riconoscimento da parte dell'ordinamento¹¹² – riconoscimento che invece è garantito all'invenzione

a quello di cui all'art. 17.

¹¹⁰ M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, op. cit., p. 279. Sull'argomento si veda anche A. BIANCHI, *Tutela delle conoscenze tecniche non brevettate*, op. cit., p. 391 e ss..

¹¹¹ G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, op. cit., p. 102: «Invece è a tutti noto che la legge non stabilisce un dovere generale ed assoluto di astensione della concorrenza, ma vieta soltanto alcuni atti, riconoscendone leciti altri che pur sarebbero lesivi del bene, come, ad esempio, il boicottaggio di difesa, la ritorsione proporzionata alla denigrazione, ecc.; atti che colpiscono l'avviamento e danneggiano il soggetto passivo, senza che questi possa dolersene». Lo stesso Autore a pag. 109: «Un ultimo argomento in critica alla tesi qui esaminata può essere, infine, desunto dalla possibilità, autorevolmente affermata, di una impresa senza azienda le norme che vietano gli atti di concorrenza sleale non potrebbero riferirsi, infatti, alla tutela d'un bene che non esiste. Concludendo mi pare che le norme repressive della concorrenza sleale non tutelino l'azienda, l'avviamento o la clientela. Direi di più: dato che l'esistenza d'un bene immateriale può essere desunta unicamente dalla tutela assoluta che la legge offre al titolare, l'azienda, l'avviamento o la clientela non possono neppure venir considerati come beni immateriali a carattere patrimoniale».

Si segnala nello stesso senso la pronuncia del T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 19 febbraio 2007, n. 475, *FATAR*, 2007, fasc. 2, 680, affermando che il *know-how* non può essere ricompreso nella categoria dei beni giuridici immateriali perchè non può essere considerato nè invenzione industriale, nè modello di utilità, nè modello ornamentale, nè segno distintivo, nè può essere ricompreso nel diritto d'autore e, pertanto, non è assoggettabile alla tutela assoluta propria di questi beni immateriali. Pare corretto affermare che tale affermazione sia superata a seguito della introduzione della normativa sul segreto industriale di cui agli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale.

¹¹² In questo senso soprattutto M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, op. cit., p. 280 e anche G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, op. cit., p. 106: «il nostro ordinamento, mentre ammette e riconosce la c.d. proprietà industriale e la c.d. proprietà intellettuale, facendo dell'invenzione brevettata e dell'opera dell'ingegno altrettanti beni

brevettata e al marchio registrato proprio in virtù dell'espletamento del procedimento di registrazione¹¹³ – nonché la mancanza di una materiale consistenza¹¹⁴.

Con l'ulteriore necessaria conseguenza che, aderendo all'assunto proposto, «tanto il segreto dell'inventore quanto il segreto dell'imprenditore non acquistano mai tutela assoluta e dignità di bene immateriale (personale o patrimoniale che sia). Perciò la comunicazione del segreto da inventore a imprenditore o fra imprenditori non integra la vendita di un bene, ma la prestazione di un servizio ...»¹¹⁵.

Da ultimo, poi, la teoria che affermava la natura di bene giuridico in capo all'invenzione non brevettata, purchè rimasta in regime di segreto, scontava il limite di non poter trovare applicazione alle ipotesi in cui il *know-how* avesse ad oggetto invenzioni non brevettabili (ovvero nella maggior parte dei casi)¹¹⁶.

sui quali il titolare ha un diritto assoluto, non ammette né riconosce la c.d. proprietà commerciale». Si veda anche F. MARTORANO, *Segreto e Brevetto nello sfruttamento dell'invenzione industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1982, I, p. 233 e ss.. Si veda anche l'esautistica analisi critica di F. MASSA FELSANI, *Contributo*, *op. cit.*, p. 56 e ss..

¹¹³ che, secondo G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, *op. cit.*, p. 68 e ss., è imprescindibile ai fini dell'esistenza stessa del bene: «è dunque lecito concludere che l'invenzione non brevettata o non ancora brevettata non costituisce un bene immateriale, e perciò non rappresenta l'oggetto di un diritto patrimoniale dell'inventore». L'assunto a cui giunge l'Autore è il risultato del ragionamento che parte dal presupposto secondo cui, in caso di conflitto tra due inventori che abbiano depositato domanda di registrazione sul medesimo trovato, sarà preferito soltanto il primo depositante, a prescindere dalla effettiva anteriorità del deposito: con la conseguenza che è solo la brevettazione che conferisce diritti esclusivi sul trovato, come peraltro previsto dall'art. 4 legge invenzioni.

¹¹⁴ F. MASSA FELSANI, *Contributo*, *op. cit.*, p. 59: «Tali considerazioni, e la constatazione che si tratti di entità che si definiscono in realtà in base ad un elemento negativo, quello di non essere cose, hanno pertanto sconsigliato la costruzione di una categoria unitaria di beni immateriali vasta quanto generica, suggerendo piuttosto la necessità, oltre che l'opportunità, di precise distinzioni».

¹¹⁵ In questo senso anche T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, *op. cit.*. Si veda anche G. FERRI, *Creazioni intellettuali e beni immateriali*, in *Studi in memoria di Ascarelli*, Milano, 1979, II, p. 627 e ss.. In senso contrario T. TROLL, *Il segreto industriale nel sistema dei diritti su beni immateriali*, in *Riv. dir. comm.* 1957, I, 171. Riferisce espressamente di vendita con conseguente trasferimento del diritto di proprietà R. CALLMAN, *Unfair Competition and Trademarks*, Chicago, 1945, I, par. 56, p. 707,

¹¹⁶ Tale teoria, comunque, era già stata oggetto di critiche dalla dottrina più autorevole che aveva evidenziato la difficoltà di affermare il carattere di bene giuridico per l'invenzione non brevettata: «Finchè manchi il brevetto l'invenzione non è oggetto di un diritto assoluto, ma tutelata solo indirettamente attraverso la tutela del segreto da un lato, e quella, dall'altro, del diritto dell'inventore a chiedere il brevetto», così T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, *op. cit.*. In questo senso anche A. FORMIGGINI, *La legge sulle privative industriali e le invenzioni non brevettabili*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, I, p. 103; M. FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, 1970, p. 5 e 150; E. BONASI BENUCCI, *Note in tema di preuso dell'invenzione*, in *Riv. dir. ind.*, 1964, II, p. 327. In questo senso si è espressa anche Cass. 10 marzo 1960, n. 458, in *Riv. dir. ind.*, 1960, II, p. 26,

2. Gli accordi TRIPs e la modifica alla legge invenzioni.

Solo all'interno degli accordi TRIPs¹¹⁷ l'istituto assumeva, per la prima volta¹¹⁸, un espresso riconoscimento¹¹⁹.

Alla Sezione VII, l'articolo 39 (rubricato "Protezione di informazioni segrete") imponeva espressamente agli stati aderenti di assicurare strumenti di protezione per quelle che venivano definite, seppur genericamente, come "informazioni segrete":

“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 ...”.

Informazioni segrete di cui, al comma 2 del medesimo articolo, erano indicati gli elementi essenziali: trattasi cioè di informazioni *“non generalmente note o facilmente accessibili”*, dotate di valore commerciale e sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono sottoposte, a misure adeguate a mantenerle segrete:

«Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a

affermando che il riconoscimento di una tutela *erga omnes* in un momento anteriore alla registrazione del brevetto frustrerebbe gli scopi pubblicistici della brevettazione stessa.

¹¹⁷ All'interno dei numerosi negoziati GATT – General Agreement on Tariffs and Trade, ovvero l'accordo internazionale firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra da 23 paesi, tra cui l'Italia, al fine di stabilire le basi di un sistema multilaterale di relazioni commerciali e favorire la liberalizzazione del commercio mondiale – il 20 settembre 1986 iniziarono i lavori dell'Uruguay Round che si conclusero il 15 aprile 1994, a Marrakech, anche con la sottoscrizione dei TRIPs – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – concernenti gli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale. In realtà, secondo quanto affermato da D. E. LONG, *Trade Secrets and traditional knowledge: strengthening international protection of indigenous innovation*, in *The Law and Theory of Trade Secrecy, A Handbook of Contemporary Research*, diretto da R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Edward Elgar Pub, 2011, p. 514, la disposizione contenuta nell'art. 10 bis della Convenzione d'Unione di Parigi sarebbe stata ripresa nell'art. 39 TRIPs: «This language is directly derived from Article 10bis of the Paris Convention».

¹¹⁸ R. ANGELINI, in *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, op. cit., p. 60: «Si tratterebbe del primo accordo internazionale relativo alla proprietà intellettuale contenente una disposizione avente per oggetto la tutela delle informazioni segrete». In realtà, come evidenziato dallo stesso Autore, già all'interno dell'accordo NAFTA del 17 dicembre 1992 (*North American Free Trade Agreement*) che agli artt. 1711 – 1721 si riferisce alla tutela delle informazioni riservate.

¹¹⁹ S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPs*, op. cit., p. 191: «i TRIPs e corrispondentemente il Dlgs 198/96 hanno elevato tale bene economico alla dignità di bene giuridico indicando gli elementi costitutivi della fattispecie».

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

Tale formulazione, come affermato, costituiva un giusto «compromesso tra l'impostazione anglosassone, in particolare statunitense, e quella tipica dei paesi di *civil law*»¹²⁰.

Della prima, e in particolare dalla disposizione contenuta nell'*Uniform Trade Secrets Act* promulgato negli Stati Uniti nel 1979, venivano ripresi i caratteri fondamentali dell'istituto¹²¹.

¹²⁰ A. CAMUSSO, *Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso - U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012, p. 7, nota 7: «Il testo dell'art. 39 rappresenta un compromesso tra l'impostazione anglosassone, ed in particolare statunitense, e quella tipica dei paesi di *civil law* appunto. Alla prima è estranea la categoria della concorrenza sleale come corpus unitario di principi, e ciò spiega almeno in parte perché la norma abbia una struttura bivalente: da un lato definisce una categoria di beni, dall'altro ne sanziona l'indebita utilizzazione da parte dei terzi solo in presenza dell'ulteriore qualificazione della slealtà del comportamento, il che potrebbe apparire tautologico». Fa riferimento al compromesso anche M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, *op. cit.*, p. 294: «L'art. 39 dell'accordo TRIPS è, infatti, frutto di un compromesso tra la tendenza protezionistica degli Stati Uniti, intenzionati ad ottenere una tutela del segreto opponibile anche a terzi che avessero ricevuto in buona fede incolpevole le informazioni illecitamente sottratte, e la posizione più caute dalla Comunità Europea». Riferisce invece di un "compromesso schizofrenico" D. E. LONG, *Trade Secrets and traditional knowledge: strengthening international protection of indigenous innovation*, *op. cit.*, p. 518: «This compromise position is reflected in the slightly schizophrenic framework in which trade secrets are protected under TRIPS. On the one hand, undisclosed information is listed as an "intellectual property right" subject to protection under TRIPS. On the other hand, Article 39 directly incorporates unfair competition principles as part of the criterion for determining the scope of protection to be afforded such proprietary information». La scelta è stata invece criticata da P. PORTELLANO DIEZ, *Protección de la información no divulgada*, in *Instituto de Derecho y Ética Industrial, Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio*, Tomo I, 1997, p. 337. Per una precisa ricostruzione della genesi dell'art. 39 TRIPS si veda R. ANGELINI, in *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, *op. cit.*, p. 59 e ss..

¹²¹ In base ad esso è da considerarsi *trade secret* ogni "information, including a formula, pattern, compilation, programme, device method, technique or process, that: a) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by other persons who can obtain economic value from its disclosure

Dell'impostazione tipica degli ordinamenti di *civil law*, invece, è stato riprodotto l'espresso richiamo ai principi della concorrenza sleale già affermati all'art. 10 *bis* della Convenzione d'Unione di Parigi, ignoti agli ordinamenti di *common law*¹²², nel tentativo di mantenerne un collegamento con la consolidata impostazione dogmatica¹²³.

or use, and b) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secret". R. ANGELINI, in *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza op. cit.*, p. 59: «La matrice dell'art. 39 è dichiaratamente anglosassone. Ciò è reso manifesto dalla terminologia impiegata che è assai vicina a quella adottata dallo Uniform Trade Secrets Act americano del 1979 (...). In particolare l'inciso in base al quale le informazioni per essere tutelate devono essere state "sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intese a mantenerle segrete" non era prevista da nessun ordinamento di *civil law*, mentre si ritrovava appunto nello Uniform Trade Secrets Act». A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa* (voce), *op. cit.*, p. 349: «è facile rispondere che il modello di riferimento è stato quello statunitense, espresso nel Trade Secrets Act».

Diverso il parere di B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato, op. cit.*, p. 97: «Anche la legislazione statunitense, a ben guardare, si lascia ricomprendere nell'ampio paradigma della tutela contro la concorrenza sleale. In questo senso depongono senz'altro i rimedi previsti dalle Sec. 2 e 3 dello *Uniform Trade Secret Act*... Non solo, gli stessi requisiti della condotta vietata, ed in particolare la colpevolezza del soggetto agente, sono meglio conciliabili con la tutela della concorrenza sleale, piuttosto che con la tutela assoluta di una posizione di stampo proprietario».

¹²² D. E. LONG, *Trade Secrets and traditional knowledge: strengthening international protection of indigenous innovation, op. cit.*, p. 517: «While it appears that the inclusion of trade secret protection in TRIPS began as a result of a U.S. proposal, the initial U.S. proposal did not make reference to "unfair competition. In fact, the first reported reference in negotiating documents for TRIPS to the concept on unfair competition in connection with the protection of undisclosed information appears to be in 1990 when Switzerland submitted a draft proposal that expressly proposed that proprietary information be protected "as provided for in Article 10 *bis* of the Paris Convention". This language was later reflected in the European Union's draft text, and ultimately carried through to TRIPS». Ricostruiscono invece l'istituto in termini di "*unfair competition*" S. SANDEEN, *Identifying and keeping the Genie in the Bottle: the practical and legal realities of trade secrets in bankruptcy proceedings*, in *Gonzala Law Review*, 2008, 84: «As originally conceived, the purpose of ... trade secret law was not to protect property per se, but to prevent competitors from engaging in activities that exceed the bounds of legitimate competition» e P. SAMUELSON, *Privacy as intellectual property?*, in *Stanford Law review*, 52, 2000, p. 1153: «Despite its frequent presence in texts of intellectual property law, trade secrecy law remains firmly rooted in unfair competition law».

¹²³ G. GHIDINI, *La tutela del segreto critica di una "riforma"*, in *Dir. ind.*, 2008, p. 167: «Questo rifiuto, espressione di coerenza sistematica, si manifesta, nel modello classico – sostanzialmente confermato dall'Accordo TRIPS – nella riconduzione della tutela del segreto alla repressione di atti (di appropriazione e/o di utilizzazione) espressione di concorrenza sleale». In questo senso anche S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPS, op. cit.*, p. 180: «Il segreto viene dunque agganciato dai TRIPS alla disciplina internazionale sulla concorrenza sleale e ne viene proposto un modello al quale dovranno uniformarsi gli Stati Membri». La ricostruzione dell'istituto del segreto industriale in ottica prettamente concorrenziale è fortemente legata al sistema tedesco, in particolare a seguito della nota decisione "*Ducko*" resa dal *Bundersgerichtshof* addirittura nel lontano 1955. Attraverso tale pronuncia, la Suprema Corte Tedesca, riconoscendo la possibilità di cedere i diritti dell'imprenditore dichiarato fallito sulle informazioni segrete non brevettate a soddisfazione dei creditori, ha escluso tuttavia che si trattasse di un vero e proprio diritto assoluto relegandolo invece ad una tutela limitata alla sola concorrenza sleale, seppur assistito da appositi strumenti risarcitori.

In particolare, infatti, in una delle riunioni che si tenne nel dicembre del 1989¹²⁴, la Svizzera inviò ai negoziatori una bozza di Accordo che prevedeva di uniformare la disciplina dei TRIPs in materia a quanto stabilito nell'art. 10*bis* della Convenzione d'Unione di Parigi così da mantenere saldo il collegamento tra l'istituto e la disciplina della concorrenza sleale.

Ciò in quanto, come affermato dai negoziatori svizzeri, si riteneva che il segreto industriale non potesse essere considerato "*category of intellectual property rights*", ma soltanto una pretesa di leale concorrenza.

Peraltro, con una nota ufficiale in calce al testo dell'art. 39 comma 2, il legislatore dell'Accordo chiariva che *«ai fini della presente disposizione, per modo contrario delle pratiche commerciali si intendono almeno pratiche quali violazioni di contratto, abuso di fiducia e istigazione alla violazione; l'espressione inoltre comprende l'acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che sapevano, o hanno commesso una grave negligenza nel non sapere, che l'acquisizione implicava tali pratiche»*, con ciò decretando, in maniera definitiva, l'imprescindibile collegamento al canone della "correttezza professionale" portato a dogma dalla Convenzione d'Unione di Parigi¹²⁵.

In questo senso si è espresso anche B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato, licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Padova, 2002, p. 95: «A fronte di una proposta così radicale, anche rispetto alla stessa legislazione statunitense, prevale infatti l'impostazione europea, basata sullo standard di protezione garantito dal divieto di concorrenza sleale; la posizione europea si rivela tra l'altro in sintonia con una proposta avanzata dai rappresentanti delle confederazioni industriali occidentali, in cui, significativamente, si auspica che lo sviluppo indipendente del medesimo *know-how* rimanga libero e garantito, anche tramite il ricorso a tecniche di *reverse engineering*».

¹²⁴ Per una precisa ricostruzione dell'evoluzione dei negoziati si rimanda all'analisi di T. P. STEWART, *The Gatt Uruguay Round: a negotiating history*, Kluwer Law International, 1999, 2307, e a D. GERVAIS, *The Trips Agreement: drafting history and analysis*, Sweet & Maxwell, 2d ed., 2003.

¹²⁵ B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato*, *op. cit.*, p. 96: «Il risultato in cui sfocia il negoziato è l'art. 39 TRIPs. Questo sancisce la protezione delle informazioni segrete per il tramite della tutela contro la concorrenza sleale. In particolare, l'Accordo consente implicitamente agli Stati di considerare lecita la condotta di chi, pur derivando in fatto le proprie conoscenze dal *know-how* di un terzo senza l'autorizzazione di questo, sia venuto in possesso di dette informazioni senza violare la lealtà professionale, per non dire di chi tale *know-how* abbia sviluppato in proprio».

A prescindere da ciò, l'intervento può essere certamente considerato di rilievo per aver tipizzato espressamente, e per la prima volta, i caratteri dell'istituto¹²⁶.

La fattispecie, così come sopra delineata e definita, carpiva l'interesse del legislatore italiano solo nel 1996, con il d.lgs. n. 198 del 19 marzo¹²⁷, attraverso il quale si completava¹²⁸ l'opera di recepimento in Italia dei principi contenuti nei TRIPs, e veniva introdotto l'art. 6-*bis* all'interno del R.D. 1127 del 29 giugno 1939 (c.d. legge invenzioni)¹²⁹.

Seppur con un intervento recettivo dei principi affermati dai TRIPs, il legislatore italiano aveva modo di affermare la volontà di allontanare l'istituto dall'alveo della concorrenza sleale per avvicinarlo alle altre figure tipiche del diritto industriale¹³⁰: il

¹²⁶ A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa* (voce), *op. cit.*, p. 349: «Ci si è domandati se la norma convenzionale sia stata effettivamente concepita con lo scopo di creare un nuovo diritto di proprietà intellettuale o abbia invece voluto semplicemente garantire alle informazioni segrete una tutela diversa e rafforzata; il richiamo operato all'art. 10 *bis* CUP, da un lato, e la mancata previsione di una forma di tutela *erga omnes* per il segreto, dall'altro, portano a concludere per la seconda direzione richiamata». Valorizza l'intervento A. CAMUSSO, *Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti*, *op. cit.*, p. 7, nota 7 «le disposizioni TRIPs rappresentano pur sempre, per gli Stati aderenti all'Accordo, un quadro di riferimento tendenzialmente inderogabile *in peius*, proprio perché l'art. 39 prevede l'obbligo degli Stati di implementare adeguate regole interne di protezione delle informazioni segrete. La definizione, inoltre, impone requisiti la cui verifica - pur soggetta ai diversi criteri interpretativi dei giudizi nazionali- dovrebbe auspicabilmente condurre ad una sostanziale omogeneità della categoria anche in ordinamenti assai diversi tra loro; e ciò appare essenziale perché, come si è più volte ricordato, il know how è protagonista costante dei rapporti commerciali transnazionali e dunque è opportuno poter contare su nozioni e standard condivisi, a prescindere dal fatto che - senza l'ambizione di indagini comparatistiche - in molti ordinamenti permanga tuttora la dicotomia tra tutela reale e tutela personale, senza che ciò debba necessariamente risolversi in sostanziali difformità di protezione». In questo senso anche GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti* a cura di C. Galli, Torino, 2003, p. 116.

¹²⁷ 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.

¹²⁸ Opera infatti che già era stata anticipata dalla legge 747 del 29 dicembre 1994 - Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

¹²⁹ Secondo B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, *op. cit.*, p. 8 e R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 280, è solo con l'introduzione della legge in materia di *franchising* (l. 129/2004) che l'istituto del *know-how* ha assunto una propria autonomia. Secondo A. COACCIOLI, *Elementi costitutivi e natura giuridica del know-how*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale* a cura di P. Cendon, Tomo XIII, Torino, 2004, p. 71: «Prima dell'introduzione dell'art. 6 *bis* nella legge speciale sui brevetti per invenzioni industriali ad opera dell'art. 14 d.lg. 19.3.1996, n. 198, quelle elaborate dal legislatore comunitario erano le uniche nozioni di *know-how* di fonte legislativa conosciute dall'ordinamento italiano».

¹³⁰ In questo senso S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT - TRIPs*, *op. cit.*, p. 155.

nuovo articolo 6-bis chiariva, sin dalla prima riga, che doveva intendersi «fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile» e proseguiva affermando che «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...».

La formulazione, tuttavia, risentiva pur sempre dell'evidenziato retaggio culturale, qualificando le illecite condotte divulgative delle informazioni segrete quali atti di concorrenza sleale¹³¹.

¹³¹ Evidenzia la dicotomia A. CAMUSSO, *Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti*, op. cit., p. 7: «l'esame dell'art. 6 bis rivela un ulteriore e significativa tensione del legislatore, in qualche misura sospeso tra la novità delle informazioni segrete come bene-oggetto di tutela, e la tradizionale impostazione basata sulla concorrenza sleale. Se infatti si fosse ritenuto che la normativa internazionale sopra commentata apportasse soltanto, nell'ordinamento italiano, una specificazione degli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., sarebbe stato certo sufficiente modificare quest'ultima norma, piuttosto che introdurre nella legge brevetti una disposizione ad hoc, delimitata dall'inciso "fatte salve le disposizioni in materia di concorrenza sleale». Nel senso di affermare la natura strettamente concorrenziale della tutela, anche a seguito della intervenuta modifica legislativa, si è espresso M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, op. cit., p. 292: «In sostanza, l'art. 6 bis l. inv. formalizza gli esiti applicativi di quell'orientamento che in precedenza aveva offerto tutela ai segreti d'impresa nell'alveo della concorrenza sleale ... ed esplicita i requisiti oggettivi di tutela, prescrivendo che le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del concorrente debbano essere connotate dalla segretezza, avere valore economico in quanto segrete ed essere sottoposte a misure di segretezza». Così lo stesso Autore a p. 293: «sul punto il dato normativo non dà adito a dubbi, atteso il triplice richiamo alla disciplina della concorrenza sleale e, principalmente, la clausola che fa salvo il disposto dell'art. 2598 n. 3 c.c.». Nel senso di riconoscere nell'art. in esame una ipotesi tipici di concorrenza sleale, ai sensi del n. 3 dell'art. 2598 si vedano anche A. BLANDINI, *Know-how* (voce), in *Enc. Dir.*, Aggiornamento, I, Milano, 1997, 741; P. AUTERI, *Sub art. 14*, in *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi civili*, 1998, 131 e ss.; G. DALLE VEDOVE, *La violazione del segreto industriale tra vecchio e nuovo diritto*, nota a Trib. Verona, 15 ottobre 1996, in *Riv. dir. ind.*, 1998, III, p. 245: «Sebbene essa offra [lettere a), b) e c) del comma 1] utili elementi per una teoria generale del segreto d'impresa nel nostro ordinamento, il suo ambito di applicazione è quello dell'illecito concorrenziale». Sul tema si veda anche il contributo di G. BONELLI,

È stato anche affermato che la collocazione dell'istituto all'interno della disciplina in materia brevettuale consentirebbe di affermare che il legislatore avrebbe costituito un "nuovo diritto di proprietà intellettuale", «quasi che il segreto fosse un "fratello di sangue", non riconosciuto, ma pur sempre fratello del brevetto»¹³².

In realtà, e come autorevolmente affermato, il richiamo alla concorrenza sleale all'interno della citata norma sarebbe addirittura triplice, per l'effetto che non si potrebbe dubitare circa la riconducibilità della tematica in questione ai principi cardine della concorrenza sleale¹³³.

Tutela del segreto d'impresa e obblighi dell'ex dipendente, in *Dir. ind.*, 2002, 1, p. 72: «Si è sopra detto della tendenza, largamente diffusa nella giurisprudenza e nella dottrina che si sono occupate della tutela del segreto di impresa, ad inquadrare la relativa problematica nell'ambito della concorrenza sleale; cosa questa di per sé indiscutibile ... Che comunque la tematica della tutela (e della violazione) del segreto di impresa sia di tipo eminentemente concorrenziale lo evidenzia non solo l'art. 6 bis l.i. ma anche la norma che ne ha rappresentato l'antecedente genetico, ossia, come è noto, l'art. 39 degli accordi TRIPs». In questo senso si veda anche il parere di G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale*, Cap. XXVII, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, 2003, Milano, p. 1103: «E solo nell'anno 1996 la tutela civilistica del segreto aziendale ha ricevuto un riconoscimento legislativo specifico in diritto italiano, che l'ha collocata nell'alveo della concorrenza sleale». In questo senso si è espresso anche N. ABRIANI – G. COTTINO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, II, p. 247: «La giurisprudenza riconduce infatti da tempo all'ipotesi generale di cui all'art. 2598 n. 3 il c.d. "spionaggio industriale", ovvero la sottrazione di segreti industriali conseguita da concorrenti con mezzi non conformi alla correttezza professionale, appropriandosi illecitamente degli stessi o attingendo ad essi per il tramite di dipendenti dell'imprenditore. In questo quadro si iscrive il nuovo art. 6 bis l. inv., introdotto dal d.lgs. 198/96, che configura come fattispecie tipica di atto di concorrenza sleale tanto la "rivelazione a terzi" quanto "l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi, in modo contrario alla correttezza professionale, delle informazioni aziendali segrete". Si veda anche B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato*, op. cit., p. 93: «In particolare, ove non entri in gioco l'autonomia contrattuale, la tutela del know-how si deve ricondurre alla tutela del segreto industriale o commerciale, nonché, più in generale, alla repressione della concorrenza sleale: unico ambito, quest'ultimo, in cui la tutela del know-how nei suoi aspetti civilistici (i soli che qui interessano) si iscrive».

¹³² G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2001, p. 47. L'Autore a p. 48 manifesta perplessità nella tutela del segreto di per sé considerato: «Il che mi pare abbastanza paradossale, e sistematicamente tanto più contraddittorio se si pensa che la tutela del segreto dovrebbe essere "sfavorita" ... Da siffatta linea interpretativa è dunque necessario discostarsi se si vuole rispettare la prospettiva sistematica imperniata sul principio di libertà della concorrenza. Prospettiva che impone di limitare la tutela del segreto alla repressione di certi tipi di comportamento appropriativo: a) intrinsecamente censurabili sotto il profilo della contrarietà ai principi della correttezza professionale; b) riguardanti informazioni determinate con chiarezza e certezza: in particolare, anzi, alla stessa stregua del criterio imposto dal ricordato Regolamento 240 Ce per il trasferimento del know-how; c) aventi altresì per oggetto dati non solo soggettivamente, bensì anche obbiettivamente destinati, per il loro rilievo, ad essere trattati riservatamente».

¹³³ A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa* (voce), op. cit., p. 350. In senso contrario A. CAMUSSO, *Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti*, op. cit., p. 7: «Se infatti si fosse ritenuto che la normativa internazionale sopra commentata apportasse soltanto, nell'ordinamento italiano, una specificazione degli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598, n. 3 c.c., sarebbe stato certo sufficiente modificare quest'ultima norma, piuttosto che introdurre invece nelle leggi brevetti una disposizione ad hoc, delimitata dall'inciso "fatte salve le disposizioni in materia di concorrenza sleale"».

Allo stesso tempo restava immutata la costruzione dell'informazione segreta già affermata all'art. 39, comma 2, dei citati TRIPs e basata sui tre pilastri: segretezza, valore economico e protezione.

Si trattava pur sempre di un intervento tardivo, se non addirittura postumo: da tempo ormai la dottrina italiana più autorevole¹³⁴ aveva manifestato malumore per il disinteresse del legislatore nei confronti dell'istituto.

Lacuna parzialmente risolta dai primi interventi giurisprudenziali che, già negli anni '90 del secolo scorso, si occupavano di sanzionare le condotte appropriative da parte dei concorrenti su informazioni relative alle imprese fornitrici ed ai materiali utilizzati perché ritenute "notizie riservate"¹³⁵.

In particolare – anche se il profilo non assume particolare rilievo ai fini della qualificazione – attraverso la sentenza n. 1699 del 1985, la Cassazione aveva modo di riconoscere esplicitamente la natura di "bene economico" che, come tale, deve essere iscritto a bilancio perché equiparato a tutti gli effetti alle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424 n. 5 c.c.¹³⁶.

¹³⁴ Il riferimento è certamente agli *Studi sulla concorrenza sleale pubblicati* in *Riv. dir. ind.*, 1961 e 1962 da R. FRANCESCHELLI nonché ai contributi di E. CAPIZZANO, *Contratto di Know how e invenzione non brevettata*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, I, 376 e di L. SORDELLI, *Il know how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I, 93.

¹³⁵ In questo senso si veda soprattutto Cass. 20 gennaio 1992, n. 659, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, 274, Trib. Roma 7 ottobre 1989, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, 2452, App. Bologna, 5 giugno 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3062 e Trib. Verona, 17 dicembre 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 3633.

¹³⁶ La pronuncia può essere consultata in *Foro It.*, 1985, I, 2661. In questo senso si è espresso, subito dopo, anche il Trib. Milano, 12 giugno 1986. Secondo S. IGNELZI, *Il problema della definizione giuridica di know-how. Know-how industriale e know-how commerciale*, consultabile sul sito <http://www.finanzaediritto.it/articolo.php?a=569>: «Nel nostro Paese l'esigenza di trovare una qualificazione giuridica del know-how ha trovato maggiore impulso in seguito alla necessità di iscriverlo nel bilancio delle imprese».

La dottrina maggioritaria era però restia a qualificare il *know-how* come bene giuridico, e ciò sulla base della considerazione che un bene può considerarsi giuridico solo quando è possibile l'instaurazione tra esso e il suo possessore di una relazione esclusiva tutelata *erga omnes*. In questo senso si vedano soprattutto L. SORDELLI, *Il know how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, *op. cit.*, p. 135; P. PITZER, *Know-how e contratto di know-how*, *op. cit.*, p. 23; D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, *op. cit.*, p. 184 e ss.; O. T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, *op. cit.*, p. 113 e ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, *op. cit.*, p. 221 e ss.; G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, *op. cit.*, p. 64 e ss. Sulle problematiche sottese alla qualificazione dei beni immateriali, tipici della proprietà intellettuale, si veda C. GALLI, *Il dibattito sulla proprietà intellettuale*, Introduzione a *La proprietà intellettuale è un furto?*, a cura di J. V. DeLong – R. A. Epstein – H. Lepage – T. Palmer, Catanzaro

La pronuncia si segnala anche per aver unificato l'istituto¹³⁷, affermando che rientrano nella definizione di segreto industriale o c.d. *know-how*, le «conoscenze, normalmente destinate a rimanere segrete, attinenti alle tecniche industriali richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo, o per il corretto impiego di una tecnologia, ovvero le regole di condotta desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale, nel campo della tecnica mercantile e con inerenza al settore organizzativo e commerciale in senso stretto».

In entrambi i casi, la ricostruzione dell'istituto era retaggio della concezione classica di cui si è data prima menzione: l'illiceità della condotta era subordinata infatti alla sussistenza di un vincolo concorrenziale tra i soggetti coinvolti¹³⁸ nonché al carattere di scorrettezza della condotta stessa¹³⁹.

– Bergamo, 2006, p. 13: «Senonchè proprio qui viene in luce la differenza di fondo tra proprietà intellettuale e proprietà sulle cose materiali. Come abbiamo visto, di regola la proprietà sulle risorse materiali è nata quasi spontaneamente, o comunque attraverso un processo di riconoscimento più che di creazione ad opera dei giuristi, dalla scarsità di queste risorse, che proprio l'attribuzione di un diritto di proprietà e la conseguente negoziabilità consente di orientare verso l'uso più efficiente. Per i beni immateriali, invece, il meccanismo è esattamente l'opposto: dopo che l'autore ha creato e divulgato la sua creazione, ed in particolare la sua idea innovativa, vi è una situazione non di scarsità ma di abbondanza, nel senso che tutti possono contemporaneamente usufruire di quest'idea e sfruttarla anche sul piano economico. La scarsità, in questo caso, viene indotta proprio dall'attribuzione di un diritto di proprietà intellettuale sotto forma di esclusiva, perchè impedisce questo sfruttamento congiunto, riservandolo per un certo numero di anni al titolare dell'esclusiva».

¹³⁷ Fino a quel momento diviso tra informazioni aziendali, informazioni commerciali e segreto industriale. È opinione di B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 372 che la prima pronuncia a trattare, seppur marginalmente, il *know-how*, sia quella della Cass. 15 gennaio 1981, n. 3931, il cui testo può essere recuperato in *Dir. e prat. trib.*, 1982, II, 1, p. 17.

¹³⁸ S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPs*, op. cit., p. 191: «Ne consegue che, esprimendo un'opinione personale, non sarebbero sanzionabili di illiceità quei comportamenti lesivi delle informazioni segrete (...) al di fuori di un rapporto di concorrenzialità, diretta o indiretta, attuale o potenziale, tra il titolare del diritto ed il suo attentatore».

¹³⁹ Nel senso di sanzionare le condotte usurpative delle informazioni segrete, considerate illecite ai sensi dell'art. 2598 c.c., si veda soprattutto Trib. Milano, 17 ottobre 1977, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, 974 in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 623 c.p., App. Milano 22 settembre 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, 2910, Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, Trib. Genova, 19 giugno 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3063, Trib. Vigevano 4 luglio 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3135, Trib. Milano, 3 ottobre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3153, Trib. Milano 17 novembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3155.

3. Il segreto industriale nella legislazione comunitaria e nella legge 124/2009 (c.d. legge franchising).

Anche il legislatore europeo, in verità, si era nel frattempo occupato della tematica, seppur in riferimento agli accordi di trasferimento di tecnologia e, in particolare, alla disciplina dei regolamenti di esenzione per categoria¹⁴⁰.

L'attenzione per l'istituto in questione si è manifestata, inizialmente, attraverso l'emanazione di regolamenti che si limitavano a riconoscere alla Commissione la facoltà di esentare dal divieto di cui all'art. 81, par. 1, trattato CE, gli accordi comportanti limitazioni alla concorrenza, ove derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizione relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali (Reg. 19/1965) o gli accordi aventi ad oggetto la ricerca e lo sviluppo di beni o di processi fino allo stadio dell'applicazione industriale nonché l'utilizzazione dei relativi risultati compreso le disposizioni relative ai diritti di proprietà industriale e alle cognizioni tecniche segrete (Reg. 2821/1971).

Con i successivi Regolamenti n. 2349/1984 e 4087/1988 l'istituto iniziava ad essere abbozzato rispettivamente come «conoscenza tecnica non divulgata» e «patrimonio

¹⁴⁰ Si tratta, all'evidenza, di definizioni funzionali esclusivamente all'individuazione di specifiche fattispecie negoziali, e come tali non idonei a positivizzare la fattispecie nel tessuto normativo comunitario; pur tuttavia dimostrano, in maniera inequivocabile, un interesse crescente del legislatore comunitario per l'istituto in questione. Per una completa analisi delle fonti comunitarie in materia si veda A. FRIGNANI, *Know-how: la Cassazione fa propri molti argomenti della dottrina*, op. cit., p. 84. In questo senso si veda anche B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, op. cit., p. 9: «Nonostante il preciso ed esplicito intervento del legislatore comunitario relativamente all'individuazione giuridica del *know-how*, non mi pare che esso abbia contribuito a fornire un reale contributo alla questione, in quanto, dal contesto letterale e sostanziale nel quale si inseriscono le definizioni del *know-how*, emerge chiaramente l'intenzione e l'esigenza della normativa di delimitare il concetto di *know-how* e fissarne i requisiti, non come realtà giuridica a sè stante, ma esclusivamente in funzione della disciplina di un particolare istituto rappresentato dall'individuazione delle fattispecie che possono divenire oggetto della disposizione di cui all'art. 81, paragrafo 3, del trattato CE. Come anticipato, anche la lettera del testo contribuisce a confermare la relatività di cui sopra, in quanto il legislatore comunitario sancisce espressamente che la definizione di *know-how* e l'individuazione dei suoi requisiti presentante dal regolamento medesimo assumono valore ai fini dell'applicazione delle norme contenute nello stesso». Si veda anche A. COACCIOLI, *Elementi costitutivi e natura giuridica del know-how*, op. cit., p. 44 ss..

di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed accertato».

Al considerando n. 1 del Regolamento 556/1989, relativo all'applicazione dell'art. 8, par. 3, del trattato CE agli accordi di licenza di *know-how*, la Commissione auspicava una nuova regolamentazione dell'istituto, funzionale alla promozione dell'innovazione l'innovazione tra gli stati membri della comunità europea, di quello che veniva definito come un «insieme di informazioni tecniche, segrete, sostanziali ed identificate in una qualsiasi forma appropriata»¹⁴¹.

È stato affermato che il regolamento in questione costituisce uno «snodo centrale per il consolidamento della dimensione giuridica del fenomeno perchè consente di prefigurare gli strumenti giuridici di tutela»¹⁴² che è stato successivamente posto dalla giurisprudenza italiana per affermare l'autonomia ontologica e patrimoniale del segreto industriale.

Con i successivi Regolamenti 2729/1999 e 2659/2000 rispettivamente relativi agli accordi verticali ed agli accordi in materia di ricerca e sviluppo, il legislatore comunitario estendeva la definizione contenuta nel precedente Reg. 556/1989 anche alle «conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove»: *«per know-how si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dal fornitore, patrimonio che è segreto, sostanziale*

¹⁴¹ Definizione che non veniva modificata a seguito del Reg. 240/1996 che ha affermato la possibilità di esentare dai divieti di cui all'art. 81, par. 1, trattato CE, gli accordi di trasferimento della tecnologia.

¹⁴² Secondo M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, op. cit., p. 282: «Un significativo passo avanti verso il riconoscimento di un'autonoma rilevanza giuridica del *know-how* è consentito dal regolamento comunitario n. 556 del 1989 che all'art. 1, 7° comma, riconosce nel *know-how* un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali ed identificate in qualsiasi forma appropriata. Proprio sviluppando la prospettiva della fonte comunitaria, la giurisprudenza giunge ad individuare nelle conoscenze tecniche e commerciali segrete delle entità aventi una propria individualità, distinta dalle persone che hanno contribuito alla loro elaborazione, tali da costituire un autonomo bene patrimoniale. Tale rilievo esprime, dunque, uno snodo centrale per il consolidamento della dimensione giuridica del fenomeno perchè consente di pre-figurare gli strumenti giuridici di tutela. Infatti, questa apertura spiana la strada alla soluzione di alcune questioni pratiche, legate principalmente al trasferimento a titolo oneroso del *know-how*».

ed individuato; in tale contesto per “segreto” si intende 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” si intende che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’acquirente per l’uso, la vendita o la rivendita dei beni o dei servizi contrattuali; per “individuato” si intende 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»¹⁴³.

Da ultimo il Regolamento 772/2004, che ha abrogato il precedente Reg. 240/1996, definisce il *know-how*, quale «patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio 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 sostanzialità»¹⁴⁴.

Recentemente è entrato in vigore il Regolamento CE 316/2014, che ha sostituito, con qualche modifica – irrilevante ai nostri fini – il precedente Regolamento 772/2004, scaduto il 30 aprile 2014.

¹⁴³ Il Reg. 2695/2000 parla invece di «*know-how relativo a prodotti e processi per la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale, le verifiche tecniche di prodotti o processi, la realizzazione degli impianti necessari e l’ottenimento dei relativi diritti di proprietà immateriale*». Secondo B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d’impresa*, op. cit., p. 8: “Questi ultimi regolamenti paiono quindi ampliare il concetto di *know-how* rispetto alle originarie formulazioni, comprendendovi tutte le conoscenze che abbiano carattere pratico, ossia derivanti dal concreto esercizio dell’attività d’impresa e/o destinate ad applicarsi nel concreto svolgersi delle varie fasi della medesima, a prescindere dal fatto che si tratti di conoscenze aventi natura tecnica oppure una diversa natura (come quelle commerciali)”.

¹⁴⁴ Ad integrazione e completamento della definizione ora riportata, la Commissione specificava la necessità di predisporre anche un supporto fisico, su cui il *know-how* fosse descritto o fissato, e ciò al fine di soddisfare il requisito della c.d. individuabilità.

Come vedremo, i requisiti delineati dal Regolamento 316/2014 sono stati pedissequamente riprodotti all'interno del Codice della Proprietà Industriale, all'art. 98.

Si segnala, infine, il recente intervento del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, emanato nel luglio 2010, che, al paragrafo 11 del commentario all'art. 12, rileva che il *know-how* «*generalmente corrisponde ad un'informativa non divulgata di natura industriale, commerciale o scientifica, derivante da una precedente esperienza e dotata di applicazioni pratiche nella gestione di un'impresa e dalla cui divulgazione può derivare un beneficio*».

Anche in questo caso, l'elemento essenziale per la configurazione del *know-how* deve essere individuato nella segretezza: come affermato, «la divulgazione coincide con la caduta in pubblico dominio, con contestuale eliminazione delle asimmetrie informative, poste a baluardo del labile e talora opinabile confine tra ciò che è segreto e ciò che non lo è»¹⁴⁵.

Riprendendo le definizioni di *know-how* contenute nei Regolamenti sopra citati¹⁴⁶, il comma terzo dell'articolo 1 della legge 129/2004 (c.d. legge *franchising*) definisce il *know-how* come «*un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato*»¹⁴⁷.

Si tratta tuttavia di un intervento che ha scarso rilievo ai fini della determinazione dell'oggetto della nostra analisi; infatti, come sostenuto, «è possibile affermare che l'apporto innovativo del legislatore nazionale effettuato attraverso la l. 129/2004 ...

¹⁴⁵ R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, op. cit., p. 280.

¹⁴⁶ In particolare il Reg. 2790/1999 e 2659/2000.

¹⁴⁷ «*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*».

appare pressochè nullo. Primariamente, in quanto la norma in esame ha ... carattere relativo, venendo l'analisi delle entità costituenti *know-how* circoscritta a quelle che possono costituire oggetto di un contratto di *franchising*. In secondo luogo non presenta la norma ... alcuna novità rispetto alla disciplina comunitaria già affermata da tempo in materia di *know-how*, essa continua a lasciare irrisolti tutti i problemi interpretativi e di disciplina»¹⁴⁸.

¹⁴⁸ B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, op. cit., p. 13. L'Autrice si era occupata della questione anche nel saggio *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 365.

4. Il segreto industriale nel codice della proprietà industriale, come recentemente riformato.

Questo lungo processo di gestazione dell'istituto maturò in Italia nel 2005, con la pubblicazione del d.lgs. 30 del 18 giugno, attraverso il quale il legislatore italiano promulgò il Codice della Proprietà Industriale nella cui Sezione VII, agli articoli 98 e 99, fu inserita la trattazione delle "informazioni segrete"¹⁴⁹.

Anzitutto l'art. 1 del CPI annovera espressamente tra i diritti di proprietà industriale "le informazioni aziendali segrete", riconoscendo l'istituto «oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale tipico, seppur non titolato»¹⁵⁰.

In particolare poi l'art. 98 CPI disciplina le informazioni segrete intese quali "informazioni aziendali o esperienze tecnico-industriali" anche commerciali, purchè segrete, dotate di valore economico e sottoposte, da parte delle persone detentrici, a misure ragionevolmente idonee a mantenerle segrete:

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

¹⁴⁹ G. FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale tra riassetto e demolizione*, in *Dir. ind.*, 2008, a pagina 105 e ss. apprezza l'intento del legislatore di aver dato sistematicità all'istituto in questione, nel rispetto del dato testuale contenuto all'interno dei TRIPs: «A proposito delle informazioni aziendali riservate tecnologiche e commerciali, il diritto vivente, dando atto che la nuova disciplina derivante dall'attuazione dell'art. 39 TRIPs pone un divieto assoluto di rivelazione e di utilizzazione, ha suggerito inequivocabilmente di configurare tale tutela come una tutela reale e non obbligatoria e, conseguentemente, pur conservando il riferimento alla disciplina della concorrenza sleale, disancorare la tutela medesima dalle tradizionali fattispecie ancorandola alla pura e semplice altruità delle informazioni suscettibili di protezione in funzione delle caratteristiche indicate come costitutive». In questo senso l'Autore si era espresso anche nell'opera *Il riassetto della proprietà industriale*, in *Le nuove leggi civili*, Milano, 2006, p. 384: «La modificazione dell'esordio della norma ha una *ratio* trasparente: il legislatore del Codice intende configurare la tutela dei segreti industriali come tutela di un diritto di proprietà industriale e non necessariamente come tutela di un atto di concorrenza sleale». L'assunto viene ribadito a p. 385: «Conseguentemente la tutela reale delle informazioni riservate è stata rafforzata facendone oggetto di un diritto di proprietà industriale autonomo e non titolato».

¹⁵⁰ M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, op. cit., p. 296.

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»¹⁵¹.

Come si può facilmente desumere dalla mera comparazione della sopra riportata disposizione con il contenuto dell'art. 39 comma 2 dei citati accordi TRIPs (e di conseguenza il contenuto dell'art. 6-bis legge invenzioni), la tipizzazione dell'istituto non prescinde, anche in questa formulazione, dalla costruzione fondata sui tre pilastri: segretezza, valore economico e protezione¹⁵².

La vera novità fu invece l'introduzione, all'interno del CPI, dell'art. 99, rubricato "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*».

Ciò in quanto, come si evince dalla collocazione e dal contenuto che la disposizione ha assunto, fu definitivamente decretato l'allontanamento della tematica delle informazioni segrete dall'alveo della concorrenza sleale, per collocarsi tra le privative industriali non titolate¹⁵³ tanto da indurre la dottrina ad affermare che con

¹⁵¹ La trattazione del secondo comma è stata volutamente omessa, per il carattere particolare della sua formulazione, che richiederebbe una relazione specifica, essendo rivolto alla regolamentazione di casi in cui vi è la necessità di una autorizzazione amministrativa per l'immissione nel commercio di determinati farmaci (ad esempio fitosanitari o speciali farmaci). Ci limitiamo a richiamare il contributo di G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, in *Codice della Proprietà Industriale* a cura di A. Vanzetti, Milano, 2013, p. 1109 e ss..

¹⁵² In questo senso S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPs*, *op. cit.*, p. 185: «Tre sono le caratteristiche che lo devono qualificare e tutte e tre devono sussistere: 1) la segretezza, 2) il valore commerciale, 3) la destinazione delle informazioni a restare segrete voluta da chi le controlla».

¹⁵³ Distinte cioè dalle privative titolate (marchi e brevetti) il cui riconoscimento formale è subordinato al superamento di un procedimento di brevettazione funzionale all'ottenimento di un titolo. In questo senso è chiaro quanto affermato da B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, *op. cit.*, p. 407: «La nuova normativa, invece, opera un ampliamento della categoria dei diritti di proprietà industriale estendendola a quei

l'introduzione del CPI la disciplina di riferimento «è stata definitivamente affrancata dal modello della concorrenza»¹⁵⁴.

Con una duplice implicita conseguenza: anzitutto l'informazione segreta è tutelata a prescindere dalla scorrettezza professionale della condotta lesiva¹⁵⁵; in secondo

diritti che possiedono un'oggettività sufficiente per essere ricompresi nel relativo schema; cosicché all'interno della categoria medesima si distinguono i diritti titolati, ossia costituiti attraverso una procedura di accertamento amministrativo di registrazione o di brevettazione ed i diritti non titolati che sorgono per effetto dell'esistenza di determinati presupposti specificamente indicata dalla legge, che compete all'Autorità giudiziaria di accertare volta per volta».

¹⁵⁴ L. INNOCENTE, *Commento sub artt. 98 e 99 C.P.I.*, in *Commentario Breve alle Leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, diretto da L. Ubertazzi, Padova, 2007, p. 509. In questo senso si veda anche G. DRAGOTTI, *Le invenzioni*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Pietro Rescigno, Torino, 2009, p. 216: «Questa impostazione, che risale alla Convenzione di Unione di Parigi, ha trovato conferma anche nell'accordo TRIPs ma è stata di recente disattesa dal legislatore italiano, che ha ritenuto, in occasione della adozione del Codice della Proprietà Industriale, di introdurre una tutela delle informazioni segrete autonoma rispetto alle norme in materia di concorrenza sleale». Così anche M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, *op. cit.*, p. 297: «la violazione dei segreti aziendali che presentano i requisiti indicati nell'art. 98 c.p.i. non è più qualificabile come atto di concorrenza sleale, ma realizza la lesione di una situazione giuridica soggettiva. Quindi, non solo le pratiche contrarie alla correttezza professionale, ma ogni atto di utilizzazione delle esperienze aziendali protette non consentito dal titolare legittimo costituisce illecito». In questo senso anche S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, *op. cit.*, p. 319: «Gli artt. 98 e 99 c.p.i. tutelano il detentore-titolare delle informazioni riservate contro qualsiasi appropriazione di tali conoscenze e quindi anche contro le appropriazioni ed utilizzazioni da parte di terzi diversi dal dipendente infedele o ex dipendente o concorrente e anche qualora tali comportamenti non si connotino come atti di concorrenza sleale. In definitiva con l'art. 6 bis l. inv. le informazioni riservate, in presenza dei requisiti di tutela indicati dalla stessa norma, venivano protette solo qualora la loro acquisizione, utilizzazione o rivelazione a terzi fosse qualificabile come atto di concorrenza sleale. Tale tutela si connotava quindi come avente carattere meramente obbligatorio ed azionabile solo nei confronti di soggetti definiti ... Il tenore del testo dell'art. 99 c.p.i., nella sua formulazione previgente, sembrava suggerire una tutela delle informazioni riservate che, prescindendo dalla concorrenza sleale, poteva essere azionata nei confronti di chiunque avesse rivelato, acquisito e utilizzato informazioni riservate indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concorrenziale e dalla violazione di principi di correttezza professionale e di conseguenza anche qualora ciò fosse avvenuto in buona fede. In questo modo le informazioni riservate assurgevano ad oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale non titolato e come tale connotato da assolutezza, esclusività e azionabilità *erga omnes*». In questo senso anche M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, p. 319, in nota n. 20: «Se confrontato con quello degli artt. 39 TRIPs e 6bis l.i. il tenore letterale degli artt. 98 e 99 c.p.i. pare stabilire chiaramente che il detentore dei segreti d'impresa può agire contro chiunque divulghi, acquisti o utilizzi queste informazioni senza il suo consenso, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di concorrenza e dalla violazione dei principi della correttezza professionale. Le norme ora viste possono essere pertanto azionate (anche) contro l'acquirente o l'utilizzatore di queste informazioni che ne abbia ignorato senza colpa la provenienza illecita ... ». In questo senso l'Autore anche a pagina 327: «A differenza della tutela della concorrenza sleale prevista dall'art. 2598 n. 3 c.c. (nonché a suo tempo dall'art. 6 bis l.i.) consente d'altro canto al titolare di agire *erga omnes*: e così tra l'altro anche contro i terzi acquirenti o utilizzatori che senza colpa abbiano ignorato la provenienza illecita delle informazioni». In questo senso si veda anche V. DI CATALDO, *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giur. comm.*, 2005, p. 574: «vieta l'apprensione e l'utilizzazione da parte di terzi, quali siano le modalità (corrette o scorrette) degli atti di apprensione o utilizzazione» nonchè G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà*

luogo, l'informazione segreta è equiparata a tutti gli effetti ad un bene giuridico¹⁵⁶ immateriale¹⁵⁷, quale è la privativa industriale¹⁵⁸, che può divenire oggetto di diritti esclusivi.

Inoltre, ma solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 98 CPI, l'informazione segreta beneficia dei rimedi tipizzati all'interno del Codice per le sole privative

industriale, op. cit., p. 384.

In senso parzialmente contrario si veda A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Torino, 2008, p. 445: «L'art. 98 c.p.i., che disciplina l'oggetto della tutela delle norme relative alle informazioni segrete, riproduce in larga parte il contenuto dell'art. 6 *bis* della "legge invenzioni". Anche prima dell'entrata in vigore della riforma del 1996, si riteneva che l'appropriazione di informazioni aziendali riservate relative alle caratteristiche costruttive di prodotti industriali costituisca un illecito concorrenziale, ovvero e un vero e proprio atto di concorrenza sleale in base all'art. 2598 c.c.». Valorizza la natura prettamente relativa della tutela delle informazioni segrete, anche a seguito dell'entrata in vigore della CPI, P. AUTERI, *Tutela dei segreti d'impresa*, nella relazione tenuta all'Assemblea AIPPI, 5 febbraio 2010 consultabile sul sito di AIPPI nella parte relativi ai verbali dell'assemblea, p. 9 e ss, affermando che l'art. 39 TRIPs induce a limitare la tutela nei confronti dei soli soggetti «che ricevano o acquisiscano informazioni aziendali riservate da soggetti che le abbiano rivelate o acquisite illegittimamente, sapendo o dovendo sapere usando la normale diligenza, della loro provenienza illegittima».

Esclude la natura assoluta della tutela accordata dall'art. 99 c.p.i., nella sua previgente formulazione, C. GALLI, *La riforma del codice della proprietà intellettuale*, 2010, consultabile sul sito www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1955: «Per i segreti industriali e commerciali, la riformulazione operata della norma la ha messa anche formalmente in linea con il TRIPs Agreement, superando le interpretazioni devianti (e in realtà manifestamente erronee anche in riferimento al testo vigente, proprio perché incompatibili con il TRIPs Agreement, che costituiva comunque un vincolo per l'interprete), che sembravano dare ad essi una tutela "assoluta", e non – come ora si è precisato – limitata alle ipotesi in cui l'acquisizione del segreto sia avvenuta mediante un'intrusione ("in modo abusivo") nella sfera di riservatezza del legittimo detentore del segreto stesso».

¹⁵⁵ B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa, op. cit.*, p. 171: «In sostanza, quindi, quando un qualunque soggetto acquisisca, riveli o utilizzi un'informazione aziendale avente i requisiti indicati dal ... codice, ciò è sufficiente affinché si consideri integrata una violazione di un diritto di privativa industriale, con la conseguenza che il legittimo detentore della stessa può invocare la tutela offerta dal codice, non essendo necessaria la presenza di alcun altro presupposto». Così l'Autrice nel saggio *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela, op. cit.*, p. 407: «In altri termini, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 30 del 2005, le informazioni aziendali segrete venivano tutelate in quanto la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o l'utilizzazione da parte di terzi delle stesse costituiva atto di concorrenza sleale, ossia un comportamento considerato illecito e vietato per sé stesso; si trattava, pertanto, di una tutela non certo generale ed illimitata, bensì relativa ed azionabile soltanto nei confronti di soggetti legati all'imprenditore da determinati rapporti di concorrenza o di ex dipendenza. Invece, in base al nuovo codice della proprietà industriale le condotte di cui sopra vengono vietate in quanto lesive di un'entità giuridicamente riconducibile ad un diritto del titolare. In sostanza, quindi, le informazioni segrete divengono oggetto di un diritto esclusivo alla possibilità di disposizione delle stesse, azionabile nei confronti della generalità dei terzi (anche se non si tratta di concorrenti o ex dipendenti) ai quali, indipendentemente da comportamenti lesivi della lealtà della concorrenza, si impone un più generale dovere di astenersi da qualunque atto che possa ostacolare l'esercizio del diritto medesimo da parte del titolare».

In questo senso si veda anche G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi, op. cit.*, p. 56: «Ciò significa che il segreto gode di protezione indipendentemente dalle modalità con le quali esso venga violato ed a prescindere dallo stato di buona o mala fede del terzo utilizzatore ... Ne consegue che il detentore dei segreti può agire contro chiunque divulghi, acquisti o

industriali titolate e, come tale, ottiene una tutela più invasiva ed efficace rispetto ai soli rimedi inibitori e risarcitori contenuti agli artt. 2599 e 2600 c.c. rivolti esclusivamente a sanzione delle condotte anticoncorrenziali¹⁵⁹.

Anche la Cassazione, con la nota pronuncia n. 16744 del 19 giugno 2008¹⁶⁰, affermava la natura reale della tutela accordata dal CPI al *know-how*, precisando

impieghi le informazioni riservate senza aver ottenuto una specifica autorizzazione, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concorrenziale e di pratiche professionalmente scorrette». Così l'Autore a pagina 57: «è quindi legittimo osservare come, stando alla struttura testuale della norma, si sia passati da un modello di tutela personale ad uno di tutela reale del segreto».

¹⁵⁶ B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 407: «Ritengo che i segreti aziendali di cui all'art. 98 e quella parte di *know-how* costituita dai medesimi, divenendo oggetto di diritto assoluto al pari delle invenzioni brevettate, assumano la qualità di beni giuridici ai sensi dell'art. 810 c.c., al contrario di quanto avveniva in precedenza». Secondo l'Autrice, infatti, le teorie elaborate sino a quel tempo dalla dottrina maggioritaria, tutte volte a negare la qualifica di bene giuridico in capo al *know-how* perchè privo di materialità – e quindi non idoneo all'appropriazione esclusiva – erano superate dalla circostanza che, con l'introduzione del c.p.i., il legislatore ne aveva affermato l'appropriabilità in via esclusiva: Ancora l'Autrice a p. 407: «Se si tratta di una cosa, ciò può avvenire quando, per via della sua corporalità, essa è di fatto suscettibile di appropriazione esclusiva, mentre non è necessario l'intervento del legislatore che specificamente riconosca il diritto caso per caso, essendo sufficiente la generica disposizione di cui all'art. 810 c.c. ed essendo quasi tutte le cose corporali, per loro natura insuscettibili di appropriazione. Tale discorso non può essere esteso alle entità incorporali. Esse, infatti, essendo prive di materialità, non esistono in natura e pertanto non sono nemmeno di per sé suscettibili di appropriazione esclusiva. Pertanto, i beni incorporali ed in particolare le creazioni intellettuali possono assumere la qualità di beni giuridici soltanto quando il legislatore, specificamente, abbia fatto di essi l'oggetto di diritti assoluti, abbia cioè ricreato tra essi e la persona una relazione esclusiva analoga a quella che sussiste fra la cosa materiale ed il suo possessore. Non esistendo una norma che riconosca una tutela *erga omnes* a tutte le creazioni intellettuali in generale, si deve necessariamente concludere che sono beni immateriali quelli specificamente individuati dal legislatore come oggetto di diritti assoluti ... a seguito dell'entrata in vigore del codice della proprietà industriale e per le ragioni sopra esaminate, ritengo che possa assurgere al rango di bene giuridico quella parte di *know-how* costituita dalle entità immateriali aventi i caratteri di cui all'art. 98».

¹⁵⁷ Qualifica che, in realtà, era già stata attribuita da B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato*, op. cit..

¹⁵⁸ Secondo S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPs*, op. cit., p. 191, già l'art. 6 *bis* della legge brevetti, ha riprodotto sostanzialmente la disciplina materiale del segreto indicata dai TRIPs, al punto che «può ragionevolmente sostenersi che il segreto, nella misura in cui ne sono rispettate le condizioni essenziali di tutelabilità normativamente previste, costituisce un nuovo titolo di proprietà industriale». M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, op. cit., p. 297: «la violazione dei segreti aziendali che presentano i requisiti indicati all'art. 98 c.p.i. non è più qualificabile come atto di concorrenza sleale, ma realizza la lesione di una situazione giuridica soggettiva. Quindi, non solo le pratiche contrarie alla correttezza professionale, ma ogni atto di utilizzazione delle esperienze aziendali protette non consentito dal titolare legittimo costituisce illecito». A pag. 299 però l'Autore afferma che l'art. 99 configurerebbe due tipologie di illecito: la prima, che può essere avvicinata ad una ipotesi di illecito concorrenziale, si verifica nel caso in cui le informazioni utilizzate non presentano i requisiti di cui all'art. 98 c.p.i.; la seconda invece, che costituirebbe un vero e proprio «illecito appropriativo», consisterebbe nella usurpazione e divulgazione di informazioni aventi i requisiti di cui all'art. 98 c.p.i.».

La stessa relazione governativa accompagnatoria all'entrata in vigore del c.p.i. affermava: «accade così che un marchio di fatto costituisca oggetto di proprietà industriale non diversamente di come lo è un marchio registrato; che un'informazione aziendale riservata costituisca oggetto di proprietà

che «l'art. 99 stabilisce che, salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'art. 98.

Suddetto contesto normativo ... opera pertanto in via reale ed *erga omnes* e non più solo con azione personale, o *intra moenia* secondo definizione dottrina¹⁶¹, come mero atto concorrenziale».

Con il d.lgs. 131 del 13 agosto 2010, il legislatore del CPI modificava nuovamente l'istituto, seppur nella sola parte relativa alla "Tutela" di cui all'articolo 99 citato:

«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 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»¹⁶².

Nonostante questa modifica, è stato affermato che «il riferimento introdotto dalla riforma del 2010 alla sottrazione abusiva delle informazioni non ha intaccato il

industriale non diversamente di come lo è una invenzione brevettata».

¹⁵⁹ M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, op. cit., p. 297: «Rimanendo su osservazioni di carattere sistematico, la qualifica dei segreti d'impresa come diritti di proprietà industriale ha come importante conseguenza anche quella di estendere ad essi tutto l'apparato degli strumenti di tutela giurisdizionale disciplinati nel Capo III ... ». In questo senso anche S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 355: «Con l'entrata in vigore del c.p.i. le informazioni riservate usufruiscono della tutela giurisdizionale prevista dal Capo III. Sono di conseguenza applicabili alle informazioni riservate i rimedi di cui all'art. 124 c.p.i., sia a carattere inibitorio che restitutorio».

¹⁶⁰ in *Foro it.*, 2008, 9, I, 2441.

¹⁶¹ Il riferimento della Suprema Corte di Cassazione è certamente nei confronti dell'autorevole commento di P. AUTERI, *Tutela dei segreti d'impresa*, Relazione tenuta al convegno AIPPI del 5 febbraio 2010, p. 9 ss., consultabile sul sito internet www.aippi.it/docc/AUTERI_Segreti%20impresa.pdf. L'autore, nell'intervento, secondo cui, sebbene l'art. 99 CPI, nella sua precedente formulazione, fosse suscettibile di una interpretazione «nel senso di vietare l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni che presentino i requisiti dell'art. 98 anche ai terzi che le abbiano ricevute in perfetta buona fede, vale a dire senza sapere e senza poter sapere usando la diligenza professionale della loro provenienza illegittima» esso debba essere interpretato sulla scorta dell'art. 39 dei TRIPS e come tale, finalizzato a colpire unicamente i terzi, anche non concorrenti diretti del titolare delle informazioni riservate «che ricevano o acquisiscano informazioni aziendali riservate da soggetti che le abbiano rivelate o acquisite illegittimamente, sapendo o dovendo sapere usando la normale diligenza, della loro provenienza illegittima».

¹⁶² Per una più approfondita analisi delle singole condotte vietate si veda G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, op. cit., p. 1110.

previgente assetto della disciplina delle informazioni segrete e non ritorna all'originaria impostazione fondata sulla concorrenza sleale»¹⁶³.

Ciò nonostante all'art. 48 della Relazione illustrativa al d.lgs. 131/2010 – modificativo dell'art. 99 CPI - il legislatore delegato abbia stabilito, espressamente, che la nuova disposizione «sostituisce il comma 1 dell'art. 99 del Codice, riformulando il testo per renderlo conforme all'art. 39 dell'Accordo TRIPs sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 (ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747)».

A parere di chi scrive, da questa modifica normativa si deve desumere un tentativo del legislatore delegato di limitare, rispetto alla previgente formulazione, la sanzionabilità alle sole condotte perpetrate in modo abusivo, così da recuperare il ruolo della buona fede nell'esclusione dell'illiceità della condotta appropriativa.

Tale limitazione, come affermato, sarebbe la conseguenza della «necessità di porre nuovamente in linea il testo della norma con la normativa internazionale ed in particolare con il TRIPs *Agreement* - nonchè delle – critiche sollevata dalla dottrina – che – hanno suggerito l'opportunità della nuova formulazione», per evitare i risultati aberranti che deriverebbero dall'applicazione all'istituto del segreto industriale di un modello di matrice dominicale¹⁶⁴.

¹⁶³ A. OTTOLIA, *Commento all'art. 99 C.P.I.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* a cura di P. Marchetti, L. Ubertazzi, Padova, 2012, p. 426.

In senso contrario A. FRIGNANI, *Le nuove norme in tema di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2011, 1, p. 10: «la norma serve a rafforzare i diritti del licenziatario del *know-how* senza peraltro conferire allo stesso una tutela "assoluta" che lo parificherebbe al brevetto, infatti con la espressione "in modo abusivo" si colpisce l'ipotesi in cui l'acquisizione del *know-how* sia avvenuta mediante un'intrusione nella sfera di riservatezza del legittimo detentore del *know-how*. Per altro verso essa incide nei rapporti del datore di lavoro con i propri dipendenti o ex dipendenti. Se essi hanno acquistato il *know-how* del datore di lavoro in "modo abusivo", non potranno mai utilizzarlo ... Se essi lo hanno acquistato espletando le proprie mansioni, il loro utilizzo successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro sarà abusivo oppure no? "Acquisire" è un conto; è possibile "utilizzare in modo abusivo" un *know-how* acquisito in modo legittimo? Attendiamo l'interpretazione dei giudici».

¹⁶⁴ G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, *op. cit.*, p. 57, che evidenzia in particolari due implicazioni nefaste che potrebbero derivare dall'affermazione di logiche dominicali: la prima sarebbe costituita dalla «barriera eccessivamente elevata alla

In particolare, il rischio che tale dottrina ha individuato sarebbe costituito dall'istituzione di un monopolio sul contenuto delle informazioni segrete, ingiustificato perchè privo di quella logica di "scambio" che è alla base delle privative industriale e, come tale, inutilmente limitativo dello sviluppo tecnologico e dello scambio collettivo di informazioni e, in definitiva, contrario ai principi costituzionali di libera concorrenza¹⁶⁵.

Oltre a ciò, sussisterebbe l'ulteriore rischio di ridurre l'appetibilità della figura del brevetto per invenzione che, a differenza della tutela prevista per il *know-how* (ove ricostruita nei termini proprietari sopra delineati), è costosa, limitata nel tempo, dettagliata (anche burocraticamente) nei requisiti di accesso.

circolazione delle conoscenze»; la seconda, invece riguarderebbe l'introduzione di «un profondo elemento di distorsione nel sistema di protezione delle innovazioni incentrato sul brevetto». In questo senso si veda anche S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 322; R. ROMANO, *Invenzioni industriali e altre innovazioni tecnologiche*, in *Diritto Civile* diretto da N. Lipari – P. Rescigno, IV, Milano, 2009, p. 219: «il CPI ha introdotto nel sistema della proprietà industriale un ibrido costituito da un diritto esclusivo a tutela di un risultato tecnico-industriale non controbilanciato da alcun vantaggio per la collettività. Mentre, infatti, l'inventore gode del diritto esclusivo a condizione che il trovato presenti requisiti di meritevolezza quale la novità e l'originalità e a condizione, inoltre, che riveli il modo in cui ha realizzato l'innovazione (...) diversamente chi invochi la tutela prevista all'art. 99 CPI si avvale parimenti di un diritto esclusivo con efficacia *erga omnes*, benchè non titolato, pur in assenza di ogni accertamento sulla reale innovatività del trovato e pur non rivelando, ed anzi proponendosi di mantenere segreto il più a lungo possibile, il modo in cui determinati risultati siano stati raggiunti» Secondo l'Autore, le ricadute negative di tale ricostruzione andrebbero quindi individuate da un lato nell'assenza di quello "scambio" tra autore e collettività che è tipico dell'istituto del brevetto per invenzione, dall'altro nel rischio di non indirizzare adeguatamente la ricerca nello sviluppo di risultati già ottenuti, stante l'assenza di adeguate informazioni sui risultati di partenza e, infine, nel rischio anticoncorrenziale derivante dalla creazione di monopoli perpetui.

¹⁶⁵ Si veda soprattutto G. GHIDINI – V. FALCE, *Trade secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading – Notes on an Italian Reform*, op. cit., p. 144: «These laws are traditionally construed so as to favour dynamic innovation; that is, the process whereby innovation fosters competition and competition is presumed to lead more innovation. In particular, our concerns focus on three intersecting norms of the current innovation system: a) limitations on the reach of the patent right; b) the belief that a proprietary right should be secured only when the overall benefits for innovation surpass the social costs arising from the subtraction of the *quid inventum* from the public domain; c) the preference for a regulation which, from its prerequisites, might guarantee a cautious balancing between the need to promote innovation and the acknowledgement that even imitation and improvement through imitation are necessary to foster innovation and a well functioning market economy. All three are violated by the Italian 2005 reform».

A fronte di questi rischi, la dottrina più recente si è espressa, in riferimento alla modifica apportata dal recente d.lgs. 131/2010, circa un doveroso «arretramento dei paletti»¹⁶⁶.

Si riconferma, pertanto, la convinzione della dottrina maggioritaria¹⁶⁷ che riteneva esente da responsabilità la condotta del soggetto che avesse utilizzato il segreto industriale acquisito a titolo particolare – per via negoziale – dal legittimo titolare, oppure ottenuto attraverso una autonoma ricerca o, addirittura, attraverso un procedimento di ingegneria inversa o c.d. *reverse engineering*¹⁶⁸, purchè di facile ed economica attuazione¹⁶⁹.

¹⁶⁶ M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, op. cit., p. 299: «L'ampiezza del dato letterale dell'art. 99 c.p.i., così come si presentava fino alle recenti modifiche introdotte dal d.lg. del 13.8.2010, n. 131, era tale da dare adito ad interpretazioni estensive nel senso che la divulgazione la violazione dei segreti aziendali che presentano i requisiti indicati nell'art. 98 c.p.i. avrebbero dovuto vietarsi anche nei confronti dei terzi che le avessero ricevute in buona fede. ... L'obiettivo dell'intervento di modifica sembra proprio quello di fare chiarezza sui confini della tutela del segreto, arretrandone i paletti» (pag. 302). In questo senso si veda anche A. SIROTTI GAUDENZI, *Trattato breve, Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Volume V, Milano, 2010, p. 40: «La riforma tiene ferma la disciplina del *know how*, smorzando apparentemente la tutela assoluta propria dei diritti di privativa».

¹⁶⁷ Tra tutti si rimanda al contributo di D. SARTI, *Informazione aziendale segreta* (voce), op. cit. e G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, op. cit., p. 1108, che rimanda anche alla nota relazionale n. 5298 in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, p. 977.

¹⁶⁸ Si tratta di quel particolare procedimento che ha la funzione di analizzare in dettaglio il funzionamento di uno strumento già esistente (ovvero un dispositivo, un componente elettrico, un meccanismo, un *software*, ecc.) con l'intenzione di costruire un nuovo dispositivo o programma che faccia la stessa cosa, magari anche in un modo migliore e più efficiente. Secondo M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, in *Contratto e Impresa*, 2007, 4 – 5, p. 1130: «costituiscono modi leciti di conseguire il *know how* quelli che non violano la correttezza professionale; quali un'autonoma attività di ricerca, che può prendere le sue mosse anche dall'esame dei prodotti del concorrente. Non è infatti considerato illecito cercare di acquisire nuove conoscenze tramite l'osservazione e lo studio dei prodotti e delle caratteristiche funzionali dell'impresa concorrente che detenga un *know-how* più avanzato. Tali ricerche possono essere eseguite anche sezionando o smontando i prodotti del concorrente e perfino sottoponendoli ad analisi chimico - fisiche». In questo senso si veda D. MASTRELIA, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, Torino, 2010, p. 16, in nota n. 27. Secondo M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, op. cit., p. 327: «Ragionevolmente tra le attività riservate al titolare della privativa non rientrano invece le tecniche di *reverse engineering*, che dall'analisi della struttura e del funzionamento dei prodotti contenenti l'insegnamento segreto permettono di ricostruire le informazioni su come riprodurli. Il *reverse engineering* rappresenta infatti uno strumento per ottenere in modo indipendente i dati segreti, perchè a tacer d'altro richiede un investimento autonomo sul piano dell'elaborazione delle tecniche inventive».

¹⁶⁹ Secondo G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, op. cit., p. 1105: «occorre anche che tale processo di *reverse engineering* possa qualificarsi come "facile" per "gli esperti del settore". Ove invece esso comporti tempi o costi particolarmente rilevante in relazione alle caratteristiche del mercato, le informazioni potranno dirsi egualmente segrete». In questo senso si veda anche il contributo di GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, op. cit., p. 130 e L. MANSANI, *La nozione di segreto di cui all'art. 6bis l.i.*, in *Dir. ind.*, 2002, p. 219.

In Giurisprudenza si veda Trib. Orvieto, 4 luglio 1996, in *Giur. ann. dir., ind.*, 1996, 887.

A seguito della citata riforma, però, altre condotte potrebbero andare esenti da responsabilità¹⁷⁰.

La scelta deve intendersi quale conseguenza della precarietà¹⁷¹ insita alla natura stessa delle informazioni segrete, che, in quanto costituenti il risultato di una mera attività empirica, possono facilmente essere acquisite anche da terzi concorrenti in modo del tutto autonomo, per l'effetto che deve necessariamente sussistere una esigenza di bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti e parimenti meritevoli di tutela.

In definitiva quindi, come affermato, «La nuova formulazione della norma ha palesemente ridotto ... la portata della tutela accordata alle informazioni riservate in base alla normativa del codice della proprietà industriale. Tale tutela pur estendendosi ad ipotesi diverse dalla mera concorrenza sleale presuppone in ogni caso l'esistenza di un comportamento abusivo e non può quindi estendersi fino a colpire chi in buona fede sia entrato in possesso di conoscenze ed esperienze riservate»¹⁷².

Rimane tuttavia confermata, anche a seguito della riformulazione, la natura di “bene giuridico”, di tipo immateriale, per il segreto industriale. Bene che è quindi liberamente appropriabile, purchè con modalità lecite.

¹⁷⁰ Per una più precisa indicazione e comprensione di esempi pratici si rimanda alla trattazione contenuta nel successivo paragrafo. 6.

¹⁷¹ M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, op. cit., p. 303.

¹⁷² S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 323. In questo senso l'Autore anche a pagina 353: «la nuova formulazione dell'art. 99 c.p.i., intervenuta a seguito dell'approvazione del d.lg. 13.8.2010, n. 131, ha ridotto notevolmente la portata della tutela processuale azionabile: l'azione inibitoria, in primo luogo, sarà esercitabile nei confronti di chiunque utilizzi o divulghi abusivamente tali informazioni, ma non nei confronti dei terzi che in buona fede siano entrati in possesso di tali conoscenze e esperienze, come il tenore della norma previgente sembrava suggerire».

5. Caratteristiche e contenuto del segreto industriale come attualmente disciplinato.

A fronte di quanto sopra esposto, e pur nella diversità delle definizioni fin qui riportate, può ragionevolmente desumersi che saremo in presenza di un *know-how* soltanto ove:

- vi sia una informazione da tutelare, intesa sia come informazione pratica, esperienza aziendale o tecnico commerciale non brevettata, sia come esperienza o informazione derivante da un dato empirico e, dunque, risultato di uno sforzo applicativo teso ad acquisire conoscenza ed esperienza.

Il *know-how* viene dunque anzitutto individuato in un insieme di informazioni pratiche; ciò consente anzitutto di escludere dal novero di applicazione della norma, e più in generale dalla definizione che qui interessa, qualsivoglia dato, conoscenza o altra informazione relativa a teorie o scoperte che non abbiano un immediato risvolto pratico.

Il profilo della praticità sembra ricondurre l'interprete alla nozione di industrialità che caratterizza (cfr. art. 57 della Convenzione del Brevetto Europeo, art. 49 CPI) la materia dei brevetti per invenzione, laddove è esclusa la brevettabilità di scoperte o teorie scientifiche appunto (art. 54 Convenzione Brevetto Europeo, art. 52, lett. a, CPI). La definizione si arricchisce inoltre di una ulteriore qualificazione: la norma richiede infatti che le informazioni, oltre a essere pratiche, risultino anche da esperienze o prove.

Tale aspetto rileva non soltanto a fine di identificare un insieme di informazioni che abbiano appunto natura pratica, concreta e che attengano

alla vita operativa dell'impresa, ma aiuta altresì a identificarne l'origine stessa.

Deve quindi desumersi che si tratta di informazioni che non preesistono all'attività imprenditoriale, nè possono ritenersi sussistenti a prescindere dall'attività imprenditoriale¹⁷³, ma che sono invece conseguenza della stessa, nel senso appunto che derivano necessariamente dal dato empirico che ivi matura, e dunque dallo sforzo sotteso all'acquisizione di conoscenze ed applicazioni inizialmente non presenti, o non presenti in quella specifica forma o modalità.

Per informazioni, peraltro, devono intendersi non già le conoscenze in astratto quanto piuttosto le conoscenze già formate o acquisite tramite il procedimento industriale a cui si riferiscono.

- L'informazione sia non nota nè facilmente accessibile.

A tal proposito è stato autorevolmente affermato che tale requisito «va inteso in senso relativo: ai fini della tutelabilità delle informazioni non è infatti necessario che le stesse abbiano il carattere di novità assoluta richiesta per la brevettabilità come invenzione dall'art. 64 c.p.i.»¹⁷⁴, per l'effetto che anche ove più imprese detengano le medesime conoscenze, tale requisito non viene meno.

¹⁷³ A tal proposito, si veda il dibattito dottrinale sintetizzato al precedente cap. I, par. 4, relativo alla possibilità di considerare *know-how* anche le informazioni accademiche, non sfociate poi in un brevetto per invenzione.

¹⁷⁴ G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, op. cit., p. 1105. In questo senso si sono espressi anche GIO. GUGLIEMMETTI, *La tutela del segreto*, op. cit., p. 127; P. AUTERI, *Il segreto industriale*, op. cit., p. 129, l'Autore anche in *Sub. art. 14*, op. cit., p. 129; G. FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale tra riassetto e demolizione*, op. cit., p. 193; A. FRIGNANI, *Segreti d'impresa* (voce), op. cit., p. 339; M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, op. cit., p. 38; M. CARTELLA, *Patto di non concorrenza*, op. cit., p. 436; B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 414.

La giurisprudenza (perlopiù di merito) in passato ha negato la sussistenza di tale requisito nei casi in cui era possibile pervenire a tali informazioni attraverso l'osservazione, l'esame scompositivo (c.d. *reverse engineering*) o l'analisi chimica del prodotto del concorrente¹⁷⁵.

- Vi sia una manifestazione sostanziale dell'esperienza, o c.d. sufficiente descrizione, nel senso che l'informazione deve trovare espressione in una forma incorporata a sua volta in un supporto materiale che renda l'idea percepibile e comprensibile ai terzi.

Ciò consentirà di limitare l'ambito di tutela del segreto a determinati specifici passaggi, indicati anche nella loro successione in modo sufficientemente analitico e comprensibile.

Tra le forme di espressione del *know how* si è soliti indicare i manuali di lavorazione dei macchinari¹⁷⁶, le formule chimiche segrete¹⁷⁷, le liste fornitori e clienti¹⁷⁸ o, addirittura, l'intero complesso delle suddette informazioni¹⁷⁹, anche se frammentato, purchè riprodotto su uno specifico supporto materiale.

- L'informazione / esperienza abbia un valore economico.

In altre parole, l'utilità deve essere commisurata in riferimento a quella che potrebbe essere tratta, sulla medesima informazione/esperienza, da un

¹⁷⁵ Si segnalano soprattutto Trib. Verona, 23 luglio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 821; App. Milano, 5 maggio 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 769; App. Milano, 25 gennaio 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 367.

¹⁷⁶ Trib. Milano, 31 marzo 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, p. 4734.

¹⁷⁷ App. Milano, 29 novembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, p. 622.

¹⁷⁸ Trib. Milano, 10 dicembre 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, 2920; Trib. Modena, 21 gennaio e 26 febbraio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 3899 e 3912; App. Bologna, 5 giugno 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, 3062.

¹⁷⁹ Trib. Mantova, 12 luglio 2002, in *Giur. It.*, 2003, p. 304: «il manuale che descrive il funzionamento, le tecniche, i sistemi di controllo e le finalità del sistema qualità ... l'individuazione dell'iter relativo alle procedure burocratiche e tecniche da attivare nei più diversi processi aziendali ... infine tutti i moduli utilizzati dall'azienda ... descrivono per intero metodi di produzione, tecniche operative, commerciali e burocratiche utilizzate e cioè il cuore del know how dell'impresa».

soggetto operante nel medesimo settore e privo delle informazioni di cui si tratta, per lo svolgimento della propria attività d'impresa¹⁸⁰.

Come affermato, il valore economico in questione «non postula necessariamente l'esistenza di un prezzo di mercato delle informazioni, essendo invece sufficiente che esse attribuiscono a chi le detiene un vantaggio concorrenziale, ossia una posizione economica privilegiata»¹⁸¹.

- Qualche parola è opportuno sia spesa sin d'ora in ordine anche al requisito della sostanzialità che trova certo una migliore esplicazione nel termine inglese “*substantial*” che si ritrova anche nella definizione inglese di cui all'art. 39 dei TRIPs sopra richiamati.

Il termine in questione potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia voluto richiedere che il *know-how* sia qualificato da una sorta di *minimum* di

¹⁸⁰ Secondo Trib. Bologna, 16 maggio 2006, in *Il Merito*, 2006, 11, 45 «Gli art. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale vietano, fra le altre cose, anche la divulgazione a terzi di informazioni riservate (comprese quelle commerciali). 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. Le informazioni devono essere tali da rimanere soggette al legittimo controllo del detentore e da permanere segrete, atteso che la loro rivelazione si tradurrebbe in un vantaggio illecito».

¹⁸¹ G. DRAGOTTI, *Le invenzioni*, op. cit., p. 217. In questo senso si veda anche F. MASSA FELSANI, *Contributo*, op. cit., p. 26 e ss. e S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 315: «In ogni caso tali conoscenze devono costituire un valore per l'impresa che le detiene in quanto da esse l'azienda trae un vantaggio nei confronti delle concorrenti» e L. MANSANI, *La nozione di segreto di cui all'art. 6 bis l.i.*, op. cit., p. 219: «Non è necessario che l'informazione tecnica o commerciale abbia un prezzo di mercato (al quale possa cioè essere negoziata), o che sia comunque suscettibile di valutazione economica. È noto come sia controversa la possibilità di conferire simili informazioni in una società di capitali e, più in generale, di effettuare una stima attendibile del loro valore, ma questo non costituisce un ostacolo per affermare che si tratta di informazioni tutelabili. In questo senso è infatti sufficiente che il possesso delle informazioni sottoposte a vincolo di segretezza attribuisca un vantaggio concorrenziale a chi ne è titolare, indipendentemente dal fatto che esse siano suscettibili di autonoma valutazione economica o possano essere concretamente negoziate sul mercato». Per B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 407: «il valore economico delle informazioni in questione deve derivare dal carattere segreto delle stesse nel senso che se divenissero di pubblico dominio, le caratteristiche intrinseche delle medesime non sarebbero sufficienti a conservare il loro valore patrimoniale per l'impresa detentrici». L'Autrice ritiene, in altre parole, che rientrino nella definizione di *know-how* ai sensi dell'art. 98 solo quelle informazioni che siano idonee a far conseguire all'impresa una posizione di vantaggio sulle imprese concorrenti. In questo senso si vedano anche GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, op. cit., p. 128; L. MANSANI, *La nozione di segreto di cui all'art. 6 bis l.i.*, op. cit., p. 218; P. AUTERI, *Sub art. 14*, op. cit., p. 129; G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, op. cit., p. 1106; L. PRATI, *Il segreto industriale e l'attività di concorrenza sleale*, in *Dir. ind.*, 1997, p. 955 e ss..

rilevanza economica, e al tempo stesso che tale rilevanza debba essere intesa proprio nel senso di rafforzare l'impressione di una spiccata attitudine aziendalistica del bene in questione quale idoneità dello stesso ad assumere i caratteri propri di un bene aziendale propriamente definito e in quanto tale suscettibile di essere trasferito, valutato, ed apprezzato secondo criteri economico – patrimoniali.

Parallelamente, il *know-how* per essere tale non può che assumere un significato immediato di utilità tecnica e/o commerciale, risultando entrambi i profili particolarmente significativi nella definizione di un bene che viene in considerazione, ai fini del Regolamento, quale “tecnologicamente significativo” ai fini del suo trasferimento negoziale.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 659 del 20 gennaio 1992¹⁸², il vantaggio economico in questione sarebbe strettamente connesso al requisito della novità, e sarebbe da individuare nei «vantaggi di ordine tecnologico o competitivo sul piano della produzione o del marketing».

- L'informazione / esperienza sia segreta o, meglio, segretata¹⁸³. Sul punto si rileva il contrasto tra la normativa comunitaria sopra citata, che riferisce genericamente di un patrimonio d'informazioni non generalmente noto né facilmente accessibile e la normativa italiana (artt. 98 e 99 CPI) che impone che le informazioni non siano note o facilmente accessibili con un espresso riferimento agli operatori del settore.

¹⁸² Consultabile in *Giur. it.* 1992, I, 1, 1021, 2186.

¹⁸³ Secondo M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, *op. cit.*, p. 322, il momento costitutivo della privativa in questione va individuato soltanto nell'assolvimento dell'onere di segretazione: «La nascita di questa privativa richiede anzitutto ... la loro produzione sulla base di esperienze realizzate dal detentore originario, oppure ... la elaborazione di informazioni preesistenti. La fattispecie costitutiva non è tuttavia perfezionata fintanto che queste risorse informative non siano state adeguatamente segretate».

In definitiva si tratta di una segretezza solo “relativa”¹⁸⁴.

A tal proposito pare sufficiente richiamare la distinzione tra quanto rientra nel pubblico dominio, e quanto da esso sia escluso; il *know-how* non può che appartenere a questa seconda categoria, ulteriormente delimitata dalla non facile accessibilità delle informazioni.

Secondo una dottrina, tuttavia, il segreto non costituirebbe un presupposto per l'esistenza stessa del *know-how*, ovvero una c.d. “qualità intrinseca all'oggetto”, ma la conseguenza di una precisa scelta imprenditoriale volta a salvaguardare il valore aggiunto apportato dallo stesso in termini concorrenziali¹⁸⁵.

¹⁸⁴ In questo senso si è espresso G. DRAGOTTI, *Le invenzioni*, op. cit., p. 216: «La nozione di segretezza adottata ... non è assoluta, bensì relativa, nel senso che non postula l'impossibilità, per i soggetti diversi dal titolare delle informazioni, di venire a conoscenza autonomamente delle medesime». Si veda anche B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 407: «Per quanto riguarda il primo requisito, il legislatore adotta un'accezione relativa del concetto di segretezza ... ossia le informazioni si considerano segrete non solo quando sono note esclusivamente ad un imprenditore, trovandosi gli altri nell'impossibilità di apprenderle se non attraverso un negozio di cessione o licenza, ma anche quando, pur essendo conosciute a più operatori del settore (da determinarsi in base all'ambito economico e territoriale di operatività dell'impresa) il loro grado di diffusione è comunque talmente basso da considerarle difficilmente accessibili a terzi esperti». Sulla distinzione tra segretezza assoluta, intesa come completa inaccessibilità dell'informazione al di fuori dell'azienda, e segretezza relativa, intesa come difficile conoscibilità agli esperti od operatori del settore, si rimanda al contributo di S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 324 e ss. (con i richiami in dottrina e giurisprudenza contenuti in nota 24 e 26). Sul tema si veda anche G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, op. cit., p. 1106.

¹⁸⁵ F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, op. cit., p. 27: «Dall'angolazione che pone in luce l'interesse dell'imprenditore-detentore delle conoscenze al mantenimento della segretezza che le concerne, può essere individuato il ruolo che il segreto riveste con riferimento al know-how. Laddove deve tenersi ben presente che tale interesse è di natura economica ed altro non traduce che l'endiadi possesso di conoscenze avanzate – maggiore competitività sul mercato. Dovrebbe allora essere chiaro che il segreto non costituisce necessariamente una qualità intrinseca all'oggetto del know-how quanto piuttosto una caratteristica ad esso impressa dal detentore e rilevante proprio ai fini di salvaguardare quell'interesse economico che rappresenta».

- L'informazione / esperienza sia sottoposta, da parte del soggetto che ha il legittimo controllo delle informazioni stesse¹⁸⁶, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

In altre parole, il legittimo titolare del *know-how*¹⁸⁷ deve predisporre adeguate *policy* interne che prevengano la divulgazione incontrollata delle informazioni / esperienze detenute¹⁸⁸.

Come affermato¹⁸⁹, «data ... l'assenza di un pubblico registro, tali misure dovrebbero segnare il confine visibile della tutela garantita dalla legge di modo che le imprese concorrenti siano messe nelle condizioni di poter avvertire quando sono di fronte a conoscenze specificamente destinate ad essere riservate».

¹⁸⁶ Secondo S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 331: «La dottrina e la giurisprudenza ritengono che il soggetto che possiede il legittimo controllo delle informazioni non sia solo l'imprenditore, ma che possono essere individuati anche soggetti diversi dal titolare delle conoscenze riservate. Secondo tale orientamento per legittimo controllo si deve intendere la disponibilità delle informazioni e dunque la legittima facoltà ... di comunicarle a terzi. Conseguentemente, in tale categoria di soggetti rientrerebbero anche coloro i quali abbiano ricevuto le informazioni dal titolare dell'azienda, che li abbia inoltre autorizzati a comunicarle a terzi, a loro discrezione per le esigenze dell'impresa». L'Autore richiama in nota, a sostegno di quanto affermato, i contributi di A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa* (voce), op. cit.; L. MANSANI, *La nozione di segreto di cui all'art. 6 bis l.i., op. cit.*; M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1124 e ss.. Si veda anche il contributo di D. SARTI, *Informazione aziendale segreta* (voce), in *Enc. Giur. Treccani online* (Dir. Comm.), 2014, consultabile sul sito [http://www.treccani.it/enciclopedia/informazioni-aziendali-segrete_\(Diritto-on-line\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/informazioni-aziendali-segrete_(Diritto-on-line)/) secondo cui: «L'espressione legittimo controllo sembra fare riferimento al potere di mantenere il segreto delle informazioni: potere che in linea di principio spetta a chi le abbia elaborate, o a chi vanti una pretesa a che gli vengano riservatamente comunicate, ad esempio dai propri dipendenti o collaboratori».

¹⁸⁷ Per un maggior approfondimento su chi possa considerarsi "legittimo titolare" si vedano i contributi di B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, op. cit., p. 62; nonché A. CAMUSSO, *Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti*, op. cit., p. 29 con i richiami in nota 49, 50, 51. Si occupa della problematica, ma in riferimento a tutte le privative, anche D. CAPRA, *Comunione di diritti di proprietà industriale e prerogative del singolo comunista*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, II, 57 e ss.

¹⁸⁸ B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 407: «sono tutelate dalla norma in esame quelle conoscenze che non solo siano attualmente segrete, ma siano altresì sottoposte a misure adeguate a conservare tale carattere nel tempo. L'imprenditore dovrà quindi, da un lato adottare misure volte ad impedire concretamente a terzi non autorizzati l'accesso alle informazioni riservate e dall'altro manifestare a dipendenti e collaboratori la volontà di mantenerle segrete».

¹⁸⁹ M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, op. cit., p. 301.

Il criterio di valutazione delle misure in questione deve essere impostato alla “ragionevolezza”¹⁹⁰, parametrata alle caratteristiche delle informazioni, alla struttura imprenditoriale del titolare ed allo stato del progresso tecnico¹⁹¹.

Ciò con il rischio che «misure che esulano dall’ambito del ragionevole oggi possono divenire esigibili domani, in particolare con lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di trattamento elettronico delle informazioni e la conseguente riduzione dei costi connessi all’adozione di tali sistemi»¹⁹².

A tale argomento riserveremo una specifica e più articolata trattazione nel capitolo finale, proponendo specifici modelli da attuare al fine di predisporre adeguati strumenti di protezione.

La dottrina ha poi affermato che la predisposizione di appositi strumenti di protezione delle informazioni segrete svolgerebbe una funzione sia soggettiva, cioè di riconoscimento della segretezza all’interno dell’impresa, sia oggettivo, cioè di tutela della segretezza nei confronti dei terzi¹⁹³.

¹⁹⁰ In questo senso si veda soprattutto L. MANSANI, *La nozione di segreto di cui all’art. 6 bis l.i., op. cit.*, p. 217, secondo il quale le misure devono essere esigibili: «non si può cioè richiedere all’imprenditore di adottare ogni misura disponibile o di fare ogni sforzo possibile per impedire che le informazioni perdano il carattere di segretezza; occorrerà invece che siano adottati controlli legittimamente esigibili dall’imprenditore ... Oltre all’esigibilità dei controlli si richiede anche un’esigibilità dei costi». Si veda anche il contributo di G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale, op. cit.*, p. 1112: «A ogni buon conto giova ricordare che il carattere di “segretezza” viene normalmente valutato in senso relativo e non assoluto o, comunque, mediante temperamenti piuttosto significativi». Nello stesso senso anche G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I., op. cit.*, p. 1107.

Nella Giurisprudenza (di merito) due casi si sono contraddistinti per la richiesta di prova di adozione di un rigido sistema di segretezza, Trib. Milano, 17 settembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 925; Trib. Milano, 3 ottobre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 938.

¹⁹¹ S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale, op. cit.*, p. 329: «La ragionevole adeguatezza delle misure di segretezza andrà valutata caso per caso ed in concreto, tenendo conto della natura e del valore delle informazioni, della natura e delle caratteristiche dell’impresa nonché dei costi e della efficacia delle misure adottate ed adottabili».

¹⁹² G. DRAGOTTI, *Le invenzioni, op. cit.*, p. 217.

¹⁹³ Si veda S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale, op. cit.*, p. 329, «L’adozione delle misure di sicurezza da parte dell’imprenditore ha ... una duplice finalità, una di carattere soggettivo e un’altra di carattere oggettivo. La prima consiste nel “disclosure” nei confronti dei dipendenti e degli altri collaboratori dell’imprenditore sulla volontà del titolare di mantenerla segreta. La seconda finalità consiste nell’impedire l’accesso a terzi esterni all’organizzazione imprenditoriale alle conoscenze riservate detenute». In questo senso si è espresso anche L. MANSANI, *La nozione di segreto di cui all’art. 6 bis l.i., op. cit.*, p. 219: «Si può dunque individuare una duplice finalità di queste misure».

6. La ricostruzione dogmatica del segreto industriale¹⁹⁴.

Le recenti modifiche introdotte sulla disciplina delle informazioni segrete ed in particolare alla tutela prevista dall'art. 99 CPI non hanno intaccato, come detto, la ricostruzione dell'istituto in questione quale "bene giuridico" piuttosto che quale mera situazione di fatto.

Caratteristica che, come già evidenziato, era stata segnalata dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza del 1985, la n. 1699, che lo aveva definito semplicemente un "bene economico", senza però indicarne le caratteristiche ontologiche fondamentali.

Anche a fronte di questa generica definizione, taluna autorevole dottrina ha comunque affermato che l'istituto in esame, seppur improntato ad uno schema prettamente obbligatorio, si avvale di "regole proprietarie", «il che proietta sulle informazioni aziendali riservate una situazione giuridica soggettiva assoluta, indipendentemente dall'esistenza di una specifica norma attributiva»¹⁹⁵.

¹⁹⁴ Il problema della qualificazione giuridica non si pone secondo il parere di S. SANDRI, *I contratti di licenza in Italia*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, I, 53. In questo senso anche D. SARTI, *Informazione aziendale segreta* (voce), *op. cit.*, secondo cui: «L'importanza della contrapposizione fra la concezione "concorrenziale" e rispettivamente "proprietaria" della tutela delle informazioni segrete non deve tuttavia essere sopravvalutata».

¹⁹⁵ Partendo dalla definizione della Suprema Corte di Cassazione, evidenzia la difficoltà di annoverare l'informazione aziendale tra i beni giuridici M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, *op. cit.*, p. 282: «Il richiamo alla nozione atecnica di bene economico mette in chiaro da un lato l'imbarazzo che le incertezze dottrinali in ordine alla teoria dei beni pongono sul piano operativo, ossia la difficoltà a concepire un modello di tutela al di fuori della tecnica proprietaria; dall'altro la necessità di offrire adeguata tutela al valore economico espresso dalle informazioni aziendali segrete. Difatti la Suprema Corte, sancendo la non essenzialità della riconduzione del *know-how* ai beni di tipo giuridico immateriale, precisa che a tale bene non può essere riconosciuta una tutela seppur assoluta, ma limitata alle parti obbligate da un contratto». Tuttavia l'Autore a p. 283 afferma che: «La riconosciuta idoneità delle informazioni segrete a formare oggetto di transazioni commerciali – dovuto secondo quanto affermato anche al Reg. CE 556/1989 – implica la individuazione di un autonomo valore realtivo ad una immobilizzazione di tipo immateriale, passibile pertanto di iscrizione in bilancio ai sensi dell'art. 2424 c.c., che pur non essendo oggetto di un diritto assoluto, può essere referente oggettivo di atti di disposizione, quale il conferimento in natura alla società, di rapporti contrattuali più complessi come il *franchising*, così come può essere oggetto di sfruttamento in forma esclusiva tutelato in via diretta da rimedi inibitori, risarcitori e restitutori, in virtù delle sanzioni previste contro la concorrenza sleale. Il meccanismo di protezione dei segreti d'impresa messo in atto dalla giurisprudenza disvela un modello di circolazione e di tutela esterna non esclusivamente improntato ad uno schema obbligatorio, ma che si avvale altresì di regole di proprietà. Il che proietta sulle informazioni aziendali riservate una situazione giuridica soggettiva assoluta, indipendentemente dall'esistenza di una specifica norma attributiva».

L'assunto è parzialmente condivisibile: la ricostruzione dell'istituto, come sopra proposta e delineata, ricalca, infatti, la maggior parte delle caratteristiche proprie del bene giuridico, come individuate dalla teoria classica¹⁹⁶.

Come noto, infatti, la tautologica definizione di bene giuridico contenuta all'art. 810 c.c. è stata oggetto di numerosi autorevoli interventi che, salvo qualche distinguo, hanno uniformato la definizione dell'istituto evidenziando, all'interno della categoria, i seguenti caratteri fondamentali: corporalità o individuazione, suscettibilità di valutazione economica, possibilità giuridica di appropriazione.

La teoria ricostruttiva economica, invece, prescinde completamente da valutazioni circa la corporalità e la possibilità giuridica di appropriazione del bene, argomentando nel senso per cui sarebbe da intendersi quale bene giuridico tutto ciò che ha un valore commerciale di scambio.

Nel caso in questione non pare esserci dubbio circa la sussistenza dei requisiti in esame: si tratta di un istituto che deve sufficientemente individuato, come richiesto dalla normativa comunitaria in materia; che è per definizione suscettibile di valutazione economica (art. 98, comma 1, lett. b, CPI); che è per natura appropriabile, in quanto creato e mantenuto tale dallo stesso detentore dell'informazione segreta.

In particolare poi si tratterebbe di un bene immateriale, cioè privo di corporalità.

Afferma la natura di bene immateriale appropriabile in via esclusiva, e addirittura sottraibile alla disponibilità dell'imprenditore dichiarato fallito, A. BIANCHI, *Segreti d'impresa e fallimento*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, I, p. 219 e ss..

Contrario il parere di B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 407: «Mentre una invenzione brevettata è dotata di una precisa identità che si conserva immutata, nonostante la commistione con gli altri elementi immateriali e materiali facenti parte del patrimonio dell'impresa, il *know-how* considerato nel suo complesso, sfugge da un inquadramento stabile in quanto spesso nasce e si sviluppa proprio attraverso tale continua commistione perdendo la precedente identità per acquistarne una nuova in funzione dell'ottimizzazione dell'attività di impresa. Questa rappresenta una delle ragioni per le quali non ritengo di poter considerare il *know-how*, almeno inteso in generale, un bene in senso giuridico».

¹⁹⁶ Tra i numerosi autorevoli interventi si ricorda qui S. PUGLIATTI, *Bene (teoria gen.)* (voce), in *Enc. Dir.*, Milano, 1970, p. 164 e ss..

In questo senso si era già espressa la Cassazione, seppur con un *obiter dictum* a margine della nota sentenza del 1699 del 1985, annoverandolo quale immobilizzazione ai sensi dell'art. 2424 n. 5 c.c., con la finalità di imporne l'iscrizione nel bilancio.

Anche di tale figura, come ricostruito dalla dottrina classica¹⁹⁷, l'istituto sembra rispecchiare i tratti essenziali: ovvero la estrinsecazione¹⁹⁸, che si identifica con il carattere di individuabilità o corporalità tipico dei beni giuridici; la trascendenza¹⁹⁹, intesa come separabilità del contenuto del bene immateriale dal supporto materiale con cui il medesimo si concretizza; la circolabilità²⁰⁰, ovvero la libera riproducibilità del bene per lo scambio; l'indistruttibilità, seppur limitata alla sola entità immateriale che in esso si esprime; la possibilità di un contemporaneo molteplice godimento; infine la non suscettibilità di un immediato godimento economico²⁰¹.

In definitiva quindi le informazioni segrete godono, nelle intenzioni del legislatore del Codice, di una tutela specifica.

Secondo una ricostruzione rispettosa di tali intenzioni, le informazioni riservate sarebbero oggetto «di diritti esclusivi esercitabili *erga omnes*, secondo il paradigma della relazione dominicale tipica dei c.d. “*property rights*”»²⁰².

¹⁹⁷ In particolare si veda M. ARE, *Beni immateriali* (voce), in *Enc. Dir.*, pp. 244 e ss.. Si veda anche G. DE NOVA, *L'ambito di applicazione ratione materiae della convenzione di Vienna*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1990, p. 752.

¹⁹⁸ Sul punto si veda P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p. 5.

¹⁹⁹ Sul punto si veda T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, *op. cit.*, p. 235.

²⁰⁰ M. ARE, *Validità del concetto di bene immateriale*, in *Il Dir. Aut.*, 1958, p. 364.

²⁰¹ Per una posizione critica sull'argomento si veda F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, *op. cit.*, p. 109 e ss..

²⁰² G. DRAGOTTI, *Le invenzioni*, *op. cit.*, p. 217. In questo senso si è espressa anche B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, *op. cit.*, p. 169: «La tutela di tipo assoluto predisposta dal legislatore attraverso gli artt. 98, 99 c.p.i. ed il riconoscimento alle informazioni aziendali segrete della natura di diritti di privativa industriale, esplicano, invece, tutta la loro portata innovativa relativamente all'ambito soggettivo di applicazione della stessa, in quanto, come già più volte precisato, il diritto che l'imprenditore ha sulle conoscenze di cui all'art. 98 c.p.i. è un diritto opponibile nei confronti della generalità dei conosciati sui quali grava un vero e proprio obbligo giuridico di astenersi dal porre in essere tutti quei comportamenti idonei a pregiudicare o limitare l'esercizio del diritto stesso da parte del suo titolare. L'operatività della suddetta tutela prescinde, quindi, dalla qualifica del soggetto che pone in essere la condotta pregiudizievole, dai suoi rapporti con l'imprenditore e dalle modalità attraverso le quali egli si è procurato la disponibilità delle conoscenze segrete». In questo senso si sono espressi anche L. GIOVE - A. COMELLI, *Limiti al preuso*

Come è stato affermato, la recente riformulazione dell'istituto non avrebbe comunque intaccato «il generale inquadramento “proprietario” del segreto» ma si sarebbe limitato a rendere chiarezza circa le modalità ed i limiti di tutela, «dissolvendo i dubbi emersi nella prima fase di applicazione del codice»²⁰³.

Tuttavia, sempre secondo questa dottrina, la formula «in modo abusivo» introdotta dalla recente riforma del 2010²⁰⁴ consentirebbe di affermare l'avvenuto «rigetto del paradigma della tutela assoluta ed il ritorno ad un sistema di stampo obbligatorio, maggiormente confacente alle esigenze di coerenza dogmatica ed efficienza economica».

In realtà, quello della qualificazione giuridica del *know-how* è un problema di «mera sistemazione concettuale, ma non altera minimamente la realtà giuridica nella quale il fenomeno deve essere letto. Potremmo pertanto parlare indifferentemente di proprietà o, usando una formula volutamente più vaga,

e tutela del know-how segreto, nota a Cass. 5 aprile 2012, n. 5497, in *Dir. ind.*, 2012, VI, p. 503: «Sul piano positivistico, poi, una lettura così restrittiva dell'eccezione al monopolio brevettuale potrebbe essere considerata in contrasto con la tutela “quasi- dominicale” che il nostro ordinamento attribuisce, in conformità ai TRIPs, al segreto industriale, anche dopo la recente riforma operata dal D.Lgs. n. 131/2010 ... Invero, sebbene la nuova lettura dell'art. 99 c.p.i. conferisca tutela al titolare di informazioni segrete solo quando esse siano uscite dalla sua sfera di riservatezza in maniera illecita, il codice della proprietà industriale attribuisce pur sempre a tale soggetto un diritto che – per quanto *sui generis* e ontologicamente subordinato al diritto di un titolare di una privativa industriale – si aggiunge alla tutela posta dalla concorrenza sleale e gli assicura un'esclusiva sul *know-how* che egli abbia sviluppato autonomamente» e M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2011, II, p. 137 e ss.: «La novità legislativa ha espresso l'intenzione del legislatore di rafforzare la tutela giuridica di tali informazioni (questa intenzione è stata messa in dubbio dopo il decreto correttivo del 2010 che ha in parte modificato l'art. 99, ma, a nostro avviso, non ci sono ragioni per attribuire al decreto correttivo un tale effetto dirompente».

²⁰³ G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, *op. cit.*, p. 60.

²⁰⁴ Della novella normativa si occupa G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 CPI*, *op. cit.*, p. 1108 e ss.: «Il dibattito sulla tutela “reale” del segreto secondo il testo originario dell'art. 99 c.p.i. è stato superato dall'art. 48 del decreto correttivo n. 131/2010 che ha introdotto all'art. 99 c.p.i. come condizione di tutela il fatto che l'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione delle informazioni segrete siano avvenute “in modo abusivo”, aggiungendo al termine della norma la precisazione “salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente”. Secondo la relazione del decreto correttivo n. 131/2010 queste modifiche sono state introdotte per rendere la norma “conforme” all'art. 39 dei TRIPs ... Nell'interpretare le disposizioni in commento bisognerebbe inoltre tener conto della nota all'art. 39 TRIPs, che fa parte integrante del testo della Convenzione, secondo cui «Ai fini di questa disposizione “in modo contrario a leali pratiche commerciali” significa quantomeno pratiche quali violazioni di contratto, abuso di fiducia, e induzione alla violazione; e comprende 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».

potremmo parlare di titolarità del *know-how*; ancora potremmo accontentarci di una definizione meno impegnativa e parlare di possesso: la conclusione, in ogni caso, non cambia»²⁰⁵.

Secondo l'Autrice – e l'assunto è condivisibile – rimane di fondo, ma adeguatamente valorizzata a seguito della novella del 2010, una ricostruzione dell'istituto strettamente concorrenziale.

Favorevoli a questa ricostruzione, nettamente concorrenziale e non assoluta, sono anche gli autorevoli Vanzetti e Sena²⁰⁶; in particolare, il primo, ritiene che le dinamiche proprietarie non siano conciliabili con il sistema previsto a tutela del segreto industriale («Non c'è bisogno di sottolineare quanto aberrante fosse un simile regime»); il secondo, addirittura, afferma che «La qualificazione del diritto come un diritto di proprietà industriale, la attribuzione cioè di un diritto reale o assoluto su di esse – il riferimento è alle informazioni segrete – non è dunque tecnicamente possibile».

Come anticipato più volte, questa modifica legislativa potrebbe comportare dei rilevanti mutamenti, non solo dogmatici.

Facciamo qualche esempio.

²⁰⁵ F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, *op. cit.*, p. 125.

²⁰⁶ rispettivamente A. VANZETTI, *La tutela "corretta" delle informazioni segrete*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, III, p. 95 e G. SENA, *Efficienza ed inefficienza della macchina normativa (note sui c.d. diritti non titolati)* in *Riv. dir. ind.*, 2012, II, p. 85. In questo senso si veda anche G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, *op. cit.*, p. 13: «La direttrice che l'interprete dovrà seguire è quella della preferenza, nell'applicazione delle norme, di una lettura pro-concorrenziale delle stesse, rispetto a letture diverse, pur testualmente possibili. In particolare, e più precisamente, nell'ovvio e imprescindibile rispetto delle funzione di incentivo all'innovazione, propria delle esclusive di tipo brevettuale ... l'interprete dovrà preferire quella lettura della norma che difenda, piuttosto che pregiudichi, la libertà di iniziativa dei terzi, e con essi, la fisionomia concorrenziale del mercato». L'Autore a p. 14 mette in guardia il lettore dal «pericolo che da strumento di innovazione e di sviluppo competitivo, la tutela della proprietà intellettuale si trasformi in barriera protezionistica a favore delle imprese dominanti: in fattore, quindi, sia di restrizione dell'offerta che di rallentamento dei processi dinamici produttivi di innovazione».

In questo senso si era espresso ancora prima della riforma attuata nel 2010 M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, *op. cit.*, 2007, 4 – 5, p. 1142: «il *know how* non gode di una protezione *erga omnes* ed è pertanto esposto ad un rischio maggiore di essere utilizzato ai fini di porre in atto episodi di concorrenza sleale ai danni del detentore».

Ipotizziamo, anzitutto, che un dipendente abbia avuto accesso, per svariati motivi (tutti leciti), ad informazioni segrete (mediante la chiusura delle stesche in armadi o attraverso password, ecc.) costituenti il *know-how* dell'impresa, ai sensi dell'art. 98 CPI (anche se non qualificate dal detentore espressamente come riservate o segrete). Questo dipendente è, all'evidenza, in buona fede; ignora, cioè, che la sua condotta potrebbe aver leso un diritto di un terzo (che, nel caso specifico, è il suo datore di lavoro).

Una volta terminato la propria attività lavorativa e intrapreso un nuovo incarico presso un nuovo datore di lavoro (o divenuto a sua volta un imprenditore, anche concorrente), questo dipendente utilizza le informazioni di cui è venuto a conoscenza, lecitamente. Questa condotta è lecita?

Una recentissima dottrina ha affermato che tale condotta deve considerarsi illecita, anche a seguito delle recenti modifiche apportate dal legislatore delegato, ove si consideri «l'informazione come oggetto di *property right*»²⁰⁷.

A parere di chi scrive, invece, la risposta non può che essere sì, avendo il dipendente appreso, “in modo indipendente” e comunque “non abusivo”, il contenuto di tali informazioni.

Allo stesso modo, non si può nemmeno affermare che queste informazioni non beneficiassero della tutela di cui all'art. 99 CPI per il solo fatto di non presentare la dicitura “segreto” o “riservato”²⁰⁸.

²⁰⁷ M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà intellettuale*, op. cit., p. 167 e ss.: «La tesi che considera l'informazione come oggetto di *property right*, accolta dal legislatore nel codice della proprietà industriale, è storicamente sorta proprio per assolutizzare la tutela sul piano soggettivo, estendendola *erga omnes*, anche nei confronti dei terzi detentori di buona fede ... Questa conclusione non dev'essere cambiata, a mio avviso, sol perchè la nuova versione dell'art. 99 c.p.i. ha inserito una nuova locuzione, per cui sono vietati i comportamenti dei terzi che utilizzano “*in modo abusivo*” l'informazione segreta altrui, di cui siano venuti a conoscenza». Così l'Autore anche a p. 177: «la tutela può ... ottenersi anche nei confronti di chi sia venuto in possesso del segreto in buona fede».

²⁰⁸ Che, peraltro, secondo Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, 58 e Trib. Verona, 4 maggio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 779, non è nemmeno necessaria nel caso di liste clienti. In senso contrario GIO. GUGLIEMMETTI, *La tutela del segreto*, op. cit., p. 129: «è necessaria una chiara destinazione delle informazioni al segreto da parte del titolare».

Si potrebbe poi ipotizzare che, in caso di reperimento di documentazione aziendale smarrita, priva di indicazioni riferibili alla società titolare delle stesse, il soggetto “inventore” (cioè colui che ha ritrovato il materiale) potrebbe legittimamente utilizzare le informazioni ivi contenute²⁰⁹.

Da ultimo, si potrebbe infine immaginare (e si tratta di un caso tutt'altro che di scuola) che un subfornitore effettui delle lavorazioni per un committente, sulla base di informazioni dallo stesso fornite, impegnandosi nei confronti dello stesso committente, per un determinato periodo, a non divulgare tali informazioni o eseguire le medesime lavorazioni per altri committenti.

In questo caso, è legittimo sostenere che l'impegno a non divulgare quanto appreso sia stato assunto solo nei confronti del primo committente, e non dei successivi committenti che, in virtù di successive cessioni di rami d'azienda (ove non portate a conoscenza, per tempo, del subfornitore) hanno acquistato la disponibilità di tali informazioni.

In tutti questi casi, infatti, non si può certamente ravvisare una condotta illecita o abusiva che, ai sensi del citato art. 39 TRIPs (divenuto, a seguito della riforma del 2010, parametro di riferimento per l'interpretazione del concetto di abusività di cui all'art. 99 CPI), «significa quantomeno pratiche quali violazioni di contratto, abuso di fiducia e induzione alla violazione; e comprende l'acquisizione di informazione segrete da parte di terzi che sapevano, o sono stati gravemente negligenti nel non sapere, che l'acquisizione implicava tali pratiche».

In questo senso si è espressa anche la Sezione Specializzata in materia di Proprietà industriale (divenuta oggi “in materia di impresa”) del Tribunale di Bologna, con la sentenza del 21 ottobre 2010²¹⁰, con cui ha affermato che: «l'impostazione

²⁰⁹ In un caso come questo, ipotizza però la mancanza del requisito della “secretazione”, G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I., op. cit.*, p. 1108.

²¹⁰ Trib. Bologna, 21 ottobre 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5658.

recentemente adottata dal legislatore (con le modifiche apportate all'art. 99 CPI dal d.lgs. 131/2010), fa emergere la perdita, nel regime di tutela del segreto, della natura assoluta (così adeguandosi, sostanzialmente, alla previsione dell'art. 39 dell'Accordo TRIPs, il quale accorda la tutela del segreto solo nei confronti di comportamenti "contrari alle pratiche leali") sicchè lo stesso, pur potendo prescindere dal rapporto concorrenziale, richiede, in capo all'autore della condotta, la violazione dei principi di correttezza professionale, così costituendo un regime di tutela relativo e non più assoluto».

CAPITOLO III

LA TUTELA DEL SEGRETO INDUSTRIALE

Sommario: 1. Premesse - 2. Le misure endoaziendali - 3. Le misure esoaziendali - 4 .Disponibilità delle conoscenze acquisite dal dipendente nel corso dell'attività lavorativa

1. Premesse.

Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 98 e 99 CPI si desume che il *know-how* viene tutelato sia quale privativa industriale, ove ne ricorrano i presupposti sopra evidenziati e con la conseguente applicazione dei rimedi tipici espressamente previsti dagli artt. 124 e ss. del Codice²¹¹ (tra cui, ad esempio, l'ordine di inibitoria, di distruzione, di assegnazione in proprietà, di risarcimento del danno e di pubblicazione della sentenza) sia ai sensi della normativa in materia di concorrenza sleale (art. 2598 e ss. c.c.), anche ove tali presupposti non sussistano.

In quest'ultimo caso la tutela sarà tuttavia minore, perché limitata ai soli rimedi inibitori e risarcitori e, comunque, subordinata alla sussistenza di un rapporto di concorrenzialità diretta con l'usurpatore delle informazioni o esperienze.

²¹¹ «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. E' 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». Per approfondimenti sui rimedi giudiziali si rimanda al contributo di M. MASSARO, *Tutela repressiva del know-how*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012, p. 85 ss. con i richiami ivi contenuti e G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, in *Codice della Proprietà Industriale* a cura di A. Vanzetti, Milano, 2013, p. 1114 e ss.

Come accennato in precedenza, ai fini della sussistenza di un segreto industriale è necessario che il legittimo titolare abbia predisposto adeguate misure (o c.d. *policy*) funzionali a mantenere le informazioni ed esperienze segrete²¹².

Anzi, secondo un orientamento minoritario, l'oggetto stesso di tutela della normativa in tema di *know-how* sarebbe costituito dagli investimenti sostenuti dall'imprenditore per la tutela della segretezza delle proprie conoscenze piuttosto che dalle informazioni stesse²¹³.

A tal proposito si è soliti distinguere tra misure c.d. "endoaziendali", caratterizzate cioè dal fatto di venire a esistenza ed esaurire i propri effetti all'interno dell'azienda stessa, e misure c.d. "esoaziendali" che, seppur generatesi internamente all'azienda, sono destinate a estrinsecarsi all'esterno dell'organizzazione imprenditoriale, e solitamente nei confronti di soggetti terzi, anche concorrenti²¹⁴.

Queste misure sono finalizzate a proteggere l'impresa dalle condotte di c.d. "spionaggio industriale", inteso come quella particolare attività illecita, condotta attraverso mezzi leciti, funzionale ad ottenere informazioni industriali e/o commerciali sui concorrenti²¹⁵.

²¹² Per maggiori approfondimenti sul tema si veda P. AUTERI, *Sub art. 14*, in *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi civili*, 1998, 125 e ss.

²¹³ M. BERTANI, *Proprietà Intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, p. 313 e ss..

²¹⁴ La distinzione tra misure "endoaziendali" e misure "esoaziendali" e da attribuire a A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, in *Tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012, p. 56 ss..

²¹⁵ in questo senso si veda D. CAPRA, *Concorrenza dell'ex e storno di dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, p. 68. Propone una diversa definizione A. COACCIOLI, *La tutela legale del know-how*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale* a cura di P. Cendon, Tomo XIII, Torino, 2004, p. 118: «Per atti di spionaggio in senso stretto intendiamo riferirci alle ipotesi in cui la sottrazione dei segreti avvenga senza la complicità di dipendenti infedeli, e pertanto solo a quelle realizzate mediante vere e proprie attività intrusive e cioè mediante la sottrazione di notizie riservate da parte di un concorrente». L'Autore distingue, a p. 120, tra la condotta di spionaggio industriale e la condotta di «abusiva sottrazione di segreti aziendali realizzate da un'impresa concorrente» ma, in realtà, questa seconda ipotesi potrebbe rientrare nella fattispecie di violazione, da parte del dipendente, dell'obbligo di fedeltà ai sensi dell'art. 2105 c.c.. Si veda anche M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 304: «Nell'ambito della fattispecie generale di abuso dei segreti, sono poi distinguibili due profili a seconda che l'illecita acquisizione di segreti altrui sia posta in essere da un imprenditore concorrente – in tal caso la condotta assumerà le fattezze di un vero e proprio spionaggio industriale – oppure la concorrenza sleale si realizza tramite l'attività concorrente dell'ex dipendente».

A questa condotta illecita se ne aggiungerebbero, secondo la dottrina, altre due: la violazione del dovere di fedeltà da parte del dipendente (in vigenza del contratto di lavoro) e la successiva divulgazione, da parte dello stesso dipendente licenziato o dimessosi, del segreto ad un concorrente²¹⁶.

Nei successivi paragrafi andremo ad analizzare, anzitutto, quali misure (tra quelle sopra distinte tra “endoaziendali” ed “esoaziendali”) debbano essere adottate, dall’imprenditore, per evitare il fenomeno dello “spionaggio industriale” come sopra definito (o altri atti di divulgazione delle informazioni).

Si andrà poi a verificare attraverso quali strumenti il datore di lavoro, legittimo detentore del segreto industriale, può evitare la divulgazione di tali conoscenze acquisite dal lavoratore, sia durante l’attività lavorativa che successivamente alla stessa.

²¹⁶ In questo senso P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, p. 55: «Nella pratica ... consistenti in appropriazione di segreti altrui sono raggruppabili in tre ipotesi fondamentali, e precisamente nell’ipotesi dello spionaggio industriale, nell’ipotesi del conseguimento di notizie segrete attraverso dipendenti del concorrente (i quali così violano precise obbligazioni loro derivanti dal contratto di lavoro) e, infine nell’ipotesi dell’utilizzazione diretta dei segreti dell’ex dipendente, messi in proprio e in concorrenza con l’ex datore di lavoro». Nel senso della prevalenza, nella casistica giurisprudenziale, di condotte illecite imputabili ad ex dipendenti, si veda G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale*, *Cap. XXVII*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, Milano, 2003, p. 1126 e ss. Si veda anche D. SARTI, *Informazione aziendale segreta* (voce), in *Enc. Giur. Treccani online* (Dir. Comm.), 2014, consultabile sul sito [http://www.treccani.it/enciclopedia/informazioni-aziendali-segrete_\(Diritto-online\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/informazioni-aziendali-segrete_(Diritto-online)/) secondo cui: «Il fondamento della tutela appare tuttavia assai più problematico a fronte dell’eventualità, statisticamente assai più frequente, in cui il segreto è sfruttato grazie a conoscenze acquisite dagli ex dipendenti del titolare dell’informazione (assunti da un nuovo datore di lavoro o divenuti a loro volta imprenditori) che nello svolgimento della loro attività erano venuti legittimamente a conoscenza di tecniche riservate, o addirittura avevano contribuito a realizzarle». Si è espresso in questo senso anche G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, *op. cit.*, p. 1111 e F. BORTOLOTTI, *La tutela del Know-how nell’ordinamento italiano*, in *Dir. econ.*, 1970, p. 568. Sul punto si veda anche il contributo di J. HULL, *Commercial secrecy: law and practice*, Sweet & Maxwell, London, 1998, p. 185: «The most obvious and potent threat to the secrets of any business comes from its employees or, more usually, from its ex-employees. The cases bear witness to this fact – more instances of breach of confidence arise in the employment field than from any other source. The reasons are self-evident: employees have more opportunity and motivation to take advantage of confidential information generated in business than anyone else. In many cases it is their job to produce commercially valuable information for their employers, whether they be employed as research scientists or salesmen».

2. Le misure endoaziendali²¹⁷.

Rientrano in questa prima categoria, anzitutto, le misure di ostacolo fisico alla divulgazione delle informazioni o delle esperienze, quali, in via meramente esemplificativa:

- la prassi di custodire in appositi contenitori non accessibili ai dipendenti tutti i disegni tecnici o le formule chimiche rilevanti;
- la prassi di stabilire soglie di accesso a sicurezza crescente per dipendenti e collaboratori in base al grado di confidenzialità dell'informazione;
- la predisposizione di misure di protezione dei documenti elettronici e delle reti telematiche anche mediante l'ausilio di apposite password²¹⁸ o di strumenti elettronici sofisticati anche nei confronti dei dipendenti²¹⁹;
- limitazione degli accessi alla struttura, o alle singole aree, mediante la predisposizione di appositi *badge* identificativi, rilasciati da appositi soggetti qualificati e solo a seguito di controlli sulle generalità dei soggetti e gli scopi dell'accesso;

²¹⁷ Per una approfondita analisi si veda S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 329. Si veda anche il contributo di C. BELLOMUNNO, *Storno di dipendenti e sottrazione di segreti*, nota a Trib. Venezia, ord. 8 marzo 2006, in *Dir. ind.*, 2007, p. 266: «E' evidente, poi, che sull'imprenditore che voglia tutelare le proprie informazioni grava l'onere di porre in essere tutte le misure necessarie ad evitare la circolazione indiscriminata di tali informazioni. Tali misure possono anche essere quelle più banali quali l'esistenza di una *password* che sia conosciuta solo da pochi soggetti autorizzati; la modifica periodica della stessa; i cassetti chiusi a chiave; la subordinazione a clausole di riservatezza cui vinolare i soggetti che ... abbiano a che fare con le informazioni segrete; frammentazione delle informazioni tra i vari soggetti che partecipano al processo produttivo, in modo che ciascuno di essi sia a conoscenza di un singolo frammento dell'informazione segreta».

²¹⁸ Ad esempio valutando specifici accorgimenti sulle *password* da utilizzare tra cui l'eliminazione della facoltà per gli stessi di utilizzare *password* contenti esclusivamente vocali, l'imposizione della rinnovazione della *password* decorso un determinato breve periodo, l'automatica cancellazione o invalidazione del profilo in caso di ripetuta erronea digitazione, etc.. In questo senso C. BELLOMUNNO, *Storno di dipendenti e sottrazione di segreti*, *op. cit.*, p. 266.

²¹⁹ Si potrebbe ad esempio valutare di predisporre la seguente *policy*: "il dipendente deve ottenere l'approvazione del proprio capo-dipartimento o del soggetto nominato al fine di accedere a determinate aree informatiche, mediante assegnazione di un numero identificativo e con creazione di apposita *password* segreta nota soltanto a quest'ultimo".

- divisione interna delle singole aree produttive (tecnica, produzione, amministrazione, etc.) con conseguente limitazione dell'accesso alle aree stesse solo in virtù delle specifiche e giustificate esigenze produttive;
- qualificazione dei materiali e dei macchinari adibiti alla produzione con appositi codici, i cui parametri di qualificazione dovranno essere riportati in speciali registri noti soltanto a soggetti nominalmente individuati;
- individuazione e nomina formale di soggetti incaricati di controllare il rispetto delle procedure standard di protezione all'interno di determinate fasi e / o procedimenti realizzativi e deputati altresì a rilasciare le necessarie autorizzazioni alla cognizione o alla divulgazione.

Possono altresì rientrare nella categoria delle misure protettive "endoaziendali" le modalità di organizzazione della vita d'impresa tese a manifestare, nei confronti di quanti vengano a contatto con il detentore dell'informazione segreta, che determinate informazioni, documenti o dati, vadano considerati riservati e che, pertanto, il loro utilizzo, circolazione o divulgazione siano regolati, e limitati, da apposite politiche e procedure aziendali.

In altre parole, rientrano tra queste misure tutte quelle estrinsecazioni di volontà provenienti dall'imprenditore e dirette all'interno della propria organizzazione finalizzate a dichiarare e mantenere lo stato di segretezza: in via esemplificativa si potrà quindi valutare la predisposizione di appositi manuali / codici di condotta da far circolare internamente, oppure la divulgazione di indicazioni specifiche nei confronti del personale dei vari reparti in ordine alle modalità di archiviazione e classificazione della documentazione nonché la marcatura dei documenti segreti

con inequivoche indicazioni circa la segretezza degli stessi (attraverso la dicitura “segreto”, “riservato” o “copyright”)²²⁰.

Risulta infine opportuno predisporre strumenti o procedure interne di controllo e fidelizzazione dei dipendenti, al fine di evitare la divulgazione, anche interna, di informazioni aziendali riservate, tali da inficiare la stessa validità del segreto²²¹.

Più problematica è invece la questione relativa alla fidelizzazione dei dipendenti anche nella fase successiva alla risoluzione del rapporto lavorativo, dovendosi infatti limitare l'applicazione dell'art. 2105 c.c., per consolidata giurisprudenza e dottrina, al solo periodo di vigenza del vincolo lavorativo²²².

A tal fine potrà essere quindi valutata la sottoscrizione di appositi patti di non concorrenza, di cui fa menzione l'art. 2125 c.c. secondo cui «*il patto con cui 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 scritto²²³, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro²²⁴ e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto²²⁵, di tempo²²⁶ e di luogo²²⁷*».

²²⁰ Indicata come necessaria da GIO. GUGLIEMMETTI, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti* a cura di A. Vanzetti, Torino, 2003, p. 129.

²²¹ R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 270: «La conservazione del *know-how* si basa anche sulla predisposizione di patti remunerati di non concorrenza, anche per limitare la fuga di cervelli (*brain drain*) e, più in generale, per trattenere le conoscenze acquisite all'interno del perimetro aziendale. L'esperienza peraltro insegna che è molto difficile trattenere persone e idee e frequenti sono i contenziosi in materia».

²²² Per maggiori approfondimenti si veda il successivo paragrafo 4.

²²³ La giurisprudenza ha ammesso da tempo la validità di un patto limitativo della concorrenza sottoscritto con apposito e separato documento rispetto al contratto di riferimento, Trib. Milano 25 giugno 2003, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2003, 711.

²²⁴ L'opinione ormai consolidata in giurisprudenza ritiene di considerare adeguato il corrispettivo compreso tra il 10 ed il 20 % della retribuzione annua, Cass. Sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7835, in *Contratti*, 2007, I, 17; Cass. Sez. lav. 10 settembre 2003, n. 13282, in *Mass. giust. civ.*, 2003, 9; Trib. Milano, 21 luglio 2005, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2005, 826.

²²⁵ «Ovvero qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto», Cass. Sez. lav. 10 settembre 2003, n. 7835, *cit.*.

²²⁶ 5 anni per i dirigenti e 3 anni negli altri casi.

²²⁷ «Il confine territoriale del patto di non concorrenza configura un autonomo requisito di validità, la cui totale assenza o mancata determinazione entro limiti congrui rende il patto irrimediabilmente nullo», Trib. Ravenna, 24 marzo 2005, in *Guida al lavoro*, 2005, n. 34, 64.

L'onerosità di tali patti induce, ovviamente, a valutarne la stipulazione esclusivamente nei confronti di dipendenti con ruoli apicali e, in ogni caso, direttamente coinvolti nell'intero procedimento produttivo.

Sulla natura delle nozioni o esperienze acquisite durante l'attività lavorativa e sul problema della loro trasmissibilità al successivo datore di lavoro, si veda il paragrafo 3.

3. Le misure esoaziendali.

Alla categoria delle misure esoaziendali possono senz'altro ascriversi tutti i comportamenti dell'imprenditore tesi, in primo luogo, ad esplicitare, nei confronti dei terzi estranei all'impresa, il carattere riservato o segreto di determinate informazioni.

Rientrano in questa categoria anche tutte quelle specifiche pattuizioni contrattuali che i terzi, venuti in contatto con il titolare del segreto industriale per svariati motivi, si impegnano a rispettare al fine di salvaguardare la segretezza di quanto hanno appreso.

Possono quindi annoversarsi tutte quelle prassi relative ai rapporti con soggetti terzi quali ad esempio fornitori (anche dei macchinari), clienti o collaboratori esterni alla compagine aziendale, con i quali l'impresa si trovi in condizione di condividere informazioni aziendali riservate.

In simili situazioni è consuetudine fare ricorso a specifici accordi di riservatezza (c.d. *Non Disclosure Agreement*) finalizzati soprattutto a rendere manifesto che le informazioni ottenute e divulgate dovranno essere considerate riservate ed il relativo utilizzo dovrà essere circoscritto allo specifico ambito che ha giustificato la divulgazione.

Ultimamente si sta sempre più consolidando, nella prassi commerciale, l'utilizzo di appositi accordi di non concorrenza tra imprenditori relativamente a specifiche attività imprenditoriali²²⁸, anche se esercitate congiuntamente, per il cui svolgimento si renda necessaria l'utilizzazione di informazioni segrete.

²²⁸ Ad esempio si potrà stabilire contrattualmente il divieto di usare, duplicare o sfruttare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dati, nozioni, disegni, formule, etc. Sull'argomento si veda A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, op. cit., p. 81, con particolare attenzione ai richiami in nota 41 e 42, secondo il quale si trarrebbe dell' "ultimo baluardo" di protezione.

È opportuno precisare che per tali accordi l'art. 2596 c.c. ne richiede la forma scritta (*ad substantiam*) imponendo altresì specifiche delimitazioni territoriali e temporali²²⁹, in ossequio al principio di libera concorrenza, costituzionalmente garantito.

Rimandiamo al successivo capitolo VI una analisi più approfondita delle sumenzionate pattuizioni contrattuali.

²²⁹ Art. 2596 c.c. – Limiti contrattuali alla concorrenza – «1. 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. 2. Se la durata del patto non è determinata o stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio». Per maggiori approfondimenti si vedano i contributi di T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960; A. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, in *Trattato Cicu - Messineo*, Tomo XLI, 3, Milano, 1985; G. FERRI, *Patto di non concorrenza* (voce), in *Enciclopedia del Diritto*, Tomo XXXII, Milano, 1982; A. FRIGNANI, *Commento all'art. 1*, in AA.VV., *Diritto antitrust italiano*, I, Bologna, 1996; G. GHIDINI, *I limiti negoziali alla concorrenza*, in *Trattato di diritto privato* a cura di F. Galgano, Padova, 1981; A. GRISOLI, *La concorrenza. Disposizioni generali* in *Trattato di Diritto Privato* a cura di P. Rescigno, Torino, 1983; G. GUGLIELMETTI, *Limiti negoziali alla concorrenza*, Padova, 1961; T. RAVÀ, *Diritto industriale*, I, *Azienda. Segni distintivi. Concorrenza*, Torino, 1981; A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, p. 622.

4. Disponibilità delle conoscenze acquisite dal dipendente durante il rapporto di lavoro.

Ogni dipendente acquisisce, durante la propria attività lavorativa, delle conoscenze che possono far parte del proprio bagaglio professionale o che, diversamente, possono essere considerate di esclusiva riferibilità all'imprenditore presso cui il dipendente svolge la propria attività professionale.

Durante la propria attività lavorativa il dipendente ha il dovere – certamente giuridico ma, aggiungiamo, anche morale – di rispettare pochi precetti, disciplinati all'art. 2105 del Codice Civile²³⁰. in forma negativa²³¹.

A tal proposito, la dottrina maggioritaria ha distinto tra due diverse condotte: la prima parte dell'articolo in questione prevede che il dipendente non debba trattare affari in concorrenza con l'imprenditore; la seconda parte della norma, in cui è specificato che il dipendente non deve divulgare notizie sull'azienda o farne uso in modo da poter recare pregiudizio all'azienda stessa²³².

²³⁰ Art. 2105 c.c. – obbligo di fedeltà: «*Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio*».

²³¹ A. COACCIOLI, *La tutela legale del know-how*, op. cit., p. 109: «L'art. 2105 c.c. impone al lavoratore subordinato due comportamenti omissivi, accessori all'obbligo principale di lavorare, ascrivibili alla categoria dei c.d. obblighi di protezione». Per una più approfondita analisi su tali obblighi si vedano i contributi di O. BONARDI, *L'obbligo di fedeltà e il patto di non concorrenza*, in *Commentario*, II, *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, a cura di F. Carinci – C. Cester, Torino, 2007; V. BUONOCORE, *Manuale di diritto commerciale* a cura di V. Buonocore, Torino, 2003; A. CESSARI, *Fedeltà, lavoro, impresa*, Milano, 1969; P. FABRIS, *Tramonto o eclissi dell'obbligo di fedeltà?*, in *Riv. dir. lav.*, 1982, II; E. FIATA, *Fedeltà del lavoratore (obbligo di)* (voce), in *Enc. Giur.*, Tomo XIV, Roma, 2000; L. GALANTINO, *Diritto del lavoro*, Torino, 2006; E. GHERA, *Diritto del lavoro: il rapporto di lavoro*, Bari, 2006; P. ICHINO, *Il contratto di lavoro*, II-III, Milano, 2003; P. ICHINO, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro. La disciplina giuridica delle informazioni nell'impresa*, Milano, 1979; M. G. MATTAROLO, *Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro*, in *Il Codice Civile commentato* a cura di P. Schlesinger, Milano, 2004, 4-16; M. PAPALEONI, *Il contenuto dell'obbligo di fedeltà*, in *Mass. giur. lav.*, 2006; M. PAPALEONI, *La persistenza dell'obbligo di fedeltà dopo il licenziamento*, in *Mass. giur. lav.*, 1997; R. SCOGNAMIGLIO, *Manuale di diritto del lavoro*, Napoli, 2005; G. TRIONI, *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro*, Milano, 1982; A. VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro*, II, *Il rapporto di lavoro*, Torino, 2008.

²³² Per maggiori approfondimenti sul tema si veda U. OLIVA – G. CANTINI CORTELEZZI, *Obblighi legali di fedeltà, riservatezza e non concorrenza dei collaboratori dell'impresa*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012, p. 116 ss. ed i contributi dottrinali ivi citati. Secondo gli Autori, p. 117 e ss., «le radici storiche dell'obbligo di fedeltà posto dal legislatore in capo al lavoratore, sopra esaminate; le considerazioni del fatto che il

La violazione di questi impegni comporta, oltre all'obbligo di risarcire il danno subito dall'imprenditore a causa della condotta inadempimenti del lavoratore subordinato, anche il rischio, gravante in capo al dipendente, di subire il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo²³³, ai sensi dell'art. 2106 c.c.²³⁴.

Una volta cessato il rapporto di lavoro, come autorevolmente affermato, cessa anche «il divieto di trattare affari o svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro»²³⁵.

Il problema su cui si è più discusso (e si discute ancora oggi) attiene alla precisa individuazione di quali informazioni siano state legittimamente entrate nel bagaglio

prestatore di lavoro è un soggetto qualificato a minacciare con maggiore potenzialità lesiva il patrimonio dell'imprenditore; la genericità della rubrica della norma; sono tutti argomenti che hanno consentito alla giurisprudenza di superare i limiti dettati dalla lettura dell'art. 2105 c.c. alle due sole ipotesi in essa previste, per ricomprendere numerose fattispecie, di natura diversa, tra quelle potenzialmente lesive dell'obbligo di fedeltà». Per i riferimenti giurisprudenziali di cui sopra si veda da pag. 117 a pag. 120. Si occupano del tema, in maniera approfondita, anche A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., p. 615 ss.. In particolare, gli Autori ritengono, a pag. 616, che «va rimarcato che l'art. 2105 c.c. vieta la divulgazione e l'uso di tutte le informazioni aziendali, la cui conoscenza può essere utile ai concorrenti, a prescindere dal fatto che esse possano considerarsi "segrete"». Secondo A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Torino, 2008, p. 448: «La giurisprudenza ha letto la norma in modo assai limitativa per il prestatore di lavoro, tant'è che la dottrina ha ritenuto che il divieto di divulgazione e di utilizzo riguardi le notizie afferenti sia al *know-how* tecnico, che a quello commerciale. In particolare si è affermato che il tentativo di sottrarre documenti aziendali riservati da parte del lavoratore, pur avendone la disponibilità per ragioni inerenti al suo ufficio, costituisce violazione del dovere di fedeltà ai sensi dell'art. 2105 c.c.». In questo senso si è orientata, in modo pressochè unanime, la giurisprudenza di merito e di legittimità quando ha affermato che il concetto di fedeltà di cui all'art. 2105 sarebbe così vasto da ricomprendere, al proprio interno, anche qualsiasi tipo di informazione commerciale, anche non segreta. Si veda ad esempio, Trib. Verona, 17 dicembre 1996, *ord.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, n. 3633, 467; Trib. Milano, 10 dicembre 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, n. 2920, 278; App. Bologna, 5 giugno 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, n. 3062, 359; App. Milano, 9 luglio 1991, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, n. 2698, 632; Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, n. 2597, 67.

²³³ In questo senso si veda A. COACCIOLI, *La tutela legale del know-how*, op. cit., p. 109.

²³⁴ Secondo N. ABRIANI – G. COTTINO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, II, p. 247, in nota n. 100, «l'induzione del dipendente del concorrente alla rivelazione del segreto industriale è "l'ipotesi più frequente e ricorrente nella casistica giurisprudenziale"». A sostegno dell'assunto, gli Autori citano alcune pronunce sia di merito che di legittimità: Cass. 10 marzo 1991, n. 3011, in *Foro it.*, 1993, I, c. 3154; Cass. 13 marzo 1989, n. 1263, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, n. 2367; Cass. 20 novembre 1985, n. 5708, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, n. 1849; Trib. Milano, 28 luglio 1983, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, n. 1736.

²³⁵ A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., p. 616. In questo senso si veda anche U. OLIVA – G. CANTINI CORTELLEZZI, *Obblighi legali di fedeltà, riservatezza e non concorrenza dei collaboratori dell'impresa*, op. cit., p. 131.

professionale del lavoratore dipendente che sarebbe così libero di trasferire questo stesso “bagaglio” presso un nuovo datore di lavoro o anche di sfruttarlo, una volta messi in proprio²³⁶.

In altre parole, la dottrina si è spesso interrogata sul seguente quesito: l’obbligo di fedeltà, sancito dall’art. 2105 c.c., opera anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro²³⁷?

Secondo Auteri, «dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro è soggetto solo agli obblighi di riservatezza che hanno la loro fonte in norme di carattere generale ed in particolare nelle disposizioni penali poste a salvaguardia

²³⁶ Sulla problematica si veda soprattutto P. AUTERI, *Il segreto industriale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983, p. 338 «Come ho già detto, la tutela propria ed essenziale del segreto industriale è quella data dagli obblighi che la legge o la volontà delle parti pongono a carico di coloro cui il titolare del segreto è costretto a comunicarlo se lo vuole valorizzare economicamente; tale tutela è il presupposto per eventuali altre e più estese forme di tutela, come quella derivante dall’illecito aquiliano e dal divieto della concorrenza sleale o come quella di carattere assoluto che la legge accorda alle invenzioni in caso di brevettazione ad opera del non avente diritto. E ciò vale in modo del tutto particolare per gli obblighi di segretezza a carico dei prestatori di lavoro, per la semplice ragione che è soprattutto nell’impresa e quindi ad opera di prestatori di lavoro che le soluzioni tecniche vengono conseguite, elaborate ed attuate. Si deve anzi dire che non vi sarebbe tutela del segreto se tenuti al segreto non fossero in primo luogo i prestatori di lavoro e, aggiungo, se l’obbligo cui essi sono tenuti non permanesse anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. In caso contrario infatti il segreto sarebbe alla mercè delle vicende dei rapporti di lavoro di ciascuno dei dipendenti che ne siano al corrente; gli obblighi cui sono tenuti i singoli dipendenti in costanza del rapporto di lavoro non sarebbero idonei a mantenere il segreto, e ci sarebbe motivo di dubitare che essi abbiano veramente lo scopo di tutelare il segreto, anziché semplicemente quello di rafforzare e completare l’obbligo di non concorrenza. Il problema della durata degli obblighi di segretezza dei prestatori di lavoro assume così un’importanza pratica e teorica centrale nel tema del segreto industriale, sicché ad esso deve rivolgersi la nostra attenzione». il quale arriva però a negare che l’obbligo di cui al 2105 operi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

²³⁷ U. OLIVA – G. CANTINI CORTELLEZZI, *Obblighi legali di fedeltà, riservatezza e non concorrenza dei collaboratori dell’impresa*, op. cit., p. 131 «Altra questione molto dibattuta è quella riguardante la durata nel tempo dell’obbligo di riservatezza».

delle inviolabilità dei segreti»²³⁸, perchè la tutela delle libertà di lavoro, nella misura in cui non è incompatibile con la tutela del segreto, sarebbe sempre da preferire²³⁹.

La tesi contraria, sostenuta da una parte della dottrina (avallata da una Giurisprudenza di merito risalente), afferma invece che i vincoli imposti dall'art. 2105 c.c. in capo al prestatore di lavoro sarebbero da estendere anche successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro, addirittura per un tempo indeterminato.

E ciò sull'assunto per cui l'esigenza di tutela del segreto industriale, seppur determinatasi in conseguenza del rapporto di lavoro, sarebbe per natura indipendente dalla sorte di tale rapporto e, anzi, manifesterebbe la sua importanza proprio a vincolo negoziale concluso²⁴⁰.

²³⁸ P. AUTERI, *Il segreto industriale, op. cit.*, p. 339: «Tale orientamento si fonda su vari argomenti di ordine storico, sistematico e dogmatico, ma soprattutto sulla convinzione che la necessità per il dipendente di lasciare sulla soglia dell'impresa le conoscenze anche segrete apprese durante il rapporto di lavoro sacrifichi in misura inammissibile la sua libertà di lavoro ... Mi sembra che l'obbligo di rispettare i segreti industriali possa limitare la libertà di lavoro del prestatore di lavoro in due sensi: a) in un primo senso, perchè ritenendo impossibile distinguere le conoscenze di carattere oggettivo appartenenti all'impresa da quelle che formano il bagaglio di conoscenze e capacità personali del prestatore di lavoro, il divieto di divulgare le prime coinvolgerebbe inevitabilmente anche le seconde rendendo impossibile al prestatore di lavoro di esplicitare le proprie capacità personali in altra impresa; b) in un secondo senso, perchè, anche nei limiti in cui è possibile distinguere le conoscenze oggettive da quelle personali, il divieto di impiegare le prime impedirebbe al prestatore di lavoro addetto a compiti di ricerca o di progettazione di occuparsi della soluzione degli stessi problemi anche pervenendo alle stesse soluzioni ed eventualmente sviluppandole e superandole. Il segreto imporrebbe al lavoratore l'onere inesigibile di creare nella propria mente dei compartimenti stagni». Si interroga su questa problematica anche A. COLEMAN, *The legal protection of trade secrets*, Sweet & Maxwell, London, 1992, p. 10: «Public policy dictates that once a contract of employment has been terminated, a former employee should generally be free to exploit the general knowledge and skill that he has gained in his former employment, either for the benefit of himself if he goes into business on his own account, or for the benefit of his new employer. On the other hand, he is not free to make unauthorised use of his former employer's trade secret. However it is often very difficult to determine the dividing line between general knowledge and skill, and trade secrets». Parzialmente differente l'opinione di U. OLIVA – G. CANTINI CORTELEZZI, *Obblighi legali di fedeltà, riservatezza e non concorrenza dei collaboratori dell'impresa, op. cit.*, p. 132 «Da un punto di vista strettamente giuslavoristico, risulta più agevole e coerente con il sistema ritenere che con il cessare del contratto cessi in *toto* l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.: non solo quindi il divieto di concorrenza ma anche l'obbligo di riservatezza».

²³⁹ P. AUTERI, *Il segreto industriale, op. cit.*, p. 343 «La libertà di lavoro non è dunque in linea di principio di ostacolo ad una tutela del segreto industriale che comporti, come è indispensabile, l'obbligo del prestatore di lavoro di astenersi anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro (dal rivelare e) dall'impiegare nell'attività lavorativa svolta per conto proprio o altrui le conoscenze tecniche coperte da segreto».

²⁴⁰ Per la tesi che estende gli obblighi si veda P. ICHINO, *Diritto alla riservatezza, op. cit.*, p. 246. Si vedano anche, nello stesso senso, R. SCOGNAMIGLIO, *Manuale di diritto del lavoro, op. cit.*, p. 455 e F. CARINCI - R. DE LUCA TAMAJO - P. TOSI - T. TREU - *Diritto del lavoro*, Tomo II, Torino, 2003, p.

Una dottrina recente ha tentato di sostenere, a tal proposito, che solo attraverso la stipulazione di patti di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 c.c.²⁴¹, il datore di lavoro potrebbe limitare la divulgazione del segreto industriale, o di altre informazioni aziendali anche non segrete²⁴².

L'assunto parte dal presupposto che quando la legge subordina a rigorosi limiti di sostanza e di forma il patto con cui si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto, ciò vorrebbe dire che in assenza di tale patto nessun limite incontrerebbe la libertà di iniziativa e di lavoro del prestatore di lavoro.

Secondo Auteri – e la tesi è condivisa da chi scrive – questo assunto sarebbe “tautologico” perchè darebbe per scontato l'assunto che intende dimostrare:

144. In giurisprudenza si veda Trib. Milano, 2 ottobre 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 179; T. Torino, 28 dicembre 1973, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, 437; App. Bologna, 15 dicembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 3986. Sulle problematiche sottese si veda il contributo di D. CAPRA, *Concorrenza dell'ex e storno di dipendenti*, op. cit., 1998, II, p. 68 ss.

²⁴¹ Art. 2125 c.c. – patto di non concorrenza: «*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. 2. 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*». Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda ai contributi di R. BARCHI, *Violazione del patto di non concorrenza ed inibitoria*, in *Dir. prat. lav.*, 2004, 18; M. BARTESAGHI, *Sui requisiti di legittimità del patto di non concorrenza*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1995, II; F. BIANCHI D'URSO, *Concorrenza. Patto di non concorrenza*, in *Enc. Giur.*, Tomo VII, Roma, 1988; O. BONARDI, *L'obbligo di fedeltà e il patto di non concorrenza*, op. cit.; M. CARTELLA, *Patto di non concorrenza, rivelazione di segreti e rapporto di lavoro*, in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, 399; C. CESTER, *sub art. 2125*, in *Commentario* a cura di P. Cendon, V, Torino, 1991; P. FABRIS, *Il patto di non concorrenza nel diritto del lavoro*, Milano, 1976; A. IZAR, *Considerazioni sul patto di non concorrenza*, in *Dir. prat. lav.*, 1997, 11; F. MIANI CANEVARI, *Patto di non concorrenza e tutela del lavoratore*, in *Dir. lav.*, 1995, II; U. OLIVA – C. GERMANO, *Patto di non concorrenza*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012, p. 155 ss.; V. POMARES, *La disciplina del patto di non concorrenza*, in *Giur. lav.*, 2003, 49; M. ROTONDI, *Patto di non concorrenza: limiti e sanzioni*, in *Dir. prat. lav.*, 1993; M. TATARELLI, *Il patto di non concorrenza: contenuto e sanzioni*, in *Mass. giur. lav.*, 2002; C. TIMELLINI, *Ancora sul tema della concorrenza con particolare riferimento al rapporto di lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 2002

²⁴² M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, op. cit., p. 305: «Con la cessazione del rapporto di lavoro ed in mancanza di un patto di non concorrenza stipulato ai sensi dell'art. 2125 c.c. viene meno l'obbligo per il lavoratore di astenersi dalle attività concorrenziali previsto dall'art. 2105 c.c. e, di conseguenza, viene meno la soggezione all'obbligo del segreto sulle informazioni aziendali che è considerato una specificazione del primo. L'ex dipendente può pertanto iniziare una nuova attività, anche concorrenziale rispetto a quella del suo precedente datore di lavoro, ovvero prestare la propria attività alle dipendenze di un altro datore, anche concorrente del primo, mettendo a frutto le competenze tecniche e le esperienze professionali acquisite nel corso del precedente rapporto di lavoro».

argomentando in questo modo, infatti, il datore di lavoro sarebbe obbligato a pattuire un corrispettivo, dall'ammontare ignoto, nei confronti di ogni dipendente che sia venuto a conoscenza del segreto industriale e solo per un periodo di tempo determinato²⁴³.

La problematica non è di facile soluzione perchè, come affermato²⁴⁴, vede due distinti interessi contrapposti: da un lato, l'interesse del dipendente a sfruttare sul mercato quanto acquisito nella precedente esperienza professionale²⁴⁵, dall'altro, e

²⁴³ P. AUTERI, *Il segreto industriale*, op. cit., p. 349 – 351: «... l'obbligo di segretezza non sia già stabilito *ex lege* dall'art. 2105 c.c.; solo in tal caso infatti sarebbe necessario ricorrere alla stipulazione di un patto per vincolare il prestatore di lavoro a non divulgare le notizie segrete. Nè si potrebbe dire che altrimenti l'art. 2105 c.c. rimarrebbe privo di oggetto ... Lo scopo e la efficacia del patto di non concorrenza sono più ampi ed anzi diversi dal semplice divieto di utilizzare i dati segreti: più ampi, perchè col patto di non concorrenza il prestatore di lavoro si impegna non solo a non *utilizzare* in una attività di concorrenza le conoscenze segrete, ma a non svolgere del tutto attività in concorrenza; diversi, perchè, senza una apposita previsione, è dubbio che un patto di non concorrenza comporti l'obbligo di non rivelare i segreti. In realtà, anche se può essere utilizzato per rafforzare la protezione dei segreti aziendali, il patto di non concorrenza ha la funzione naturale di evitare la concorrenza differenziale che il prestatore di lavoro qualificato può fare per le capacità e conoscenze non separabili dalla sua persona che egli ha acquistato nell'impresa ... Infine un patto che avesse ad oggetto solo l'impegno di non divulgare e utilizzare tutti o solo determinati segreti aziendali solo a fatica si potrebbe far rientrare nell'art. 2125 c.c.; soprattutto perchè appare veramente paradossale che l'imprenditore che voglia difendere i segreti aziendali debba corrispondere un (congruo?) corrispettivo ad ogni collaboratore che ne sia venuto a conoscenza. Nella logica dell'art. 2125 c.c. la pattuizione di un corrispettivo sarebbe necessaria solo in quanto l'obbligo di non divulgare e utilizzare le conoscenze segrete si risolvesse in una limitazione della libertà professionale e di lavoro del prestatore di lavoro. Ed evidentemente è questo il presupposto esplicito o implicito di chi argomenta dall'art. 2125 c.c. per negare l'ultrattività all'obbligo di segretezza dell'art. 2105. Ma, come spero di aver dimostrato, si tratta di un presupposto in linea di principio infondato ... Nessun argomento si può dunque trarre dall'art. 2125 c.c. per limitare la durata dell'obbligo di segretezza previsto dall'art. 2105 c.c.. Aggiungo che la tesi che vorrebbe affidare al patto di non concorrenza la tutela del segreto aziendale non è nemmeno molto coerente con i fini di salvaguardi della libertà di lavoro che con essa si dichiara di voler perseguire».

²⁴⁴ Le problematiche sottese sono evidenziate da Cass. 11 ottobre 2002, n. 14479, in *Giust. Civ.* 2003, I, p. 679: «nel momento in cui l'ex dipendente utilizzi la professionalità acquisita alle dipendenze di altro imprenditore si rendono applicabili le regole della correttezza professionale, che rinviano al buon costume commerciale, la cui linea di confine può individuarsi nel divieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese preesistenti, e in particolare quella di provenienza. Al riguardo non può tuttavia considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poichè si porrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente». Si veda anche il contributo di G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, op. cit., p. 1111.

²⁴⁵ Valorizzato da G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi* in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, pag. 57 e ss: «Soprattutto nell'esperienza dei distretti industriali la possibilità per gli ex dipendenti di reimpiegare conoscenze espresse o tacite, ormai destinate a costituire parte integrante del proprio capitale umano, si è rivelata

in contrapposizione, l'interesse del precedente datore di lavoro di non vedere disperso il patrimonio aziendale costituito, anche ma soprattutto, dalle informazioni aziendali riservate o segrete²⁴⁶.

In realtà, la Giurisprudenza e la dottrina più recenti hanno riconosciuto il ruolo primario che il segreto industriale, tutelato dai citati articoli, ove ne rispecchi le caratteristiche, deve rivestire nella società, addirittura a discapito della libertà lavorativa del dipendente²⁴⁷.

In particolare, una illuminante sentenza della Corte di Cassazione del 1991²⁴⁸, aveva distinto tra «capacità ed esperienze professionali che il dipendente ha acquisito o

un importante volano per una rapida diffusione dei processi innovativi e per lo stimolo di un modello di concorrenza fortemente dinamico... è di immediata evidenza come la scelta del nostro legislatore di rafforzare così nettamente la tutela del segreto industriale, abbandonando la tecnica del bilanciamento in concreto degli interessi, per accedere alla logica assolutistica delle privative, introduca un disincentivo potenzialmente paralizzante alla valorizzazione delle conoscenze acquisite nell'ambito di pregresse esperienze lavorative presso un'impresa. Il che non soltanto si ritorce seriamente a danno dell'*employability* del lavoratore in un contesto di precarizzazione crescente dell'impiego, ma risulta anche poco razionale dal punto di vista dell'efficienza complessiva del sistema, dal momento che premia un atteggiamento chiuso all'innovazione e preoccupato soltanto di proteggere qualsiasi informazione prodotta all'interno dell'impresa e dotata di valore economico, indipendentemente dalla sua effettiva rilevanza sociale».

²⁴⁶ G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I., op. cit.*, p. 1111 e ss.: «La maggior parte dei procedimenti giudiziari in materia di segreto industriale non riguarda ipotesi di spionaggio bensì casi in cui la fuga di informazioni avviene per il tramite di uno o più dipendenti che ne fanno uso in una nuova attività imprenditoriale o a favore di un diverso datore di lavoro. In questi casi l'interesse del precedente datore di lavoro a non vedere usate informazioni aziendali apprese dall'ex dipendente nel corso del rapporto entra in conflitto con l'interesse di quest'ultimo a che la tutela del segreto non si traduca in una limitazione eccessiva della sua libertà di lavoro, che consiste anche nella possibilità di valorizzare le proprie esperienze, capacità e conoscenze, scegliendo il percorso professionale che pare migliore. Questo interesse è, del resto, proprio anche degli imprenditori, i quali non si trovano sempre nella posizione di chi vuole difendere un segreto industriale, ma spesso anche in quella di chi è alla ricerca di personale che abbia già maturato esperienze e conoscenze in un determinato campo e troverebbe un grande ostacolo all'assunzione e utilizzazione di nuovi collaboratori esperti ove la tutela del segreto si estendesse troppo. Il contemperamento degli interessi di cui si è appena detto è realizzato dalla giurisprudenza (con esiti alterni) già da prima dell'attuazione dei TRIPs, distinguendo tra le «capacità ed esperienze professionali che il dipendente ha acquisito o migliorato nel corso del pregresso rapporto di lavoro» che costituiscono un suo esclusivo patrimonio liberamente utilizzabile, anche a vantaggio di un nuovo datore di lavoro purchè naturalmente egli non sia vincolato da un valido patto di non concorrenza e i segreti industriali veri e propri».

²⁴⁷ U. OLIVA – G. CANTINI CORTELLEZZI, *Obblighi legali di fedeltà, riservatezza e non concorrenza dei collaboratori dell'impresa, op. cit.*, p. 133. In questo senso si veda anche Trib. Torino, 30 gennaio 2008, in *Pluris.it*.

²⁴⁸ Cass. Sez. Lav., 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, 58. Sul tema si vedano anche Trib. Verona, 23 luglio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 821; App. Bologna, 19 giugno 1995, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 335; Trib. Milano, 17 novembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 938; App. Bologna, 9 giugno 1988, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 635; Trib. Torino, 8 giugno 1987, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, 596; App. Milano, 4 marzo 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, 134; Trib. Bologna, 23 luglio 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, 534; Trib. Torino, 18 febbraio 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 475.

migliorato nel corso del pregresso rapporto di lavoro», le quali costituiscono un suo esclusivo patrimonio liberamente utilizzabile e «i segreti industriali veri e propri».

Distinguere il segreto industriale dal bagaglio di esperienze professionali maturate dal dipendente non è certamente facile²⁴⁹.

Il problema si porrà in termini di prova nel momento in cui il precedente datore di lavoro accerti, come spesso accade, la divulgazione di informazioni di cui era legittimo detentore, da parte dell'ex dipendente, messi in proprio²⁵⁰ o che abbia trasferito tale *know-how* ad un concorrente.

Secondo taluna dottrina, infatti, «la fattispecie prevista dal C.P.I. è connotata dalla presenza di specifici presupposti che devono essere tutti allegati e provati dalla parte che invochi la relativa tutela, atteso che l'assenza anche di uno solo di essi impedisce di sussumere il fatto lesivo ... nella fattispecie prevista»²⁵¹.

In altre parole, sarà onere del detentore del segreto dimostrare, possibilmente documentalmente, di aver adottato tutte le “misure endoaziendali” sopra descritte, oltre che, ovviamente, la non accessibilità al pubblico delle informazioni e delle esperienze ed il loro il valore.

In assenza di questi elementi, potrà invocare, anche in via subordinata, la fattispecie di concorrenza sleale residuale, ai sensi dell'art. 2598 c.c. n. 3²⁵².

²⁴⁹ Per una maggior comprensione delle problematiche sottese si rimanda a P. AUTERI, *Il segreto industriale*, op. cit., e l'Autore *Sub art. 14*, op. cit., p. 130.

²⁵⁰ secondo A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., 107 «quando un ex dipendente si “mette in proprio”, e fa dunque concorrenza al suo ex datore di lavoro, è fatale che a quest'ultimo la cosa dia particolarmente fastidio, dato che si tratta di un (nuovo) concorrente che sa molto o tutto dell'impresa di origine e che può sfruttare queste conoscenze per battersi concorrenzialmente contro di essa da una posizione per certi versi privilegiata».

²⁵¹ U. OLIVA – S. PETRELLA, *Contro i collaboratori infedele e le imprese che se ne avvalgono: la tutela inibitoria*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012, p. 200. Sul tema si veda anche il contributo di P. CAVALLARO, *Assunzione di dipendenti altrui e utilizzo delle conoscenze tecniche*, in *Dir. ind.*, 2007, 373 e C. BELLOMUNNO, *Storno di dipendenti e sottrazione di segreti*, op. cit., p. 266.

²⁵² L'assunto è pacifico per A. COACCIOLI, *La tutela legale del know-how*, op. cit., p. 118. Secondo A. OTTOLIA, *Commento all'art. 99 C.P.I.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* a cura di P. Marchetti, L. Ubertazzi, Padova, 2012, p. 427: «Il residuo riferimento nell'art. 99 cpi alla disciplina della concorrenza sleale comporta che l'art. 2598 n. 3 c.c. sia applicabile ove gli atti di acquisto, utilizzazione e divulgazione, pur avendo ad oggetto informazioni d'impresa non qualificabili come informazioni segrete per mancanza dei requisiti di cui all'art. 98

Una recente dottrina ha quindi proposto di valorizzare le circostanze del caso concreto, quali ad esempio il fatto che il nuovo datore di lavoro abbia ottenuto, in poco tempo (a differenza del precedente che aveva impiegato anni ed ingenti investimenti), il medesimo risultato esclusivamente tramite la collaborazione dell'ex dipendente²⁵³.

Quanto affermato poc'anzi non è condiviso da chi scrive: infatti, ove il dipendente, acquisito all'azienda con la mansione di "adetto commerciale" fosse stato assunto proprio per il bagaglio professionale maturato nelle precedenti esperienze lavorative, una volta terminato il rapporto lavorativo, non potrebbe essere soggetto ad una pretesa di non divulgazione da parte del precedente datore di lavoro, ai sensi dell'art. 98 e 99 CPI.

Diversamente, infatti, si finirebbe con il privare il lavoratore della propria possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro.

CAPITOLO IV

cpì, soddisfino i requisiti soggetti ed oggettivi prescritti per l'azione di concorrenza sleale, come nel caso di sottrazione di dati oggettivamente riservati». In questo senso si veda anche GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, op. cit., p. 131: «la sottrazione con modalità scorrette di dati oggettivamente riservati ma per i quali l'impresa non abbia adottato sufficienti misure di protezione, potrebbe continuare ad essere da noi vietata ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c...» e G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, op. cit., p. 1113.

In Giurisprudenza si vedano Trib. Brescia, 29 aprile 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1079 e App. Milano, 13 giugno 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 836.

²⁵³ G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, op. cit., p. 1112 che, a sostegno dell'assunto, cita App. Milano, 29 novembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 622. L'Autore, a p. 1112, prosegue aggiungendo il caso di «un addetto al settore commerciale presso il precedente datore di lavoro che abbia seguito esclusivamente uno dei mercati in cui operava l'azienda» riconoscendo che difficilmente questo addetto potrà tentare di giustificare l'utilizzazione di informazioni di dettaglio sulla clientela «affermando che fanno parte dell'esperienza da lui maturata». In questo senso si veda anche M. CARTELLA, *Patto di non concorrenza, rivelazione di segreti e rapporto di lavoro*, op. cit.; A. OTTOLIA, *Commento all'art. 99 C.P.I.*, op. cit., p. 426 e ss., che a sostegno di questa "teoria induttiva" cita il caso Grace/Foreco del Tribunale di Milano (sentenza 3 ottobre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3135); C. BELLOMUNNO, *Storno di dipendenti e sottrazione di segreti*, op. cit., p. 266 che, a sostegno delle proprie tesi, cita, in nota 10 a p. 267, Trib. Brescia, 1 luglio 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 4765; Trib. Brescia, 29 aprile 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 4744; Trib. Milano, 2 febbraio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 4133; Trib. Modena, 26 marzo 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 3912; Trib. Milano, 3 ottobre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3135.

LA CONTABILIZZAZIONE DEL SEGRETO INDUSTRIALE²⁵⁴.

Sommario: 1. Premesse - 2. I metodi di valutazione contabile delle risorse immateriali - 3. Il problema di applicare i metodi di valutazione delle risorse immateriali al segreto industriale - 4. Valutazione economica del segreto industriale - 5. Le disposizioni civilistiche e le indicazioni dei principi contabili nazionali - 6. Le disposizioni dei principi contabili internazionali

²⁵⁴ Per una esaustiva trattazione dei profili fiscali, nazionali ed internazionali, si rimanda al contributo di P. MANDARINO, *Know-how. Inquadramento giuridico, principi contabili, disciplina fiscale e convenzione contro le doppie imposizioni*, Il Sole 24 Ore, 2002. Si veda sul tema anche il contributo di G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale, Cap. XXVII*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, Milano, 2003, p. 1114 ss..

1. Premesse.

La funzione della privativa industriale è di garantire al titolare un diritto di godimento esclusivo del titolo e di tutte le facoltà che da esso discendono.

Si tratta, quindi, di diritti esclusivi, di tipo domenicale, che l'ordinamento giuridico concede e protegge, per un periodo di tempo tendenzialmente limitato²⁵⁵, al fine di remunerare il soggetto che ha investito, sia in termini economici che di capitale umano, nello sviluppo e nella registrazione del brevetto²⁵⁶.

La decisione di procedere, o meno, alla brevettazione, si pensi ad esempio al caso dell'invenzione industriale, discende tuttavia non solo dall'analisi della sua effettiva brevettabilità ma, soprattutto, da considerazioni di convenienza economica, inerenti ai costi da sostenere per la registrazione²⁵⁷ e, in particolare, attinenti al rischio di usurpazione, da parte di terzi, del risultato brevettato²⁵⁸.

È infatti evidente che ove si consideri che l'interesse principale giustificativo la registrazione di una privativa è quello di tutelare i diritti esclusivi che dalla stessa discenderanno, il titolare dovrà essere principalmente orientato ad arginare le

²⁵⁵ Eccezione fatta per il diritto sul marchio, che è invece astrattamente perpetuo ove le tasse di rinnovo siano assolte nei termini di legge. Abbiamo già notato che anche il diritto di *know-how* può considerarsi tendenzialmente perpetuo, perché l'estinzione del diritto si verifica con la «sopravvenuta generica notorietà o agevole accessibilità delle informazioni segrete». Così G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, in *Codice della Proprietà Industriale* a cura di A. Vanzetti, Milano, 2013, p. 1112.

²⁵⁶ G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2001, p. 5 «In particolare, quanto all'innovazione tecnologica, la tutela della proprietà intellettuale, imperniata sul brevetto per invenzione e di modello di utilità, svolge un ruolo centrale e specifico, nel recupero dei costi e nella remunerazione dell'attività e degli investimenti dell'impresa».

²⁵⁷ Si pensi, ad esempio, alle tasse da sostenere per la registrazione nel singolo paese o per l'estensione in diversi paesi, o ai costi per i consulenti che assisteranno nella redazione dei documenti necessari per la brevettazione. Evidenzia la questione sottesa FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, Tomo II, Torino, 1995, p. 1124: «i vantaggi conseguibili dall'imprenditore che preferisce utilizzare l'invenzione senza chiederne il brevetto sono tanti e tali, che spesso la rinuncia è più che giustificata. Non brevettare l'invenzione, infatti, significa evitare il rischio di possibili contraffazioni. E mediante il *know-how*, che vincola l'imprenditore al segreto, il rischio di una possibile divulgazione della conoscenza è scongiurato. Non brevettare l'invenzione significa, inoltre, evitare di pagare le tasse collegate alla concessione del brevetto, ed infine evitare di rendere pubblica la scoperta dell'invenzione, impedendo così che questa venga utilizzata nei paesi che non riconoscono la validità di quel brevetto».

²⁵⁸ Per maggiori considerazioni sul tema si rimanda al pregevole elaborato di F. DENOZZA, *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, Milano, 1979.

eventuali condotte interferenti di terzi.

Infatti, come è stato affermato di recente, «se la brevettazione assicura al proprietario dell'invenzione dei diritti di esclusiva e di privativa, essa per converso la rende pubblica e quindi assai più agevole da copiare» e, di conseguenza, «la decisione strategica in molti casi non si prospetta affatto agevole»²⁵⁹.

Il segreto industriale esula da queste dinamiche.

Si tratta, in primo luogo, di una privativa tendenzialmente illimitata nel tempo²⁶⁰, perchè legata al perdurare dello stato di secretazione²⁶¹.

In secondo luogo si tratta di una privativa non titolata, perchè non subordinata ad una registrazione in appositi pubblici registri e, per l'effetto, beneficia di un duplice effetto positivo: da un lato, infatti, esclude che il titolare debba sostenere costi di registrazione e, dall'altro, garantisce la riservatezza del contenuto del titolo.

La ragione di tale divergenza dal modello classico delle privative industriali (quale è il brevetto per invenzione²⁶²) è stata individuata, dalla dottrina maggioritaria, nella peculiare natura del titolo di privativa in questione perché, come affermato, si tratta di «attività di ricerca interna all'azienda che rileva come “*hidden knowledge*”, essendo una conoscenza di norma documentata e codificata (a livello di prodotto e/o di processo) ma difficilmente reperibile e caratterizzata da imprescindibili

²⁵⁹ R. MORO VISCONTI, *Invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali*, in *Dir. ind.*, 2007, p. 513. Per una panoramica più completa sulle ragioni sottese alla registrazione di un brevetto si rimanda al contributo di F. DENOZZA, *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, *op. cit.*.

²⁶⁰ Infatti, attraverso un continuo aggiornamento degli strumenti di protezione della segretezza delle informazioni, il titolare del *know-how* potrebbe astrattamente beneficiare di un diritto di esclusiva non limitato nel tempo.

²⁶¹ N. ABRIANI – G. COTTINO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, II, p. 248: «Lo sfruttamento esclusivo del *know-how* è sempre e inderogabilmente legato alla conservazione del segreto su di esso». In questo senso anche M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 301: «La privativa permane in capo al detentore delle informazioni fintanto che egli sia in grado di mantenere un controllo sostanziale delle stesse; in mancanza riemerge il principio della libera circolazione delle informazioni e pertanto non può condannarsi il comportamento dei terzi che lecitamente abbiano acquisito o utilizzato le informazioni».

²⁶² Sul tema si è già ampiamente discusso. Ci limitiamo pertanto a richiamare il contributo di GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Torino, 2003.

asimmetrie informative tra l'interno e l'esterno»²⁶³.

Da queste caratteristiche deriva, quale imprescindibile corollario logico, una conseguente difficoltà di valutazione economica del *know-how*, sia nella fase di contabilizzazione all'interno dell'azienda sia, soprattutto, nel momento in cui di tale bene viene valutata la cessione o la licenza²⁶⁴.

La valorizzazione ed il trasferimento di *know-how* postulano, infatti, «una sua preventiva identificabilità, a livello di perimetro, e sovente comportano l'esigenza di associarlo ad altri beni materiali o immateriali (macchinari, brevetti, personale qualificato), cui appare sinergicamente e ontologicamente connesso»²⁶⁵.

Si pensi, per fare un esempio pratico, alle difficoltà che sono conseguenti alla necessità, in alcuni specifici settori, di associare il *know-how* al capitale umano, con un conseguente onere, soprattutto economico, di addestramento del personale che con le conoscenze segrete è destinato ad interfacciarsi²⁶⁶.

Soprattutto, tra le voci da tenere in considerazione con maggior rilievo per una corretta valutazione del *know-how* deve necessariamente essere valorizzato il costo per la tutela della stesso attraverso quegli strumenti che il legislatore ha indicato, con una generica formula, “idonei” a mantenere la conoscenza segreta tra cui, appunto, gli strumenti di protezione endo-esoaziendale di cui si è fatta menzione in precedenza (par. 2 e 3 del precedente capitolo III).

²⁶³ R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 269.

²⁶⁴ R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, *op. cit.*, p. 270: «La valutazione del know-how e dei segreti industriali deve considerare la loro ridotta o spesso insussistente negoziabilità, per lo meno in via autonoma».

²⁶⁵ R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, *op. cit.*, p. 270 e a p. 271: «La stima del valore di mercato del segreto industriale deve essere tipicamente inserita in un contesto valutativo che consideri non solo l'azienda o il ramo complessivamente oggetto di valutazione, ma anche - in particolare - le sue risorse immateriali, a cominciare da quelle ontologicamente più contigue al *know-how* (vale a dire i brevetti e, residualmente, l'avviamento)».

²⁶⁶ R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how* *op. cit.*, p. 270: «I *key managers* rappresentano un aspetto critico del *know-how* e il trasferimento di personale qualificato è l'indispensabile "*software*" che governa la cessione di tecnologie; ad esso deve accompagnarsi un adeguato addestramento di nuovo personale e, ancora una volta, la codificazione di procedure e conoscenze, per preservarne e spersonalizzarne l'utilizzo, rendendole fungibili e intercambiabili con strumenti di c.d. *knowledge management*».

2. I metodi di valutazione contabile delle risorse immateriali.

I principali metodi per la stima del valore di mercato delle aziende (al cui interno sono presenti diverse risorse immateriali, quali ad es. l'avviamento o le privative industriali, ecc.) sono diversi ma di fatto riconducibili a due distinte tipologie: i metodi empirici e i metodi analitici²⁶⁷.

I primi si fondano sull'osservazione pratica dei prezzi di mercato dei beni immateriali sufficientemente simili ove ad essi comparabili.

In realtà, come è stato affermato, «tali metodi ... sono in teoria ontologicamente inapplicabili ai brevetti, che hanno caratteristiche di unicità e originalità che impediscono alla radice ogni comparazione ... malgrado tali difficoltà, i confronti sono talora possibili (si pensi a due diversi farmaci che curano la stessa patologia) e da essi discendono considerazioni economiche degne di rilievo»²⁶⁸.

I metodi analitici risultano maggiormente utilizzati nella prassi perchè si fondano su un approccio reddituale-finanziario, per stimare quanto vale un *asset* sulla base dei rendimenti futuri attesi, in altre parole si procede con una stima approssimativa dei costi sostenuti o da sostenere per la sostituzione del bene stesso.

All'interno di questi diversi metodi si possono distinguere alcune singole voci solitamente utilizzate in via complementare per la stima del valore delle risorse immateriali prese in considerazione²⁶⁹; segnatamente:

²⁶⁷ Per un maggiore approfondimento alla tematica della valutazione dell'azienda in generale si rimanda ai contributi di L. GUATRI - M. BINI, *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, Milano, 2009; G. ZANDA - M. LACCHINI - T. ONESTI, *La valutazione delle aziende*, Torino, 2005; E. COTTA RAMUSINO - L. RINALDI, *La valutazione d'azienda*, Milano, 2003; G. PELLATI - L. RINALDI, (a cura di), *Casi svolti di valutazione d'azienda*, Milano, 2003; G. ZANDA (a cura di), *Casi ed applicazioni di valutazione delle aziende*, Torino, 1996; F. BELUSSI, *Il benessere economico e la allocazione delle risorse per l'attività inventiva*, in *Le ragioni delle organizzazioni economiche*, Torino, 1994.

²⁶⁸ R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, op. cit., p. 272, in nota n. 44.

²⁶⁹ J.A. COHEN, *Intangible Assets. Valuation and Economic Benefit*, Wiley, New Jersey, 2005; J. HAND - B. LEV, *Intangible Assets: Values, Measures, and Risks*, Oxford University Press, Oxford, 2003; R.F. REILLY - R.P. SCHWEIHS, *Valuing Intangible Assets*, McGraw-Hill, New York, 1999; R. FERRATA, *La valutazione delle tecnologie*, Milano, 2000; A. RENOLDI, *La valutazione dei beni immateriali. Metodi e soluzioni*, Milano, 1992; G. BRUGGER, *La valutazione dei beni immateriali legati al marketing ed alla tecnologia*, in *Finanza marketing e produzione*, 1989; A. BERETTA ZANONI, *Il valore delle risorse immateriali*, Bologna, 2005; F. MALERBA (a cura di), *Economia*

- A) i costi sostenuti per la realizzazione (o sostituzione) della risorsa immateriale: secondo tale metodo, il valore è determinato dalla sommatoria dei costi capitalizzati, sostenuti per la sua realizzazione o sostituzione;
- B) l'attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento della risorsa immateriale: secondo tale metodo, il valore è dato dalla sommatoria dei redditi attualizzati derivanti dallo sfruttamento stesso della risorsa (in termini di *royalties*, fatturato atteso, etc.);
- C) l'attualizzazione delle *royalties* presunte, che l'impresa licenziataria sarebbe disposta a pagare per ottenere la disponibilità della risorsa immateriale, per un periodo di tempo limitato;
- D) l'attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa differenziali (incrementali): tale criterio si basa sulla quantificazione e attualizzazione dei benefici e dei vantaggi specifici del bene immateriale rispetto a situazioni "normali", ovvero in presenza di beni non coperti da brevettazione o tutelati quali segreto industriale;
- E) l'attualizzazione delle perdite derivanti dalla cessione della risorsa immateriale: si basa sulla una proiezione della riduzione del fatturato che l'assenza della risorsa immateriale considerate è suscettibile di determinare;
- F) la valutazione del patrimonio differenziale (incrementale), attraverso indicatori del plusvalore di mercato come il "Q di Tobin"²⁷⁰, che rapporta il valore di mercato delle attività di una società al loro valore di sostituzione; se l'indice è superiore all'unità, ciò è dovuto alla presenza di un avviamento implicito che può dipendere, tra le altre cose, dal valore (non contabilizzato) della risorsa immateriale.

dell'innovazione, Bari, 2000; P. ANGIELLO, *Il know-how, un oscuro oggetto di bilancio*, in *Giur. comm.*, 1986.

²⁷⁰ J. TOBIN, *A general equilibrium approach to monetary theory*, *Journal of Money Credit and Banking*, 1969, 1, 1, 15-29.

Come è stato affermato, «dei diversi metodi va colta la complementarità nell'individuare - da diverse angolature - i poliedrici aspetti dell'intangibile oggetto di valutazione, atti a consentire una valutazione integrate»²⁷¹.

²⁷¹ R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, op. cit., p. 275. L'Autore prosegue poi affermando: «ad esempio, le royalties presunte sono anche in funzione dei redditi o flussi di cassa incrementali che derivano dallo sfruttamento della risorsa immateriale e che interagiscono anche con il plusvalore di mercato o i moltiplicatori di società comparabili; il patrimonio incrementale deriva da un accumulo negli anni di reddito differenziale; i costi di riproduzione stimano i benefici futuri e la stima autonoma dell'avviamento differenziale media tra metodi patrimoniali e reddituali. I diversi metodi dovrebbero in teoria portare a risultati simili, anche se il metodo delle royalties presunte e del costo di riproduzione tendono talora a fornire valutazioni più basse rispetto al metodo dei redditi differenziali o alle comparazioni di mercato». Ancora l'Autore in nota 56: «I margini economici operativi come l'EBITDA (*Earning Before Interest and Taxes*), noto anche come MOL (Margine Operativo Lordo) e contabilmente ricavabile, secondo la classificazione delle voci di conto economico proposta dall'art. 2425 c.c., quale differenza tra Valore e Costi della Produzione (A) - (B), cui devono essere sommati costi non monetari come gli ammortamenti (voce 10) e gli accantonamenti (voce 11), hanno una natura anche finanziaria e rappresentano, in tale ambito, la liquidità generata dalla gestione economica operativa. Date le sue caratteristiche economiche-finanziarie, l'EBITDA è molto usato nella valutazione delle aziende e al suo valore medio prospettico è tradizionalmente associato un congruo moltiplicatore (basato su transazioni di mercato confrontabili e individuabile in un intervallo tra 2-3 volte e 10-12 volte, con picchi superiori in casi eccezionali), al fine di pervenire al valore complessivo dell'azienda (*Enterprise Value*). Sottraendo all'*Enterprise Value* la Posizione Finanziaria Netta (o sommandola, nei limitati casi in cui è positiva), si perviene all'*Equity Value*, che rappresenta il valore di mercato del patrimonio netto, che esprime il valore per i soci. Il reddito differenziale espresso dal MOL può quindi essere inteso anche come flusso di cassa operativo (al lordo dell'impatto della gestione finanziaria e straordinaria e delle imposte) incrementale derivante dallo sfruttamento del *know-how*».

3. Il problema di applicare i metodi di valutazione delle risorse immateriali al segreto industriale²⁷².

La difficoltà di applicare i criteri di cui si è data sopra menzione per la valutazione dei beni immateriale emerge, soprattutto, in riferimento al *know-how* perchè, come affermato, «richiede un adattamento che ne consideri le intrinseche caratteristiche, se del caso anche in un'ottica *stand alone*, in cui il *know-how* è atomisticamente considerato ed è quindi estraibile dall'azienda e distintamente valutabile»²⁷³.

Il *know-how*, infatti, è imprescindibilmente legato all'esperienza e al metodo produttivo maturato dall'azienda e all'interno della stessa, per l'effetto che può essere difficilmente considerato scindibile dalla stessa.

Bisogna poi considerare che, come anticipato, stiamo parlando di un bene che, astrattamente, ha una potenzialità di sfruttamento pressochè infinita ma, al contempo, ineludibilmente effimera e soggetta ad una tendenziale imprevedibilità del ciclo di vita.

Infatti, l'estinzione del diritto al segreto industriale può dipendere dall'interazione, spesso capricciosa, di pressioni competitive e reazioni concorrenziali esterne con barriere difensive "entropiche" che inibiscono l'appropriabilità, basandosi sulla segretezza, complessità intrinseca e altri strumenti, anche contrattuali, di protezione contro le imitazioni²⁷⁴.

²⁷² Per maggiore completezza sulla valutazione economica del *know-how* si rimanda agli autorevoli contributi di M. ORLANDI, *Il know-how: tutela, rappresentazione in bilancio, deducibilità fiscale*, in *Il fisco*, 2011. M. TALIENTO, *La valutazione del know-how* in *Riv. it. rag. econ. az.*, 2010; R. FERRATA, *L'identificazione dei know-how d'impresa in caso di valutazione una tantum*, in *La valutazione delle aziende*, 2005; R. FERRATA, *La valutazione dei know-how di processo*, *La valutazione delle aziende*, 2005; P. TARTAGLIA POLCINI, *La stima del know-how nelle valutazioni d'azienda*, in *Riv. dott. comm.*, 1993.

²⁷³ R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, *op. cit.*, p. 275. In questo senso si veda anche E. FUSA, *Know-how - Aspetti operativi, civilistici e fiscali*, in *Il Fisco*, 2010, p. 2760: «Naturalmente i criteri empirici sono validi solo se e nella misura in cui il mercato è idoneo a fornire le informazioni che si utilizzano (frequenza delle transazioni considerate, trasparenza degli elementi effettivi delle singole transazioni, omogeneità); tali caratteristiche sono tuttavia difficilmente riscontrabili nelle transazioni del *know-how*».

²⁷⁴ R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, *op. cit.*, p. 280.

Si può quindi affermare che il valore del segreto industriale deriva soprattutto dalla sua potenziale obsolescenza e succedaneità tecnologica, circostanze che ne azzerano i caratteri di esclusività. Non invece dal suo deperimento fisico connesso all'utilizzo che, al contrario, ne aumenta il valore, anche in un'ottica di economie d'esperienza, oltre che di visibilità e condivisione con altre invenzioni o processi²⁷⁵.

²⁷⁵ Per maggiori approfondimenti su cumuli di tutela si rimanda a GIO. GUGLIEMETTI, *La tutela del segreto, op. cit.*

4. Valutazione economica del segreto industriale.

Un metodo empirico agevolmente applicato alla valutazione economica dell'istituto in questione si basa sulla determinazione delle c.d. "royalties presunte"²⁷⁶ che il titolare di una risorsa immateriale avrebbe richiesto per autorizzare dei terzi allo sfruttamento dello stesso (c.d. "prezzo del consenso" o "*relief-from-royalties method*"), per un periodo solitamente compreso tra i cinque ed i dieci anni.

Si tratta, come noto, di un criterio che è già stato scelto dal legislatore del CPI (art. 125, comma 2²⁷⁷), per la determinazione, in via presuntiva, del danno arrecato dal contraffattore al titolare di una privativa.

Altrettanto diffuso risulta essere il metodo del c.d. reddito incrementale, secondo cui il valore del segreto industriale è da intendersi tanto maggiore quanto più elevati sono i risultati economici operativi attesi associabili alla risorsa medesima, per un numero di anni di attualizzazione valutato sulla base del ciclo vitale del *know-how*, per il settore di riferimento.

Una possibile variante al metodo in esame si fonda poi sulla stima del margine operativo lordo incrementale - o di altri margini economici parziali - che la risorsa immateriale consente di ottenere, a cui poi applicare un congruo moltiplicatore desunto sulla base di distinte negoziazioni di beni ad esso comparabili.

In via complementare o alternativa rispetto al reddito incrementale qui sopra analizzato, va poi considerato il c.d. flusso di cassa addizionale²⁷⁸ generato dalla

²⁷⁶ E. FUSA, *Know-how - Aspetti operativi, civilistici e fiscali*, op. cit., p. 2761: «Si ritiene che i vantaggi dovuti al bene immateriale non possano essere inferiori a quanto l'imprenditore dovrebbe pagare a terzi per ottenerne la disponibilità (ad esempio, con la corresponsione di *royalties*)».

²⁷⁷ «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 lesso».

²⁷⁸ R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, op. cit., p. 285, in nota n. 58: «Si può utilizzare un flusso di cassa operativo, da scontare ad un costo del capitale medio ponderato, per esprimere il valore del *know-how* per i soci e i creditori (corrispondente idealmente al valore dell'intera azienda, in cui il *know-how* è l'unico *asset*), ovvero si può utilizzare un flusso di cassa

risorsa immateriale. In altre parole, e per essere più chiari, si parte dall'assunto secondo cui l'utilizzo della risorsa immateriale agisce sui margini economici espressi dal c.d. differenziale tra ricavi e costi operativi, perchè idealmente consente sia di incrementare i ricavi, attraverso maggiori vendite dirette o quale *royalties* derivante da licenze, sia di ridurre i costi, soprattutto di organizzazione e produzione.

Questa stratificazione di redditi differenziali è di per sè idonea a generare un patrimonio incrementale, che esprime appunto il differenziale tra il valore di mercato ed il valore contabile dell'azienda e del *know-how* che in essa viene utilizzato.

Entrambi i criteri qui analizzati sono riconducibili ai metodi reddituali perchè si basano su una proiezione di redditi futuri da scontare in un orizzonte temporale predefinito coerente con la vita attesa del segreto industriale, ad un congruo tasso, che incorpori anche il rischio connesso alla manifestazione futura attesa del reddito.

Entrambi i criteri, quindi, manifestano i limiti applicativi nel caso in cui non si disponga di dati sulla capacità di reddito, che è appunto il presupposto per la valutazione secondo il metodo delle *royalties* o del reddito incrementale con flusso di cassa.

In assenza di tali informazioni, un ulteriore criterio alternativo è quello del costo sostenuto²⁷⁹ per la creazione della risorsa immateriale di riferimento tra cui, ad esempio, i costi di ricerca e sviluppo del *know-how* e gli oneri inerenti alla tutela del

netto, da scontare al costo del capitale proprio, ove si consideri il solo valore residuale di pertinenza dei soci».

²⁷⁹ E. FUSA, *Know-how - Aspetti operativi, civilistici e fiscali*, op. cit., p. 2761: «Il costo di riproduzione considera invece l'ammontare degli oneri da sopportarsi per disporre di un bene con le medesime utilità e potenzialità economiche dell'intangibile da valutare. Importanti diventano pertanto le condizioni attuali e prospettive di ricostituzione del bene immateriale. Tale metodologia si fonda su presupposti più aderenti alla realtà, soprattutto per quanto attiene il *know-how* in relazione alla sua natura».

bene: si comprendono, all'interno di questa voce, anche le consulenze legali e la predisposizione e l'aggiornamento dei sistemi di secretazione.

Una volta individuato il costo sostenuto, da calcolarsi attraverso metodi di contabilità analitica che consentano di separare funzionalmente i costi sostenuti per la creazione e la tutela del *know-how* dagli altri costi, il risultato finale potrà essere utilizzato per la stima di un costo attuale di riproduzione dello stesso, avente natura di investimento e quindi orientato ai benefici futuri attesi ed alle potenzialità di ritorno economico derivante dall'utilizzazione.

Il procedimento in questione, seppur preferibile nelle ipotesi in cui i metodi reddituali sopra menzionati non trovino applicazione - perchè ad esempio un reddito non è ancora stato creato – sconta però alcuni limiti intrinseci e connessi, anzitutto, con la difficoltà di misurare con precisione i benefici futuri sulla base di soli costi storici²⁸⁰.

Si potrebbe quindi pensare di valorizzare il costo di riproduzione di un *know-how* funzionalmente equivalente, che sostituisca ai costi storici i costi di riproduzione del bene, intesi quali costi che sarebbe necessario sostenere al momento della valutazione per ricostruire lo stesso valore che la risorsa immateriale ha raggiunto in quello preciso momento.

Anche in tale caso, tuttavia, rimarrebbe il limite sopra evidenziato connesso con la insanabile divergenza temporale che sussiste tra il costo sostenuto ed il presunto futuro beneficio che sulla base dello stesso deve essere calcolato.

²⁸⁰ E. FUSA, *Know-how - Aspetti operativi, civilistici e fiscali*, op. cit., p. 2760: «Per il *know-how* è particolarmente difficile riconoscere la natura incrementativa dei costi sostenuti; la formazione di tale bene immateriale è spesso caratterizzata da un processo lento e graduale che, nel tempo, può aumentare il valore della proprietà intellettuale sostanzialmente priva di un deperimento fisico, bensì più sensibile allo sviluppo tecnologico del settore».

5. Le disposizioni civilistiche e le indicazioni dei principi contabili nazionali.

La rilevazione contabile del *know-how* è imprescindibilmente connessa con le modalità con cui l'impresa ha acquisito il segreto industriale²⁸¹.

Le disposizioni civilistiche richiedono che la valutazione dei beni immateriali, tra cui anche il bene in esame, debba essere operata al costo, al netto dell'ammortamento computato in relazione alla durata della vita utile del bene: il documento Oic n. 24 fornisce ampie indicazioni sulla pratica applicazione di tale principio.

Nel caso di acquisto, il costo correlato dovrà essere capitalizzato nello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, voce B. I.3 (art. 2424 codice civile).

Il costo così definito dovrà poi essere sistematicamente ammortizzato, allocando l'ammortamento nella voce B.10.a del Conto economico (art. 2425 codice civile) in relazione al possibile utilizzo del bene.

In altre parole, si tratta di considerare la durata temporale riferibile ai vantaggi futuri che lo stesso bene potrà portare all'impresa.

Quando invece il *know-how* è stato ottenuto quale oggetto di una licenza d'uso mediante il pagamento di *royalties*, ogni rata costituisce un costo di periodo imputabile nella voce B.7 del Conto economico.

Se, invece, il pagamento previsto avviene in un'unica soluzione, siamo di fronte ad un onere pluriennale da patrimonializzare sempre nella voce B.I.3 dello Stato patrimoniale, procedendo poi con il correlato ammortamento.

Nel caso in cui il *know-how* sia prodotto dalla stessa impresa, può procedersi alla

²⁸¹ E. FUSA, *Know-how - Aspetti operativi, civilistici e fiscali*, op. cit., p. 2762: «È comunque molto importante tener conto di come il *know-how* giunge all'impresa, in quanto tale aspetto ne determina la rilevazione contabile».

capitalizzazione delle spese sostenute (costi di ricerca e sviluppo, voce B.I.2 dello Stato patrimoniale), previo consenso del Collegio sindacale, procedendo al loro ammortamento in considerazione della loro utilità e, comunque, in un periodo non superiore ai cinque esercizi.

All'atto dell'individuazione specifica del *know-how*, eventuali residui costi di ricerca e sviluppo verranno stornati per essere capitalizzati nella voce B.I.3 dello Stato patrimoniale ed assoggettati ad ammortamento in relazione all'utilità dell'intangibile.

Il *know-how* che alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore al valore contabile netto, deve essere iscritto a tale minor valore. Tale valore non potrà essere mantenuto nei successivi bilanci, se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata (art. 2426, n. 3 codice civile).

6. Le disposizioni dei principi contabili internazionali.

Lo IAS 38²⁸² definisce attività immateriale un'attività non monetaria, identificabile, priva di consistenza fisica, che si controlla e dalla quale si attendono benefici economici futuri²⁸³.

Secondo i principi internazionali, una delle caratteristiche necessarie ad una risorsa intangibile per poterla considerare un'attività immateriale è l'identificabilità, caratteristica presente quando l'attività è alternativamente separabile o derivante da diritti di fonte negoziale o ad essi equiparati. Il *know-how* rientra pertanto nelle attività immateriali in questione.

Secondo lo IAS 38, un elemento identificato come un'attività immateriale rilevabile in bilancio deve essere valutato inizialmente al costo, facendosi in particolare riferimento al costo di acquisto a cui sommare ulteriori costi direttamente imputabili al bene e connessi al suo utilizzo durante la sua vita utile.

Generalmente, un'attività immateriale generata internamente all'azienda non può essere iscritta nello Stato patrimoniale fino a quando non rappresenta una risorsa intangibile identificabile, se ne possiede il controllo e ci si attendono razionalmente benefici economici futuri. Quindi, anche per il *know-how* come per gli altri intangibili prodotti internamente, i costi di ricerca saranno immediatamente imputati al Conto economico.

Data l'improbabile presenza di un valore di mercato (valore di realizzo) per il *know-how*, a causa delle sue caratteristiche che lo rendono unico per ogni azienda cui si riferisce, il valore recuperabile sarà dato dal suo valore d'uso.

Trattasi, quindi, del valore economico del bene definibile considerando i correlati flussi previsionali, sostanzialmente allo stesso modo già descritto considerando

²⁸² Con l'acronimo IAS si fa riferimento alla formula *International Accounting Standards*.

²⁸³ Si veda sull'argomento E. MATTESI, *Principio contabile internazionale Ias n. 38 e trattamento fiscale delle attività immateriali*, in *Il fisco*, 2010, p. 1452 e ss.

proprio la determinazione del valore economico del *know-how*, alla cui trattazione svolta nei precedenti paragrafi ci permettiamo di rimandare.

CAPITOLO V

IL SEGRETO INDUSTRIALE IN UN'OTTICA COMPARATISTICA

*Sommario: 1. Premesse - 2. Il sistema francese - 3. Il sistema spagnolo
- 4. Il sistema tedesco - 5. Il sistema statunitense – 6. Il sistema inglese:
6.1. I requisiti del “breach of confidence” - 6.2. La tutela inglese per i
“trade secrets”*

1. Premesse.

La tematica oggetto di studio nel presente elaborato è una questione che va ben oltre i confini italiani.

Della tutela e del trasferimento di *know-how* si erano occupati, infatti, sin dal secolo scorso, alcuni negoziati internazionali²⁸⁴ e, sempre più di recente, la problematica è stata oggetto di interventi in ambito comunitario²⁸⁵.

Ciò con un duplice obiettivo: da un lato avvicinare la disciplina normativa dei singoli stati così da agevolare le pratiche commerciali di scambio del *know-how* (e di tecnologia in generale) e, dall'altro ed inevitabilmente, regolamentare l'istituto per evitare pratiche anticoncorrenziali, su scala internazionale.

In realtà, però, la disciplina normativa di alcune delle più importanti economie industrializzate pare, ad oggi, non ancora unificata: soprattutto, e come si vedrà, non risulta essere stata ancora introdotta una disciplina specifica che regolamenti in concreto l'istituto, come quella che invece è stata introdotta in Italia agli artt. 98 e 99 del CPI, come recentemente modificati dal d.lgs. 131/2010.

Obiettivo di questo capitolo, pertanto, è quello di fornire alcuni brevi cenni sulle singole discipline normative in materia di segreto industriale, in un'ottica prettamente comparatistica e senza pretese di completezza, riservando una trattazione più articolata al sistema britannico, ove in passato per prima è sorta la problematica di tutela.

²⁸⁴ Si pensi ad esempio alla Convenzione d'Unione di Parigi e ai negoziati TRIPs, già analizzati in precedenza.

²⁸⁵ Le direttive di riferimento sono già state analizzate nel primo capitolo del presente elaborato.

2. Il sistema francese.

Seppur in Francia il segreto industriale sia tutelato sia in ambito civilistico²⁸⁶ che con sanzioni di matrice penalistica²⁸⁷, ad oggi non è ancora stata introdotta una normativa che abbia disciplinato, in maniera esaustiva, l'istituto.

La tutela, allo stato attuale, è quindi esclusivamente di stampo obbligatorio; tuttavia, in assenza di specifici vincoli alla riservatezza, potrà trovare applicazione il principio generale della leale concorrenza che, in Francia, è costruito sulla base della regola risarcitoria "aquiliana" sancita dall'art. 1382 del *Code Civil* nonché del principio generale di buona fede, di cui all'art. 1134 del *Code Civil*²⁸⁸.

Pertanto, ciò a cui si deve fare riferimento per verificare l'ampiezza e i contenuti dell'istituto sono, da un lato, i contributi dottrinali e, dall'altro, alcune pronunce giurisprudenziali che si sono occupate della tematica.

Generalmente il segreto industriale viene inteso, nell'ordinamento francese, quale complesso di informazioni o esperienze acquisite attraverso esperienze pratiche che abbiano valore economico e che siano riservate²⁸⁹.

Gli interpreti sono pressochè unanimi nel distinguere tre differenti tipologie di segreto industriale: la prima avrebbe ad oggetto il vero e proprio segreto industriale o c.d. "*secrets de fabrique*", tutelato penalmente e disciplinato all'art. 621-1 del Codice della Proprietà Industriale Francese (che richiama integralmente la disciplina dell'art. 1227 del Codice del Lavoro).

²⁸⁶ Si occupano, in particolare, della tematica in oggetto sia l'art. 621 del Codice della Proprietà Industriale che però si limita a richiamare il contenuto dell'articolo 1127 del Codice del Lavoro secondo cui "Ogni dirigente o impiegato che divulga o tenta di divulgare un segreto industriale, può essere punito con la reclusione fino a due anni e con una multa fino a € 30.000,00".

²⁸⁷ Si veda l'articolo 226 del Codice Penale Francese secondo cui "La divulgazione di una informazione segreta da parte di un soggetto che l'abbia conosciuta in virtù della propria attività professionale o posizione o obbligo o impegno temporaneo è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino ad € 15.000".

²⁸⁸ Per maggiori approfondimenti, si veda in dottrina il contributo di MAGNIN, *Know-how et propriété industrielle*, Dijon, Libraries Techniques, 1974.

²⁸⁹ *Rép. Dalloz Savoir-Faire*, (Know-How) p. 1, No. 2

Nella seconda categoria rientrerebbe invece il *know-how*, o c.d. *savoir-faire*, che non beneficerebbe della tutela penale di cui all'art. 226 ma ricomprenderebbe al proprio interno anche le informazioni e i metodi amministrativi, commerciali, anche se non brevettabili.

Da ultimo, poi, vi sarebbe la categoria delle informazioni di mercato riservate, c.d. *secrets des affaire*, anche queste tutelabili solo in ambito civilistico.

La distinzione, in realtà, sarebbe solo formale e irrilevante ai nostri fini: infatti la tutela civilistica, di stampo obbligatorio o "concorrenziale", sarebbe comunque garantita a tutte e tre le categorie.

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione francese, il segreto industriale generalmente inteso dovrebbe corrispondere ad un «procedimento che ha un impiego pratico o commerciale in azienda ed è tenuto nascosto dai concorrenti²⁹⁰», in «un metodo o invenzione»²⁹¹, in «uno sviluppo di un precedente metodo già divulgato o brevettato»²⁹².

Costituirebbero però requisiti essenziali ai fini della tutela le circostanze che suddetti procedimenti, metodi, strumenti o invenzioni riducano il costo di produzione e migliorino la qualità del prodotto²⁹³ e, soprattutto, non siano divenuti di pubblico dominio²⁹⁴.

Nello specifico, poi, sono stati considerati segreto industriale il contenuto e le clausole di contratti commerciali; le informazioni relative ai metodi di vendita, all'applicazione degli sconti, alle percentuali di profitto (Cass. crim., 5 marzo 1980, Bull. Crim., No. 81); la lista di nomi e gli indirizzi dei clienti e degli agenti (Cass. crim., 4 gennaio, 1968 Bull. Crim. No. 1, Cass. crim., 2 aprile 1974, Bull. Crim. No.

²⁹⁰ Cass. crim., 19 settembre 2006, n. 85360.

²⁹¹ Cass. crim., 29 marzo 1935, Gaz. Pal. 1935, 1, 928.

²⁹² Corte App. Parigi, 20 febbraio 1863.

²⁹³ Douai, 16 marzo 1967, n. 637.

²⁹⁴ Cass. com. 22 marzo 1971, Bull. Civ. IV, n. 84.

159); i piani finanziari; le relazioni bancarie; la lista fornitori; i metodi di ricerca e *marketing* (Trib. com. Senna, 7 maggio 1953, RTDC 1953, p. 909 No. 11), i metodi di valutazione dell'*audience* delle pubblicità televisive (Parigi, 1st. Ch. A, 22 maggio 1990, D. 1990. IR, p. 175); un procedimento per la realizzazione della cioccolata (Parigi, Corte App., 18 marzo 1904); un procedimento per la realizzazione di colori (Trib. Crim. Senna, 28 giugno 1873).

3. Il sistema spagnolo.

In Spagna non esiste una norma specifica in materia di segreto industriale²⁹⁵: la disciplina civilistica²⁹⁶ a cui far riferimento per la protezione dell'istituto è contenuta, da un lato, nell'art. 1902 del *Codego Civil* (che contiene la regola cardine in materia di responsabilità extracontrattuale) e dall'altro, ma principalmente, nella legge sulla concorrenza sleale n. 3 del 10 giugno 1991²⁹⁷ (c.d. *Ley de Competencia Desleal*)²⁹⁸.

In particolare si occupano della tematica in questione gli articoli 13 e 14 della *Ley de Competencia Desleal*, senza però fornire una definizione precisa di cosa costituisca il segreto industriale: l'art. 13, infatti, stabilisce il principio generale secondo cui è considerata illecita la divulgazione o lo sfruttamento, senza il consenso del proprietario, dei segreti industriali o commerciali di qualsiasi natura la cui disponibilità sia stata acquisita legittimamente da un soggetto sottoposto ad un obbligo di riservatezza, purchè tale illecito sia commesso con lo scopo di trarre vantaggio per sè o terzi, o con lo scopo di danneggiare il titolare del segreto.

L'articolo 14 estende invece il principio espresso dall'art. 13 a specifiche condotte, tra cui ad esempio l'istigazione di dipendenti, fornitori, clienti e altri soggetti contrattualmente obbligati a violare gli obblighi contrattuali previsti, l'istigazione a

²⁹⁵ Per maggiori approfondimenti sul sistema spagnolo si rimanda all'analisi di L. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, Milano, 2004, in particolare ai riferimenti, dottrinali e giurisprudenziali, contenuti a pag. 76, in nota n. 90.

²⁹⁶ La tutela penale, invece, è garantita dall'art. 278 del Codice Penale spagnolo del 1995.

²⁹⁷ Secondo quanto affermato di recente da alcuni tribunali di merito (Corte Appello Barcelona 9 maggio 2008, sezione 15; Trib. Madrid 21 febbraio 2008, sezione 28; Trib. Barcelona 14 febbraio 2008, sezione 15; Trib. Madrid 1 febbraio 2008, sezione 28) tale normativa prevarrebbe addirittura sull'art. 39 dell'accordo TRIPs, a cui la Spagna ha regolarmente aderito.

²⁹⁸ Si occupa della tematica, seppur solo sotto il profilo "giuslavoristico", il *Real Decreto* n. 1 del 24 marzo 1995, che ha modificato lo *Estatuto de los Trabajadores* (Statuto dei Lavoratori) in particolare agli artt. 21, par. 2, relativo agli accordi anticoncorrenziali successivi al termine del rapporto lavorativo, e l'art. 72, che stabilisce un obbligo generale di riservatezza in capo al dipendente, anche successivamente alla risoluzione del vincolo contrattuale. Si segnalano anche la normativa interna in tema di *antitrust*, c.d. *Ley de Defensa de la Competencia*, n. 15 del 3 luglio 2007 nonché la legge invenzioni, c.d. *Ley de Patentes*, n. 11 del 20 marzo 1986, nella parte relativa ai diritti dell'inventore per l'invenzione non brevettata.

risolvere un contratto quando l'intento sia quello di diffondere o sfruttare un segreto industriale o commerciale.

Nessuna definizione espressa è tantomeno contenuta nel Codice della Proprietà Industriale, emanato nel lontano 16 maggio del 1902: pertanto, ai fini della nostra analisi, è doveroso fare riferimento ai contributi della giurisprudenza e della dottrina.

Uno tra i più autorevoli studiosi spagnoli ha coniato la definizione di segreto industriale quale conoscenza tecnica riservata (ovvero non in pubblico dominio) che è utilizzata per la realizzazione o commercializzazione di prodotti o la fornitura di servizi o l'organizzazione di una attività che garantisce al possessore un vantaggio competitivo²⁹⁹.

In questa prospettiva il concetto di segreto industriale sarebbe in grado di ricomprendere, al proprio interno, ogni conoscenza correlata all'attività commerciale³⁰⁰, non sussistendo alcuna distinzione tra segreto commerciale, industriale o aziendale.

In un recente contributo il segreto commerciale è stato definito come l'insieme di tutte le informazioni relative alla società a cui i terzi non possono avere accesso con mezzi legittimi senza dedicare una quantità significativa di risorse, e in relazione al quale il suo detentore ha adottato misure ragionevoli per tenerli segreti nei confronti sia dei soggetti a cui tali informazioni sono state volontariamente comunicate nonchè dei terzi che non hanno legittimo accesso a tali informazioni.

Secondo un altro risalente contributo³⁰¹, il segreto commerciale, inteso come il patrimonio confidenziale di una società, potrebbe distinguere al proprio interno tre

²⁹⁹ J. MASSAGUER FUENTES, *Competencia desleal y propiedad industrial e intelectual*, En Otrósí, n.º 7, Madrid, 2011.

³⁰⁰ Si veda anche J.I. FONT GALAN, *Constitucion economica y derecho alla competencia*, Madrid, 1987, p. 55 e ss..

³⁰¹ J. A. GOMEZ SEGADE, *El secreto industrial (Know-how): Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974.

raggruppamenti ben distinti di segreti: in primo luogo, i segreti legati alla tecnica industriale di un'azienda (tra cui ad esempio i processi o procedimenti produttivi, di riparazione e montaggi, i metodi speciali per lo svolgimento di compiti industriali di vario genere o per la messa a punto di un prodotto); in secondo luogo, i segreti relativi strettamente all'attività commerciale di un'azienda, quali ad esempio i nominativi dei clienti e dei fornitori³⁰²; da ultimo i segreti per quanto riguarda altri aspetti di organizzazione interna di una società e le relazioni esterne, come ad esempio i rapporti con il personale, lo stato finanziario della società, etc..

La giurisprudenza spagnola, invece, prescinde da qualificazioni formali perchè garantisce la tutela di tutte le informazioni commerciali riservate che siano state oggetto di una condotta di mala fede³⁰³, facendo rientrare quindi la tutela nell'alveo della concorrenza sleale.

In definitiva, quindi, si deve affermare che la tutela prevista in Spagna è prettamente relativa, e comunque subordinata alla ricorrenza di una condotta di concorrenza sleale, come definita agli artt. 13 e 14 della *Ley de Competencia Desleal*, di cui si è data sopra menzione.

³⁰² In una sentenza depositata il 17 luglio 1999, la Corte ha espressamente affermato che non vi è dubbio che la lista clienti siano parte integrante del patrimonio della società e che il loro uso da parte di un rivale consente un ingiusto vantaggio economico. Di recente, però, con la sentenza del 29 ottobre 1999, la Corte Suprema ha affermato esplicitamente che «la lista clienti non costituisce un segreto commerciale».

³⁰³ In questo senso si veda soprattutto la recente pronuncia della Corte Suprema Spagnola del 3 luglio 2006 seguita, più di recente, dalle pronunce del 3 luglio 2008 e del 8 giugno 2009.

4. Il sistema tedesco.

Anche l'ordinamento tedesco, che è saltato agli onori della cronaca di tutto il mondo per un noto caso di spionaggio industriale di dimensioni internazionali³⁰⁴, non ha visto, ad oggi, una norma specifica in materia.

Si occupa della tematica, seppur indirettamente, la sezione 17 della legge contro la concorrenza sleale (emanata nel lontano 1909 e nota come c.d. *Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb*) ove è contenuta la regola aurea in base alla quale sono considerati illeciti tutti gli atti contrari alle "pratiche oneste".

Oltre a ciò, si occupano dell'istituto, anche in questo caso solo indirettamente, sia il codice civile (c.d. *Bürgerliches Gesetzbuch* o BGB), che il codice penale (c.d. *Strafgesetzbuch* o StGB) che, infine, l'*Antitrust Act* (c.d. *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* o GWB)³⁰⁵.

In questa frammentarietà normativa, il contributo della dottrina³⁰⁶ è stato fondamentale ai fini dell'individuazione dei limiti dell'istituto: generalmente si è soliti affermare che il concetto di segreto industriale nell'ordinamento tedesco comprenda, al proprio interno, sia le informazioni segrete relative alla produzione, c.d. "*Betriebsgeheimnis*"³⁰⁷, che le informazioni commerciali riservate, c.d.

³⁰⁴ Uno dei casi più noti, a livello internazionale, di c.d. spionaggio industriale, risalente agli anni '90 del secolo scorso, ha avuto ad oggetto la condotta di spionaggio del Sig. Lopez, dirigente del colosso americano General Motors nella sede tedesca di Monaco, a favore del concorrente tedesco Volkswagen AG. La vertenza è stata portata alla cognizione dei Tribunali tedeschi, competenti territorialmente, e ha avuto una risonanza mediatica rilevantissima. Il caso si è poi risolto, dopo estenuanti trattative, con l'abbandono della società Volkswagen, da parte del manager spagnolo Lopez, nel 1997.

³⁰⁵ In particolare la sezione 18 del GWB che in riferimento ai contratti di licenza per il trasferimento di tecnologia non brevettata fa riferimento alle informazioni tecniche quali invenzioni non protette dalla legge (ad esempio, brevetti, modelli di utilità, ecc), così come i processi di produzione, i disegni tecnici, ed altri miglioramenti tecnologici, ove siano identificabili e costituiscano importanti segreti commerciali industriali.

³⁰⁶ Tra tutti si segnala il contributo di PFISTER, *Das technische Geheimnis "know-how" als Vermögensrecht*, Monaco, Beck, 1974.

³⁰⁷ Idoneo a comprendere i processi industriali di produzione (BGH GRUR 1955, 424, - Moebelpaste) i procedimenti chimici (BGHZ 16, 172) i programmi per elaboratore (LG Mannheim BB 1981, 1543), gli stessi prodotti (RG JW 36, 874) o modelli (RG MUW 10, 62) e le caratteristiche speciali delle attrezzature (BGH GRUR 1985, 295 - Fuellanlage).

"*Geschaeftsgeheimnis*"³⁰⁸.

Si tratta di informazioni che, per essere tutelate, devono presentare quattro caratteristiche fondamentali:

1. la segretezza³⁰⁹, anche non assoluta³¹⁰;
2. la riferibilità ad una determinata attività produttiva³¹¹;
3. l'assoggettamento a misure di secretazione idonee a mantenerne il carattere di riservatezza³¹²;
4. il valore economico dell'informazione stessa³¹³.

La tutela di queste informazioni, come già anticipato, non avrebbe un carattere assoluto ma sarebbe subordinata all'esistenza (e alla conseguente violazione) di specifici vincoli contrattuali o, in loro assenza, attraverso i principi cardine in

³⁰⁸ Esempi di tali informazioni commerciali riservate includono le liste clienti (BGH WRP 1999, 912, 914 – Kundenlisten) le lettere commerciali (OLG Hamm WRP 1993, 118, 119), i sondaggi commerciali purchè non pubblicati (RG ST 42, 394) gli elenchi fornitori (RG MUW 14, 364) i prezzi applicati ai clienti (RG ST 35, 136; Duesseldorf WRP 1959, 182 - Kalkulationsunterlagen) la lista degli accordi conclusi con il singolo cliente (RG JW 06, 497) la documentazione di offerta nel contesto di una procedura di gara (BGH NJW 1995, 737 nonchè BGH NJW 1995, 2301).

³⁰⁹ Secondo l'orientamento maggioritario, il carattere di segretezza dell'informazione può essere desunto anche dall'accertamento delle difficoltà (anche in termini economici) sostenute dal soggetto che ha realizzato tale informazione. Il Tribunale Federale tedesco (c.d. Bundesgerichtshof – BGH, GRUR 1980, 750 - Pankreaplex II) ha rilevato, ad esempio, che il processo di fabbricazione di un farmaco non può essere considerato di pubblico dominio se un esperto in materia non poteva scoprire i vari ingredienti, così come i dettagli di metterli insieme, senza spendere tempo e fatica nello studio del procedimento realizzativo.

³¹⁰ Secondo la Corte d'Appello di Francoforte (c.d. *Oberlandesgericht* o *OLG*) NJW 1996, 264, non osta al carattere di segretezza la circostanza che un numero ristretto di persone fosse a conoscenza dell'informazione; al contrario, l'avvenuta pubblicazione dell'informazione alla collettività ne esclude in radice il carattere di riservatezza. Secondo OLG Monaco NJWE-WbR 1997, 38, la divulgazione del segreto ad un numero ristretto di persone deve comunque accompagnarsi ad un avviso che renda esplicito il carattere di riservatezza sotteso. In questo senso si era espresso anche OLG Hamm WRP 1993, 36, 38.

³¹¹ In questo senso si è espressa soprattutto la Corte d'Appello di Hamm WRP 1993, 36, 38.

³¹² Secondo BGH GRUR 1964 31, l'intento del titolare di un segreto commerciale di mantenere il carattere di riservatezza è un elemento necessario ai fini della tutela. Taluna giurisprudenza ha argomentato nel senso per cui la secretazione potrebbe essere anche solo orale, purchè il carattere riservato sia connaturato all'informazione stessa e, quindi, implicito (così si veda BGH NJW 1995, 2301).

³¹³ Secondo BGH GRUR 1955 424 – *Moebelpaste*, il detentore dell'informazione riservata deve avere un interesse commerciale che giustifichi lo stato di secretazione. Di regola si è soliti affermare che l'interesse commerciale sia *in re ipsa* se le informazioni segrete riguardano l'attività competitiva di un'impresa. Ad esempio nel caso BayObLG WRP 2001, 285, 286 – *Anzeigenauftraege*, si è ritenuto che la circostanza secondo la quale una casa editrice aveva ricevuto un ordine di pubblicare un particolare annuncio su una propria testata costituisca un segreto commerciale.

materia di concorrenza sleale³¹⁴.

Una particolare attenzione è da sempre riservata, all'interno dell'ordinamento tedesco, alle ipotesi di concorrenza (anche indiretta) da parte dell'ex dipendente.

Il principio generale, a cui attenersi, è quello secondo cui i dipendenti, a prescindere dalla sottoscrizione di specifici vincoli di riservatezza, sono soggetti, in costanza del rapporto di lavoro, ad obblighi impliciti di mantenere riservati i segreti commerciali dei loro datori di lavoro³¹⁵.

Successivamente alla cessazione del vincolo di lavoro, si applica la regola per cui il dipendente è libero di utilizzare tutte le conoscenze e le competenze legittimamente acquisite durante la propria attività lavorativa³¹⁶.

L'attenzione, anche in questo caso, non è però tanto rivolta nei confronti del segreto commerciale, la cui configurazione è, nell'ordinamento tedesco, ancora evanescente, quanto alle modalità con cui la condotta appropriativa è perpetrata.

Ove il dipendente, così come il concorrente, si sia appropriato di tali informazioni segrete tramite condotte sleali – o comunque illecite – il titolare del segreto potrà beneficiare della relativa tutela.

Si tratta quindi, e anche in questo caso, di una tutela esclusivamente obbligatoria, fondata su principi di correttezza professionale.

³¹⁴ Ad esempio in un caso che è stato recentemente deciso dalla Corte di Appello di Düsseldorf (OLG Duesseldorf, 1999, 55) e riguardante la condotta di una società che aveva acquistato una macchina da stampa a rullo da un concorrente al solo scopo di eseguirne una attività di *reverse engineering* la Corte ha ritenuto non sussistere l'elemento di segretezza nè, soprattutto, un elemento di illiceità (nella forma della concorrenza sleale) e pertanto aveva rigettato la pretesa del produttore del macchinario, riconoscendo la libera divulgazione del macchinario (la vendita infatti non era stata accompagnata da alcun avviso di riservatezza o secretazione).

³¹⁵ La sanzione, in caso di inosservanza, è di tipo penale perchè prevista all'art. 17 UWG con la sanzione della reclusione fino a tre anni.

³¹⁶ Purchè non sia stato vincolato con appositi accordi di riservatezza che devono però rispettare specifici limiti temporali (2 anni), essere adeguatamente remunerati (per un importo non inferiore al 50% del salario annuale) e essere giustificati da interessi meritevoli di tutela.

5. Il sistema statunitense.

Nel tessuto economico statunitense, caratterizzato dalla forte presenza di grandi imprese multinazionali, l'esigenza di tutela del "segreto industriale" è stata sentita tardivamente e solo a partire dal 20° secolo³¹⁷.

Negli anni '30 la Giurisprudenza americana si è occupata di sanzionare condotte illecite di appropriazione del c.d. "trade secret"³¹⁸, tanto da aver condotto, nel 1991, il Giudice Posner del Settimo distretto della Corte d'appello federale Statunitense a riconoscere espressamente il ruolo primario che il segreto industriale svolgeva (e svolge ancora oggi³¹⁹) nel tessuto economico statunitense e che sta «assumendo maggior importanza nella competitività dell'industria americana»³²⁰.

Note (più per i rilevanti importi liquidati che per le dimensioni dell'illecito) sono le condanne pronunciate dai Giudici americani in caso di avvenuto accertamento di condotte di appropriazione illecita di segreti industriali³²¹.

La definizione civilistica di "trade secret" negli Stati Uniti è demandata principalmente, a differenza degli altri istituti della proprietà industriale, non ad una

³¹⁷ R. DENICOLA, *The Restatements, the Uniform Act and the status of American trade secret law*, in *The law and theory of Trade Secrecy*, a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, 2011, p. 19: «The lack of uniformity inherent in a common law system of trade secret protection became increasingly problematic with the growth of interstate commerce throughout the twentieth century».

³¹⁸ R. LINN – M. BEDNAREK, *Il segreto industriale negli Stati Uniti*, con traduzione di A. Calvi, *Dir. ind.*, 1996, 7, p. 564. Per maggiori approfondimenti in dottrina si rimanda ai contributi di N. HAMLER, *The impending Merger of the inevitable disclosure doctrine and negative trade secrets: is trade secrets law headed in the right direction?*, in *The Journal of Corporation Law*, University of Iowa, 2000, 25, 383; R. M. HALLIGAN, *Recent developments in Trade Secret law*, in *The John Marshall Law School Review of intellectual property*, Chicago, 2006, 6, 59. Sul dibattito attinente alla natura dei "trade secret" si veda invece C. T. GRAVES, *Trade secrets as property: theory and consequences*, in *Journal of Intellectual Property Law*, Journal of Intellectual Property Law Association, 2007, 15, 39.

³¹⁹ La ricetta della Coca-Cola è, probabilmente, il miglior esempio del successo commerciale che un segreto (in questo caso la formula segreta) può ottenere sul mercato mondiale.

³²⁰ Nel caso *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. Dev Industries, Inc.*, 925 F.2d 174, 17 U.S.P.Q. 2d, in R.I.C.O. Bus Disp. Guide, P 7679, 1991 «Trade secret protection is an important part of intellectual property, a form of property that is of growing importance to the competitiveness of American industry».

³²¹ Si segnalano, in particolare, la sentenza nel caso *Pioneer Hi Bred Int. v. Holden Found Seeds, Inc.*, 31, U.S.P.Q. 2d 1385, 8th Circ, 1994 che, in riferimento ad un caso di sottrazione di una formula segreta attinente alla struttura genetica di semi di mais, ha condannato la Holden a risarcire alla Pioneer un importo pari a 46,7 milioni di dollari.

legge federale ma alla regolamentazione normativa dei singoli stati, che sono pertanto liberi di definirne in concreto entità e strumenti di tutela³²².

Il legislatore statunitense tuttavia, ha sentito, in passato, la necessità di limitare il potere dei singoli stati federati di legiferare in materia, attraverso due strumenti normativi: il primo è il par. 757 del c.d. “*Restatement of Torts*”, promulgato dall’American Law Institute nel 1939 secondo cui è «segreto industriale ogni formula, disegno, dispositivo o raccolta di informazioni che viene utilizzata nell’espletamento della propria attività e che conferisce al detentore l’opportunità di trovarsi in posizione vantaggiosa sui concorrenti che non ne hanno conoscenza o non ne fanno uso. Può essere costituito da una formula di un composto chimico, un processo per la produzione, trattamento o preservazione di materiali, una formula per un macchinario o altro strumenti, una lista di clienti»³²³.

Il secondo è invece contenuto nello Uniform Trade Secrets Act (noto anche come UTSA). promulgato dalla Commissione per l’Uniformazione della legge statale nel 1979 e successivamente modificato nel 1985.

Questo testo normativo, redatto da privati cittadini³²⁴, è stato poi adottato da circa tre quarti (45 in tutto) degli Stati membri della Confederazione³²⁵. Tale circostanza ha consentito di incoraggiare lo sviluppo unitario del tema del segreto industriale³²⁶,

³²² R. LINN – M. BEDNAREK, *Il segreto industriale negli Stati Uniti*, op. cit., p. 564 e ss. In questo senso anche R. DENICOLA, *The Restatements, the Uniform Act and the status of American trade secret law*, op. cit., p. 19: «Trade secret law, however, is state law. For most of its history trade secret law was also common law, consisting of a gradual accretion of precedents arising through the resolution of disparate disputes between owners and users of alleged trade secrets».

³²³ «Any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or other device, or a list of customers».

³²⁴ R. DENICOLA, *The Restatements, the Uniform Act and the status of American trade secret law*, op. cit., p. 20: «The law of trade secrets was dramatically transformed in 1979 with the approval of the Uniform Trade Secrets Act by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Like the American Law Institute, the National Conference has no law making authority».

³²⁵ R. DENICOLA, *The Restatements, the Uniform Act and the status of American trade secret law*, op. cit., p. 21: «The Uniform Trade Secrets Act has become a statutory source of trade secret protection in 45 states».

³²⁶ M. JAGER, *Trade Secrets Law* (the West Group), 2010. Tra gli esclusi più rilevanti ed influenti, si segnala l’assenza dello Stato del Massachusetts, New Jersey, New York, North Carolina, Texas e

seppur ogni stato abbia poi modificato la disciplina dello UTSA a proprio piacimento.

Il paragrafo 1 al punto 4 del citato UTSA definisce il segreto industriale come «qualsiasi informazione, incluse le formule, le raccolte, i programmi, i dispositivi, i metodi, le tecniche o i procedimenti da cui: (i) possa deriva un valore economico, attuale o ipotetico, per il solo fatto di non essere generalmente note e adeguatamente protette dalla conoscenza e dal conseguente vantaggio economico che i terzi potrebbero trarne dal loro utilizzo, (ii) soggette a sufficienti misure per mantenerle, in base a criteri ragionevoli, segrete»³²⁷.

Il primo paragrafo dello UTSA disciplina anche i poteri del Giudice di prendere provvedimenti (sanzionatori, risarcitori, inibitori) finalizzati proprio a limitare la diffusione dell'informazione riservata o segreta³²⁸

Dal combinato disposto di queste due disposizioni, che in realtà differiscono sotto tre rilevanti profili³²⁹, si può evincere che qualsiasi cosa, purchè dotata di valore economico e non nota al pubblico, può essere suscettibile di una pretesa di protezione, da parte del detentore, in quanto costituente “*trade secret*”.

Il par. 757 del “*Restatement of Torts*” è stato modificato, nel 1995, in ossequio alla previsione contenuta nel UTSA, dal “*Restatement Third of Unfair Competition*” nel senso di ridefinire il concetto di *trade secret*, contenuta oggi al par. 39 del citato

Puerto Rico.

³²⁷ «Information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy».

³²⁸ In particolare è previsto lo strumento dell’ “*Injunction*”, ovvero un ordine di inibitoria, limitato temporalmente, con cui il Giudice ordina, tra l’altro, di cessare di utilizzare l’informazione, così da togliere, provvisoriamente e fino alla sentenza definitiva, il vantaggio commerciale generato e prevenire, così, la pubblica divulgazione dell’informazione.

³²⁹ In primo luogo, solo la definizione contenuta nello UTSA proteggerebbe anche le c.d. “informazioni negative”, ovvero i risultati negativi degli esperimenti effettuati – il c.d. *know how not to do* -, in secondo luogo, solo lo UTSA richiederebbe al detentore di provare di aver adottato “misure ragionevoli” per proteggere il segreto; infine, solo lo UTSA tutelerebbe anche le informazioni non usate nell’attività commerciale, se dotate di valore economico.

“*Restatement*”: «può consistere in qualsiasi formula, sequenza, strumento o compilazione di informazioni che vengono usate nel corso delle operazioni aziendali e che conferisce la possibilità di acquisire un vantaggio sui concorrenti che non ne abbiano cognizione oppure che non ne conoscano l'utilizzo»³³⁰.

Oltre a ciò, il segreto commerciale è tutelato anche da norme penali: per la legge federale americana³³¹, il furto di *trade secrets* è considerato un crimine ed è sanzionato, nell'ipotesi di spionaggio economico a vantaggio di una entità estera, con l'ammenda fino a 500.000 dollari se commesso da una persona fisica, e con l'ammenda fino ad un milione di dollari, se commesso da una persona giuridica.

Nel caso invece di vero e proprio furto di segreti commerciali, la sanzione aumenta fino a 5 milioni di dollari se commesso da una persona giuridica; il Giudice può inoltre autorizzare il sequestro, la confisca e l'assegnazione in proprietà (o addirittura la distruzione) di tutti i beni che costituiscono il frutto della violazione.

Secondo la giurisprudenza statunitense, che prescinde da queste definizioni, l'elemento della segretezza dell'informazione è imprescindibile, ai fini della tutela:

«la cosa oggetto di segreto industriale deve essere segreta e non di pubblico dominio o comunemente conosciuta dagli operatori del mercato»³³².

³³⁰ «A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage to others».

³³¹ In particolare si occupa della materia l'“*Economic Espionage Act*” del 1996, alle sezioni 1831 e ss. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'analisi di J.N. Hosteny, *The Economic Espionage Act: a very mixed blessing*, in *Intellectual Property today*, 1998, 02.

³³² In questo senso si è espressa la Corte Suprema nel 1974 nel caso *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 475, in *Ohio Law*; in questo senso si veda anche il caso *Palin Mfg. Co. v. Water Technology Inc.*, 431 N.E.: 2d 1310, 1314, III, *App. Ct.*, 1982; o il caso *CVD Inc. v. Raytheon Co.*, 769 F.2d 842, 850, 227, U.S.P.Q. 7, 1st Circ. 1985 secondo cui «il fondamento del segreto industriale non è altro che la segretezza»; *Fleming Sales Co. v. Bailey*, 611 F. Supp. 507, 513, in *N.D. III.* 1985: «Tutti gli sforzi finalizzati al preservamento della segretezza di una informazione non saranno sufficienti quando la suddetta informazione non risulti segreta, essendo prontamente conoscibile mediante altri mezzi idonei allo scopo»

Ritengono non spendibile l'affermazione secondo cui l'usurpatore che ha ottenuto l'informazione in modo illecito sarebbe scagionato dalla circostanza per cui avrebbe comunque ottenuto quella informazione il caso *Bryan v. Kersaw*, 366 F.2d 497, 500-01, 151 U.S.P.Q., 148, 5th Cir., 1966; *Smith v. Dravo Corp.*, 203, F.2d 369, 374-375, 97, U.S.P.Q. 98, 7th Cir., 1953; *Imi-Tech Corp. v. Gagliani*, 691 F. Supp. 241, 231, 6, U.S.P.Q. 2d 1241, in *S.D. Cal.* 1986; *Van Prods. Co. v. General Welding and Fabricatin Co.*, 216 A 2d 769, 778-79, 147 U.S.P.Q. 221, 1975.

È stato affermato, a tal proposito, che la circostanza per cui il segreto industriale sia stato brevettato, in precedenza, «esclude ogni diritto alla segretezza», in quanto l'informazione è divenuta di pubblico dominio³³³ così come la preventiva divulgazione su una rivista, anche non specializzata³³⁴. La dottrina ha ritenuto questo principio «ragionevole»³³⁵ argomentando tale convinzione sulla base del fatto non può essere punito per appropriazione illecita di segreti chi si sia limitato ad estrarre copia di un brevetto presso l'Ufficio competente o a fotocopiare un articolo conservato nelle pubbliche biblioteche.

Stabiliti questi principi, la precisa individuazione delle regole e degli strumenti applicabili in concreto è demandata alla legislazione di ogni singolo stato.

³³³ Caso *Scharmer v. Carrollton Mfg. Co.*, 525 F.2d 95, 99, 6th Cir., 1975; in questo senso si veda anche il caso *Accord Rototron Corp. v. Lake Shore Burial Vault*, 712 F. 2d 1214, 1215, 220 U.S.P.Q. 169, 7th Cir., 1983; *Arco Industries Corp. v. Chemicast Corp.*, 663 F2d 435, 443, 208, U.S.P.Q. 190, 6th Cir., 1980; *Wesley – Jessen Inc., v. Reynolds*, 182 U.S.P.Q. 135, 145, in *N.D. III.*, 1974; *Schumann v. IPCO Hospital Supply Corp.*, 418 N.E. 2d 162, 164, in *III App. Ct.*, 1981.

³³⁴ Caso *Bimba Mfg. Co. v. Starz Cylinder Co.*, 256, N.E. 2d 357, 363 – 64, 164 U.S.P.Q. 204, in *III App. Ct.* 1969; *Amberly Co. v. Brown Co.*, 408 F.2d 1358, 1362, 161 U.S.P.Q. 394, 6th Cir., 1969; *Wiebold Studio Inc. v. Old World Restorations Inc.*, 484 N.E. 2d 280, 284, in *Ohio Ct. App.*, 1985; *Davis v. General Motors Corp.*, 196 U.S.P.Q. 218, 221, in *N.D. III.*, 1977.

³³⁵ R. LINN – M. BEDNAREK, *Il segreto industriale negli stati uniti*, op. cit., p. 566.

6. Il sistema inglese.

La disciplina inglese in materia di segreto industriale, o c.d. “*trade secret*”³³⁶, non ha mai trovato, ad oggi, un esplicito riconoscimento normativo³³⁷.

L’unico dettato normativo a cui far riferimento, infatti, è quello canonizzato all’interno dei TRIPs – a cui ha aderito anche il Regno Unito - e in particolare all’art. 39, già oggetto di ampia analisi nel presente elaborato.

Addirittura una parte autorevole della dottrina britannica ha affermato che il segreto industriale non avrebbe mai acquisito una propria ontologica esistenza perchè sarebbe tutelato solo indirettamente attraverso l’istituto generale della “*confidence*”, idoneo a comprendere, al proprio interno, tanto i segreti tecnologici e commerciali quanto (ma soprattutto) le informazioni sulle relazioni personali³³⁸.

Infatti, come affermato, l’istituto della “*confidence*”, ed il relativo rimedio previsto a tutela (il c.d. “*breach of confidence*”) sono risultati essere nel Regno Unito, ad

³³⁶ J. HULL, *Protecting and exploiting biotechnological inventions. Comparative aspects of know-how protection in the European Community*, 2003 p. 2: «Although use of term “trade secrets” and “confidential information” is more frequent than “know-how”, it is clear that all three rely on the same circumstances in which they are used, the answer is no. English law considers them as interchangeable terms having the same essential characteristics».

³³⁷ Infatti, la proposta di introduzione di una legge sul tema, ovvero il Bill of Law Comm No 110, 1981, *Breach of Confidence*, Cmnd 8388, non è stata approvata. Secondo T. APLIN - L. BENTLY - P. JOHNSON - S. MALYNICZ, *Gurry on breach of confidence*, Oxford, 2012, p. 12: «The history of the protection of confidential information in general, and the development of the action for breach of confidence more specifically, is obscure. There are no books devoted to the topic before the twentieth century and few articles. To date, no thorough history of the British law of trade and secrets has yet been written, and the subject remain under-researched». Si veda anche J. HULL, *The protection of secrets in English Law*, 2008, appendice di aggiornamento al contributo apparso nel 2000 in *12 International Quarterly* 263, p. 1: «There is no statutory protection for trade secrets in the UK, nor even any ready made definition of what a trade secret is».

³³⁸ W.R. CORNISH – D. LLEWELYN – T. APLIN, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, London, 2010, par. 8.1: «English law has not formally distinguished between types of information that may be protected against breach of confidence: technological secrets, such as chemical formulae and mechanical techniques, commercial records such as customer lists and sale figures, marketing, professional and managerial procedures, and equally information of political significance and about personal relationship ... all have been treated as protectable». Diverso l’approccio di J. HULL, *Commercial secrecy: law and practice*, Sweet & Maxwell, London, 1998, p. 1: «If a commercial secret is relatively easy to describe, the legal means by which it can be protected are less easy to describe, let alone define concisely ... There is no defined legale pigeon-hole into which the law of commercial secrets fits. It seems reasonable now to say that these various strands of law and equity have become sufficiently woven together to form a protective cloak for secrets generally. This has now become known as the law of confidence or the law relating to breach of confidence».

oggi, il contenitore per le istanze più disparate, sino a ricomprendere, addirittura, «i segreti culturali e religiosi della Comunità Aborigena»³³⁹.

In realtà, e la precisazione è doverosa, la tutela delle informazioni riservate è stata garantita dapprima attraverso il *Theft Act* del 1968 (modificato nel 2006 dal *Fraud Act*), seppur attraverso strumenti di matrice penalistica e, più di recente, dallo *Human Act Rights* del 1998³⁴⁰, che ha introdotto degli strumenti normativi a presidio soprattutto delle informazioni personali dell'individuo. È evidente che lo studio di tali strumenti normativi esula dagli scopi di analisi che sono alla base del presente elaborato.

A fronte di ciò pare quindi corretto affermare che il “*breach of confidence*” sia stato, sin dagli esordi, lo strumento più duttile per tutelare la illecita divulgazione di informazioni di tipo personale, acquisendo solo successivamente un ruolo centrale nella tutela delle informazioni commerciali.

³³⁹ Si veda L. BENTLY - B. SHERMAN, *Confidential information*, in *Intellectual property law*, Oxford, 2009, p. 1010: «With the exception of trivial or immoral information, no restrictions are placed on the *subject matter* that is protected by breach of confidence. As a result, the action has been used to protect a variety of subject matter: the idea for a new type of “carpet grip” (*Seager v. Copydex (No.1)* [1967], 2 All ER 415); a concept for a new television programme (*Fraser v. Thames TV* [1983] 2 All ER 101); the genetic structure of a nectarine tree (*Franklin v. Giddins* [1978] Qd R 72); medical lectures (*Abernethy v. Hutchinson* [1824] 1 H Tw 28, 47 ER 1313); customers lists; marital secrets (*Argyll v. Argyll* [1967] Ch 302); the cultural and religious secrets of the Aboriginal Community (*Fosters v. Mountford* [1978] FSR 582; and the report by the Department of Education on employment condition (*Director General of Education v. Public Services Association of New South Wales* [1975] 2 NSWLR 104)». In questo senso anche T. APLIN - L. BENTLY - P. JOHNSON - S. MALYNICZ, *Gurry on breach of confidence*, op. cit., p. 3: «The scope of the action is broad, encompassing a wide range of subject matter, from personal information to commercial ideas or trade secrets, and from the sacred rituals of particular ethnic groups to state secrets». Nello stesso senso si veda anche T. APLIN - J. DAVIS, *Intellectual property law: text, cases and materials*, Oxford, 2009, p. 382.

³⁴⁰ T. APLIN - J. DAVIS, *Intellectual property law*, op. cit., p. 390: «Cases subsequent to the Human Rights Act 1998 have further relaxed the requirement of confidentiality when it comes to personal information. The Human Rights Act makes it unlawful for a public authority to act in a way that is incompatible with a Convention right. The Convention rights include Art. 8 and 10 of the European Convention of Human Rights. The former establishes the right to respect for private and family life, while the latter sets out the right to freedom of expression. The House of Lord first considered the impact of Article 8 and 10 on the law of confidence in *Campbell v. Mirror Group Newspaper Ltd.*». Sulla tematica, che esula dagli scopi del presente elaborato, si veda anche la disamina degli Autori a p. 421 nonché il recente caso *Murray v. Express Newspaper Plc* [2008] ECDR 12, relativo alla illecita divulgazione, sul giornale “Sunday”, di foto ed informazioni sulla famiglia della nota scrittrice J. K. Rowling (il cui vero nome è appunto Joanne Murray).

6.1. I requisiti del “breach of confidence”.

Si tratta, infatti, di un rimedio specifico che mira, da un lato, ad ottenere un ordine (c.d. *injunction*) di inibitoria alla prosecuzione della condotta divulgativa e, dall'altro, e solo ove possibile, ad ottenere una condanna al risarcimento del danno subito³⁴¹.

Pare corretto affermare che il “breach of confidence” altro non sia che l'*alter ego* della clausola generale di correttezza che è alla base dell'istituto della concorrenza sleale, ben noto agli ordinamenti di *civil law* e su cui, come abbiamo già avuto modo di dimostrare, è stato inizialmente costruito l'istituto, in Italia e all'interno degli stessi negoziati TRIPs³⁴².

La regolamentazione di tale rimedio deriva da alcune risalenti decisioni giurisprudenziali³⁴³, o “*leading case*”, che hanno risolto alcuni contrasti relativi, principalmente, all'usurpazione e divulgazione illecita di informazioni riservate, o c.d. “*confidential information*”, soprattutto non aziendali³⁴⁴.

³⁴¹ W.R. CORNISH – D. LLEWELYN – T. APLIN, *Intellectual property, op. cit.*, par. 8.47: «Where a breach of confidence is also a breach of contract or a general tort such as inducing breach of contract, there is no difficulty in awarding damages in accordance with the normal principles applying to these common law wrongs. Where the liability arises only in equity, damages may be awarded “in lieu of or in addition to an injunction”, in accordance with the principle of Lord Cairns’ Act 1858, “against the commission or in continuance of the wrongful act”».

³⁴² In questo senso si veda soprattutto *Fraser v. Evans* [1969] 1 QB 349, secondo cui «The jurisdiction is based not so much on property or on contract as on the duty to be of good faith».

³⁴³ Come affermato da M. F. JAGER, *Trade secrets throughout the world*, Eagan, West, 2012, si tratta in realtà di decisioni pronunciate in una fase solo preliminare (c.d. *trial*) e come conseguenza di una pretesa di inibitoria alla divulgazione delle informazioni rivolta dal soggetto titolare dell'informazione riservata nei confronti dell'usurpatore. In quest'ottica, secondo l'Autore è difficile reperire, da queste pronunce, una precisa definizione di cosa costituisca un segreto industriale tutelabile: «The majority of reported cases concern decisions made at an interlocutory stage, typically on an application by the plaintiff for an interlocutory injunction to restrain the use and/or disclosure of his confidential information. Most cases in this field are determined by the grant or refusal of an interlocutory injunction. Therefore, it is rare for there to be a trial, or a formal award of damages, or an accounting of profits, although many cases are considered at the interlocutory stage on the fictitious basis that in fact a trial will occur. This factor must be borne in mind when considering the cases. It means that the courts rarely become involved in extensive discussions on points of principle. The hearings, even on appeal, are relatively short. The courts are not, therefore, in most cases concerned with the question of whether the plaintiff will ultimately succeed, but more often as to whether there is “a serious question to be tried” on a particular point».

³⁴⁴ Secondo J. HULL, *Commercial secrecy, op. cit.*, p. 24, alcuni casi risalenti addirittura ai primi del 1800, avrebbero trattato già l'istituto del segreto industriale, in particolare in riferimento ad ipotesi di usurpazione di brevetti farmaceutici: «It is necessary, however, to look to the early nineteenth century for the first reported trade secrets cases, most of which concerned secrets relating to patent

Tuttavia - e a differenza degli altri ordinamenti in cui il rimedio ha trovato una precisa collocazione normativa - si tratta di una tutela che trova la propria fonte nell'“*equity*”³⁴⁵.

Pertanto, e come sempre accade negli ordinamenti di *common law* per i settori giuridici non espressamente positivizzati, è necessario fare riferimento a quanto statuito in queste pronunce, in verità numerose³⁴⁶, per estrapolare i principi di diritto a cui far riferimento per definire concretamente l'istituto.

Uno dei primi *leading case* a cui far riferimento in materia di “*breach of confidence*” – se non addirittura il primo³⁴⁷ - è quello relativo alla illecita divulgazione di alcune stampe del Principe Albert (marito della Regina Vittoria) che riguardavano momenti privati della vita reale, da parte di Strange, titolare di una copisteria che

medicines». I casi in questione sono *Newberry v. James*, [1817], 2 mer. 446, 35 E.R. 1011; *Williams v. Williams*, [1817] 3 Mer. 157, 36 E.R. 61; *Yovatt v. Winyard*, [1820] 1 Jac. & W. 394, 37 E.R. 425. L'Autore afferma, tuttavia, che due casi in particolare, ovvero *Prince Albert v. Strange* e *Morison v. Moat* sono considerati come i “*landmark cases*” a cui far riferimento nello studio della “*breach of confidence*”.

³⁴⁵ Nel caso *Hubbard v. Vosper* [1972] 2 QB 84 il Giudice Lord Denning ha affermato chiaramente che la tutela in questione «depends on the broad principle of equity that he who has received information in confidence shall not take unfair advantage of it».

³⁴⁶ Oltre alle pronunce che, per importanza di contenuti, saranno analizzate nel dettaglio, ci si limita in questa sede a citare alcuni precedenti che si ripetono nelle citazioni giurisprudenziali: *Amber Size and Chemical Co. Ltd. v. Menzel*, [1913] 2 Ch. 239; *Cranleigh Precision Engineering Ltd. v. Bryant* [1965], 1 W.L.R. 1293; *Leng (Sir W. C.) & Co. Ltd. v. Andrews* [1909], 1 Ch. 763, C.A.; *Littlewoods Organization Ltd. v. Harris* [1977] 1 W.L.R. 1472; *Marshall (Thomas Exports) Ltd. v. Guinle* [1979], Ch. 227; *Morris (Herbert) Ltd. v. Saxelby* [1916], 1 A.C. 688, H.L.(E); *Printers & Finishers Ltd. v. Holloway* [1965] 1 W.L.R. 1; *Reid & Sigrist Ltd. v. Moss and Mechanism Ltd.* [1932], 49 R.P.C. 461; *Robb v. Green* [1895] 2 Q.B. 1, 315, C.A.; *Seager v. Copydex Ltd.* [1967] 1 W.L.R. 923; *United Indigo Chemical Co. Ltd. v. Robinson* [1931], 49 R.P.C. 178; *Vokes Ltd. v. Heather* [1945] 62 R.P.C. 135, C.A.; *Wessex Dairies Ltd. v. Smith* [1935] 2 K.B. 80, C.A.; *Worsley (E.) & Co. Ltd. v. Cooper* [1939] 1 All E.R. 290.

³⁴⁷ Tale caso è stato infatti di recente indicato, nel noto caso *Campbell v. Mirror Group Newspaper Ltd.* [2004] 2 AC 457, come la prima (“*seminal*”) decisione in materia. In questo senso si veda anche A. WILSON – V. JONES, *Photographs, Privacy and Public Places*, in *European Intellectual Property Review*, 2007, p. 357: «usually regarded as the starting point for the development of the law of confidential information». Così C. COLSTON – K. MIDDLETON, *Modern Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Ltd., London, 2005, p. 205: «determining the legal jurisdiction for conferring such a remedy is difficult. The modern origins of the action can be traced to *Prince Albert v. Strange*». In senso contrario si veda T. APLIN - L. BENTLY - P. JOHNSON - S. MALYNICZ, *Gurry on breach of confidence*, op. cit., p. 49: «Seen in light of the preceding regimes of protection, *Prince Albert v. Strange* can be appreciated for what it was: a minor step forward, rather than the foundational moment it has come to be seen as. *Prince Albert v. Strange* was not the first time the law had protected confidentiality – not by a long way. Nor was it the first time that courts of Equity had done so». In questo senso si veda anche T. APLIN – J. DAVIS, *Intellectual property law*, op. cit., p. 380.

aveva ricevuto e riprodotto autonomamente le immagini in questione.

Nel 1849 la Alta Corte di Chancery (un tribunale di “*equity*”) pronunciò infatti un ordine (c.d. *injunction*) che vietava a Strange la divulgazione di tali contenuti perchè sottratti in violazione dell’obbligo di riservatezza³⁴⁸.

La pronuncia si segnala anche per le affermazioni dell’Alta Corte secondo cui la circostanza che tali informazioni fossero note solo a taluni (membri della famiglia reale) escludeva che le stesse fossero divenute di pubblico dominio e, per l’effetto, ne affermava la piena tutelabilità attraverso la *breach of confidence*.

Questi primi casi giurisprudenziali, tuttavia, si limitavano ad affermare la necessità di tutela di un vincolo di riservatezza ben definito e già esistente tra le parti; certamente, però, non fornivano alcun utile contributo nelle ipotesi in cui i vincoli di riservatezza erano solo impliciti.

In altre parole, quindi, la tutela, all’evidenza di tipo esclusivamente obbligatorio, poteva essere invocata solo in caso di violazione di specifici accordi già esistenti.

Soprattutto, però, non definivano in alcun modo cosa potesse rientrare nel concetto di “*confidential information*”, in presenza del quale poteva essere applicata concretamente la tutela invocata.

Altri *leading case* sono intervenuti successivamente a delimitare l’ambito di applicazione del *breach of confidence* così da escludere dalla tutela alcuni tipi di informazione ritenute non confidenziali.

In particolare, è stato affermato che le informazioni banali o prive di rilievo (c.d. “*trivial information*”) non possono beneficiare di tale tutela: il principio in questione trova il suo riconoscimento nel noto caso *Mills v. MNG* ove però il Tribunale ha ritenuto che le indicazioni relative all’abitazione della modella Heather

³⁴⁸ *Prince Albert v. Strange*, [1849]. Un’applicazione del principio di tutela delle “*confidential information*” si può osservare, nello stesso periodo, anche in *Morison v. Moat* [1851], 9, Hare, 241, relativo alla illecita divulgazione di una ricetta per un medicinale.

Mills (nota per essere la moglie del cantante Paul McCartney), pubblicate dalla rivista News Group, non fossero banali e, quindi, tutelabili ai sensi della *breach of confidence*³⁴⁹.

Allo stesso modo, non potranno essere oggetto di tutela le informazioni immorali o turpi (c.d. “*immoral information*”)³⁵⁰.

In altri casi, invece, è stata la prevalenza di un interesse pubblico alla divulgazione dell’informazione rispetto all’esigenza di tutela dell’interesse privato alla riservatezza ad indurre i giudici a negare il “*breach of confidence*”³⁵¹.

Soprattutto la giurisprudenza inglese ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che le informazioni possono essere considerate confidenziali, e quindi tutelabili, solo ove non siano generiche (c.d. “*vague information*”) e non divulgate (“*disclosed*”).

A tale ultimo proposito va in particolare segnalato il noto caso *De Maudsley v. Palumbo*, in cui il Tribunale, investito della controversia insorta tra colui che si affermava inventore della formula commerciale di un noto locale londinese e il gestore dello stesso, ha affermato che tali informazioni erano generiche e note e, pertanto, ne aveva escluso la tutelabilità³⁵².

³⁴⁹ *Mills v. News Group Newspaper* [2001], EMLR 113. In questo caso, però, la valutazione sulla banalità delle informazioni illecitamente divulgate si è basata principalmente sull’esigenza di tutelare l’attrice da possibili mitomani.

³⁵⁰ Si veda *M v. Secretary of State for Work and Pensions* [2006], AC91, para 83, e *Stephens v. Avery* [1988] 2 All ER 477, 480 – 1, quest’ultima riguardante la divulgazione di informazioni private di una coppia omosessuale, ritenute a quel tempo appunto immorali.

³⁵¹ *Lion Labs. Ltd. v. Evans*, [1984] 2 All ER 417, relativo alla divulgazione di informazioni sul funzionamento del test dell’etilometro (il modello Lion Intoximeter 3000) utilizzato dalla polizia per i controlli sulle strade: «it appears to me that there is here a serious issue to be tried and that the defendants have a strongly arguable defense of public interest». Si veda anche *Initial Servs. Ltd. v. Putterill* [1968] 1 QB 396, «The disclosure must ... be to one who has a proper interest to receive the information. Thus it would be proper to disclose a crime to the police. There may be cases where the misdeed is of such a character that the public interest may demand, or at least excuse, publication on a broader field, even to the press». In questo senso si veda anche *Woodward v. Hutchins* [1977] 1 WLR 760. Si segnala anche il caso *W v. Egdell* [1989] 1 All E.R. 1089 relativo alla divulgazione di informazioni sulla pericolosità di un criminale da parte dello psichiatra incaricato della sua cura.

³⁵² *De Maudsley v. Palumbo* [1996] FSR 447, 456. In particolare le formule commerciali di cui De Maudsley pretendeva essere unico titolare, riguardavano la gestione del noto “*Ministry of Sound*” attraverso cinque specifiche caratteristiche: 1) apertura serale in tutti i giorni settimanali; 2) ampi spazi arredati in stile *hi-tech*; 3) divisione del locale in aree tematiche; 4) alta qualità del suono; 5)

È stato anche affermato, tuttavia, che una informazione solo parzialmente resa nota non è di per sé inidonea ad essere tutelata attraverso tale strumento³⁵³.

Nei casi *Fraser v. Thames TV* e *Talbot v. General Television*, entrambi relativi all'usurpazione di *format* televisivi, i Tribunali investiti delle controversie affermavano però non sussistere genericità nel caso in cui l'informazione sia comunque «idonea a trovare realizzazione pratica»³⁵⁴.

Il vero nodo cruciale su cui la dottrina e la giurisprudenza si sono maggiormente interrogate attiene, però, non tanto alla definizione del concetto di “*confidence*”, quanto all'individuazione del momento determinativo del vincolo di riservatezza in capo al divulgatore.

È infatti evidente che il “*breach of confidence*”, essendo costruito sull'esistenza di specifici obblighi di riservatezza, può trovare la propria giustificazione - e applicazione - soltanto se volto a sanzionare una condotta illecita che abbia leso tale impegni alla confidenzialità.

Pertanto problematica appare la questione circa la possibilità di prescindere dall'esistenza di uno specifico vincolo dal momento che la condotta divulgativa potrebbe astrattamente essere imputata sia ad un soggetto espressamente vincolato alla riservatezza, sia a soggetti implicitamente vincolati che, infine, a terzi estranei da ogni vincolo.

In altre parole, il nodo cruciale attiene alla possibilità di capire se il “*breach of confidence*” possa prescindere dalla tutela del rapporto sotteso o se, invece, la

ingaggio di disc-jockeys di fama mondiale. Il Tribunale riteneva queste informazioni vaghe e già note e, pertanto, non meritevoli di tutela.

³⁵³ *Schering Chemicals Ltd. v. Falkman Ltd.* [1982] 1 QB 1, 27, relativo alla divulgazione di informazioni attinenti ad un test di gravidanza che aveva sollecitato la stampa, che ne aveva divulgato pubblicamente alcuni contenuti, perchè ritenuto pericoloso. In tal caso, nonostante la parziale divulgazione, i giudici inglesi hanno comunque concesso la “*breach of confidence*”.

³⁵⁴ *Fraser v. Thames* [1983] 2 All ER 101, 121 relativo ad un format di un documentario televisivo attinente ad un gruppo musicale femminile; *Talbot v. General Television* [1981] RPC, 1, 9, relativo invece ad un documentario relativo alla vita di alcuni milionari inglesi.

pretesa possa essere rivolta anche oltre tale rapporto: la differenza, dogmatica, di tale distinzione è già stata ampiamente svinscerata nella prima parte del presente elaborato.

L'orientamento dottrinale prevalente nel Regno Unito è stato canonizzato dalla formula «People ought to keep secrets if they have said that they will do so»³⁵⁵; in altre parole, solo in presenza di espressi vincoli limitativi alla divulgazione potrà essere rivolto un rimprovero di illiceità.

La giurisprudenza maggioritaria, invece, ha manifestato da tempo l'esigenza di estendere la tutela in questione anche alle condotte divulgative perpetrate in assenza di specifici vincoli, evidenziando, infatti, come proprio in tali casi la necessità di tutela sia maggiore.

In particolare, alcune pronunce hanno ritenuto che lo specifico carattere fiduciario sotteso alla relazione che era intercorsa tra le parti (poi contendenti), tale da aver giustificato la divulgazione dell'informazione, fosse di per sé sufficiente a generare un obbligo, implicito, alla non divulgazione³⁵⁶.

In altri casi, invece, è stata la particolare circostanza in cui è avvenuto lo scambio di informazioni ad aver indotto i giudici ad affermare si fosse ingenerato un obbligo di

³⁵⁵ W.R. CORNISH – D. LLEWELYN – T. APLIN, *Intellectual property, op. cit.*, par. 8.1. In questo senso si veda anche L. BENTLY - B. SHERMAN, *Confidential information, op. cit.*, p. 1024: «The second element that must be proved in a breach of confidence action is that the defendant was under a legal obligation of confidentiality ... traditionally the breach of confidence action only applies to those who receive information in confidence». Gli Autori, tuttavia, dimostrano nel prosieguo di non concordare con l'assunto, evidenziando, nel dettaglio, l'elevato numero di pronunce giurisprudenziali contrarie.

³⁵⁶ Per una disamina della problematica si rimanda a L. BENTLY - B. SHERMAN, *Confidential information, op. cit.*, p. 1025: «A "fiduciary relationship" is an equitable relationship in which one party has a duty to act for the benefit of another, and arises, for example, between doctor and patient; priest and penitent; solicitor and client; husband and wife; and trustee and beneficiary ... The manner in which the law of confidence and the law of fiduciaries inter-relate is unclear. Some court and commentators have suggested that all confidential obligations are examples of fiduciary obligations». I casi giudiziali a cui far riferimento sono, in particolare, *Bristol and West Building Society v. Mothew* [1998] Ch 1, 18; *Argyll v. Argyll* [1967] Ch 302; *Boardman v. Phipps* [1967] 2 AC 46; *Theakston v. MNG*, [2002] EMLR 398; *Attorney-General v. Blake* [1998], 1 All ER 833; *Ocular sciences v. Aspect Vision* [1997] RPC 289, 413.

confidenzialità³⁵⁷. Nello specifico, poi, alcune pronunce hanno valutato le singole modalità di trasmissione dell'informazione per l'effetto di affermare che l'informazione divulgata in un contesto pubblico o informale non beneficia della confidenzialità³⁵⁸ e, per converso, è stata ritenuta confidenziale quell'informazione scambiata in specifici contesti riservati, con modalità e finalità tali da non poter far dubitare, chi le ha ricevute, sussistere un obbligo di riservatezza³⁵⁹.

Il parametro a cui far riferimento per valutare il grado di comprensione di tale obbligo implicito è, secondo la giurisprudenza maggioritaria, quello dell'uomo medio (c.d. "*reasonable person*"); in taluni casi, tuttavia, sono state valutate anche le specifiche intenzioni che le parti intendevano perseguire comunicando tali informazioni³⁶⁰.

Questi casi, però, non forniscono un utile contributo alla problematica delle c.d. "*third-party recipients*", ovvero di tutte quelle ipotesi in cui un soggetto terzo, estraneo ad ogni vincolo, entra in contatto con le informazioni riservate³⁶¹.

³⁵⁷ Si veda in particolare *Seager v. Copydex* [1967] 2 All ER 415; *Coco v. A.N. Clark (Engineers)* [1969], che sarà oggetto di una più approfondita analisi nel prosieguo, *Fraser v. Thames TV* [1983] 2 All ER 101, *Carflow Products (UK) v. Linwood Securities* [1996] FSR 424.

³⁵⁸ Si veda soprattutto *De Maudeseley v. Palumbo* [1996] FSR 447, 458.

³⁵⁹ Si veda soprattutto *Acroyds London v. Islington Plastics* [1962] RPC 97; *Barrymore v. News Group* [1997] FSR 600, 602; *Carflow v. Linwood* [1996] FSR 424.

³⁶⁰ Si veda soprattutto *Carflow Products v. Linwood Securities* [1996] FSR 424.

³⁶¹ Si veda T. APLIN – J. DAVIS, *Intellectual property law*, *op. cit.*, p. 399: «On whom will the equitable obligation of confidence be imposed? More specifically, what if A communicates confidential information to B, who in turn and without authorization communicates it to C? The position of third-party recipients of confidential information was discussed in obiter dicta in *Attorney General v. Observer Ltd.*». Si segnala in particolare quanto affermato in questo caso da Lord Goff [1990] 1 AC 109, p. 281: «I start with the broad general principle that a duty of confidence arises when confidential information comes to the knowledge of a person (the confidant) in circumstances where he has notice, or is held to have agreed, that the information is confidential, with the effect that it would be just in all the circumstances that he should be precluded from disclosing the information to others. I have used the word "notice" advisedly, in order to avoid the (here unnecessary) question of the extent to which actual knowledge is necessary; though I of course understand knowledge to include circumstances where the confidant has deliberately closed his eyes to the obvious. The existence of this broad general principle reflects the fact that there is such a public interest in the maintenance of confidences, that the law will provide remedies for their protection». Si veda anche quanto affermato da Lord Griffiths a p. 268: «The duty of confidence is, as a general rule, also imposed on a third party who is in possession of information which he knows is subject to an obligation of confidence ... If this was not the law the right would be of little practical value: there would be no point in imposing a duty of confidence in respect of the secrets of the marital bed if newspapers were free to publish those secrets when betrayed to them by the unfaithful partner in the marriage. When trade secrets are betrayed by a confidant to a third party it is usually

Nel noto caso *Spycatcher*³⁶² il Tribunale affermava, anzitutto, che deve considerarsi un principio generale quello secondo cui se un terzo viene in possesso di informazioni che sa (o può intuire) essere confidenziali, è tenuto a mantenerle riservate³⁶³.

Allo stesso dovere di riservatezza è peraltro tenuto il soggetto che ha appreso della natura confidenziale solo successivamente all'acquisizione delle stesse³⁶⁴.

Più complessa è invece la questione circa la divulgazione, da parte di un terzo, di materiale che egli non sapeva, nemmeno successivamente all'acquisizione, essere riservato.

Il principio di diritto a cui attenersi, per tali ipotesi, è quello secondo cui soltanto la condotta usurpativa illecita, ovvero consapevole del carattere confidenziale dell'informazione, può essere sanzionata attraverso il “*breach of confidence*”³⁶⁵. In

talune isolate, e più recenti, pronunce, tuttavia, i Tribunali inglesi hanno ritenuto di

the third party who is to exploit the information and it is the activity of the third party that must be stopped in order to protect the owner of trade secret». Per una applicazione dei principi affermati nel caso “Observer” si vedano *Hellewell v. Chief Constable of Derbyshire* [1995] 1 WLR 804; *Shelley Films v. Rex Features Ltd.* [1994] EMLR 134; *Creation Records Ltd. v. News Group Newspapers Ltd.* [1997] EMLR 444.

³⁶² *Attorney General v. Times Newspaper* [1992] 1 AC 91. Il caso ha ad oggetto la divulgazione di segreti di stato e informazioni confidenziali da parte di un impiegato dei servizi segreti inglesi, tal Peter Wright, che una volta andato in pensione, si era trasferito in Australia ove aveva pubblicato le proprie memorie (intitolate “*Spycatcher*”) contenenti, appunto, tali segreti di stato. Sebbene il libro fosse stato pubblicato in diversi stati, il Regno Unito è riuscito ad ottenere una inibitoria alla pubblicazione del manuale all'interno del territorio dello stato.

³⁶³ «It is a general rule of law that a third party who comes into possession of confidential information which he knows to be such, may come under a duty not to pass it on to anyone else». Secondo quanto affermato da T. APLIN - L. BENTLY - P. JOHNSON - S. MALYNICZ, *Gurry on breach of confidence*, op. cit., a p. 13, il caso in questione si contraddistingue soprattutto per le affermazioni relative alla possibilità di estendere il vincolo alla riservatezza a soggetti terzi in buona fede «The *Spycatcher* case also marked a new beginning for the law of confidence, for Lord Goff's speech presented the possibility of the law of confidence being applied to persons – so called strangers – who had no prior relation with a “confider”».

³⁶⁴ Il riferimento è al caso *English American v. Herbert Smith* [1988] FSR 232, in cui per errore erano stati inviati ai legali di controparte alcuni documenti commerciali segreti che, una volta riconosciuto l'errore ed intimata la non divulgazione, erano stati comunque divulgati. Si veda anche il caso *Fraser v. Evans* [1969] 1 All E.R. 8 ove è stato affermato che «even if he comes by it innocently, nevertheless once he gets to know that it was originally given in confidence, he can be restrained from breaking that confidence».

³⁶⁵ Si veda soprattutto *Malone v. Commissioner of Metropolitan Police* [1979] Ch 344; *Francome v. Mirror Group Newspaper* [1984] 1 WLR 892. In realtà nel primo caso, relativo alla divulgazione di informazioni personali da parte dell'autorità giudiziaria, era stata esclusa la illiceità della condotta sulla base dell'assunto per cui l'acquisizione lecita di informazioni non comporta alcun implicito obbligo di riservatezza.

concedere un ordine di non divulgazione anche nei confronti del terzo in buona fede, escludendo tuttavia la possibilità di pretendere a carico di quest'ultimo il risarcimento del danno subito: in particolare, nei casi noti come *Valeo Vision Societ Anonyme v. Flexible Lamps* e *Douglas v. Hello*, tali informazioni confidenziali erano state acquisite, da colui che le aveva poi divulgate, tramite soggetti diversi dai legittimi detentori³⁶⁶.

³⁶⁶ *Valeo Vision Societ Anonyme v. Flexible Lamps* [1995] RPC 205, relativo alla produzione di lampade per veicoli da parte di un soggetto terzo che aveva incolpevolmente ricevuto le informazioni relative alla produzione da colui che era stato incaricato, dal legittimo detentore di tale informazione, di eseguire alcuni schizzi. Nel caso in questione il Tribunale aveva emesso soltanto una “*injunction*” che vietava al terzo in buona fede di proseguire la commercializzazione, ma aveva escluso espressamente la risarcibilità del danno cagionato. Allo stesso modo nel recente caso *Douglas v. Hello* [2008] relativo alla illecita pubblicazione, sul giornale “*Hello*” di immagini del matrimonio del noto attore Michael Douglas scattate da un paparazzo non invitato alla cerimonia, la Corte ne ha ingiunto la non pubblicazione di tale materiale, condannando al risarcimento del danno sulla base dell’assunto che la testata doveva sapere di non poter divulgare tali immagini perchè l’attore aveva firmato un contratto in esclusiva con una testata concorrente. Secondo T. APLIN – J. DAVIS, *Intellectual property law, op. cit.*, p. 396, questo caso dimostra la possibilità di ottenere il cumulo tra le tutela prevista per le informazioni personali e quelle commerciali: «An interesting question is whether information can be classified as *both* private and commercial and thus to be subjected to the two different test – “reasonable expectation of privacy” and “confidentiality”? The *Douglas v. Hello!*».

6.2 La tutela inglese per i “trade secrets”.

È solo con i casi noti come *Saltman v. Campbell*³⁶⁷ e *Coco v. Clark*³⁶⁸ che la giurisprudenza inglese iniziava, nella seconda metà del secolo scorso, a occuparsi concretamente del segreto industriale³⁶⁹.

E ciò a prescindere dall'esistenza di specifici vincoli alla riservatezza, ma giustificato quale manifestazione del principio generale della “good faith”.

Infatti, nel caso *Saltman*, il subfornitore incaricato della realizzazione di componentistica meccanica (*Campbell*), aveva intrapreso un'attività, concorrente e non autorizzata, di produzione di componentistica del tutto identica a quella commissionatagli, utilizzando gli stessi disegni forniti dal committente.

Il caso si segnala, anzitutto, perchè per la prima volta l'autorità giudiziaria si rapporta al “segreto industriale” come entità a sè stante, a cui applicare il rimedio del *breach of confidence*³⁷⁰.

³⁶⁷ *Saltman Engineering Co. Ltd. v. Campbell Engineering Co. Ltd.*, [1948], 65 R.P.C. 203 C.A.; nello stesso senso si vedano anche i successivi *Nichrotherm v. Percy* [1957], R.P.C. 207 C.A.; *Peter Pan v. Corsets Silhouette* [1963], R.P.C. 45.

³⁶⁸ *Coco v. A.N. Clark (Engineers) Ltd.* [1968], F.S.R. 415; si veda anche *A.B. Consolidated Pty Ltd. v. Europe Strenght Foods Co. Pty Ltd.*, [1978], 2 N.Z.L.R. 515 relativo alla appropriazione di informazioni relative al procedimento di confenzionamento di un prodotto da parte di un potenziale licenziatario, mai divenuto tale.

³⁶⁹ Diverso invece l'approccio di T. APLIN - L. BENTLY - P. JOHNSON - S. MALYNICZ, *Gurry on breach of confidence, op. cit.*, p. 16 e ss., secondo il quale i segreti industriali erano tutelati in Inghilterra già a partire dalla metà del 1800, sia attraverso la disciplina negoziale dei contratti di lavoro (c.d. *employment law*), «By far the most significant form of protection was through actions available against employees (or “servant” as they were then termed), as these were the person thought most likely to disclose secrets» che attraverso l'istituto del brevetto industriale (c.d. *patent law*), «Prior to the eighteenth century, protection for commercial secrets against third party acquisition could also be acquired by way of patents ... during this era, patents and secrecy could constitute cumulative mechanisms of protection of the same information» che, attraverso le norme sul diritto d'autore (c.d. *copyright law*), «A further source of protection for confidentiality was through the emerging law of “copyright”. As is well known, the Statute of Ann 1710, which recognized a right to print and reprint book, was limited in scope to published works, reflecting the preoccupation of the Stationers with preventing the emergence of rival printers operating outside the guild once the Licensing Act had lapsed». Tuttavia, a pagina 67, gli Autori affermano non esserci dubbio sul fatto che il più importante sviluppo per lo studio della problematica del segreto industriale va riferito al caso *Saltman Engineering*: «Unquestionably, the single most important development for the modern law of confidence was the Court of Appeal decision in *Saltman Engineering Co Ltd v. Campbell Engineering Co Ltd.*».

³⁷⁰ T. APLIN - L. BENTLY - P. JOHNSON - S. MALYNICZ, *Gurry on breach of confidence, op. cit.*, p. 68: «The case is remarkable in a number of respects. In contrast to the pre-War case law, the Court decided not to rely on contract or copyright, but on an implied duty of confidential. The character of the implied duty was not discussed, though the statement treats the information as if it was property

In particolare, secondo quanto affermato da Lord Greene – giudice della Corte d’Appello che ha definito il caso Saltman condannando il subfornitore per “*breach of confidence*” - un’informazione commerciale per essere considerata “*confidential*” deve essere necessariamente riservata e, quindi, non di pubblico dominio e, soprattutto, può essere costituita da una formula, un progetto, uno schizzo, o da un altro formante, purchè costituisca il frutto di un’elaborazione, anche non complessa, che ha comportato investimenti da parte del titolare³⁷¹.

La semplicità dell’idea, infatti, non era considerata di ostacolo alla riservatezza³⁷², perchè, secondo quanto affermato, al fine di ottenere la tutela auspicata era sufficiente che il titolare dell’informazione dimostrasse di aver investito, in termini di tempo e denaro, per creare o ottenere le informazioni³⁷³.

La pronuncia si segnala, inoltre, per aver esplicitamente individuato le tre condizioni che devono sussistere affinché il “*breach of confidence*” abbia successo³⁷⁴:

- 1) l’informazione deve avere il carattere di confidenziale («the information itself ... must have the necessary quality of confidence about it»).
- 2) l’informazione deve essere stata divulgata in circostanze che comportavano

binding anyone who used it without the consent of its owner». In questo senso si veda anche In questo senso J. HULL, *Commercial secrecy: law and practice, op. cit.*, p. 28: «The opportunity to re-examine the substance of the action did not present itself until 1948, with the Court of Appeal decision in *Saltman Engineering Co. Ltd. v. Campbell Engineering Co. Ltd.*, which is generally accepted as the modern leading authority on breach of confidence».

³⁷¹ «The information, to be confidential, must, I apprehend, apart from contract, have the necessary quality of confidence about it, namely, it must not be something which is public property and public knowledge. On the other hand, it is perfectly possible to have a confidential document, be it a formula, a plan, a sketch, or something of that kind, which is the result of work done by the maker upon materials which may be available for the use of anybody; but what makes it confidential is the fact that the maker of the document has used his brain and thus produced a result which can only be produced by somebody who goes through the same process».

³⁷² Sotto questo profilo si veda anche *Cranleigh Precision Eng'g Ltd. v. Bryant*, [1965] 1 WLR 1293.

³⁷³ In riferimento all’esigenza di dimostrare di aver investito per ottenere quella determinata informazione si veda anche *Exchange Telegraph Co. Ltd. v. Central News Ltd.*, [1897] 2 Ch. 48.

³⁷⁴ Così anche A. COLEMAN, *The legal protection of trade secrets*, Sweet and Maxwell, London, 1992, p. 4: «In English law, three conditions must be satisfied before a civil action for breach of confidence can succeed: first, the information must be confidential; second, the information must have been disclosed in circumstances which give rise to an obligation of confidence; and third, there must be an actual or anticipated unauthorised use or disclosure of the information».

un obbligo di riservatezza («the information must have been imparted in circumstances importing an obligation of confidence»);

- 3) la divulgazione non autorizzata dell'informazione deve aver cagionato un danno al titolare («there must be an unauthorised use of that information possibly to the detriment of the party communicating it»).

I principi di diritto affermati nel caso Saltman sono stati ripresi anche dalla Corte di Giustizia investita di dirimere la controversia insorta tra il Sig. Marco Paolo Coco, che aveva ideato un nuovo motociclo, e la società inglese (Clark) che aveva ricevuto i bozzetti del motociclo allo scopo di valutare la realizzabilità in concreto della singola componentistica eventualmente commissionata.

Nel caso in questione, come per la controversia Saltman, il subfornitore, non legato ad alcun espresso vincolo di riservatezza, aveva poi intrapreso un'attività concorrente, avvalendosi dei disegni ricevuti dal committente.

La Corte Suprema, riconosceva esplicitamente l'esistenza delle tre condizioni già enunciate da Lord Greene per accedere alla tutela in questione³⁷⁵ precisando, oltre a ciò, che è necessario accertare la sussistenza di un danno, c.d. “*detriment*”, cagionato al detentore delle informazioni dalla condotta illecita³⁷⁶.

Soprattutto, però, la sentenza in commento aveva modo di precisare, in riferimento al secondo profilo, che il carattere di confidenzialità di una informazione deve considerarsi implicito quando le circostanze di trasmissione consentano a chiunque di comprendere, ragionevolmente, (“*reasonable man standing in the shoes of the*

³⁷⁵ Secondo T. APLIN - L. BENTLY - P. JOHNSON - S. MALYNICZ, *Gurry on breach of confidence*, op. cit., p. 3, le condizioni sarebbero addirittura quattro: «In its classic guise, there are four elements to the action. First, there must be information which is confidential. Second, the claimant must show the defendant is under an obligation not to use or disclose the information. Third, the claimant must show that the defendant has used or disclosed, or proposes to use or disclose, the information in breach of the obligation. Fourth, it may be open to a defendant to attempt to justify disclosure».

³⁷⁶ Tale assunto è stato contraddetto nel caso "Spycatcher", *Attorney General v. Guardian Newspapers Ltd. (No. 2)*, [1988] 3 All ER 545. Per una maggiore disamina del problema si rimanda alla disamina dei vari casi compiuta da J. HULL, *Commercial secrecy: law and practice*, op. cit., p. 165 e ss..

recipient”) l’esigenza di riservatezza sottesa³⁷⁷.

Nel caso specifico, la circostanza che il committente avesse divulgato i disegni esecutivi specificando la propria intenzione di riservarsi la commercializzazione del motociclo, veniva considerata come idonea a generare un obbligo di confidenzialità. Tuttavia la pretesa di Coco veniva rigettata, sulla base dell’assunto per cui non era stato dimostrato che i motocicli realizzati da Clark fossero stati direttamente riferibili ai disegni ricevuti da Coco.

Uno dei casi più recenti e rilevanti, da cui poter trarre utili indicazioni sul concetto di “*trade secret*”, è certamente quello noto come Faccenda Chicken³⁷⁸.

La vicenda, che riguarda un’ipotesi classica di concorrenza dell’ex dipendente, è certamente da ricordare per la particolarità dell’attività commerciale di riferimento: la società denominata Faccenda Chicken Ltd., presso cui lavorava il dipendente poi divenuto concorrente, infatti, aveva elaborato, negli anni ’80 del secolo scorso, una specifica strategia commerciale di vendita del pollame fresco.

La società aveva sviluppato delle specifiche “*sales information*” che riguardavano: i nomi ed indirizzi degli acquirenti (macellai e grossisti), divisi in specifiche aree; i singoli percorsi stradali da seguire per la fornitura del pollame ai rivenditori; le tempistiche medie di consegna, anche in ragione del percorso seguito; le specifiche esigenze dei singoli consumatori; i diversi prezzi pagati dai singoli acquirenti³⁷⁹.

Queste informazioni, legittimamente apprese da uno dei dipendenti nell’esercizio delle proprie mansioni di responsabile vendita, erano state dal medesimo utilizzate,

³⁷⁷ «It seems to me that if the circumstances are such that any reasonable man standing in the shoes of the recipient of the information would have realised that upon reasonable grounds the information was being given to him in confidence, then this should suffice to impose upon him the equitable obligation of confidence».

³⁷⁸ *Faccenda Chicken Ltd. v. Fowler*, [1986] 1 All ER 617.

³⁷⁹ «This information can be listed under five headings: 1) the names and addresses of customers; 2) the most convenient routes to be taken to reach the individual costumers; 3) the usual requirements of individual costumers, both as to quantity and quality; 4) the days of the week and the time of day when deliveries were usually made to individual costumers; 5) the prices charged to individual costumers».

una volta dimessosi da Faccenda Chicken, per commercializzare il pollame attraverso una società di nuova costituzione (tal Fowler Quality Poultry Products Ltd.), che nel frattempo aveva assunto alcuni dei fattorini della stessa Faccenda Chicken.

Il tribunale di prima istanza (la c.d. “*Chancery Division*”) affermava la liceità di tale condotta e, pertanto, rigettava la pretesa attorea.

In particolare, e per quanto rileva in questa sede, la pronuncia deve essere segnalata per l’ampia dissertazione che è stata svolta in riferimento alla problematica della natura delle informazioni e conoscenze apprese dal dipendente nel corso della propria attività professionale.

Secondo il Tribunale di prime cure, tali conoscenze possono essere divise in tre categorie³⁸⁰: nella prima categoria rientrano quelle informazioni che, per la facilità con cui possono essere apprese, stante la loro natura pubblica (o comunque notoria) non possono essere in alcun modo intese come informazioni riservate. In particolare farebbero parte di questa categoria tutte quelle informazioni attinenti ad una entità già oggetto di brevetto e divenute, successivamente e per diverse ragioni, di pubblico dominio.

In riferimento a questa categoria di informazioni, non sussisterebbero particolari

³⁸⁰ «In my view information acquired by an employee in the course of his service, and not the subject of any relevant express agreement, may fall as regards confidence into any of three classes. First there is information which, because of its trivial character or its easy accessibility from public sources of information, cannot be regarded by reasonable persons or by the law as confidential at all. The servant is at liberty to impart it during his service or afterwards to anyone he pleases, even his master's competitor. An example might be a published patent specification well known to people in the industry concerned. ... Secondly, there is information which the servant must treat as confidential (either because he is expressly told it is confidential, or because from its character it obviously is so) but which once learned necessarily remains in the servant's head and becomes part of his own skill and knowledge applied in the course of his master's business. So long as the employment continues, he cannot otherwise use or disclose such information without infidelity and therefore breach of contract. But when he is no longer in the same service, the law allows him to use his full skill and knowledge for his own benefit in competition with his former master; and ... there seems to be no established distinction between the use of such information where its possessor trades as a principal, and where he enters the employment of a new master, even though the latter case involves disclosure and not mere personal use of the information. If an employer wants to protect information of this kind, he can do so by an express stipulation restraining the servant from competing with him (within reasonable limits of time and space) after the termination of his employment».

limiti alla divulgazione.

Nella seconda categoria rientrano invece quelle informazioni che il dipendente sa, o dovrebbe sapere in base a circostanze univoche, essere riservate. Tali informazioni, secondo l'orientamento espresso dal Tribunale, costituiscono parte della conoscenza ed abilità apprese dal dipendente nel corso della propria attività e, come tali, non possono essere divulgate dal lavoratore in costanza del vincolo lavorativo; sono tuttavia liberamente divulgabili o addirittura utilizzabili nell'esercizio di una attività concorrente una volta cessato l'incarico lavorativo.

Pertanto, ove il datore di lavoro intendesse riservarsi una pretesa dominicale esclusiva, così da mantenere la riservatezza di tali informazioni, dovrà farsi carico dell'onere di sottoscrivere appositi, espliciti, accordi di riservatezza (c.d. “*express covenant in restraint of trade*”)³⁸¹.

Nella terza categoria, infine, sarebbero da annoverare tutte quelle informazioni propriamente definite “*confidential*” e, pertanto, non divulgabili dal lavoratore nè in costanza di rapporto nè, soprattutto, successivamente alla intervenuta risoluzione del rapporto stesso.

Secondo il Giudice investito in primo grado della controversia, vigerebbe tuttavia un principio generale tale per cui tutte le informazioni riservate, a prescindere dalla categoria di appartenenza, non godrebbero di alcuna tutela implicita: solo in presenza di formali vincoli di riservatezza queste informazioni potrebbero essere tutelate.

Nel caso specifico, poi, le informazioni apprese dal “*sales manager*” di Faccenda Chicken, dovevano essere inquadrare nella seconda categoria: pertanto il dipendente divenuto concorrente veniva ritenuto libero di intraprendere una nuova attività

³⁸¹ Manifesta perplessità su tale definizione, perchè ritenuta troppo generica e tautologica, J. HULL, *Employees Know-How and secrecy Covenants*, 1988, 12 EIPR, p. 387.

commerciale sfruttando quanto da lui appreso nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, con il conseguente rigetto della domanda risarcitoria³⁸².

La Corte d'Appello investita del gravame su tale decisione evidenziava, anzitutto, "l'evidente impossibilità" di definire correttamente cosa costituisca un segreto industriale (*trade secrets*) dal momento che anche le singole informazioni possono costituire, in determinati contesti, un *trade secrets*³⁸³.

Inoltre, in riferimento ai vincoli di riservatezza gravanti sul dipendente e in riferimento alle informazioni aziendali confidenziali, il Tribunale di seconde cure offriva una diversa prospettiva, affermando che in taluni casi l'informazione può essere protetta da un implicito obbligo di confidenza, a carico del lavoratore, in adesione ai principi di diritto già fatti propri dalle sentenze Saltman e Coco.

Secondo la Corte, però, al fine di affermare l'esistenza di vincoli impliciti, devono essere valutate e valorizzate tutte le circostanze del caso, tra cui, in particolare:

- la natura dell'attività lavorativa svolta, ove infatti si tratti di attività con una elevata esposizione alla confidenzialità l'obbligo di diligenza e confidenzialità del dipendente risulta essere maggiore;
- la natura delle informazioni stesse, solo infatti talune informazioni, per natura riservate, possono godere della natura di confidenzialità;
- le modalità ed il contesto in cui le informazioni sono state trasmesse al dipendente;
- la possibilità, per il lavoratore, di distinguere queste rilevanti informazioni riservate da altre informazioni liberamente utilizzabili o divulgabili.

Nel caso specifico, secondo quanto affermato dalla Corte, tale obbligo implicito di

³⁸² «being no express term in the contracts of employment restraining its use, the employees were at liberty to use and disclose it in competition with the plaintiffs once they had left their employment».

³⁸³ «It is clearly impossible to provide a list of matters which will qualify as trade secrets or their equivalent. Secret processes of manufacture provide obvious examples, but innumerable other pieces of information are *capable* of being trade secrets, though the secrecy of some information may be only short-lived. In addition, the fact that the circulation of certain information is restricted to a limited number of individuals may throw light on the status of the information and its degree of confidentiality».

riservatezza non poteva sussistere perchè, come affermato, nè le informazioni di vendita nel loro complesso nè le informazioni sul prezzo potevano apparire, agli occhi del dipendente, coperte da un implicito obbligo di confidenzialità e, pertanto, potevano essere liberamente utilizzate da quest'ultimo successivamente alla risoluzione del vincolo lavorativo³⁸⁴.

Nel caso *Thomas Marshall v Guinle*³⁸⁵ il Giudice Megarry ha precisato che gli elementi da valutare ai fini di poter riconoscere il carattere di confidenzialità sotteso sono quattro; segnatamente:

- il detentore dell'informazione ritiene che la divulgazione della stessa potrebbe essere dannoso per lui, o vantaggioso per i concorrenti («It must be such that the owner believes its release would be injurious to him, or would be advantageous to his rivals or to others»);
- il detentore ritiene che l'informazione sia segreta e non divenuta ancora di pubblico dominio («The owner of the information must believe it to be confidential or secret and not already in the public domain»);
- la convinzione del detentore in riferimento ai punti precedenti deve essere ragionevole («The owner's belief in these matters must be reasonable»);
- l'informazione deve essere valutata sulla base degli usi e pratiche del particolare settore commerciale o industriale di riferimento («The information must be judged in the light of the usages and practices of the particular trade or industry concerned»)³⁸⁶.

³⁸⁴ «We are satisfied that, in the light of all the matters set out by the judge in his judgment, neither the sales information as a whole nor the information about prices looked at by itself fell within the class of confidential information which an employee is bound by an implied term of his contract of employment or otherwise not to use or disclose after his employment has come to an end».

³⁸⁵ *Thomas Marshall v. Guinle* [1978] 3 WLR 116.

³⁸⁶ Si veda ad esempio il più recente *Ibcos Computers Ltd v Barclays Mercantile Finance Ltd* [1994] FSR 275 in cui il Giudice si è interrogato sulle modalità di divulgazione dell'informazione affermando che «the source code of a computer program was confidential because it was not usually given to clients. In addition, the licence will usually contain terms imposing an obligation of confidence on the licensee».

La pronuncia in esame si segnala anche per le affermazioni relative alla possibilità di affermare l'esistenza di un diritto di "proprietà" sulle informazioni, tale da consentire una prerogativa di tipo esclusivo³⁸⁷.

Secondo quanto affermato in tale pronuncia, infatti, colui che è detentore dell'informazione confidenziale vanta, su tale informazione, un diritto di esclusiva che si atteggia come un qualsiasi diritto di proprietà, tale da consentire quindi allo stesso di escludere chiunque dall'apprensione o divulgazione del contenuto dell'informazione stessa.

L'assunto non ha trovato, nelle pronunce successive, il seguito che ci si sarebbe aspettato³⁸⁸ tant'è che ancora oggi la dottrina è restia ad affermare l'esistenza di veri

³⁸⁷ Riferiscono espressamente circa l'esistenza di diritti di tipo dominicale sulle informazioni i casi *Aas v. Benham*, [1891] 2 Ch. 244; *Technograph Printed Circuits Ltd. v. Chalwyn* [1967] R.P.C. 339; *Venables and Thompson v. News Group Newspapers Ltd.* [2001] EWHC 32 (QB). Si veda poi, in riferimento alla sussistenza di diritti di proprietà in capo alle informazioni apprese dal dipendente *Herbert Morris Ltd. v. Saxelby*, [1916] 1 A.C. 688 e *G.D. Searle Ltd. v. Celltech* [1982] F.S.R. 92. Si segnala, infine, il caso *Boardman v. Phipps*, [1966] 3 All. E.R. 721, in cui è stato affermato che «I dissent from the view that information is of its nature something which is not properly to be described as property. We are aware that what is called "know-how" in the commercial sense is property which may be very valuable as an asset the confidential information acquired in this case, which was capable of being and was turned to account, can be properly regarded as the property of the trust». Tuttavia nella pronuncia in questione è stato affermato, in definitiva, che non possono sussistere diritti esclusivi sulle informazioni: «In general, information is not property at all. It is normally open to all who have eyes to read and ears to hear. The true test is to determine in what circumstances the information has been acquired ... In such cases such confidential is often and for many years has been described as the property of donor, the books of authority are full of such references; knowledge of secret processes, "know-how", confidential information as to the prospects of a company or of someone's intention or the expected results of some horse race based on stable or other confidential information. But in the end the real truth is that it is not property in any normal sense, but equity will restrain its transmission to another if in breach of some confidential relationships». Per un approfondimento dottrinale si veda soprattutto N. E. PALMER – G. KOHLER, *Information as property*, in *Interests in goods* a cura di N.E. Palmer e E. McKindrick, Lloyds of London Press, 1994; A. S. WEINRIB, *Information as property*, Univ. of Toronto, 1988, LJ 177.

³⁸⁸ Si segnalano in particolare i casi *Boardman v. Phipps* [1966] 3 All E.R. 721, già analizzato nella precedente nota, oltre che *Federal commissioner of Taxation v. United Aircraft Corporation*, (1944) 68 C.L.R. 534, in cui è stato affermato che: «I am unable to regard the communication of information as constituting a transfer of property. Upon such a communication the transferor still has everything that he had before, and the transferee continues to hold what has received. Knowledge is valuable, but knowledge is neither real nor personal property. A man with a richly stored mind is not for that reason a man of property». In questo senso si veda anche *Brent v. Federal Tax Commissioner* (1971) 125 L.L.R. 418; *Pancontinental Mining v. Commissioner for Stamp Duties* [1990] 15 I.P.R. 612; *North and South Trust v. Berkeley* [1971] 1 All E.R. 980; *Oxford v. Moss* [1978] 68 Cr. App. R. 183 D.C. Nel caso *Victoria Park Racing and Recreation Grounds Ltd. v. Taylor* (1937) 58 C.L.R. 479 è stato affermato che «I find difficulty in attaching any precise meaning to the phrase "property in a spectacle". A "spectacle" cannot be owned in any ordinary sense of that word ... The rights of the (producer) could be described as property only in a metaphorical sense. Any appropriateness in the metaphor would depend upon the existence of the legal principle. The principle cannot itself be based upon such a metaphor».

e propri diritti dominicali sulle informazioni, relegando ogni tutela all'accertamento circa l'avvenuta violazione della “*confidence*”, requisito essenziale per costruire l'azione di “*breach of confidence*”³⁸⁹.

In realtà, come autorevolmente affermato, il riferimento al concetto di “*property*” negli ordinamenti di *common law* non indica una vera signoria esclusiva sul bene,

³⁸⁹ Si veda L. BENTLY - B. SHERMAN, *Confidential information, op. cit.*, p. 1003: «Up until now, the law has refused to recognize a property right in ideas or information». Per una maggiore comprensione della problematica, si veda anche J. HULL, *Commercial secrecy: law and practice, op. cit.*, p. 39: «It is easy to find references in the cases to information being described as property ... Given the number of problems posed by defining information as property, why do so many of the cases employ the language and concepts of property to describe their subject matter? The answer seems simply to be one of convenience. The terminology of property is used even where contractual or equitable relationships and the rules used to deal with them are in issue. The language of property is used as a means of short-hand description, or in a metaphorical sense (p. 42)». A pagina 43, l'Autore si dissocia esplicitamente dall'assunto espresso da P. D. FINN, *Fiduciary Obligations*, Buttersworths, Sydney, 1977, p. 131: «The debate about whether information is or is not property is not necessarily “the most sterile of debates which have arisen around the subject of information received in confidence, but its significance has diminished as emphasis on the good faith basis of the action has increased in recent years».

Diversa l'impostazione di A. COLEMAN, *The legal protection of trade secrets, op. cit.*, p. 30: «It seems strange that confidential information should be protected by an *obligation of confidence*. If land is occupied by a trespasser, or a vase is stolen by a thief, the right of the landowner, or of the owner of the vase, to full and exclusive possession and enjoyment of the property is not just based on a personal obligation owed by the trespasser or the thief to the landowner, or to the owner of the vase, to vacate the land, or to give up the vase on request. The owner also has a real right based on his proprietary interest in the land or in the vase. With confidential information, the matter is different. Neither, information, confidential information, nor trade secrets are property in the same sense as land or tangible items such as a vase. Although one might loosely describe the person who knows, and is entitled to use, information as the “owner” of the information, it is arguable that the use of that term is not strictly correct. It is merely a shorthand description of someone who, in law, has at most the exclusive right to restrain others from using or disclosing confidential information in circumstances in which there is an obligation to respect the confidentiality of the information. In the case of land, or the vase, the foundation of the right is the thing or land itself, whereas with confidential information, the foundation of the right to prevent use or disclosure is founded on the *relationship* between the confider and his confidant, and the obligation of confidence that flows out of that relationship». A pagina 92 e ss. l'Autore si interroga sulla possibilità che le norme penali predisposte dall'ordinamento inglese a tutela delle informazioni segrete evidenzino un peculiare diritto del titolare equiparabile ad un vero e proprio diritto di proprietà. La conclusione è però negativa, come si evince chiaramente a pag. 48: «The question of whether confidential information is property is one which has particular relevance for the criminal law, for so many offences are designed to protect property, such as theft and criminal damage ... for present purpose it is apposite to note that confidential information is generally not classified as being property in the criminal law». Si interroga sulla problematica anche W.R. CORNISH – D. LLEWELYN – T. APLIN, *Intellectual property, op. cit.*, par. 8.50: «The willingness of the courts to hold indirect recipients responsible shows that the obligation to respect confidence is not purely personal to the initial giver of the undertaking. Is it then, in any meaningful sense, “property”?». Al paragrafo 8.54 gli Autori concludono nel senso di negare la sussistenza di diritti di tipo proprietario: «... as English decisions on the subject have emphasised, it is not enough for theft that the information be characterised as property». Si veda anche M. A. LEMLEY, *The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights*, in *The law and theory of trade secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA 2011, p. 109: «... I suggest that trade secrets can be justified as a form not of traditional property, but of *intellectual property*».

piuttosto si tratta di «una etichetta che serve ad identificare una fascia di diritti che la legge riconosce e tutela»³⁹⁰.

Ancora oggi, infatti, la tutela del segreto industriale in Gran Bretagna si fonda principalmente sulla violazione dell'obbligo di riservatezza, implicito o esplicito, che grava su di un determinato soggetto³⁹¹. In assenza di tale vincolo, il detentore delle informazioni non può beneficiare di tale tutela per l'effetto che si deve escludere sussista alcuna pretesa dominicale di esclusiva su tali beni.

Di recente la Corte Suprema è intervenuta sulla questione affermando, in maniera definitiva, che la problematica relativa alla possibilità di assoggettare il segreto industriale a dinamiche di tipo proprietario è «irrilevante»³⁹²: ciò che rileva, infatti, è solo la tutela del carattere di segretezza dell'informazione.

Più problematica, ma strettamente conseguente alla particolare costruzione dell'istituto in esame che abbiamo appena evidenziato, appare la questione relativa all'individuazione di una definizione unitaria di *know-how* o *c.d. trade (commercial) secrets*.

Riconosce esplicitamente la natura dominicale dei diritti sulle informazioni riservate D. LIBLING, *The concept of property: property in intangibles*, in *Law Quarterly Review* 103, 1978.

³⁹⁰ F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, Milano, 1997, p. 46. In questo senso si veda anche J. HULL, *The protection of secrets in English Law*, *op. cit.*, p. 5: «Use of the property terminology is therefore useful only in a limited metaphorical sense, and not as an accurate identifier of the right in question». Si veda anche G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale*, *Cap. XXVII*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, Milano, 2003, p. 1118: «è comunque d'obbligo ricordare che l'espressione "property right" in *common law* non ha molto in comune con la proprietà di *civil law*».

³⁹¹ Secondo J. HULL, *Commercial secrecy: law and practice*, *op. cit.*, p. 185, i casi più frequenti, in cui l'esigenza di tutela è maggiore, riguardano le condotte poste in essere dai dipendenti infedeli: «The most obvious and potent threat to the secrets of any business comes from its employees or, more usually, from its ex-employees. The cases bear witness to this fact – more instances of breach of confidence arise in the employment field than from any other source. The reasons are self-evident: employees have more opportunity and motivation to take advantage of confidential information generated in business than anyone else. In many cases it is their job to produce commercially valuable information for their employers, whether they be employed as research scientists or salesmen».

³⁹² *Mulcaire v. Philipps*, [2012] UKSC, 28: «technical or commercial information must be something in which a civil claimant has rights capable of being infringed, since infringement of rights pertaining to intellectual property is what is concerned with. The fact that technical and commercial information ought not, strictly speaking, to be described as property cannot prevail over the clear statutory language. Whether or not confidential information can only loosely, or metaphorically, be described as property is simply irrelevant».

Infatti, se la tutela è strettamente (o meglio direttamente) collegata alla violazione della “*confidence*”, una volta individuati i presupposti di questa stessa “*confidence*” potrebbe apparire superfluo individuare una definizione unitaria di segreto industriale all’interno dell’ordinamento britannico.

Per l’effetto che la generica definizione dell’istituto fornita dall’autorevole Hull potrebbe considerarsi quasi esaustiva³⁹³.

Già in passato qualche pronuncia aveva tentato, comunque, di definire concretamente l’istituto: in particolare nel risalente caso *Herbert Morris v Saxelby*³⁹⁴ era stato affermato che i “*trade secrets*” sono costituiti da «prices or any secret process or things of a nature which the man was not entitled to reveal».

Di recente, però, si è occupato del problema il caso *Lansing Linde Ltd. v. Kerr*³⁹⁵, in cui la Corte ha fornito una definizione più concreta e dettagliata sull’istituto in analisi, affermando che costituiscono un “*trade secret*” tutte quelle informazioni che presentano queste tre caratteristiche:

- (a) siano utilizzate commercialmente;
- (b) di cui il titolare abbia limitato, anche implicitamente, la divulgazione o diffusione,

³⁹³ Si veda J. HULL, *Commercial secrecy: law and practice, op. cit.*, p. 1: «Commercial secrets are identifiable items or compilations of information relating to a business, which rely for their value on being not generally known and which give that business a competitive edge over its rivals».

³⁹⁴ *Herbert Morris v. Saxelby* [1916] 1 AC 688, 705.

³⁹⁵ *Lansing Linde Ltd. v. Kerr* [1991] 1 All ER 418: «... we have moved into the age of multinational business and worldwide business interest. Information may be held by very senior executives which, in the hands of competitors, might cause significant harm to the companies employing them. Trade secrets’ has, in my view, to be interpreted in the wider context of highly confidential information of a non-technical or non-scientific nature, which may come within the ambit of information the employer is entitled to have protected, for a limited period». L’Autore, a pagina 193 e ss., evidenzia analiticamente i limiti all’attività concorrenziale del dipendente, in costanza di rapporto lavorativo, affermando la possibilità che nel tempo libero il dipendente possa svolgere attività concorrenziale, perché considerata difficilmente lesiva per il proprio datore di lavoro stante l’esiguità del tempo a ciò dedicato. In questo senso si veda anche la recente pronuncia nel caso *Balston Ltd. v. Headling Filters Ltd.* [1990] F.S.R. 385 che ha affermato non costituire una “*breach of confidence*” la condotta di un impiegato che, in costanza di vincolo lavorativo, nel tempo libero aveva posto in essere alcune condotte preparatorie al lancio di una attività commerciale concorrente, poi intrapresa una volta terminato il rapporto di lavoro.

(c) che, se indebitamente diffuse nei confronti di un concorrente, sarebbero idonee a cagionare un pregiudizio concreto e significativo al titolare dell'informazione stessa.

Altri casi, poi, hanno ravvisato l'esistenza di un "trade secret" tutelabile in:

- ricette mediche ed il relativo metodo di produzione³⁹⁶;
- un metodo di produzione di giroscopi destinati ad essere utilizzati in aeromobili³⁹⁷;
- il metodo di produzione di valvole destinate ad apparecchi acustici³⁹⁸;
- il procedimento di pulizia di uno scafo navale³⁹⁹;
- il metodo di realizzazione e posizionamento di strisce isolanti destinate a piscine⁴⁰⁰;
- la forma esteriore della singola componentistica destinata a macchinari industriali⁴⁰¹;
- il metodo di assemblaggio di un prefabbricato industriale con le singole dettagliate informazioni tecniche⁴⁰²;
- il procedimento di realizzazione di bastoncini in plastica⁴⁰³
- una lista di clienti⁴⁰⁴;
- un metodo pubblicitario⁴⁰⁵;
- una lista di agenti⁴⁰⁶;

³⁹⁶ *Morrison v. Moat* [1851] 9 Hare 492.

³⁹⁷ *Reid and Sigrist Ltd. v. Moss and Mechanism Ltd.* [1932] 49 RPC 461.

³⁹⁸ *Hivac Ltd. v. Park Royal Scientific Instruments Ltd.* [1948] 65 RPC 203.

³⁹⁹ *Under Water Welders and Repairs Ltd. v. Street and Longthorne* [1968] RPC 498.

⁴⁰⁰ *Cranleigh Precision Eng'g Ltd. v. Bryant* [1964] 3 All ER 289

⁴⁰¹ *Nicrotherm Electrical Co. Ltd. v. Perry* [1957] RPC 207; *Seager v. Copydex Ltd.* [1967] 1 WLR 293; *Industrial Furnaces Ltd. v. Reaves* [1970] RPC 605; *Speed Seal Ltd. v. Paddington* [1985] 1 WLR 1327.

⁴⁰² *Terrapin Ltd. v. Builders Supply Company (Hayes) Ltd.* [1967] RPC 375.

⁴⁰³ *Ackoyds (London) Ltd. v. Islington Plastics Ltd.* [1962] RPC 67.

⁴⁰⁴ *Thomas Marshall (Exports) Ltd. v. Guinle* [1979] 1 Ch 227; *Roger Bullivant Ltd. v. Ellis* [1987] 1 CR 464.

⁴⁰⁵ *Wheatley v. Bell* [1984] FSR 17.

⁴⁰⁶ *Baker v. Gibbons* [1972] 1 WLR 693.

- un report sull'andamento, anche finanziario⁴⁰⁷, di una società⁴⁰⁸;

A prescindere da ciò, e per concludere, è corretto affermare che nel sistema britannico il *trade secret* esiste, seppur non positivizzato, ma beneficia di una tutela solo indiretta: infatti, solo ove il Giudice accerti la violazione di specifici obblighi (anche impliciti) di riservatezza, si potrà beneficiare del “*breach of confidence*”.

In assenza di tali presupposti, il detentore del segreto industriale non potrà beneficiare di alcuna tutela.

⁴⁰⁷ *Dunford Elliott Ltd. v. Johnson and Firth Brown* [1978] FSR 143.

⁴⁰⁸ *Searle and Co. Ltd. v. Celltech Ltd.* [1982] FSR 98; *Sun Printers Ltd. v. Westminster Press Ltd.* [1982] IRLR 292.

CAPITOLO VI

CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI SEGRETO INDUSTRIALE

Sommario: 1. Premesse - 2. La cessione di segreto industriale - 3. La licenza di segreto industriale - 4. I contratti “misti”: 4.1. La subfornitura - 4.2. Il “franchising” - 4.3. Il “merchandising” - 4.4. La cessione d’azienda - 4.5. Il “licensing”

1. Premesse.

Un'esaustiva analisi dell'istituto del segreto industriale non può prescindere dallo studio delle modalità con cui questo può essere trasferito⁴⁰⁹.

È lo stesso legislatore del Codice della Proprietà Industriale che stabilisce, all'art. 63 CPI., il principio per cui «*i diritti nascenti dalle invenzioni industriali*» – a cui, per analogia, possono essere equiparati anche i diritti sul segreto industriale – «*sono alienabili e trasmissibili*»⁴¹⁰.

Da tempo, peraltro, la dottrina maggioritaria⁴¹¹ si era accorta di come il fenomeno della trasmissione di conoscenze tecnologiche (costituenti appunto il *know-how*) avesse acquisito sempre maggiore dimensione⁴¹², soprattutto nel commercio

⁴⁰⁹ Riconosce pacificamente la trasferibilità del segreto industriale M. DELL'UNIVERSITÀ, *Circolazione dei diritti di privativa industriale*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, Trattato breve* diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Vol. III, I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale, Milano, 2010, p. 167: «I diritti di privativa, nonché i segreti industriali, possono pertanto essere ceduti ovvero concessi in licenza». In questo senso si è espresso anche M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, in *Contratto e Impresa*, 2007, 4 – 5, p. 1130: «il *know how* può essere considerato un bene immateriale suscettibile di valutazione economica e, pertanto, possibile oggetto di negozi di disposizione a titolo oneroso, se ed in quanto non siano contrari alle norme imperative dell'ordinamento giuridico».

⁴¹⁰ La formula segue pedissequamente la previsione dell'art. 2589 c.c., per cui «*i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto ad essere riconosciuto autore, sono trasferibili*».

⁴¹¹ Come ha affermato P. PITTEK, *Know-how e contratto di know-how*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, p. 59: «I contributi dati dalla dottrina allo studio del contratto di *know-how* sono quantitativamente inferiori a quelli aventi per oggetto il *know-how*, le sue caratteristiche e la sua natura giuridica».

⁴¹² Tanto da essere stato autorevolmente definito «il più importante mezzo oggi esistente per consentire lo scambio di informazioni tecnico-produttive tra imprese industriali», così G. PELLEGRINO – D. ONOFRI, *Il know-how: strumento di scambio di informazioni tecnico – produttive*, in *Giur. it.*, 1992, IV, p. 52.

internazionale⁴¹³, perchè considerato appunto come mezzo di diffusione della conoscenza industriale e, al contempo, di sviluppo del progresso tecnologico.

Il concetto di “contratto di *know how*” è stato oggetto di talune critiche da una autorevole dottrina che ha ritenuto tale definizione tautologica o «quanto meno singolare perchè non indica affatto in quale modo con il contratto si dispone del bene economico *know-how*, ma indica soltanto il bene di cui si dispone»⁴¹⁴.

L’Autore riconosce che il termine “contratto di *know how*” sia ormai entrato nella prassi commerciale al fine di indicare tutti quei contratti con cui si trasferisce il *know how*, generalmente inteso come conoscenze tecnologiche riservate.

Il contratto con cui si trasferiscono suddette conoscenze tecnologiche è stato definito, autorevolmente, come «dotato di una grande elasticità»: tra i vari motivi quello che è stato più valorizzato - ma non è certamente l’unico - e di cui si è più ribadito sin qui, è sicuramente la circostanza per cui, attraverso tale strumento,

⁴¹³ G. ROCCO, *Lineamenti del contratto internazionale*, Rimini, 1995, p. 70. L. SORDELLI, *Il know how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I, 157: «il contratto di *know-how* costituisce uno strumento insostituibile che serve a coprire esigenze imprenditoriali della pratica ed a mantenere una funzione di incentivazione delle conoscenze tecnologiche non diversamente raggiungibili». Si veda poi C. TONI, *I contratti di know-how*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, Trattato breve* diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Vol. III, I contratti nel diritto d’autore e nel diritto industriale, Milano, 2010, p. 281: «è evidentemente mosso dall’intento, invero piuttosto nobile, di giustificare operazioni contrattuali il cui oggetto è venuto a presentare, nelle pratiche commerciali, contorni sempre più indefiniti, quanto meno rispetto ai canoni richiesti dai tradizionali strumenti delle licenze e della concessione». Valorizza il ruolo di tale trasmissione anche A. FOGGIO, *Il commercio estero delle tecnologie, dei progetti industriali e dei know-how*, Milano, 2005, p. 24: «la risposta strategica alla sfida internazionale dei nostri giorni ha ... un nome: cooperazione; il trasferimento di *know-how* è la sua espressione più genuina e moderna». Sul punto si veda anche il contributo di B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato, licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Padova, 2002. Tanto da aver indotto una dottrina autorevole a parlare di un ritorno della *lex mercatoria*, intesa come sviluppo dei contratti in base alla prassi commerciale e non in base alla legislazione. Tra tutti si rimanda ai contributi di F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 1993 e di G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica, I contratti di patent pooling*, Milano, 2008, p. 3.

⁴¹⁴ P. PITZER, *Know-how e contratto di know-how*, *op. cit.*, p. 57 e ss.. In questo senso anche A. BIANCHI, *Regime del segreto e tecniche dipendenti*, Torino, 1990, p. 103. Secondo G. BERNINI, *La tutela della libera concorrenza e i monopoli*, Milano, 1963, p. 264, una qualificazione del contratto di *know-how* non sarebbe possibile stante l’estrema varietà dei suoi possibili contenuti. L’Autore infatti pone in rilievo quali sono i punti di maggior importanza nella redazione dei contratti di *know-how* e li individua nelle modalità di trasferimento, nella determinazione dei criteri di remunerazione, nella tutela del segreto per il periodo successivo alla scadenza del contratto, nelle limitazioni imposte al cessionario circa la produzione e la commercializzazione dei prodotti.

sarebbe consentito ad un industriale di evitare gli inconvenienti del deposito di un brevetto⁴¹⁵.

In verità, la dottrina maggioritaria ha affermato che il contratto di *know how* si distinguerebbe da quello di brevetto per alcune caratteristiche significative⁴¹⁶.

Il trasferimento di *know-how* si realizza, come è stato affermato sia in dottrina che in giurisprudenza, attraverso un contratto atipico, in base alla disciplina normativa di cui all'art. 1322 c.c.⁴¹⁷.

⁴¹⁵ A. CHAVANNE, *Il contratto di know-how*, in *Riv. dir. ind.*, 1967, I, p. 210: «Ci si trova in presenza di un contratto dotato di una grande elasticità, che talvolta permette ad un industriale di evitare gli inconvenienti del deposito di un brevetto (esame preventivo o troppo lungo e con largo margine d'incertezza circa la validità; rischio di contraffazioni spesso difficili da colpire) fino al punto che ci si può oggi domandare se il *know-how* non sia sul punto di soppiantare i brevetti e l'invenzione». Così l'Autore a p. 203: «ci sono oggi non pochi industriali che, temendo contraffazioni difficili ed aleatorie da perseguire (è relativamente facile aggirare un brevetto quando non sia un brevetto pioniere), temendo licenze obbligatorie là dove questo istituto esiste, temendo inoltre le lentezze e le insidie delle procedure di concessione di brevetti, preferiscono sfruttare le loro invenzioni sotto la semplice protezione del segreto». Analizza le problematiche sottese anche D. MASTRELIA, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, Torino, 2010, p. 15: «La via brevettuale ha il risvolto negativo di rendere di pubblico dominio il testo del brevetto. Mentre lo svantaggio del segreto industriale è collegato al rischio di "clonazione" del trovato e la conseguente impossibilità di rivalsa per il detentore del segreto nei confronti dei terzi».

⁴¹⁶ Secondo M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1133, il contratto di *know how* si differenzerebbe da quello di brevetto per molteplici motivi: «Il contratto di cessione o licenza di *know how* è stato accostato anche alla cessione o licenza di brevetto; se ne differenzia tuttavia per alcune caratteristiche significative. Nella licenza di brevetto, infatti, oggetto del contratto è un'invenzione suscettibile di tutela assoluta in forza della brevettazione; nel contratto di *know how*, invece, l'oggetto è formato da una serie di conoscenze segrete non brevettabili che godono di una tutela relativa di tipo diverso rispetto a quella accordata all'invenzione». Sulle differenze intercorrenti tra il contratto di *know-how* e la cessione/licenza di brevetto si veda anche P. PITTEK, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 76.

⁴¹⁷ Si veda tra tutte Cass. 20 gennaio 1992, n. 659, in *Nuova giur. civ. comm.* 1993, I, 179: «il contratto cosiddetto di "know-how" che è un contratto sinallagmatico atipico, è pienamente valido nel nostro ordinamento consistendo nel trasferimento, nelle più diverse forme, delle conoscenze tecniche, da sole o in unione ad altre utilità, contro un determinato corrispettivo, ancorchè le stesse non sia protette da brevetto». Il testo della sentenza può essere anche reperito in M. DOGLIOTTI – A. FIGONE, *Giurisprudenza del contratto*, Tomo I, Milano, 1998, p. 601 e ss.. In questo senso si sono espressi F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Tomo III, Padova, 1990, p. 164; P. PITTEK, *Know-how*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, p. 219 e FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato* a cura di F. Galgano, Tomo II, Torino, 1995, p. 1129; S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 339. In questo senso si è espresso anche G. BOCCONE, *I contratti di Know how*, in *I singoli contratti, applicazioni pratiche, clausole specifiche, giurisprudenza di riferimento*, a cura di G. Cassano, Tomo III, 2010, CEDAM, p. 1946: «Il contratto di *know-how* può quindi considerarsi un contratto sinallagmatico atipico, tutelato dall'art. 1322 c.c., che tra l'altro consente ai privati di stabilire di comune accordo, nell'ambito della loro autonomia, obblighi contrattuali non previsti dalla legge e di stipulare contratti che la legge non disciplini (atipici), purchè nei limiti dell'ordine pubblico e purchè diretti a realizzare interessi che lo Stato considera degni di essere tutelati», nonché B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Torino, 2009, p. 198: «Accordi di segretezza come quello di cui sopra, seppur atipici, sarebbero da considerarsi pienamente validi ed efficaci in quanto conformi al principio di autonomia negoziale presente nel nostro ordinamento, in base al quale i

Si dovrà comunque valutare se sussistano tutti gli elementi essenziali di cui al combinato disposto degli artt. 1321 e 1325 c.c.: ovvero l'oggetto, la causa e la forma⁴¹⁸.

L'oggetto, si è detto, consiste nella comunicazione di conoscenze tecniche, nozioni, dati, progetti, formule o disegni dotati di valore economico: con il contratto di *know-how*, di regola, l'imprenditore trasmette ad un concorrente, che si impegna a non divulgare quanto ricevuto, le proprie conoscenze segrete sul come produrre o scambiare un bene o un servizio⁴¹⁹.

consociati sono liberi di stipulare accordi e clausole anche diversi da quelli espressamente previsti e disciplinati dalla legge, purchè volti a perseguire interessi considerati meritevoli dall'ordinamento (art. 1322, comma secondo, c.c.)». L'Autrice si è espressa in questo senso anche nel saggio *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, 6, p. 370 e ss.. Si veda anche il contributo di M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, *op. cit.*, p.1130 nonché di P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, *op. cit.*, p. 80.

Ha sostenuto che il *know-how* potrebbe essere trasferito "implicitamente" nelle ipotesi di accordi di cooperazione nell'ambito di gruppi industriali o di concentrazione di aziende P. G. MARCHETTI, *Nuove tendenze per una disciplina internazionale del know-how e degli scambi di tecnologia*, in AA. VV., *Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale*, Milano, 1978, p. 320.

⁴¹⁸ In questo senso si è espresso C. COSTA, *La validità del contratto di know-how: segretezza, novità e valutabilità patrimoniale*, in *Giur. it.*, 1992, I, p. 2192. Si veda anche G. BOCCONE, *I contratti di Know-how*, *op. cit.*, p. 1953: «Riguardo al profilo strutturale e causale del contratto si dovrà tenere conto della sussistenza in concreto delle caratteristiche proprie del bene oggetto del trasferimento e della causa specifica disciplinata da una delle clausole del contratto stesso, e delle norme generali sui requisiti del contratto».

⁴¹⁹ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, *op. cit.*, p. 1131: «L'oggetto dei contratti di cessione e di licenza di *know how* consiste nella comunicazione delle conoscenze che costituiscono il *know how*, le quali devono essere suscettibili di apprezzamento dal punto di vista economico e provviste dei requisiti della segretezza e della novità, senza i quali, come già esposto in precedenza, non sussisterebbe il *know how*».

Si interroga circa il carattere di relatività o assolutezza della segretezza necessario per considerare valido il contratto di cessione o licenza di *know-how* B. FRANCHINI STUFLEER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, *op. cit.*, p. 405, valorizzando il ruolo centrale del valore economico, valutato però come idoneità dello stesso a consentire all'impresa utilizzatrice una capacità evolutiva prima non : «Ritengo, invece, che i requisiti di cui sopra – ovvero la segretezza assoluta e novità – non corrispondano a quelli necessari semplicemente affinché un contratto traslativo di conoscenze possa essere inquadrato nell'ambito di un contratto di cessione o di licenza di *know-how*. Infatti, l'estensione in via analogica delle norme di cui sopra ai contratti da ultimo contemplati sarebbe, come già si è avuto modo di notare in precedenza, eccessivamente restrittiva e si rischierebbe di far uscire dall'ambito dei contratti di cessione o di licenza di *know-how* una serie di negozi che nella pratica degli affari, nonché nella prassi giurisprudenziale, vengono pacificamente considerati tali. Come si è osservato in precedenza, infatti, la stessa giurisprudenza, avendo modo di pronunciarsi specificamente sulla validità del contratto avente per oggetto il trasferimento di *know-how*, ha individuato esclusivamente nella segretezza relativa e nella novità intesa nel senso di vantaggiosità, i due requisiti che le conoscenze devono possedere al fine di poter considerare giuridicamente apprezzabile e pertanto valido ai sensi dell'art. 1322 c.c., il relativo contratto di *know-how*. Ciò sulla base della considerazione che è ai caratteri di cui sopra che il *know-how* deve il proprio valore economico ... Secondo la mia opinione, poichè come ho già avuto modo di osservare in precedenza, il valore economico del *know-how* può dipendere, oltre che, sicuramente,

In altre parole il cedente o il licenziatario assumono un obbligo di fare⁴²⁰, per converso, il cessionario o il licenziatario, assumono obblighi di remunerare quanto ricevuto (il pagamento del corrispettivo può essere immediato, c.d. *down payment*, o a *forfait*, c.d. *lump sum*⁴²¹) e, soprattutto, di non divulgare quanto acquistato⁴²².

dalla segretezza e dalla novità del medesimo, anche solo dalla sua idoneità a consentire all'impresa utilizzatrice di operare passi in avanti, il *know-how*, se considerato in funzione del suo trasferimento mediante cessione o licenza deve possedere, in relazione all'impresa cessionaria o licenziataria, esclusivamente il requisito della idoneità a conferirle capacità evolutiva, in quanto ciò sarebbe sufficiente a fare assumere al *know-how* il valore patrimoniale necessario affinché possa considerarsi giustificato e giuridicamente meritevole l'interesse al suo trasferimento a quella determinata impresa».

⁴²⁰ In questo senso si è espresso C. TONI, *I contratti di know-how*, op. cit., p. 296 e S. BARTOLOMUCCI, *Il know-how: un oggetto non ancora identificato*, in *Giust. civ.*, 1989, II, p. 294.

Diverso il parere di T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, che a p. 283 include nella definizione di *know-how* non solo gli obblighi di *facere* ma anche taluni obblighi di dare (trasmissione di disegni e formule) collegati ad un obbligo di *non facere* (non divulgare le informazioni acquisite). Afferma la natura solo accessoria di queste obbligazioni di dare M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1131: «Le obbligazioni che assumono il cedente o licenziante consistono generalmente in un *facere*, cui si accompagna, nel caso in cui il *know how* sia registrato su un documento o su qualche altro tipo di supporto documentale, l'obbligo accessorio di trasferirne la relativa documentazione». In questo senso anche P. PITTEr, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 62 e FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, op. cit., p. 1129.

Di opinione contraria, e favorevole ad una ricostruzione del “contratto di *know how*” come un accordo caratterizzato soprattutto per gli obblighi di “dare” L. ZAGATO, *Il contratto comunitario di licenza di know-how*, Padova, 1996, p. 187, perchè implicante il trasferimento di “pacchetti di informazione strutturata”. In questo senso anche F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, Milano, 1997, p. 192.

Sulla distinzione tra contratto d'opera, disciplinato dall'art. 2222 c.c., e il contratto atipico di trasferimento di *know-how* si veda B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 405 nonché P. PITTEr, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 76.

⁴²¹ S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 338. In questo senso si veda anche G. BOCCONE, *I contratti di Know-how*, op. cit., p. 1957: «Il corrispettivo per le conoscenze trasferite può essere costituito da un pagamento immediato (*down payment*), evidentemente favorevole al licenziante. Il pagamento può essere previsto anche a *forfait* (*lump-sum*), con importo determinato e anche rateizzato. Se il corrispettivo viene fissato sotto forma di *royalties*, il loro importo potrà essere calcolato in relazione ai risultati economici dell'attività del licenziatario. Ad esempio in percentuale sulle vendite in base al prezzo dei prodotti, lordo o netto o con riferimento al fair market price, svincolando in questo ultimo caso l'importo delle *royalties* dai rischi legati alle politiche commerciali del licenziatario. Se può inoltre stabilire che le *royalties* vengano calcolate sul volume complessivo della produzione o sugli utili del licenziatario». M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1132: «Generalmente il corrispettivo consiste in un prezzo da corrispondere al momento della consegna; nel caso della licenza, tuttavia, il corrispettivo può consistere anche in una partecipazione ad una percentuale degli utili guadagnati dall'impresa del licenziatario a seguito dell'uso del *know how*, oppure ad un prezzo base al quale si aggiunge una percentuale sul fatturato del licenziatario».

⁴²² M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1131: «Le obbligazioni assunte dal cessionario o licenziatario, invece, consistono generalmente nell'obbligo di dare in pagamento al cedente (o licenziante) il prezzo pattuito per il trasferimento, nonché in obbligazioni negative che consistono nell'impegno a non rivelare a terzi il *know how*

Per quanto riguarda la causa, è pressochè unanime, in dottrina, l'opinione secondo cui questa consista nello scambio di tecnologia con danaro⁴²³.

In dottrina si è più propensi a confondere la causa, generalmente intesa come la funzione socio-economica che il negozio giuridico mira ad assolvere, secondo la nota definizione del Betti, con lo "scopo pratico" perseguito dalle parti e consistente nell'utilità, in termini di benefici economici, che il trasferimento di *know how* è in grado di apportare all'impresa⁴²⁴.

È stato affermato, anche alla luce di queste circostanze, che se il *know-how* non presenta i requisiti della novità e segretezza, che costituiscono il presupposto per beneficiare dell'utilità cui il contratto di trasferimento mira ad assolvere, il contratto deve considerarsi nullo per carenza di causa⁴²⁵.

Più problematica, quantomeno sotto il profilo della responsabilità del contraente a cui va imputata la divulgazione, appare invece la soluzione dell'ipotesi in cui il

ricevuto».

⁴²³ In questo senso si veda soprattutto M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1131: «La causa del contratto di *know how* consiste nello scambio di tecnologia dietro il corrispettivo del prezzo».

Diversa la ricostruzione che della causa fa B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato*, op. cit., p. 50: «La funzione economico sociale di questi contratti è infatti riconducibile ad una medesima categoria: la trasmissione di cognizioni applicabili a fini produttivi e comportanti un vantaggio concorrenziale garantito dal diritto».

⁴²⁴ C. TONI, *I contratti di know-how*, op. cit., p. 293.

⁴²⁵ FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, op. cit., p. 1130. In questo senso si è espresso anche P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 74. Si veda anche S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 341; M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1132. Si interroga sui rischi di nullità anche G. BOCCONE, *I contratti di Know-how*, op. cit., p. 1959: «La possibilità di una valutazione anticipata dei requisiti del bene rende possibile l'inserimento di una clausola che preveda il recesso del titolare o del cedente in caso di contestazione successiva sui caratteri sostanziali e di segretezza. La clausola, utile nel caso di trasmissione dei dati o conoscenze in più fasi, ha la finalità di proteggere il licenziante e il cedente da eccezioni pretestuose di nullità del contratto da parte del licenziatario o cessionario che, una volta avuto accesso al *know-how*, possono eccepire difetti di sostanzialità o segretezza avvalendosi della difficile valutazione in concreto di questi profili. La clausola naturalmente non può precludere la possibilità di esercitare l'azione di nullità del contratto per mancanza dell'oggetto, non essendo possibile giuridicamente rinunciare preventivamente all'eccezione di nullità. Se il contratto dovesse essere per questo motivo dichiarato nullo, la nullità si estenderà anche alla clausola di recesso». Sulla questione si veda anche C. COSTA, *La validità del contratto di know-how*, op. cit., p. 2192.

Di diverso parere L. ZAGATO, *Il contratto comunitario di licenza di know-how*, op. cit., p. 194 e ss., secondo cui le parti sono libere di denominare il contratto tra loro intercorso ma ove le informazioni trasmesse non rispecchino i requisiti imposti per la relativa tutela (oggi art. 98 CPI), beneficiranno solo della specifica tutela contrattuale, non potendo quindi considerarsi tale accordo nullo.

segreto venga meno durante l'esecuzione del contratto⁴²⁶, sia nel caso del contratto di cessione che nel caso di licenza.

La dottrina maggioritaria ritiene che, nelle ipotesi di licenza, qualora il segreto venga meno per causa imputabile ad una delle parti contraenti, l'altra parte avrà diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale⁴²⁷.

Qualora invece la divulgazione del segreto sia dipesa da una circostanza non imputabile ad alcuna parte contraente (c.d. forza maggiore), o addirittura allo stesso licenziante, il licenziatario potrà ritenersi svincolato, venendo meno il presupposto oggettivo – ovvero la segretezza, idonea a conferire quel particolare valore economico – che ha giustificato la conclusione del contratto⁴²⁸.

Non altrettanto si può dire del contratto di cessione perchè, come noto, attraverso questo particolare trasferimento, che si perfeziona con la trasmissione della conoscenza da parte del cedente, il cessionario diviene da subito titolare del *know how*.

⁴²⁶ Secondo M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1133: «Qualora la divulgazione avvenga a contratto non concluso il contratto dovrà invece ritenersi inefficace e la parte che ha dato atto alla divulgazione sarà tenuta a risarcire il danno».

⁴²⁷ L. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, Milano, 2004, p. 151: «la conservazione del segreto da parte del cedente e lo svolgimento di una attività necessaria per rendere le conoscenze accessibili al cessionario costituiscono obblighi essenziali nell'economia negoziale che, se inadempiti, ne stravolgono la funzione e ben possono implicare la risoluzione del contratto». In questo senso si veda anche M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1131: «In caso di rivelazione a terzi del *know how* ricevuto a seguito di cessione o di licenza, detto *know how* perderà la caratteristica essenziale della segretezza, con conseguente danno per il licenziante, nei confronti del quale, il licenziatario sarà tenuto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale».

Si segnala però che secondo l'art. 2, par. 1, n. 7 del reg. CE 240/1996 il licenziatario potrebbe essere tenuto a corrispondere *royalties* pattuite fino alla scadenza del contratto anche nel caso in cui nel corso del rapporto la segretezza dell'informazione fosse venuta meno per fatto di terzi o del licenziatario stesso, dal momento che la citata disposizione stabilisce che è «*obbligo del licenziatario di continuare a versare i canoni per tutta la durata dell'accordo secondo l'ammontare, le scadenze e le modalità di pagamento liberamente pattuite dalle parti, qualora il know-how diventi di dominio pubblico per ragioni non imputabili al licenziante, con riserva di un risarcimento supplementare dei danni nell'eventualità che il know-how diventi di pubblico dominio in seguito a violazioni contrattuali da parte del licenziatario*».

⁴²⁸ In questo senso FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, op. cit., p. 1131. In questo senso si è espresso anche M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1131: «nel caso contrario il licenziatario non sarà più tenuto al pagamento del corrispettivo ed avrà diritto al risarcimento del danno». Sul punto si veda anche S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 342.

Pertanto, come affermato, nel caso in cui il cessionario sia danneggiato dalla divulgazione del segreto, per causa imputabile al cedente, sarà certamente legittimato a richiedere il risarcimento del danno subito al cedente⁴²⁹.

Ancora dibattuta in dottrina è, invece, la questione circa i limiti temporali di validità per gli obblighi di non divulgazione, soprattutto in riferimento ai contratti di licenza⁴³⁰: affermare infatti la validità di clausole di non divulgazione perpetue⁴³¹ equivarrebbe ad ostacolare le norme limitative della concorrenza soprattutto, anche in ragione dello sfavore manifestato dal legislatore, in riferimento ai vincoli contrattuali perpetui, in una logica di sviluppo economico e tecnologico⁴³².

In riferimento alla forma, il Reg. CEE 556/1989 richiede, *ad probationem*, che il *know-how* sia descritto o fissato su un supporto fisico, potendo però tale requisito essere integrato da una “qualsiasi forma appropriata”, come indicato all’art. 1 punto 7 sub 4 del citato Regolamento⁴³³.

Le modalità con cui si può realizzare questo trasferimento sono le più disparate⁴³⁴ e ce ne occuperemo, più approfonditamente, nel prosieguo.

⁴²⁹ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, *op. cit.*, p. 1132.

⁴³⁰ Secondo S. SANDRI, *I contratti di licenza in Italia*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, I, 53: «la particolarità del contratto di licenza di *know-how* sta semmai nel fatto che questo non può essere utilizzato senza essere consumato e quindi acquisito al patrimonio dell’utente/licenziatario. In altre parole, una volta trasmesso al licenziatario, non si può pensare che possa essere ritrasferito al licenziatario cancellandosi dalla memoria dell’esperienza dell’utente. Tutt’al più la restituzione può riferirsi ai supporti documentali del *know-how* stesso (manuali, scritti, documentazioni ecc.) secondo previsioni e clausole contrattuali assai ricorrenti nell’uso».

⁴³¹ La cui validità, motivata dall’esigenza di conservazione dell’integrità e della rilevanza economica del *know-how*, è affermata da L. SORDELLI, *Il know-how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, *op. cit.*, p. 118 e E. AGHINA, *L’obbligo illimitato di segretezza nei contratti di licenza di know-how*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 6.

⁴³² Si veda FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, *op. cit.*, p. 1132 e P. PITZER, *Know-how e contratto di know-how*, *op. cit.*, p. 70. Si segnala anche A. CHAVANNE, *Il contratto di know-how*, *op. cit.*, p. 207: «Per il periodo successivo alla terminazione del contratto – di licenza -, il beneficiario deve impegnarsi a non divulgare il *know-how* a dei terzi. Ma naturalmente non si potrà esigere da lui che faccia astrazione delle conoscenze acquisite grazie al *know-how*».

⁴³³ Ritiene invece che la forma sia “libera”, L. ZAGATO, *Il contratto comunitario di licenza di know-how*, *op. cit.*, p. 186.

⁴³⁴ Per un primo impatto con le diverse tipologie contrattuali si veda A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012, p. 70 e ss.

Per il momento, ci limiteremo ad affermare che il *know-how* può essere ceduto a titolo definitivo (e avremo quindi un contratto di cessione) o temporalmente limitato (e avremo quindi una ipotesi di contratto di licenza)⁴³⁵.

In realtà, i casi che maggiormente si presentano nella prassi commerciale sono costituiti dai negozi c.d. misti, ovvero quelli in cui i diritti sul segreto industriale possono essere trasferiti anche per mezzo di contratti combinati, aventi cioè ad oggetto sia brevetti che *know-how*⁴³⁶, o anche diritti d'autore sul *software* e possono

⁴³⁵ FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, op. cit., p. 1128: «Il *know-how* può formare oggetto di diversi contratti: contratti di cessione (o trasferimento di tecnologia) e contratti di licenza di *know-how*. Nel primo caso il *know-how* viene definitivamente trasferito al cessionario quale il quale lo acquista in esclusiva privando per sempre il cedente della facoltà di utilizzarlo. Si tratta di un contratto ad effetti reali che determina il trasferimento della titolarità del *know-how*, così come accade nella compravendita. Nel secondo caso il licenziatario acquista un diritto personale di utilizzazione del *know-how* per un determinato periodo di tempo, mentre al licenziante resta la titolarità dello stesso, come d'altronde avviene nei contratti di licenza di brevetto. Il contratto di licenza di *know-how* ha una durata predeterminata e può essere concesso con esclusiva o senza esclusiva a favore del licenziatario». B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato*, op. cit., p. 53: «I contratti sul trasferimento di tecnologia di cui s'è detto ... possono distinguersi tra loro in contratti ad effetti esclusivamente obbligatori e contratti ad effetti reali, o *erga omnes*. Sono produttivi di effetti *erga omnes* i contratti aventi ad oggetto l'alienazione di diritti assoluti, quali ad esempio i diritti conferiti dal brevetto. Producono effetti normalmente obbligatori, oltre ai contratti sul *know-how*, i contratti di c.d. licenza». L'Autore afferma, nel prosieguo, che «Non è dunque possibile tracciare a priori una distinzione netta tra contratti di cessione e contratti di licenza, basata sulla produzione di effetti di natura esclusivamente obbligatoria o anche reale. Un tale discrimine sembrerebbe quantomeno plausibile alla luce dei valori di origine esclusivamente interna dell'ordinamento italiano, per il quale il contratto atipico di licenza di brevetto non attribuisce al licenziatario diritti assoluti». Conclude, infine, a p. 111: «Tirando le fila del ragionamento che si è sviluppato in questo capitolo, si può dunque affermare che i contratti di cessione e di licenza di beni immateriali protetti da privative *erga omnes*, da un lato, e di *know-how*, dall'altro lato, costituiscono un insieme omogeneo. L'omogeneità si coglie innanzitutto considerandone l'oggetto in una prospettiva funzionale; essi mirano infatti alla trasmissione di tecnologia, ovvero di conoscenze utilizzabili industrialmente e atte a procurare un vantaggio concorrenziale garantito dal diritto». C. TONI, *I contratti di know-how*, op. cit., p. 291, in nota 72: «Configurate rispettivamente, alla stregua della struttura che presentano in rapporto al trasferimento di beni mobili, come definitivo passaggio di proprietà sulla conoscenza e come semplice attribuzione di un diritto personale di utilizzo della stessa per un determinato periodo di tempo». M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1130: «Il *know-how* è generalmente oggetto di due importanti categorie di contratti: il contratto di cessione, mediante il quale il *know-how* viene trasferito dal cedente al cessionario; ed il contratto di licenza, grazie al quale il licenziante concede al licenziatario il diritto di servirsi del *know how* per un periodo di tempo definito». Si veda anche P. PITTEK, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 60.

⁴³⁶ In questo senso si è espresso FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, op. cit., a p. 1129. Si veda anche A. CHAVANNE, *Il contratto di know-how*, op. cit., p. 202: «Il brevetto e la sua descrizione non bastano a superare questa tappa. Insieme ad una licenza di brevetto sarà dunque utilissimo per il licenziatario di poter stringere anche un contratto di *know-how* attraverso il quale risparmierà tutti i brancolamenti e i mancamenti della messa in opera. Ed anche se la tecnica non è una tecnica di punta, la presa di una licenza di brevetto da parte di una impresa modesta o i cui quadri sono poco sperimentati (per es. in un paese in via di sviluppo) deve accompagnarsi ad un contratto di *Know-how*, a pena di perdere molto tempo e denaro». Si veda anche M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1130: «Non sempre il *know how*

anche circolare per mezzo di contratti a contenuto più ampio, «come quelli di *joint ventures*, di *franchising*, di produzione e commercializzazione su licenza e di appalto per la costruzione di impianti industriali»⁴³⁷.

Molto utilizzati, nella prassi contrattuale, sono anche gli accordi di segretezza (c.d. *non disclosure agreement*)⁴³⁸ che, di regola, sono stipulati ogni qual volta l'imprenditore si trovi ad intrattenere relazioni con altri soggetti operanti sul mercato che comportino la rivelazione di informazioni riservate, non

costituisce l'oggetto di un contratto autonomo, ma, l'atto di disposizione che lo riguarda può costituire un elemento accessorio di un diverso contratto; ad esempio, nel caso in cui sia stipulato un contratto di cessione o licenza di brevetto al quale siano abbinate clausole relative alla cessione o alla licenza di *know how*».

Diverso il parere di P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 58: «Il *know-how* può essere unico oggetto di disposizione di un contratto, così come può costituire soltanto uno degli oggetti di un contratto. Nel primo si ha quello che in altra sede abbiamo denominato “contratto di *know-how* in senso specifico”. Invece per “contratto di *know-how* in senso generico intendiamo il contratto avente per oggetto anche conoscenze non segrete e obblighi di fare di varia natura, come l'invio di tecnici presso l'impresa acquirente per l'addestramento del personale, o l'esecuzione di attività di assistenza tecnica». L'Autore a p. 59 dichiara però «Oggetto del nostro esame è quello che abbiamo indicato come “contratto di *know-how* in senso specifico”, soprattutto perchè esso soltanto costituisce una fattispecie contrattuale con caratteristiche precise, mentre il “contratto di *know-how* in senso generico” in realtà può atteggiarsi in modi estremamente differenti e non consente, a nostro avviso, di individuare in esso una fattispecie unitaria». In questo senso si è espresso anche D. MASTRELIA, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, op. cit., p. 75: «Parzialmente diverso è il caso della licenza di brevetto comprensiva del *know-how* accessorio e della licenza pura di *know-how*. Infatti nel primo caso all'autorizzazione di sfruttare il brevetto si aggiunge un obbligo di fare del concedente consistente nel trasmettere al licenziatario determinate conoscenze tecniche accessorie. Nel secondo caso (licenza di *know-how* pura) l'obbligo di fare in capo al concedente costituirà l'unico oggetto del contratto».

⁴³⁷ G. BOCCONE, *I contratti di Know how*, op. cit., p. 1937. G. SCHIANO DI PEPE, *Il contratto di know-how*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, p. 233: «Naturale quindi è il sempre più frequente abbinamento del contratto di *know-how* col contratto di *engineering* implicando questo quasi sempre la necessità di un trasferimento di *know-how*». Sul punto si veda anche il contributo di P. MANDARINO, *Il trasferimento di know-how in ambito internazionale. Taluni aspetti ai fini IVA alla luce delle nuove direttive CE e della normativa domestica*, in *Dir. comm. int.*, 2010, 4, 845. Diversa l'opinione di A. COACCIOLI, *Acquisto e tutela di origine pattizia dei diritti sul know-how*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale* a cura di P. Cendon, Tomo XIII, Torino, 2004, p. 86, secondo cui «La dottrina più avveduta è solita distinguere due categorie di contratti aventi ad oggetto il trasferimento di *know-how*. In una prima categoria (che potremmo definire dei “contratti di *know-how* autonomi”) si riconducono quei contratti in cui il trasferimento di *know-how* ne sia l'oggetto esclusivo: come il contratto di cessione di *know-how*, il contratto di licenza di *know-how*, il contratto di conferimento in società. In una seconda categoria (più vasta della precedente e tradizionalmente definita dei “contratti misti”) si riconducono invece tutti quei contratti nei quali il trasferimento del *know-how* sia accessorio ad un oggetto principale diverso dal trasferimento stesso, integrandolo o combinandosi con esso, ora in posizione del tutto subalterna, ora invece come elemento essenziale ed indefettibile».

⁴³⁸ Distinti, secondo A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, op. cit., p. 68, in accordi di confidenzialità e di segretezza, in base al diverso grado di intensità degli obblighi scaturenti. Si occupa dell'argomento anche M. MONTESANO, *I dati personali relativi alle imprese e la circolazione di informazioni aziendali dopo il “decreto Salva Italia”*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 70 ss.

necessariamente integranti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento (art. 98 e 99 CPI)⁴³⁹.

Come noto, l'efficacia e validità di tali accordi non è legata alla stipula del contratto principale e, pertanto, questi contratti accedono solo in via ipotetica al trasferimento di *know-how*⁴⁴⁰.

Con ciò dimenticando, nel prosieguo della trattazione, che il *know-how* potrebbe anche essere conferito in una società di nuova costituzione⁴⁴¹, con tutti i conseguenti

⁴³⁹ Per maggiori approfondimenti si veda D. SALUZZO, *Accordi di confidenzialità*, in *Fiscalità e Commercio internazionale*, 2011, 48 ss. e A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, *op. cit.*, p. 67 e ss.

⁴⁴⁰ Per una disamina di massima dell'istituto sarà sufficiente richiamare quanto affermato da S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011, p. 352. Si veda anche il contributo di A. FIUMARA, *Cultura d'impresa. Come tutelarsi con il nuovo codice di proprietà industriale. Segreti aziendali e informazioni riservate. Dal processo produttivo di un oggetto alla sua strategia di vendita: una lunga serie di informazioni non brevettabili*, 2008, consultabile sul sito www.distributore-industriale.it/september2007/art5.pdf; nonché G. BOCCONE, *I contratti di Know-how*, *op. cit.*, p. 1954: «Nella prassi frequentemente, durante la fase delle trattative, viene stipulato un accordo di segretezza (che non necessariamente costituisce un contratto preliminare) che ha la funzione di evitare che l'altra parte, nel caso di mancata conclusione del contratto, si avvalga delle informazioni già acquisite. A questo scopo l'accordo viene spesso dotato di una clausola penale a favore del licenziante per tutelarlo rispetto ad una eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del licenziatario. È consigliabile inoltre che l'accordo di segretezza contenga le informazioni tecniche nella misura strettamente necessaria alla conclusione del contratto e dunque non la descrizione analitica che deve essere invece contenuta nel contratto».

Secondo M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, *op. cit.*, p. 1142: «Mediante gli accordi di segretezza si portano a conoscenza di controparte informazioni relative a parte od alla totalità del *know how* detenuto garantendosi l'obbligo a non divulgare ed utilizzare le conoscenze acquisite, da parte di controparte. Il motivo che spinge il detentore del *know how* a comunicare ad un terzo le proprie conoscenze può essere dei più vari. Generalmente, si forniscono informazioni relative al proprio *know how* ad un possibile cliente del *know how* stesso, per dargli la possibilità di apprezzare il valore di quanto si offre, oppure ad un fornitore per consentirgli di valutare il lavoro da svolgere e/o permettergli di avanzare un'offerta. Ma si possono fornire informazioni anche ad un consulente tecnico esterno per far sì che possa adempiere al meglio l'incarico conferitogli; in ogni caso, qualunque sia il motivo che spinge il detentore a rivelare parte del proprio *know how*, quest'ultimo è tenuto a cautelarsi da ulteriori rivelazioni. La cautela è costituita subordinando la rivelazione del *know how* alla sottoscrizione dell'accordo di segretezza, che permette al detentore di vincolare mediante responsabilità contrattuale, il secondo firmatario dell'accordo».

⁴⁴¹ Affronta la questione G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale*, *Cap. XXVII*, in *Giur. Sist. Dir. Civ. Comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, Milano, 2003, p. 1115, anche evidenziando i problemi sottesi «atteso che il conferimento di *know-how* deve essere accompagnato dalla necessaria descrizione dei beni conferiti nell'ambito di una relazione giurata ex art. 2343 cod. civ., laddove si ritenga che la descrizione del bene riferita al *know-how* significhi descrizione del contenuto delle cognizioni si deve arrivare alla conclusione della impossibilità tecnica di conferire il *know-how* che a seguito della descrizione subirebbe una pubblicizzazione del contenuto e dunque perderebbe il carattere della segretezza; laddove invece si ritenga che la descrizione del bene conferito nel caso del *know-how* possa limitarsi alla descrizione delle finalità che con tali cognizioni possono essere raggiunte l'ostacolo in questione verrebbe superato». Sul tema si veda anche A. BLANDINI, *Know-how* (voce), in *Enc. Dir.*, Aggiornamento, I, Milano, 1997, 741.

problemi giuridici e contabili - ben individuati e descritti da Fasolino - che da tale operazione potrebbero derivare⁴⁴².

Altra dottrina ha poi individuato, nei depositi fiduciari o c.d. “*escrow agreements*” validi strumenti di protezione della segretezza delle informazioni⁴⁴³.

⁴⁴² N. ABRIANI – G. COTTINO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, II, p. 249: «Vi sono dunque problemi di controllo, di informazione e di trasparenza che le legislazioni – nazionali e sovranazionali – non hanno sinora risolto. Così pure permangono i difetti di coordinamento che si riverberano su altri profili di disciplina, pregiudicando la funzionalità dell’istituto. Esemplare, sotto questo profilo, si rivela il problema del conferimento del *know-how* in società di capitali, la cui teorica compatibilità rispetto alle regole di cui agli artt. 2442 ss. cod. civ. è oggi generalmente riconosciuta, ma che incontra un ostacolo di fatto pressochè insormontabile nella circostanza che il procedimento di stima al quale l’apporto va necessariamente sottoposto (art. 2343 cod. civ.) conduce alla pubblicità della descrizione dell’oggetto del conferimento stesso, minandone la segretezza e pregiudicandone conseguentemente il valore economico».

Affronta il problema anche S. FASOLINO, *Il know-how: natura e conferimento nelle società di capitali*, in *Soc.*, 1999, p. 18: «Si è talora ritenuto che il know-how consiste prevalentemente in un *facere* e se ne è dedotto il divieto del suo conferimento nelle società di capitali per le quali, com’è noto, l’art. 2342, terzo comma, c. c. esclude che il contributo dei soci sia formato da prestazioni d’opera o di servizi. Anche l’apporto del know-how sarebbe ricompreso nell’ambito del divieto in quanto avrebbe sì un valore patrimoniale, ma sarebbe arduo rinvenire criteri che ne consentano un’obiettiva valutazione, presenterebbe rischi d’inadempimento e non sarebbe aggredibile con le procedure espropriative data la sua stretta dipendenza dalle capacità ed abilità personali del conferente le quali potrebbero venir meno a causa di fenomeni naturali (morte, infortunio, malattia) oppure a causa del suo rifiuto di adempiere l’obbligo di mettere a disposizione della società le proprie competenze. Questo inquadramento non sembra pienamente soddisfacente perché: - in primo luogo, gli stessi teorici del *facere* ammettono necessariamente l’estrema ampiezza del contenuto delle prestazioni caratterizzanti il fenomeno, che possono estendersi, ad esempio, anche al non *facere* oppure propongono uno sdoppiamento del concetto di *facere* al fine di adattarlo al know-how e giustificare la conferibilità; - in secondo luogo, perché ciò che è essenziale non è l’idoneità del bene ad essere aggredito in sede d’esecuzione forzata ma la sua suscettibilità di valutazione economica e la correlativa attitudine ad apportare alla società un’ulteriore potenzialità produttiva; - in terzo luogo perché, quand’anche si volesse privilegiare la funzione di garanzia del capitale sociale e la conseguente conferibilità dei soli beni espropriabili, occorre osservare che è possibile l’esecuzione forzata sul know-how in senso stretto perché, secondo la distinzione precedentemente delineata, con esso si trasmettono soltanto artifici e ritrovati trasferibili indipendentemente da un contributo di abilità e capacità personali del conferente; - infine, perché la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la valutabilità del know-how. Queste considerazioni impediscono d’individuare nel *facere* la caratteristica fondamentale del know-how anche agli effetti della conferibilità ma non sembra, d’altra parte, che l’ulteriore tentativo di definire il know-how quale bene immateriale abbia avuto pieno successo. E ciò non perché tale configurazione sia in assoluto ritenuta inadatta a risolvere anche i problemi del conferimento (anzi, è riconosciuta la conferibilità del bene immateriale), bensì perché si è profilata in dottrina una divergenza tra i fautori (parte minoritaria) di questa posizione e coloro che, invece, la avversano col conforto della giurisprudenza la quale è saldamente attestata su posizioni negatrici che, presumibilmente, si spiegano considerando che il Supremo Collegio, risolvendo il quesito relativo alla trasferibilità, considera trasmissibile il solo know-how in senso stretto, che è costituito da elementi materiali quali formule, procedimenti, artifici, ritrovati, mentre relega nell’intrasmissibilità il know-how in senso lato che si ricollega a concetti immateriali quali le capacità personali e le nozioni non definite. E proprio da questa distinzione già prospettata in precedenza occorre prendere le mosse per tentare di dare una sistemazione concettuale al problema del conferimento del know-how».

È da tenere in considerazione, tuttavia, che la maggior tutela, anche al di fuori delle singole ipotesi contrattuali di cui si fornirà nel prosieguo una succinta trattazione, si ottiene attraverso la previsione di clausole contrattuali volte a disciplinare espressamente la tutela della segretezza delle informazioni.

A questa tutela - la precisazione è doverosa - sarebbe opportuno provvedere sin dalla fasi iniziali delle trattative, momento in cui non è improbabile che parte della tecnologia sia rivelata alla controparte contrattuale che, in assenza di un contratto, ben potrebbe utilizzarla a proprio favore⁴⁴⁴, vanificando così ogni possibilità, per il soggetto “spodestato” di ottenere, in futuro, tutela.

Tenendo nella massima considerazione questa affermazione, pare ora opportuno procedere ad una trattazione succinta delle diverse tipologie contrattuali attinenti, anche solo parzialmente, alla trasmissione di conoscenze segrete.

Si vedano infine, sull'argomento, i contributi di G. B. PORTALE, *I conferimenti in natura «atipici» nella spa: profili critici*, Milano, 1974, p. 3, nota 6; V. MANFREDONIA, *La formazione del capitale sociale e l'art. 7 della II Direttiva* in *La seconda Direttiva CEE in materia societaria* a cura di L. Buttaro - A. Patroni Griffi, Milano, 1984, p. 46 e ss.; P. ANGIELLO, *Il know-how, un oscuro oggetto di bilancio*, in *Giur. comm.*, 1986, II, p. 821 e ss..

⁴⁴³ Secondo A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, *op. cit.*, p. 69, i depositi fiduciari (o c.d. “escrow agreement”) consisterebbero in accordi trilaterali nei quali un soggetto «professionalmente qualificato, agendo come mandatario di una o più spesso di entrambe le parti, riceve la documentazione contenente le informazioni segrete e ne assume il deposito o la custodia», anche in un deposito di sicurezza.

⁴⁴⁴ In questo senso si veda M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, *op. cit.*, p. 1152. L'Autore riconosce l'opportunità che il cedente, già in questa fase, si tuteli attraverso la previsione di penali in caso di divulgazione: «Durante questa fase può pertanto essere consigliabile che il cedente concluda con il cessionario un accordo di segretezza che preveda il pagamento di una penale in caso di divulgazione da parte di controparte, commisurata all'entità del danno previsto. La previsione di una penale risulta particolarmente utile in quanto può essere difficile dare dimostrazione con esattezza dell'entità del danno subito, a seguito di una divulgazione ad opera di una delle parti».

2. La cessione di segreto industriale.

L'analisi delle problematiche connesse al c.d. "trasferimento di tecnologia" procederà dallo studio delle caratteristiche del modello di contratto di cessione, prototipo per eccellenza nella prassi contrattuale⁴⁴⁵.

È stato affermato, in dottrina⁴⁴⁶, che il contratto di cessione consisterebbe «nel trasferimento del *know-how* da parte del titolare mediante comunicazione a terzi delle conoscenze che lo costituiscono».

Si tratterebbe di un contratto sinallagmatico perchè, generalmente, al pagamento del corrispettivo si accompagnerebbe (contestualmente o anticipatamente) la cessione del *know how*⁴⁴⁷.

Le ragioni che indurrebbero il titolare a privarsi definitivamente della possibilità di utilizzare, nella propria attività commerciale, questo "valore aggiunto" potrebbero essere individuate, di regola, nella carenza di interesse in un determinato mercato o nella impossibilità concreta di sfruttamento del diritto, dal momento che il disponente si spoglia definitivamente della possibilità di inserire, nel proprio ciclo produttivo, tale segreto⁴⁴⁸.

Del resto è di tutta evidenza che l'acquisizione di una tecnologia da soggetti terzi risulti molto vantaggiosa perchè, ad esempio, consente un risparmio di costi altrimenti necessari per conseguire, in autonomia, una determinata tecnologia desiderata.

⁴⁴⁵ Diverso il parere di D. MASTRELIA, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, op. cit., p. 12: «Per varie ragioni, il modello contrattuale preferito per il trasferimento di tecnologia fra imprese private o fra enti di ricerca e privati, è rappresentato dalle licenze di *know-how*».

⁴⁴⁶ S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 337.

⁴⁴⁷ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1133.

⁴⁴⁸ S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 338. L'Autore richiama in nota il contributo di A. FRIGNANI, *Know-how: la Cassazione fa propri molti argomenti della dottrina*, in *Giur. it.*, 1993, IV, p. 125.

Oltre a ciò, il vantaggio potrebbe poi essere individuato nell'eliminazione del rischio di investire in un progetto di ricerca e sviluppo senza poter conseguire i risultati e gli obiettivi prefissati; non si deve poi sottovalutare la possibilità di immettere sul mercato prodotti già testati da terzi, il cui costo di commercializzazione potrebbe rivelarsi, diversamente, insormontabile.

Il cessionario acquisisce tutti i diritti sulle conoscenze senza limitazione alcuna e in esclusiva⁴⁴⁹: è quindi normale che venga disciplinato, già nel contratto, un patto di non concorrenza a carico del cedente, efficace fino a quando le conoscenze oggetto del *know-how* perderanno valore commerciale, per essere divenute di pubblico dominio⁴⁵⁰.

Le obbligazioni a carico del cessionario consistono, invece, nel pagamento del corrispettivo pattuito⁴⁵¹ e nel mantenimento della segretezza sulle informazioni riservate di cui abbia avuto conoscenza⁴⁵².

È stato affermato che il trasferimento di *know-how* può avvenire in qualsiasi forma, purchè idonea a raggiungere il perfezionamento del contratto⁴⁵³; l'assunto deve

⁴⁴⁹ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1133.

⁴⁵⁰ In questo senso si è espresso G. BOCCONE, *I contratti di Know how*, op. cit., p. 1953: «Con il contratto di cessione il *know-how* viene ceduto a terzi generalmente senza alcuna limitazione, a titolo gratuito o oneroso. Non viene stabilita una durata, in quanto il cessionario acquista il *know-how* e i diritti di sfruttamento relativi definitivamente, senza limitazioni e in esclusiva. Per il cedente dovrà essere previsto un divieto di sfruttamento garantito da un patto di non concorrenza, efficace fino a quando le conoscenze che costituiscono il diritto ceduto non diventino di pubblico dominio».

⁴⁵¹ Che, secondo A. COACCIOLI, *Acquisto e tutela di origine pattizia dei diritti sul know-how*, op. cit., p. 87 «il corrispettivo convenuto potrà essere corrisposto o mediante la dazione di in un'unica soluzione di una somma forfettariamente predeterminata, oppure mediante *royalties* differite da calcolarsi sull'entità delle vendite effettuate o del fatturato conseguito a seguito dell'acquisizione del *know-how*». Sul pagamento del corrispettivo si veda anche P. PITTEr, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 64.

⁴⁵² P. PITTEr, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 65: «L'obbligazione al mantenimento del segreto sostanzialmente ha per oggetto un *non* fare, accompagnato spesso, però, da una serie di comportamenti attivi, consistenti nell'adozione di accorgimenti diretti ad evitare e prevenire la divulgazione del segreto. Essa può configurarsi in vari modi, in relazione alle differenti caratteristiche del singolo contratto».

⁴⁵³ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1133.

però, a parere di chi scrive, essere integrato con la previsione di “*qualsiasi forma appropriata*” di cui all’art. 1 punto 7 *sub* 4 del Reg. CEE 556/1989.

Il contratto di cessione si distinguerebbe, secondo la dottrina prevalente, da altri prototipi o modelli contrattuali, sotto diversi profili.

Anzitutto è stato affermato che «il requisito della segretezza distingue il contratto di cessione di *know-how* anche dalla cessione di brevetto. L’oggetto della cessione di *know-how* sono infatti conoscenze riservate, mentre costituiscono oggetto della cessione di brevetto conoscenze note che il cessionario può sfruttare in regime di *privativa*»⁴⁵⁴.

La dottrina ha altresì escluso la riconducibilità del contratto di cessione allo schema della compravendita e della locazione, argomentando tale convinzione sulla circostanza che non avrebbe per oggetto un bene materiale e per la presenza, nel contratto di *know-how*, di alcune obbligazioni derivanti proprio dalla particolare natura del bene oggetto di trasferimento, di per sé idonea a incidere sulla natura e sulla causa del contratto stesso⁴⁵⁵.

⁴⁵⁴ Così S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, *op. cit.*, p. 339. In questo senso si veda anche M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, *op. cit.*, p. 1133.

⁴⁵⁵ S. BARTOLOMUCCI, *Il “know-how un oggetto non ancora identificato*, *op. cit.*, p. 293; L. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull’oggetto del contratto*, *op. cit.*, p. 133; P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, *op. cit.*, p. 75.

In senso contrario si veda il parere A. FRIGNANI, *Factoring, Leasing, Franchising, Venture Capital, Leveraged buy-out, Hardship, Clause, Contertrade, Cash-and-Carry, Merchandising, Know-how, Securization*, Torino, 1996, p. 509, che colloca il contratto in questione all’interno del tipo della compravendita e A. COACCIOLI, *Acquisto e tutela di origine pattizia dei diritti sul know-how*, *op. cit.*, p. 88, secondo cui «dissentiamo dall’opinione – radicata tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – secondo la quale il contratto di cessione di *know-how* sarebbe un contratto atipico prodotto dall’esercizio dell’autonomia contrattuale *ex* art. 1322 c.c. Condividiamo, invece, senza riserve l’opinione di quei pochi che ritengono che il c.d. contratto di cessione di *know-how* sia un tipico contratto di compravendita (o di donazione, aggiungiamo noi). Nè vediamo quale altra diversa qualificazione giuridica possa altrimenti meritare un contratto ad effetti reali – quale è il c.d. contratto di cessione di *know-how*, come riconoscono perfino quanti negano che il *know-how* sia un bene giuridico – che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà di beni determinati rappresentati da conoscenze tecniche segrete, sostanziali e identificate». In questo senso anche La Cassazione, con la pronuncia n. 265 del 13 gennaio 1984, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2966, ha equiparato il contratto di licenza di *know how* ad un contratto di locazione.

È stata altresì esclusa la riconducibilità del contratto in esame a tipologie contrattuali diverse, quali il contratto di assistenza tecnica o c.d. *engineering*⁴⁵⁶, per la diversa natura delle obbligazioni derivanti e per la presenza di una trasmissione di notizie riservate con conseguente obbligo di mantenimento del segreto sulle stesse⁴⁵⁷.

La circostanza non esclude che le due tipologie contrattuali possano risultare nella prassi tra loro collegate, soprattutto quando la trasmissione di conoscenze riservate sia presupposto per l'elaborazione di un progetto mediante l'utilizzo di tali informazioni⁴⁵⁸.

⁴⁵⁶ Generalmente definito come il contratto, generalmente sviluppatosi nella prassi commerciale e quindi atipico, in virtù del quale una impresa assume, attraverso la propria struttura organizzativa, l'obbligo di eseguire una serie di prestazioni volte alla realizzazione di un progetto di natura industriale, architettonica ed urbanistica.

⁴⁵⁷ In questo senso si veda P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 79; FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, op. cit., p. 1136; L. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, op. cit., p. 136; S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 340. Definitivo il parere di A. FRIGNANI, *Know-how: la Cassazione fa propri molti argomenti della dottrina*, op. cit., p. 127, secondo cui: «quanto al contratto di assistenza tecnica esso può avere per oggetto prestazioni che non hanno nulla di segreto; spesso risolvendosi in operazioni di riparazione, sostituzione e manutenzione, che non hanno come finalità la trasmissione al destinatario di conoscenze che prima non aveva». Nega l'equiparabilità al contratto di *engineering* anche P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 80.

Diverso il parere di G. BOCCONE, *I contratti di Know-how*, op. cit., p. 1954: «Una delle clausole tipiche nella contrattualistica internazionale è quella di assistenza tecnica. Questa deve essere intesa come un trasferimento di competenza da parte del licenziante utile per il conseguimento di quell'ulteriore risultato consistente nell'effettiva capacità di realizzazione di un determinato procedimento o prodotto. Il contratto può comprendere ad esempio oltre alla tecnologia di prodotto o di processo anche assistenza e *know-how* relativi all'approvvigionamento dell'*equipment* (assistenza tecnica) o la formazione del personale del licenziatario, con una clausola di frequente presente nei contratti stipulati con i Paesi "in via di sviluppo"».

Per una approfondito studio del contratto di *engineering* si rimanda a G. ALPA, *Engineering*, in *Diritto Commerciale e industriale* a cura di Carnevali, Milano, 1998, p. 460 e ss nonchè a R. CAVALLO BORGIA, *Engineering*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato* a cura di F. Galgano, Tomo II, Torino, 1995, p. 1055 e ss.. Si veda anche A. SIROTTI GAUDENZI, *Lo sviluppo di progetti. Il contratto di engineering*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza Trattato breve* diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Vol. III, I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale, Milano, 2010, p. 229 e ss.

⁴⁵⁸ in questo senso si veda S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 340. L'Autore richiama in nota il contributo di L. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, op. cit., p. 137.

Si è discusso - e tutt'ora si discute - su quali siano le conseguenze giuridiche derivanti della mancata o insufficiente determinazione delle conoscenze che vengono cedute⁴⁵⁹.

Secondo la dottrina maggioritaria sussisterebbe una vera e propria ipotesi di nullità del contratto di cessione, per carenza dei requisiti imposti dall'art. 1346 c.c., applicabile per analogia al caso specifico⁴⁶⁰.

Parte della dottrina ha ritenuto configurabile anche l'annullabilità del contratto di *know-how* per errore sulla qualità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1429 n. 2 c.c., nel caso in cui le circostanze oggetto del contratto siano ritenute, per la carenza delle caratteristiche tecniche, inidonee a determinate applicazioni⁴⁶¹.

Si pone, in questo caso, un evidente problema di onere della prova – che taluna dottrina ha posto a carico del cessionario (o licenziatario)⁴⁶² – ma la cui trattazione esula dagli scopi del presente elaborato.

⁴⁵⁹ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1134: «La parte più complessa del contratto sarà costituita proprio dalla descrizione del *know how* oggetto dell'accordo. Tale descrizione dovrebbe essere particolarmente accurata, sia per evitare future contestazioni, sia per prevenire richieste di risarcimento da parte del cedente che lamenti (pretestuosamente o in buona fede) di non poter sfruttare in tutto o in parte le conoscenze ricevute».

⁴⁶⁰ L. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, op. cit., p. 152.

⁴⁶¹ L. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, op. cit., p. 153. Diversa, perchè limitata alle sole ipotesi di specifiche preventive pattuizioni circa i requisiti di segretezza e novità che caratterizzano il *know-how*, è l'opinione di B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 397: «Tornando ad un discorso più generale sui requisiti del *know-how* in funzione del suo trasferimento, la segretezza e la novità del *know-how*, pur non essendo in sè essenziali, potrebbero però essere poste dall'acquirente quali condizioni indispensabili per la conclusione del contratto di licenza o di cessione; solo in tale specifica ipotesi l'assenza di tali requisiti determinerebbe l'annullamento del contratto, eventualmente stipulato, ai sensi dell'art. 1429, punto 2) c.c. o dell'art. 1439 c.c.».

⁴⁶² G. BOCCONE, *I contratti di Know-how*, op. cit., p. 1959.

3. La licenza di segreto industriale.

Il contratto di licenza di segreto industriale o *know-how* è il contratto mediante il quale il titolare/detentore delle conoscenze riservate, definito licenziante, trasferisce ad un altro soggetto, definito licenziatario, il diritto di servirsi di tali conoscenze per un periodo di tempo limitato⁴⁶³.

Come noto, la licenza si distingue dal contratto di cessione perchè il licenziatario non acquisisce i diritti di sfruttamento delle conoscenze in via definitiva e, quindi, vi saranno delle previsioni di limitazioni temporali, territoriali o di oggetto nell'uso delle conoscenze acquisite⁴⁶⁴.

Oltre a ciò, questa fattispecie contrattuale si distinguerebbe dal contratto di cessione anche perchè il pagamento del corrispettivo, a fronte della previsione di durata che è tipica del contratto di licenza, è generalmente frazionato nel tempo: come affermato, infatti, «il pagamento può essere costituito da una o più rate di importo determinato, o costituito da *royalties* determinate sugli utili ricavate dalle vendite del licenziatario, o sulla produzione effettiva, o sulla partecipazione agli utili dell'impresa del licenziatario»⁴⁶⁵.

⁴⁶³ S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 343.

⁴⁶⁴ In questo senso si sono espressi P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 62; A. FRIGNANI, *Know-how: la Cassazione fa propri molti argomenti della dottrina*, op. cit., p. 126; S. BARTOLOMUCCI, *Il "know-how un oggetto non ancora identificato"*, op. cit., p. 294; M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1134: «Maggiore complessità presenta il contratto di licenza di *know how* per il fatto di costituire un contratto di durata e per la necessità di regolare i rapporti tra le parti in un periodo di tempo relativamente lungo»; S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 343; F. CAPORALE, *Il trasferimento di tecnologia: brevi cenni ad un contratto*, in *Dir. comm. int.*, 1993, p. 93 e ss, con particolare riferimento al concetto di "esclusiva".

⁴⁶⁵ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1136: «Nel primo caso le *royalties* possono essere calcolate sul prezzo lordo di vendita, sul prezzo netto di vendita o sul "prezzo equo di mercato" (*fair market price*). In quest'ultimo caso la *royalty* viene determinata a partire da un prezzo ritenuto dalla parti il prezzo equo per il prodotto offerto in vendita, e costituisce un accorgimento che permette al licenziante di ricevere comunque *royalties* piene, anche nel caso in cui il licenziatario pratichi condizioni di particolare favore nella vendita dei prodotti licenziati. Le *royalties* calcolate sulla produzione possono essere determinate come importo fisso per ogni unità di prodotto oppure per determinate quantità di prodotti (per x chili o litri di prodotto). Le *royalties* calcolate sulla produzione del licenziatario hanno il vantaggio di sollevare il licenziante dal rischio dell'invenduto ma, d'altro canto, presentano svantaggi di altro tipo poichè mentre le *royalties* sulle vendite si rivalutano automaticamente in quanto seguono l'andamento dei

In merito alle ragioni che giustificano la conclusione di un contratto di questo tipo, la dottrina più recente ha affermato che le finalità di questo trasferimento possono essere le più disparate, sempre in base alla diversa qualificazione del diritto oggetto di licenza: «per l'impresa trasferente gli obiettivi possono essere legati esclusivamente al profitto, finalizzati alla massima diffusione tecnologica, all'imposizione di standard tecnologici, a frenare lo sviluppo di tecnologie alternativamente o, strategicamente, a costituire operazione di investimento o espansione in mercati terzi, per trainare le vendite di componenti e macchinari o altri prodotti finiti connessi o meno alla tecnologia trasferita, nel contempo sfruttando la partnership estera per apporti di risorse e competenze, per la posizione nel mercato o infine per usufruire di miglioramenti, adattamenti o applicazioni della tecnologia trasferita, comunque riducendo così i rischi legati ad investimenti propri»⁴⁶⁶.

Per converso, gli obiettivi dell'impresa che riceve tale tecnologia sono altrettanto svariati: «certamente quello di acquisire un vantaggio competitivo in un dato mercato, utilizzando i diritti trasferiti per ridurre i costi di produzione, per migliorare o garantire la qualità dei prodotti, per utilizzare invenzioni altrimenti non

prezzi del prodotto venduto, le *royalties* sulla produzione richiedono la previsione di appositi meccanismi di rivalutazione. Le *royalties* calcolate sugli utili dell'impresa del licenziatario costituiscono la forma di maggiore coinvolgimento del licenziante nell'attività che il licenziatario intende intraprendere mediante l'uso del *know how* e sono state considerate come una forma di "partecipazione indiretta" del licenziante all'attività del licenziatario. Presentano un fattore di rischio più alto delle *royalties* citate in precedenza in quanto non è possibile evitare l'eventualità che l'impresa del licenziatario possa essere in perdita, anche indipendentemente da uno sfruttamento ottimale del *know how* ottenuto. La previsione delle *royalties* calcolate sugli utili dell'impresa del licenziatario può tuttavia rivelarsi utile quando il licenziante abbia la possibilità di influire sulla direzione dell'impresa del licenziatario, ad esempio in forza di un autonomo contratto di *joint venture* o perchè titolare di una posizione di controllo».

⁴⁶⁶ G. BOCCONE, *I contratti di Know-how*, op. cit., p. 1938. Si veda l'Autore anche a p. 1953: «Diversamente il contratto di licenza, più frequente nella prassi, può avere svariate finalità commerciali e finanziarie e, considerato che il licenziante non cessa di sfruttare la tecnologia e le conoscenze che concede, può essere dotato di diverse clausole che ne disciplinano i contenuti. La licenza potrà essere esclusiva o semplice, a seconda che il licenziatario ottenga l'uso esclusivo del diritto o che il licenziante, che comunque ne mantiene la proprietà pur concedendone il diritto di godimento, possa continuare a sfruttare il bene immateriale ceduto».

utilizzabili, per ottenere tutti questi risultati riducendo i costi di ricerca e sperimentazione».

Per il resto, la dottrina maggioritaria ritiene che sia soggetto agli stessi limiti di validità già visti in tema di contratto di cessione di *know-how*, soprattutto in riferimento agli obblighi di descrizione analitica delle conoscenze trasmesse⁴⁶⁷.

Il contratto potrebbe prevedere che, al momento della scadenza come contrattualmente pattuita, il licenziatario sia tenuto a restituire tutta la documentazione ricevuta dal licenziante e, generalmente, sia soggetto all'obbligo di astensione dall'utilizzazione del *know how* acquisito⁴⁶⁸.

⁴⁶⁷ Più problematica appare la questione circa i metodi di pagamento che, secondo S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 346, possono essere anche rateizzati fino alla partecipazione ai risultati del cessionario, sotto forma di *royalties*. L'Autore, in nota 127, sostiene che «L'importo delle *royalties* dovute può essere calcolato in una percentuale delle vendite in base al prezzo dei prodotti o sul volume complessivo della produzione o sugli utili del licenziatario. Le *royalties* calcolate sulla produzione, secondo la dottrina, hanno il vantaggio rispetto a quelle calcolate sulle vendite di tutelare il cedente di fronte al rischio dell'invenduto. Le *royalties* sulle vendite, tuttavia, giovano di un meccanismo di rivalutazione automatico in quanto seguono la rivalutazione dei prezzi sul mercato mentre quelle sulla produzione richiedono la pattuizione di apposite clausole di rivalutazione. Il meccanismo di determinazione delle *royalties* sugli utili, infine, è quello che determina, secondo la dottrina, un maggiore coinvolgimento nell'attività del cessionario e può risultare utili quando il licenziante abbia la possibilità di influire sulla direzione dell'impresa del licenziatario in forza di un contratto di *joint venture* o perchè titolare di una posizione di controllo».

⁴⁶⁸ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1134.

Il tema della validità di tali impegni di non divulgazione è stato oggetto di ampio dibattito in dottrina. Affermano la natura necessariamente temporanea di tali obblighi, argomentando in via analogica sulla base dell'art. 1379 c.c. (patto di non alienazione), P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 70 e FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, op. cit., p. 1132 e ss. Secondo S. SANDRI, *I contratti di licenza in Italia*, op. cit., p. 53: «la particolarità del contratto di licenza di *know-how* sta semmai nel fatto che questo non può essere utilizzato senza essere consumato e quindi acquisito al patrimonio dell'utilizzatore/licenziatario. In altre parole, una volta trasmesso al licenziatario, non si può pensare che possa essere ritrasferito al licenziato cancellandosi dalla memoria dell'esperienza dell'utilizzatore. Tutt'al più la restituzione può riferirsi ai supporti documentali del *know-how* stesso (manuali, scritti, documentazioni ecc.) secondo previsioni e clausole contrattuali assai ricorrenti nell'uso». Si segnala anche il contributo di A. CHAVANNE, *Il contratto di know-how*, op. cit., p. 207: «Per il periodo successivo alla terminazione del contratto – di licenza –, il beneficiario deve impegnarsi a non divulgare il *know-how* a dei terzi. Ma naturalmente non si potrà esigere da lui che faccia astrazione delle conoscenze acquisite grazie al *know-how*». Affermano invece la natura perpetua di tali vincoli, una volta assunti, L. SORDELLI, *Il know-how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, op. cit., p. 118 e L. ZAGATO, *Il contratto comunitario di licenza di know-how*, op. cit., quest'ultimo valorizzando la disciplina comunitaria (in particolare Reg. CEE 2349/84; Reg. CEE 556/89 e Reg. CE 240/96, afferma, a p. 185, la «validità a talune clausole di durata indeterminata – e potenzialmente illimitata – quali gli obblighi del licenziatario di non svelare il segreto dopo la cessazione del contratto e, soprattutto, di non utilizzare le tecnologie avute in licenza». Si veda anche E. AGHINA, *L'obbligo illimitato di segretezza nei contratti di licenza di know-how*, op. cit., p. 6.

Chi scrive ritiene che la validità di queste clausole di non concorrenza sia soggetta al rispetto dei limiti previsti, in via generale, dall'art. 2125 c.c.⁴⁶⁹ e, in particolare, dell'art. 2557⁴⁷⁰ c.c., non a caso entrambi relativi ad ipotesi di limitazioni di concorrenza.

Ciò in ragione dello sfavore con cui il legislatore ha da sempre visto le limitazioni alla concorrenza che, come noto, generalmente è intesa come sinonimo di sviluppo della competitività e della conoscenza, i cui principi sottesi possono ritenersi applicabili anche alle ipotesi specifiche.

Peculiare, tuttavia, può essere l'inserimento di specifiche clausole di assistenza tecnica, o di formazione del personale dell'impresa licenziataria, così come la clausola che preveda la fornitura di tutti gli strumenti per realizzare il prodotto o il processo produttivo con determinati livelli di qualità, nota anche come clausola di garanzia del risultato⁴⁷¹.

⁴⁶⁹ «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 ai cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi».

⁴⁷⁰ «Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purchè non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento».

⁴⁷¹ In questo senso si sono espressi M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1135; S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 345, quest'ultimo in particolare ipotizza che la garanzia del risultato possa essere imposto a carico dell'impresa licenziataria nel caso in cui l'impresa concedente sia interessata a riacquistare il prodotto perfezionato con l'utilizzo di tali conoscenze riservate (c.d. *buy back*). Favorevole a questa ricostruzione anche G. BOCCONE, *I contratti di Know-how*, op. cit., p. 1954 e ss: «Le clausole, se pattuite in favore del licenziatario, devono descrivere dettagliatamente la portata, i tempi e il contenuto dell'attività di assistenza e/o formazione del personale dipendente, specificando che essa è compresa nel corrispettivo pattuito nel contratto, e inoltre prevedere quale delle due parti debba pagare le spese relative a questo servizio (vitto, alloggio, assicurazione dei tecnici incaricati, etc.) ... E' interesse del licenziatario che il licenziante fornisca tutto ciò che sia necessario per realizzare il prodotto con determinati livelli di qualità. A questo scopo nel contratto il licenziante può dichiarare una certa performance del procedimento tecnologico e garantire l'ottenimento di certi risultati, di produttività e di qualità (*expected figures*) (clausola di garanzia del risultato), risultati che il licenziatario deve potersi realisticamente porre come obiettivi delle conoscenze acquisite ... La garanzia di risultato può essere posta anche a carico del licenziatario. In questi casi il licenziante è generalmente interessato al riacquisto dei prodotti (*buy back*) o agli effetti della sua immagine sul mercato di riferimento del

È stato affermato, poi, che «può essere pattuito ... il divieto di alienazione del *know how*, solitamente a carico del licenziatario, ma a volte anche del licenziante»⁴⁷².

La stessa dottrina ha altresì ipotizzato l'introduzione, all'interno del contratto in questione, di specifiche clausole che vietino di vendere, al di fuori di una determinata area geografica, i prodotti realizzati attraverso le conoscenze acquisite dal licenziante, purchè non lesive delle disposizioni antitrust vigenti.

In particolare, il Reg. CE 240/1996 ha esentato, dall'applicazione dell'art. 85 Trattato CE sulle intese restrittive della concorrenza, una serie di clausole applicabili ai contratti di trasferimento⁴⁷³.

È stata ipotizzata poi la possibilità che siano contrattualmente previsti specifici obblighi di comunicazione, ed eventuale remunerazione, per i miglioramenti apportati dal licenziante - anche senza autorizzazione preventiva da parte del licenziatario - al *know-how* oggetto di licenza⁴⁷⁴.

Taluna dottrina ha poi manifestato un certo sfavore nei confronti di clausole c.d. *tie-in*, che prevedono l'obbligo per il licenziatario di acquistare determinati beni dal licenziante o da un fornitore da lui indicato⁴⁷⁵.

licenziatario. Il risultato può essere quindi condizionato ad una serie di prescrizioni relative agli standard qualitativi di produzione, all'utilizzo di procedure e di tecniche fornite o descritte dal licenziante, alla possibilità per il licenziante di controllare, con eventuali modalità e tempistiche da stabilire, il rispetto dei livelli qualitativi concordati».

⁴⁷² M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1134.

⁴⁷³ Tra cui, ad esempio, le clausole che stabiliscono la possibilità di imporre obblighi di esclusiva in capo al licenziante ed al licenziatario di limitare lo sfruttamento di *know how* in un dato territorio; oppure la clausola che prevede il divieto, gravante sul licenziatario, di cedere a terzi il *know how* o di sublicenziarlo. In questo senso M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1153.

⁴⁷⁴ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1135.

⁴⁷⁵ G. BOCCONE, *I contratti di Know-how*, op. cit., p. 1956: «Queste clausole ... sono generalmente vietate nei Paesi "in via di sviluppo" (in Italia l'esportazione e il transito di alta tecnologia sono disciplinati dalla legge 27 febbraio 1992 n. 222 e dalla normativa di controllo della circolazione dei materiali c.d. *dual use*, beni che possono essere impiegati per usi civili e militari di cui al d.lgs. n. 89 del 24 febbraio 1997». Si è occupato della problematica anche M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1154: «Discusse sono anche le cosiddette clausole di *tie in*: ovvero quelle clausole che obbligano la parte che intenda acquisire una determinata tecnologia, ad acquistare dal cedente tecnologie addizionali, o accessorie, o beni materiali, contestualmente all'acquisizione del *know how* oggetto del contratto. Tale clausola è considerata lesiva, salvo che i beni o le tecnologie addizionali acquisite non siano funzionali ad un

È evidente, a questo punto, la necessità che il contenuto di tutte queste clausole contrattuali sia dettagliatamente specificato nel contratto.

In altre parole, dovranno essere stabiliti chiaramente i tempi, le modalità, la portata, sia degli obblighi di assistenza tecnica e formazione del personale, sia delle eventuali clausole di garanzia per il raggiungimento di determinati risultati.

4. I contratti “misti”.

Altre fattispecie contrattuali c.d. miste contengono alcuni riferimenti, più o meno espliciti, alla trasmissione del *know-how*.

Andiamo per ordine.

4.1. La subfornitura.

Il contratto di subfornitura trova la propria disciplina normativa nella legge 192 del 18.06.1998⁴⁷⁶ che, all'art. 1, lo definisce come il «*contratto con cui un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complessivo, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente*».

Secondo la dottrina, tale formulazione consentirebbe di distinguere due diversi *genus* di subfornitura: la prima, c.d. “subfornitura di lavorazione”, riferita all'ipotesi di lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite direttamente dalla committente, di cui alla prima parte dell'art. 1 sopra citato.

A questa prima ipotesi si aggiungerebbe la c.d. “subfornitura di prodotto”, disciplinata nella seconda parte di detto articolo, corrispondente al contratto con cui il subfornitore si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere

⁴⁷⁶ Per una disamina più approfondita si rimanda a G. VETTORELLO, *Il contratto di subfornitura*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato* a cura di F. Galgano, Tomo II, Torino, 1995, p. 1349 e ss.; G. GIOIA, *La subfornitura nelle attività produttive*, in *Cor. Giur.* 1998, 8, 882; G. DE NOVA, *La subfornitura: una legge grave*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 449; D. FEOLA, *Prime riflessioni sulla legge 18.6.1998, n. 192 recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive*, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, 4 – 5, p. 1235; V. FRANCESCHELLI, *Subfornitura: un nuovo contratto commerciale*, in *Subfornitura* a cura di V. Franceschelli, Milano, 1999, 11 e ss.; M. CARTELLA, *Subfornitura e diritto industriale*, in *Subfornitura* a cura di V. Franceschelli, 1999, 115. A. SIROTTI GAUDENZI, *La “terziarizzazione” produttiva fra subfornitura ed outsourcing. Problematiche civilistiche e di diritto industriale*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza Trattato breve* diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Vol. III, I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale, Milano, 2010, p. 249 e ss. Per maggiori approfondimenti specifici si veda L. PRATI, *La disciplina della subfornitura, la proprietà intellettuale ed il know-how del committente*, in *Dir. ind.*, 1999, I, p. 19 e ss.; A. GIUFFRIDA, A. GIUFFRIDA, *Il diritto di esclusiva nel contratto di franchising: obbligo di previsione espressa?*, in *Ventiquattrore avvocato, Contratti*, 2006, I, 81.

incorporati, o comunque ad essere utilizzati, nell'ambito dell'attività economica del committente, o nella produzione di un bene più complesso⁴⁷⁷.

Sebbene il citato articolo 1 non menzioni espressamente l'istituto oggetto di analisi in questo elaborato, secondo la dottrina maggioritaria⁴⁷⁸ si potrebbe comunque ritenere compreso, all'interno della dicitura "*conoscenze tecniche*", anche il *know-how*.

Si occuperebbe meno implicitamente⁴⁷⁹ - ma non ancora espressamente⁴⁸⁰ - del *know-how*, invece, l'art. 7 della citata disposizione normativa, che stabilisce il principio secondo cui «*il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti ed alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essa relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi*».

⁴⁷⁷ In questo senso si è espresso anche L. PRATI, *La disciplina della subfornitura, la proprietà intellettuale ed il know-how del committente*, op. cit., p. 19.

⁴⁷⁸ L. PRATI, *La disciplina della subfornitura, la proprietà intellettuale ed il know-how del committente*, op. cit., p. 23: «Quindi anche in mancanza di eventuali *secrecy agreement* collaterali o di clausole contrattuali che impegnino il subfornitore alla segretezza questi è tenuto a non divulgare le informazioni riservate che gli siano state comunicate dal committente». In questo senso si veda anche S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 347; M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1137. Secondo B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 397, la disposizione normativa escluderebbe dalla tutela il *know-how* commerciale e si limiterebbe al solo *know-how* tecnico, ovvero quel particolare tipo di informazioni aventi natura ed autonomia oggettiva, suscettibile di riproduzione e descrizione su supporti materiali e di trasferimento autonomo, indipendente dalla formazione del personale.

⁴⁷⁹ S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 347. M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1137: «Nel caso specifico del contratto di subfornitura, tuttavia, l'obbligo alla riservatezza da parte del fornitore è sancito per legge, prevede infatti l'art. 7, l. 18 giugno 1998, n. 192 che il fornitore sia "tenuto alla riservatezza ed a rispondere della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi"».

⁴⁸⁰ B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 405: «Per quanto riguarda i requisiti della segretezza e della novità delle cognizioni comunicate dal committente, il legislatore non vi fa alcun riferimento, al contrario di quanto avviene nella successiva legge sull'affiliazione commerciale nella quale viene precisato che il *know-how* oggetto del contratto deve necessariamente essere segreto, sostanziale ed individuato. Pertanto, ritengo che tale omissione possa essere interpretata nel senso che nell'ambito della fattispecie della subfornitura non è necessario che le conoscenze, i prototipi, i modelli o i progetti forniti dal committente abbiano carattere segreto o nuovo, ma, più semplicemente che siano strumentali all'esecuzione del contratto e che non appartengano già al patrimonio immateriale dell'impresa subfornitrice».

Secondo l'interpretazione che di questa disposizione fa la dottrina maggioritaria, il subfornitore dovrà utilizzare tali conoscenze solo per poter adeguatamente adempiere agli obblighi contrattuali assunti e, pertanto, dovrà cessarne l'utilizzo una volta realizzato il prodotto commissionato⁴⁸¹.

È stato però affermato⁴⁸², e l'opinione è da condividere, che la norma in questione non circoscrive l'obbligo di riservatezza alle cognizioni segrete, ma alle sole conoscenze strumentali all'adempimento della prestazione dedotta nel contratto, purchè non note al subfornitore, e ciò sulla base della presunzione di interesse dell'impresa committente alla riservatezza su tutto ciò che non appartiene al

⁴⁸¹ L. PRATI, *La disciplina della subfornitura, la proprietà intellettuale ed il know-how del committente*, op. cit., p. 22; B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 404: «A mio parere la norma deve essere interpretata nel senso che il committente conserva la disponibilità esclusiva delle cognizioni a dei progetti comunicati al subfornitore il quale può impiegarli unicamente ai fini dell'esecuzione del contratto, essendogli preclusa dalla norma la possibilità di utilizzarli in proprio, ossia per finalità estranee alle prestazioni contrattuali, nonché la possibilità di cedere o comunicare in qualunque altro modo a terzi le cognizioni in questione»; M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1137.

Questa disposizione è stata ritenuta superflua da C. BERTI – B. GRAZZINI, *La disciplina della subfornitura nelle attività produttive*, Milano, 2003, p. 176 e ss., che hanno ritenuto, infatti, essere già ricomprese, all'interno della citata disposizione, tutte le privative industriali, tra cui anche il *know-how*, ai sensi dell'art. 6 bis l.i..

Afferma invece l'estensione di tale disciplina ad ogni singola prescrizione tecnica, anche minima o comune, anche non dotata del carattere di segretezza come previsto dall'art. 6 bis l.i., purchè trasmessa dal committente, A. FRIGNANI, *Disciplina della subfornitura nella legge n. 192/98: problemi di diritto sostanziale*, in *Contratti*, 1999, II, p. 195.

Secondo A. MUSSO, *La subfornitura*, in *Comm. cod. civ. Scialoja – Branca*, a cura di F. Galgano, Libro IV delle obbligazioni, tit. III, *Dei singoli contratti*, Bologna – Roma, 2003, p. 367 e ss., la conservazione della proprietà dei progetti e delle cognizioni tecniche si dovrebbe riferire a tutte quelle funzionali per l'esecuzione della commessa, purchè concorrenzialmente rilevanti.

⁴⁸² B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 407: «La norma, pertanto, non circoscrive l'obbligo di riservatezza alle cognizioni segrete, nè credo che tale caratteristica, quale presupposto dell'insorgere dell'obbligo in esame, possa considerarsi sottintesa, in quanto in tutte le ipotesi in cui il legislatore ha inteso attribuire rilevanza alla segretezza delle informazioni, anche (o solo) ai fini della tutela, lo ha sempre specificato (vedasi gli artt. 1 e 5, comma 2 della legge sull'affiliazione commerciale o gli artt. 98, 99 del nuovo codice della proprietà industriale o ancora l'art. 623 c.p.). Conseguentemente, stando al contesto letterale della norma, ritengo che gli unici due requisiti richiesti per l'operatività della tutela già offerta alle cognizioni tecniche segrete da altre disposizioni legislative, anche a quelle cognizioni che pur non avendo carattere segreto od originale, non appartengono già al patrimonio immateriale del subfornitore, ma vengono allo stesso comunicato dal committente in funzione dell'esecuzione del contratto». Così l'Autrice nel prosieguo: «Pertanto l'applicazione dell'art. 7 non potrebbe essere invocata relativamente a conoscenze che seppur comunicate dal committente erano già note al subfornitore o relativamente ai progetti già in possesso di quest'ultimo, nè con riferimento a cognizioni o progetti eventualmente estranei o superflui rispetto al contenuto del contratto, cioè che siano necessari o anche semplicemente utili per l'adempimento della prestazione».

fornitore ma venga allo stesso trasmesso, per iscritto⁴⁸³, per l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

Più problematico appare il coordinamento dell'art. 7 citato con l'art. 4 della medesima legge, secondo cui *«La fornitura di beni o servizi oggetto del contratto non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l'Autorizzazione del committente per una quota superiore al 50 % del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore»*⁴⁸⁴.

La dottrina maggioritaria discerne tra le due distinte ipotesi in cui l'autorizzazione in questione vi sia o manchi: nella prima ipotesi l'obbligo di riservatezza continuerebbe a sussistere relativamente ai dati comunicati che non fossero strettamente necessari per l'esecuzione del contratto, mentre verrebbe a cadere relativamente ai progetti e alle conoscenze tecniche indispensabili ai fini dell'affidamento della prestazione.

In questo caso, graverebbe sul fornitore incaricato per secondo un obbligo di non utilizzare e non divulgare, per scopi estranei all'esecuzione del contratto, quanto comunicatogli dal primo fornitore.

Nella seconda ipotesi, ovvero il caso in cui l'autorizzazione da parte del committente manchi, il fornitore incaricato potrebbe sub affidare a terzi solo

⁴⁸³ Limitano l'estensione della tutela alle sole conoscenze individuate specificamente A. MUSSO, *La subfornitura*, op. cit., p. 372; M. CARTELLA, *Profili di diritto industriale della disciplina della subfornitura*, in *Subfornitura*, a cura di V. Franceschelli, Milano, 1999, p. 118.

⁴⁸⁴ Si interroga sul rapporto tra l'art. 7 e l'art. 4, che consente al subfornitore di affidare a terzi l'esecuzione parziale delle opere già commissionate mediante il contratto di subfornitura, soprattutto ai fini degli obblighi di riservatezza, S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 349: «per una maggiore tutela delle informazioni riservate, sarebbe preferibile stipulare ulteriori accordi di segretezza sia con l'impresa subfornitrice, sia con l'eventuale terza impresa coinvolta. Tali considerazioni vanno però rapportate alla nuova disciplina del segreto sancita dagli artt. 98 e 99 c.p.i. che prevedono una tutela sostanzialmente assoluta del segreto. In virtù di tali norme l'imprenditore committente, in caso di lesione del segreto, potrà agire nei confronti di eventuali terzi che abbiano illegittimamente acquisito e divulgato informazioni riservate».

l'esecuzione di quelle lavorazioni non implicanti la comunicazione di progetti o nozioni tecniche fornite dal committente⁴⁸⁵.

⁴⁸⁵ Si veda B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 407.

4.2. Il “franchising”.

In riferimento alla diversa ipotesi contrattuale del c.d. *franchising*⁴⁸⁶ è opportuno ricordare che questo contratto di affiliazione commerciale, disciplinato nella legge 129 del 06.05.2004⁴⁸⁷, prevede che un soggetto, definito *franchisor* o affiliante, trasmetta ad un altro soggetto, definito *franchisee*, una pluralità di conoscenze, tra cui anche il *know-how*⁴⁸⁸, facenti capo allo stesso e necessarie per consentire la miglior commercializzazione di determinati beni o servizi.

L'art. 1, comma 1, della citata legge definisce in particolare il contratto di *franchising* come quell'accordo «in base al quale una parte concede⁴⁸⁹ la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali ... *know-how*, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato

⁴⁸⁶ Per uno studio dell'istituto del *franchising* si rimanda a F. BORTOLOTTI, *Il contratto di franchising: la nuova legge sull'affiliazione commerciale*, Padova, 2004, p. 24 e ss.; M. DEL VECCHIO, *Legge 6 maggio 2004, n. 129. Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, III, p. 41; M. BUSSANI, *Contratti moderni factoring franchising leasing*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, *I singoli contratti*, vol. 4, Torino, 2004, p. 176 e ss.; A. BALDASSARI, *I contratti di distribuzione, agenzia, mediazione, concessione di vendita, franchising*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato* a cura di F. Galgano, Tomo II, Torino, 1995, p. 1999 e ss.; A. SIROTTI GAUDENZI, *Il Franchising*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, *Trattato breve* diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Vol. III, I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale, Milano, 2010, p. 429.

⁴⁸⁷ M. DELLUNIVERSITÀ, *Circolazione dei diritti di privativa industriale*, *op. cit.*, p. 176: «Ancora prima della sua disciplina normativa legislativa del 2004 la giurisprudenza (Cass. 20 giugno 2001, n. 8376, in *Giur. civ.* 2001, I, 1327) aveva trovato una propria legittimazione giuridica al contratto di affiliazione commerciale nel principio di libertà di iniziativa economica privata garantito dall'art. 1322 c.c., oltre che nel principio di libera aggregazione e collaborazione tra imprese sancito dall'art. 41 Cost».

⁴⁸⁸ B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, *op. cit.*, p. 405; M. DEL VECCHIO, *Legge 6 maggio 2004, n. 129. Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, III, p. 41; M. BUSSANI, *Contratti moderni factoring franchising leasing*, *op. cit.*, p. 183. Secondo M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, *op. cit.*, p. 1140: «Non è infrequente che nel quadro di tali informazioni relative al prodotto da immettere sul mercato, a cura del *franchisee*, sia compreso anche il *know how*; *know how* che può essere sia tecnico (relativo, per esempio, all'uso, alla conservazione od alla manutenzione del prodotto) sia commerciale (relativo, per esempio, alla gestione della clientela, al procacciamento di clientela od all'assistenza alla medesima)».

⁴⁸⁹ Secondo M. DELLUNIVERSITÀ, *Circolazione dei diritti di privativa industriale*, *op. cit.*, p. 177: «La legge per la disciplina dell'affiliazione commerciale usa l'espressione “concede la disponibilità” di un diritto di proprietà industriale: si esclude pertanto la cessione o il trasferimento del diritto, che rimane in capo all'affiliante, mentre l'affiliato ha solo la possibilità di “uso” di quanto gli è stato espressamente concesso».

in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi».

Sebbene il comma 3 del citato art. 1 stabilisce che «*nel contratto di affiliazione commerciale si intende per know-how 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 nè 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*», taluna dottrina ha affermato che «*affinchè il know-how possa essere trasferito mediante il contratto di franchising, non è necessario che abbia carattere innovativo, che sia originale, ma che sia indispensabile ai fini dello svolgimento dell'attività contrattuale da parte del franchisee*»⁴⁹⁰.

⁴⁹⁰ Così B. FRANCHINI STUFLEER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 405.

Secondo quanto affermato dalla dottrina⁴⁹¹, nel *franchising* sussisterebbe, comunque, un vincolo implicito di segretezza sul contenuto delle informazioni trasmesse dall'affiliante all'affiliato⁴⁹² derivante dall'art. 5 della citata disposizione secondo cui «*l'affiliato si impegna ad osservare ed 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*».

La questione, tuttavia, assume un'importanza solo relativa dal momento che è prassi, nei contratti di affiliazione commerciale, inserire apposite specifiche clausole⁴⁹³, soprattutto di riservatezza, anche nei contratti con i dipendenti, che

⁴⁹¹ S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 350: «Di conseguenza, anche la legge sulla affiliazione commerciale, prevede l'esistenza di un obbligo di segretezza a carico dell'affiliante, che opera anche in assenza di specifiche clausole concordate tra le parti. Tale vincolo sussiste sia durante sia dopo lo svolgimento del rapporto». In questo senso si veda anche M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1141.

Si interroga sulla portata dell'obbligo di riservatezza anche B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 407: «Si può discutere, inoltre, se l'obbligo di massima riservatezza imponga solo il dovere in capo all'affiliato di non comunicare a terzi le conoscenze acquisite relative al contenuto dell'attività oggetto del contratto o se comprenda anche il dovere di non utilizzare tali conoscenze per lo svolgimento di attività connesse o collaterali svolte all'esterno della rete. Dal contesto letterale pare che la norma intenda riferirsi, vietandola, solo all'attività di comunicazione, pertanto si dovrebbe affermare che, almeno in linea teorica, l'affiliato potrebbe impiegare le conoscenze acquisite quando ciò non comporti una violazione del dovere di riservatezza. Invece, l'impiego delle conoscenze dovrebbe considerarsi interdetto se lo stesso comportasse la divulgazione delle medesime a terzi, diversi dai dipendenti e collaboratori, o comunque una maggiore probabilità di acquisizione di tali conoscenze ad opera dei terzi per effetto dell'attività svolta dall'affiliato». In questo senso si è espressa anche B. VERONESE, *Franchising e tutela delle informazioni aziendali riservate*, nota a ordinanza del Trib. Torino 23.04.2008, in *Giur. it.*, 2008, I, 12.

⁴⁹² Secondo B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 407, gli obblighi sarebbero addirittura due: «Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 5, comma 2, l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'affiliante grava esclusivamente sull'affiliato articolandosi in due distinti doveri, quello, appunto, di mantenere il massimo riserbo su ciò che costituisce oggetto del contratto e quello di fare osservare lo stesso riserbo ai propri dipendenti e collaboratori».

⁴⁹³ M. DELL'UNIVERSITÀ, *Circolazione dei diritti di privativa industriale*, op. cit., p. 177: «Si prevedono talvolta clausole che obbligano l'affiliato, una volta sciolto il contratto, ad astenersi dall'utilizzo di qualsiasi elemento distintivo dell'affiliante. Detta previsione, chiaramente posta a salvaguardia di quest'ultimo per evitare comportamenti di *free riding* da parte dei *franchisees* (che nella specie ne utilizzano le potenzialità nei confronti dell'impresa che lo ha conseguito), deve ritenersi valida ed operante limitatamente a quei beni che effettivamente siano distintivi del *franchisor* ed a quelle conoscenze che effettivamente possano essere considerate segrete».

impongano di mantenere il più rigoroso riserbo, nonché di non impiegare le conoscenze acquisite al di fuori del punto vendita in *franchising*⁴⁹⁴.

In verità, ad oggi si sono riscontrati, in giurisprudenza, solo taluni limitati casi di violazione del segreto industriale da parte del *franchisor*, in danno del *franchisee*, la cui sussistenza è stata perlopiù esclusa⁴⁹⁵ sulla base della considerazione per cui solo le informazioni che presentano i requisiti dell'art. 98 CPI possono beneficiare delle tutela tipica, relegando invece le altre informazioni aziendali ad una tutela di tipo contrattuale o concorrenziale⁴⁹⁶.

⁴⁹⁴ Ci si potrebbe quindi interrogare sulla validità di tali pattuizioni negoziali, che impongono di fatto limiti pressoché assoluti (o comunque perpetui) alla libera attività economica, e come tali, sono da sempre osteggiati dal legislatore italiano, in ragione della valorizzazione del principio, costituzionalmente tutelato, della libera iniziativa economica. Secondo B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, op. cit., p. 407: «Limiti temporali potranno poi essere indicati nello stesso contratto attraverso la previsione di apposite clausole che, nel rispetto dei principi e delle norme in tema di patti limitativi della concorrenza, vietino al *franchisee* di comunicare a terzi o di utilizzare per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto, componenti specificamente individuate».

⁴⁹⁵ Si segnala soprattutto il contributo di B. VERONESE, *Franchising e tutela delle informazioni aziendali riservate*, op. cit., p. 12.

⁴⁹⁶ Valorizzano il profilo della concorrenza sleale Trib. Milano, 1 febbraio 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, 148, con nota di F. BOCHICCI, *La concorrenza parassitaria e la tutela dell'iniziativa privata nei rapporti inter-imprenditoriali*; Trib. Verona, 17 dicembre 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 467; Trib. Orvieto, 4 luglio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 887; Trib. Milano, 6 giugno 1985, in *Giur. ann. dir. ind.* 1985, 613.

4.3. Il “*merchandising*”.

Una ulteriore figura negoziale che può comportare la cessione, anche temporanea, delle conoscenze oggetto del *know-how* è il contratto di *merchandising*, definito dalla dottrina maggioritaria come quel contratto mediante il quale un imprenditore, detto *merchandisor*, che con la propria attività ha portato alla affermazione di un determinato prodotto sul mercato, concede ad un altro imprenditore, noto anche come *merchandisee*, la facoltà di farne un uso ulteriore, solitamente per un mercato totalmente diverso da quello iniziale⁴⁹⁷.

Le ragioni che hanno giustificato, nella prassi commerciale, lo sviluppo di tale prototipo contrattuale, sono da individuare nella necessità di mantenere l'autonomia tra l'impresa del *merchandisor* e l'impresa del *merchandisee*, così da permettere che i prodotti risultino realizzati dal solo *merchandisor*, cui peraltro è riconosciuta la facoltà di apporre il proprio marchio.

Secondo quanto affermato da autorevole dottrina, «Nella realizzazione del prodotto (o di parti di esso) il *merchandisee* si avvale di documentazione, istruzioni e conoscenze (dunque di *know how*) fornite dal *merchandisor*, con l'obbligo di garantire che il prodotto sia conforme a quanto richiesto dal *merchandisor*, e che il *know how* ceduto in uso sia utilizzato nel processo di produzione secondo le istruzioni fornite dal *merchandisor*»⁴⁹⁸.

Il *merchandisor* potrà, eventualmente, affidare al *merchandisee* il compito di eseguire delle singole componenti del prodotto finito, eventualmente anche apportandone dei miglioramenti; in tali ipotesi, però, quest'ultimo dovrà

⁴⁹⁷ Per una maggiore e più analitica disamina si veda M. RICOLFI, *Il contratto di merchandising*, in *Dir. ind.*, 1999, I, p. 41 e ss.. Si occupa della problematica anche M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1137: «Analogo al caso della subfornitura è quello del così detto *merchandising* che rientra esso pure nei fenomeni di integrazione produttiva o distributiva fra imprese».

⁴⁹⁸ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1138.

necessariamente conformarsi alle istruzioni e agli standard qualitativi indicati dal committente, il quale potrà poi svolgere controlli ed ispezioni finalizzati a garantire il rispetto di tali standard⁴⁹⁹.

La dottrina ha ritenuto applicabile, al contratto di *merchandising*, la disciplina prevista per la subfornitura, in ragione di una interpretazione estensiva del termine “fornitore” e non “subfornitore”, di cui all’art. 7 della citata disposizione normativa⁵⁰⁰.

⁴⁹⁹ FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, op. cit., p. 1135; M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1137.

⁵⁰⁰ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1138.

4.4. La cessione d'azienda.

Un ulteriore caso di negoziazione di *know-how* può essere rinvenuto, ma solo in via ipotetica⁵⁰¹, nella cessione di azienda, o di un ramo della stessa⁵⁰².

Come noto, infatti, la cessione d'azienda comporta, ai sensi dell'art. 2558 c.c. il trasferimento di tutti i beni e i contratti, tra cui anche il *know-how*, necessari alla prosecuzione dell'attività di impresa.

In particolare, con la cessione dell'azienda, il cessionario otterrebbe anche il trasferimento dei beni immateriali propri dell'azienda, ai sensi dell'art. 2573 c.c.⁵⁰³.

La cessione del *know how*, conseguente alla cessione dell'azienda o di un solo ramo di essa, avviene generalmente in esclusiva, con l'obbligo per il cedente, legalmente previsto all'art. 2557 comma 2 c.c.⁵⁰⁴, di non dare inizio ad un'attività potenzialmente concorrenziale nei confronti dell'azienda ceduta per un periodo successivo a cinque anni dal trasferimento.

4.5. Il "licensing".

⁵⁰¹ Perchè, come riconosciuto da L. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, op. cit., p. 137, si potrebbe avere anche la «cessione dell'azienda senza trasferimento della titolarità del *know how*». Così L'Autrice a pag. 138: «l'acquirente del complesso aziendale non possa vantare alcuna pretesa circa l'assegnazione delle conoscenze, che il cedente abbia inteso escludere dalla cessione del complesso, o se invece, anche qualora il cedente ne trattenga la titolarità, le parti abbiano inteso assegnare al cessionario le stesse conoscenze a titolo di mero godimento». Si occupa della problematica anche P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, op. cit., p. 61.

⁵⁰² Si sono occupati della problematica M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1139 nonché G. BOCCONE, *I contratti di Know-how*, in *I nuovi contratti, Analisi delle singole tipologie contrattuali di uso più frequente nei traffici commerciali, I libri di Guida al Diritto a cura di G. Cassano, Manuali Professionali del Sole 24 ore*, 2006, p. 374. Si veda anche il contributo dell'Autore in *I contratti di Know-how*, op. cit., p. 1953: «Con i più complessi accordi di *licensing* vengono trasferiti diversi diritti su beni immateriali, sia quelli che costituiscono innovazioni di processo (*trade intangibles*), come i brevetti, sia quelli che costituiscono innovazioni di prodotto (*market intangibles*), come i marchi, insieme a diritti sul *know-how*, con una serie di clausole che regolano ogni aspetto dell'accordo in relazione alle diverse tipologie di diritti oggetto del contratto e alla diversa disciplina applicabile».

⁵⁰³ In questo senso si è espresso soprattutto A. FRIGNANI, *Know how* (voce), in *Digesto disc. priv.*, Torino, 1994, p. 87.

⁵⁰⁴ «Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purchè non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento».

Si parla infine di contratti di *licensing* per differenziarli⁵⁰⁵ dall'ipotesi canonica di licenza di *know-how* in merito a quelle fattispecie contrattuali, formatesi di recente nella prassi commerciale, che comportano l'acquisizione o la cessione di tecnologie, anche non soggette a diritti di privativa industriale.

A tal fine si è soliti distinguere tre diversi tipi di *licensing*: il *licensing in*, o *licensing in entrata*, in virtù del quale una impresa acquista un complesso di tecnologie e di brevetti da un'altra impresa; il *cross licensing*, che comporta uno scambio reciproco di conoscenze; infine il *licensing out*, meglio noto come *licensing in uscita*, che consiste nella cessione a terzi di *know-how* o tecnologie già ottenute in virtù di specifici accordi di licenza⁵⁰⁶.

⁵⁰⁵ M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1141: «Si differenziano leggermente dal contratto di licenza i cosiddetti contratti di “*licensing*”».

⁵⁰⁶ D. MASTRELIA, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, op. cit., p. 62: «Con il termine *licensing in* si intende l'acquisizione di tecnologie brevettate o non brevettate, cioè del *know-how*, da parte di una impresa». Così l'Autore a p. 63: «Talvolta, quando in un settore ci sono più imprese che si trovano in questa situazione, per evitare conflitti brevettuali si tende a concedersi reciprocamente licenze, il cosiddetto *cross-licensing* ... Il “*licensing in uscita*”, vale a dire il *licensing out*, consiste nella concessione di licenze di brevetto e/o di *know-how* allo scopo di procurare all'impresa un reddito aggiuntivo, che integra il reddito derivante dalla fabbricazione e dalla vendita dei prodotti». Si veda anche M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, op. cit., p. 1141. Si vedano anche Cass. 6 aprile 1967, n. 2688, in *Giust. Civ.*, 1967, I, 1932; App. Genova, 20 giugno 1963, in *Foro it.*, 1963, I, 1788, Trib. Como, 13 ottobre 1997, in *Giur. it.*, 1999, 342.

CONCLUSIONI

Già nel lontano 1970, l'autorevole R. Franceschelli aveva affermato che «il progresso tecnico non è sempre la conseguenza di una invenzione vera e propria», per l'effetto di riconoscere, implicitamente, come al termine “invenzione” potrebbe facilmente sostituirsi quello di “ricerca”, proprio perchè la “ricerca” costituisce la base e l'incentivo per il progresso e lo sviluppo della concorrenza⁵⁰⁷.

I prodotti di questa “ricerca”⁵⁰⁸ (che, come abbiamo visto, già a partire dal 1970 venivano anche indicati come “*know-how*”) sono stati inizialmente disciplinati dalla prassi contrattuale con l'ausilio, in verità parziale, della dottrina; solo nella fase successiva è intervenuto il legislatore per regolamentarne i singoli dettagli.

Questo fenomeno ha contribuito ad aumentare il rischio, ben evidenziato dalla dottrina, di un «divario che rende più difficile l'inquadramento teorico di fattispecie elaborate dalla prassi»⁵⁰⁹.

È stato dimostrato, infatti, l'atteggiamento ondivago che il legislatore italiano – ma anche la stessa dottrina e giurisprudenza – ha avuto, nei confronti della tutela, della valorizzazione e delle modalità di trasferimento del segreto industriale.

Se la soluzione adottata dal legislatore del 1998 (che ha recepito una normativa nata e sviluppata in ambito internazionale, quale appunto gli accordi TRIPs del 1994) era da encomiare, non altrettanto si può dire dell'intervento legislativo del 2005 che ha introdotto il Codice della Proprietà Industriale (all'interno del quale hanno trovato

⁵⁰⁷ R. FRANCESCHELLI, *Note su ricerca-sviluppo, brevetti e concorrenza*, in *Riv. dir. ind.*, 1970, I, 216. In questo senso, più di recente, anche F. MASSA FELSANI, *Contributo allo studio del know-how*, Milano, 1997, p. 7 e ss, secondo cui deve essere valorizzata «la crescente importanza, dal punto di vista imprenditoriale, di tutta quella attività di ricerca che fa da contorno all'invenzione e che è in grado di rappresentare un vantaggio per l'impresa nel mercato in cui è destinata ad operare».

⁵⁰⁸ Definita da G. PELLEGRINO – D. ONOFRI, *Il know-how: strumento di scambio di informazioni tecnico – produttive*, in *Giur. it.*, 1992, IV, p. 52, come «il più importante mezzo oggi esistente per consentire lo scambio di informazioni tecnico - produttive».

⁵⁰⁹ F. BORTOLOTTI, *La tutela del know-how nell'ordinamento italiano*, in *Dir. econ.*, 1970, 545.

protezione, quale diritto di privativa non titolato, anche le informazioni aziendali segrete).

Peraltro, anche la recente riforma del 2010 (d.lgs. n. 131) non sembra aver eliminato tutti i dubbi che l'istituto del *know-how* manifestava e che, si spera, il presente elaborato ha messo in evidenza.

Ad esempio, non è ben chiaro cosa si debba intendere con l'epiteto "in modo abusivo" introdotto a seguito della citata riforma nè, soprattutto, non è dato di capire per quale motivo il legislatore della riforma non abbia messo mano all'art. 1 del CPI, eliminandone la qualifica di "diritto di privativa" per il segreto industriale.

Una recente dottrina ha affermato che questa discrasia tra prassi contrattuali e regolamentazione postuma avrebbe creato, nella odierna società post-industriale, un vero e proprio «diritto a carattere meta-nazionale» che si manifesta nella diffusione, incontrollata ed incontrollabile, di «modelli contrattuali uniformi» che dominano la scena giuridica internazionale⁵¹⁰.

Secondo la citata dottrina, questa "nuova" *lex mercatoria*⁵¹¹ ha coinvolto oggi anche la proprietà intellettuale, «determinando un ampliamento dell'area degli oggetti protetti attraverso la creazione, per via mercatoria, di nuovi diritti esclusivi»⁵¹² sui prodotti della conoscenza (tra cui andrebbe annoverato anche il segreto industriale).

L'Autore – e l'assunto è condiviso da chi scrive - manifesta però delle perplessità circa la possibilità di considerare appropriabili (nella sua accezione di esclusività)

⁵¹⁰ G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Milano, 2008, p. 3 e ss..

⁵¹¹ indicata, dall'Autore, a p. 3, come diffusione «di un diritto dei mercanti, un diritto creato dal ceto imprenditoriale, senza la mediazione del potere legislativo degli Stati, e formato da regole destinate a disciplinare in modo uniforme, al di là delle unità politiche degli Stati, i rapporti commerciali che si instaurano entro l'unità economica dei mercati».

⁵¹² G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica, op. cit.*, p. 4.

queste conoscenze che, per natura, sono da considerarsi evanescenti, indivisibili e non escludibili⁵¹³.

In altre parole, per queste conoscenze (di cui il segreto industriale può essere considerato, a ragione, il capostipite) sussiste una evidente «difficoltà ad individuare un sistema efficiente di allocazione» perchè «la proprietà senza le cose è una categoria ancora nuova, che faticosamente stiamo imparando a maneggiare»⁵¹⁴.

A fronte di questo “insormontabile” problema – che, nel nostro ordinamento giuridico, è amplificato dalla concezione “pancodicistica” che esalta il dogmatismo, anche a discapito della prassi contrattuale – si è cercato di proporre, quale soluzione, la valorizzazione dello strumento contrattuale e delle singole clausole ivi inserite.

Se, infatti, in riferimento al *know-how* non può essere sostenuta la tesi “proprietaria”, (a parere di chi scrive, e come affermato anche dalla recente sentenza del Tribunale di Bologna⁵¹⁵) potrebbe essere invece valorizzata la tesi che vede nel “contratto” l’unica vera fonte di obblighi giuridici.

Attraverso tale istituto, e solo se ben utilizzato, potrebbero infatti prevenirsi gran parte delle condotte oggi sanzionate dall’art. 99 CPI, rimettendo ai principi generali in tema di concorrenza sleale, previsti dall’art. 2598 c.c., la sanzionabilità delle condotte dolosamente illecite (o gravemente colpose).

⁵¹³ G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica*, op. cit., p. 5, secondo cui la conoscenza, poi definita anche informazione, «quale che sia il mezzo nel quale è incorporata, non può essere posseduta fisicamente e, anzi, la sua semplice descrizione coincide con il consumo ... mostra inoltre le caratteristiche della indivisibilità e della non esclusività, oltre che della cumulatività: è una risorsa che frutto di una progressiva accumulazione, che ammette un uso congiunto, presenta costi marginali di utilizzo particolarmente bassi rispetto a quelli di produzione nonchè una sostanziale impossibilità di escludere chi non abbia partecipato alla sua creazione».

⁵¹⁴ G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica*, op. cit., p. 8.

⁵¹⁵ Trib. Bologna, 21 ottobre 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5658.

ADDENDE

MODELLO DI ACCORDO DI CESSIONE DI KNOW-HOW (ITALIANO)

- _____, con sede a _____, in persona di _____ C.F. e P.IVA (d'ora innanzi indicato come il "Cedente"
- e
- _____, con sede _____, in persona di _____ C.F. e P.IVA (d'ora innanzi indicato come il "Ceduto"

Premesso

- Che il Cedente ha sviluppato ed acquisito un insieme coordinato di conoscenze nel campo delle tecniche di _____
- Che da anni il Cedente utilizza le suddette tecniche nell'ambito della propria attività di consulenza e assistenza _____;
- Che il Ceduto è società interessata ad acquisire tali tecniche per _____
- Che è interesse delle parti dar vita ad una collaborazione volta al trasferimento delle tecniche come sopra descritto

SI CONVIENE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DEFINIZIONI

Nel presente contratto le parole sotto indicate si riferiranno a quanto segue:
KNOW HOW : l'insieme delle tecniche e cognizioni in possesso del Cedente e relative a (descrivere l'oggetto del *know-how*)

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto le parti intendono disciplinare :

- A) La cessione del KNOW HOW
- B) La collaborazione tra le parti per la realizzazione a favore di terzi di interventi di analisi e riparazione di forni per la lavorazione del vetro

4. MODALITA' DI CESSIONE DEL KNOW HOW

La cessione del KNOW HOW avverrà secondo le seguenti linee di guida:

- a. Fornitura dal Cedente al Ceduto della documentazione esistente relativa alle modalità di analisi e di intervento ed alla utilizzazione dei relativi beni strumentali
- b. Organizzazione di incontri presso il Ceduto con la partecipazione dei soggetti individuati dal Ceduto per il trasferimento del KNOW HOW.
- c. Partecipazione del personale individuato dal Ceduto agli interventi di riparazione svolti dal Cedente.

Le attività previste dal presente articolo verranno pianificate nel corso di un biennio, nell'arco del quale il Cedente si impegna a realizzare almeno:

- n. _____ incontri formativi;
- n. _____ interventi presso clienti.

5. GARANZIE E DIRITTI DI TERZI

Il Cedente garantisce di non essere a conoscenza di alcuna privativa né di alcuna esclusiva in qualunque modo spettante a terzi sul KNOW HOW oggetto del presente contratto.

In ogni caso non garantisce in alcun modo l'esistenza di eventuali diritti di terzi dalla stessa non conosciuti.

6. CORRISPETTIVO

Per la cessione del KNOW HOW il Ceduto corrisponderà al Cedente la somma complessiva di Euro _____ oltre alle imposte applicabili.

Tale importo verrà versato in n. _____ rate a scadenza _____, ciascuna di Euro _____.

7. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Per la stessa durata di cui al precedente articolo _____, le parti si riconoscono reciprocamente l'esclusiva per la esecuzione di tutti gli interventi di analisi e di riparazione di forni rientranti nell'ambito del presente accordo.

In esecuzione di tale impegno ciascuna delle parti si impegna:

- a. A comunicare all'altra ogni e qualsiasi richiesta di intervento pervenuta da qualunque soggetto per interventi di cui al presente articolo;
- b. A chiedere all'altra parte assistenza nell'esecuzione del lavoro. In particolare:
 - Il Ceduto fornirà il personale per l'esecuzione dell'intervento
 - Il Cedente fornirà la progettazione, la direzione dei lavori, le macchine e i materiali necessari per l'intervento.

I lavori svolti in collaborazione verranno fatturati al cliente dalla parte che ha ricevuto la richiesta del cliente stesso.

L'altra parte fatturerà le proprie prestazioni sulla base di un elenco prezzi precedentemente concordato, che viene allegato al presente contratto

8. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE

Per la stessa durata di cui al precedente articolo _____, le parti assumono le seguenti ulteriori obbligazioni:

- a. ciascuna parte segnalerà all'altra parte le richieste di interventi diversi da quelli oggetto del presente contratto, rientranti nella normale attività dell'altra parte. Qualora a seguito di tali segnalazioni la parte cui la segnalazione è inviata dovesse concludere accordi per l'esecuzione di lavori e/o servizi, questa dovrà riconoscere all'altra parte una somma pari al _____ % di quanto fatturato ai clienti.

Tale somma verrà pagata nel termine di _____

- b. la parti collaboreranno nella elaborazione dei progetti per la realizzazione di nuovi forni, al fine di predisporre gli stessi alla migliore esecuzione dei successivi interventi di manutenzione.

9. AMBITO TERRITORIALE

Il presente accordo non incontra alcun limite territoriale

10. CESSIONE DEL CONTRATTO

Gli obblighi e i diritti nascenti da presente contratto sono incedibili.

In casi particolari ciascuna parte contraente potrà chiedere la cessione dello stesso a società collegate o controllate dalla stessa

11. OBBLIGO DI TRASPARENZA E DI BUONA FEDE NELL'ESECUZIONE

Le parti si impegnano ad eseguire gli obblighi previsti dal presente contratto con la massima buona fede, lealtà e spirito di solidarietà contrattuale, impegnandosi a compiere ogni più ampio e ragionevole sforzo, anche al di là del contenuto delle stipulazioni, ai fini del miglior successo possibile della collaborazione.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Ciascuna parte potrà risolvere in qualsiasi momento il presente accordo, con effetto immediato, in caso di inadempienze costituenti violazione delle clausole del presente contratto.

Si considerano comunque giusta causa di risoluzione il fallimento, liquidazione, concordato e qualsiasi altra procedura concorsuale cui sia stata sottoposta una delle

parti, nonché eventuali condanne penali del legale rappresentante delle parti con sentenza passata in giudicato.

La volontà di considerare risolto il contratto dovrà essere comunicata alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con l'indicazione delle violazioni contestate.

12. DISPOSIZIONI VARIE

Ogni modifica al presente contratto sarà efficace solo mediante apposita pattuizione scritta approvata da tutti i contraenti. Eventuali comportamenti assunti dalle parti, dai loro legali rappresentanti o delegati o incaricati in contrasto con il contenuto delle pattuizioni assunte con il presente contratto non potranno mai essere qualificati come tacita modifica delle presenti pattuizioni né quale ragione di affidamento in una modifica per fatti concludenti.

Le norme di cui al presente contratto rappresenteranno l'intero accordo delle parti ed annullano e sostituiscono ogni eventuale accordo, verbale o scritto, anteriormente stipulato e/o esistente fra le parti.

Ogni rapporto fra le parti connesso al presente contratto sarà disciplinato dalla legge italiana, con esclusione di ogni altra legge.

L'eventuale nullità di una o più clausole non comporta la nullità dell'intero accordo, né la nullità delle clausole indipendenti da quelle dichiarate nulle.

13. CLAUSOLA ARBITRALE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia, applicazione od esecuzione degli impegni assunti con il presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri nominati ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura Civile Italiano, secondo le disposizioni qui di seguito indicate:

- a) la parte che intende dar corso all'arbitrato deve darne comunicazione all'altra;
- b) a seguito della comunicazione le Parti, congiuntamente richiederanno la nomina di tutti gli Arbitri al Presidente del Tribunale di _____ a ovvero, in mancanza di richiesta congiunta, vi procederà la parte che ha promosso l'arbitrato o, in difetto, la parte più diligente;
- c) l'arbitrato sarà rituale e di diritto;
- d) l'arbitrato avrà luogo secondo le norme procedurali che gli Arbitri decideranno di adottare nel rispetto dei limiti e delle disposizioni imperative di legge;
- e) l'arbitrato avrà luogo in _____, salva la facoltà del Collegio di fissare la sede altrove;
- f) il lodo verrà emesso entro 90 (giorni) dal termine concesso alle parti per il deposito dell'ultimo scritto difensivo, prorogabili una sola volta d'ufficio per ulteriori 90 (novanta) giorni salva la possibilità per le parti di concedere ulteriori proroghe;

La clausola arbitrale non preclude alle parti la possibilità di richiedere all'Autorità giudiziaria ordinaria i provvedimenti cautelari non concedibili dagli arbitri.

In ogni caso in cui il Collegio Arbitrale risultasse privo di giurisdizione o competenza, sarà esclusivamente competente il Foro di _____.

14. DATI PERSONALI

Le parti danno reciprocamente il proprio consenso all'uso dei dati personali forniti nell'ambito del presente contratto per ogni e qualsiasi scopo funzionale all'esecuzione del contratto stesso, ivi compresa la comunicazioni a terzi cui una delle parti deleghi uno o più adempimenti in dipendenza diretta o indiretta dal presente contratto, ivi compresi banche, società di leasing, aziende di trasporto, appaltatori e fornitori di materiali e servizi.

Autorizza inoltre l'altra parte a trattare i propri dati ricevuti direttamente o raccolti presso terzi. I dati verranno conservati e trattati presso le rispettive sedi sociali sotto la diretta responsabilità delle parti e verranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

In qualunque momento una parte potrà ottenere di conoscere ed aggiornare o rettificare i dati che la riguardano, ottenere comunicazione dei medesimi dati e delle finalità del trattamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge o degli scopi per cui sono stati raccolti.

15. RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a mantenere il più stretto riserbo sul presente contratto, sull'identità delle altre parti e su eventuali patti e/o contratti esecutivi, modificativi o integrativi, nonché su ogni fatto, dato, circostanza, informazione afferente alla stipulazione, alla negoziazione o all'esecuzione del contratto e dei patti e contratti sopra indicati ovvero afferente alle persone e/o alle organizzazioni finanziarie e patrimoniali dei soci tutti e/o delle società o enti che siano loro espressione. parimenti, le parti si asterranno dall'utilizzare in qualsivoglia forma o modo, anche non a danno reciproco, dette informazioni e notizie.

L'impegno implica anche il divieto di comunicazione in via confidenziale, restando espressamente inteso che le modalità ed i contenuti di ogni eventuale comunicazione esterna relativa al presente contratto dovranno essere previamente concordati tra le parti. L'impegno non si considererà violato qualora la comunicazione abbia luogo fra le parti e i loro consulenti o fra i consulenti medesimi, a condizione che tutti i consulenti interessati siano vincolati, per accordo tra le parti o per disposizioni di legge, ad analogo obbligo di riservatezza, né si riterrà violato in caso di comunicazione all'Autorità Giudiziaria o Arbitrale e in qualsivoglia altro caso in cui la legge imponga la comunicazione o rivelazione di quanto indicato al presente articolo.

L'obbligazione sarà valida, senza limite di tempo, anche in caso di cessazione, comunque determinata, del presente contratto.

MODELLO DI ACCORDO DI LICENZA DI KNOW-HOW (ITALIANO)

_____, con sede in _____, C.F. / P.IVA _____, in persona di _____, denominato "Licenziante"

_____ e _____, con sede in _____, C.F. / P.IVA _____, in persona di _____, denominato "Licenziatario"

PREMESSO CHE:

(descrizione dell'attività economica del Licenziante e breve descrizione del know-how)

(descrizione dell'attività economica del Licenziatario)

si conviene quanto segue:

Art. 1 – DESCRIZIONE E DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL KNOW-HOW

Oggetto del presente contratto sono _____

Art. 2 – NATURA E TIPOLOGIA DELLA LICENZA

Il Licenziante concede al Licenziatario una licenza di know-how, come individuato all'art. 1, relativo a _____ (indicare il settore di riferimento).

La licenza è concessa a titolo (esclusivo o non esclusivo) alle seguenti condizioni: (specificare se a titolo personale o non personale, se cedibile o non cedibile) e

comporta per il Licenziatario la facoltà di (specificare cosa è concesso al Licenziatario) del know-how come indicato nell'art. 1.

La presente licenza è accordata per le seguenti zone/stati.

Art. 3 – ASSISTENZA TECNICA

Il Licenziante si impegna a fornire al Licenziatario tutta l'assistenza tecnica necessaria per l'utilizzo del know-how e precisamente: (indicare limiti e portata dell'impegno).

L'assistenza e la documentazione tecnica saranno fornite per un periodo di _____, verso il corrispettivo di _____.

Art. 4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Licenziante si impegna a prestare a favore del Licenziatario attività di formazione del personale dipendente secondo i seguenti termini e modalità _____.

Art. 5 – SEGRETEZZA

Il Licenziatario si obbliga, per la durata del presente accordo (anche oltre il termine di validità dello stesso indicare il periodo di riferimento o inserire la clausola "fino a quando il know-how non sia divenuto di pubblico dominio") a non divulgare né utilizzare le informazioni ricevute per scopi diversi da quelli stabiliti nel contratto e di adottare le seguenti misure necessarie ed opportune al fine di garantire la segretezza del know-how _____.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi su esposti il Licenziatario si impegna sin d'ora a corrispondere al Licenziante l'importo, a titolo di penale, pari ad Euro _____.

Art. 6 – UTILIZZO DELLA LICENZA

L'utilizzo del know-how oggetto del presente contratto di licenza potrà avvenire esclusivamente nel settore della _____ ed il Licenziatario si impegna sin d'ora ad acquistare dal Licenziante i seguenti beni: _____.

Art. 7 – DURATA E CONCORRENZA

La licenza avrà durata di _____ con decorrenza dal _____.

Art. 8 – MIGLIORAMENTI

In caso di miglioramenti il Licenziante/Licenziatario dovrà informare il Licenziatario/Licenziante entro _____ il quale ne potrà beneficiare secondo le seguenti modalità e corrispettivi _____.

Art. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità (clausola *down payment*, *lump-sum*, *royalties*) e secondo le seguenti tempistiche _____.

Art. 10 – RISOLUZIONE

Il presente contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine di cui all'art. 7 o nei seguenti casi (inserire le clausole risolutive ritenute più idonee).

Art. 11 – OBBLIGHI IN CASO DI CONCORRENZA SLEALE

Nei casi in cui fosse accertato il compimento, da parte di soggetti terzi, di atti di violazione del know-how, anche mediante concorrenza sleale, il Licenziatario potrà (oppure non potrà) assumere iniziative legali, anche per conto del Licenziante.

Art. 12 – IMPEGNI SUCCESSIVI ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Licenziatario, in caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 10, si impegna sin d'ora a (specificare limiti dell'impegno e corrispettivo).

Art. 13 – LITI E CONTESTAZIONI

In caso di controversie sul rispetto dei termini del presente contratto ed alla sua interpretazione sarà competente (valutare l'inserimento di una clausola compromissoria).

Art. 14 – REGISTRAZIONE

Gli oneri per la registrazione del presente contratto saranno sopportati dalla parte che intenderà avvalersi di tale registrazione.

**MODELLO DI ACCORDO DI NON CONCORRENZA EX ART. 2125 C.C.
(ITALIANO)**

_____, con sede legale in _____, in persona del rappresentante legale *pro tempore*,

(d'ora in poi la "Società")

il sig. _____, nato a _____, il _____ e residente in _____,
via _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. il periodo di efficacia del presente patto di non concorrenza è di tre anni decorrenti dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro instaurato *inter partes* stipulato in data _____, a prescindere dai motivi che l'hanno determinata e dall'atto con cui è stata posta in essere (licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale);
2. nel corso dei predetti tre anni il sig. _____ si obbliga a non svolgere né personalmente, in virtù di un contratto di lavoro subordinato, di un contratto di lavoro autonomo, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di un contratto di associazione in partecipazione e/o in qualità di socio, socio-lavoratore, amministratore di società né per interposta persona od ente né a titolo oneroso né gratuitamente né con continuità né occasionalmente, le attività di (indicare dettagliatamente le attività cui si riferisce il patto di non concorrenza) nell'area di _____ o con effetti nella medesima e, comunque, in favore di società, imprese, consorzi o studi professionali o altri enti, anche pubblici o a partecipazione pubblica, che abbiano ad oggetto la commercializzazione di prodotti petroliferi _____ e che operano nell'area territoriale del _____.
Le Parti riconoscono che l'estensione territoriale del presente patto è fondata sull'ambito di prevalente operatività della Società e, cioè, sul fatto che l'attività commerciale della medesima società viene svolta soprattutto a livello locale;
3. Il sig. _____ si impegna a fornire, su semplice richiesta della Società, indicazioni complete e documentali sulla Sua eventuale attività lavorativa - in particolare per quanto concerne il contenuto e i beneficiari della stessa - nei tre anni di efficacia del presente patto di non concorrenza;
4. Quale corrispettivo ("Corrispettivo") degli impegni assunti con la stipulazione del presente patto di non concorrenza, la Società corrisponderà al sig. _____ la somma lorda di euro _____ (..... /00) mensili per 14 mensilità annue fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro dovesse avvenire entro un anno / due anni dall'instaurazione del rapporto la Società corrisponderà unitamente alle competenze di fine rapporto al sig. _____ una somma pari alla differenza tra l'ammontare annuo /biennale del Corrispettivo (= euro X 14 mensilità / X 2) e quanto già corrisposto a titolo di Corrispettivo;
5. Nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente patto, impregiudicata l'applicazione di quanto previsto dal Contratto in materia di patto di non concorrenza, il sig. _____ :
- nel caso in cui la stessa violazione sia accertata con sentenza definitiva, dovrà:

- a) restituire alla Società il Corrispettivo ricevuto, oltre agli interessi al tasso legale sull'intero Corrispettivo percepito dalle date di effettivo incasso;
- b) corrispondere, comunque, alla Società una penale dell'importo pari a euro (..../00), impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni;
- fintantoché la violazione non sia accertata con sentenza definitiva e anche se solo a conclusione di un procedimento sommario e/o d'urgenza, dovrà: fornire una garanzia bancaria a prima richiesta, di importo pari alla somma del Corrispettivo percepito e della penale e della durata di cinque anni, da rinnovare in modo tale da avere scadenza non prima di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva ed escutibile al momento del passaggio in giudicato di tale sentenza di accertamento della violazione del presente patto e del diritto alla restituzione del Corrispettivo percepito e della penale. Resta inteso che, qualora la suddetta violazione non venga accertata con decisione definitiva dell'Autorità Giudiziaria, la Società sosterrà i costi della garanzia prestata dal Sig.;
6. Scaduto il 3° anno di validità il presente patto di non concorrenza cesserà a qualsiasi effetto, salvo quelli connessi alla sua precedente violazione.
7. Qualsiasi modifica al presente patto dovrà risultare per atto scritto tra le Parti a pena di nullità.

Luogo, _____

La Società

Sig.

**CONTRATTO DI LAVORO DIRIGENTE, CON IMPEGNO ALLA
RISERVATEZZA (ITALIANO)**

Venezia, _____

Egregio _____,

facendo seguito alle intercorse intese, Le confermiamo l'assunzione presso la nostra Società a far data dal _____ alle seguenti condizioni.

1. Qualifica e inquadramento.

Lei viene assunto da Codesta Società con il ruolo di _____ ed inquadrato come Dirigente con contratto di lavoro a tempo pieno ex CCNL Dirigenti Terziario attualmente in vigore e successive modificazioni e/o integrazioni.

Resta inteso tra le Parti che Lei potrà essere incaricato di effettuare mansioni diverse e/o aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate, con il solo limite della compatibilità con la Sua professionalità.

2. Luogo di lavoro e distacco.

Lei viene assunto dalla Società con sede legale in _____, con possibilità di distacco, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 276/2003 presso la controllata _____ per la seguente ragione:

Nell'esecuzione delle mansioni Lei sarà tenuto ad effettuare gli spostamenti necessari o che Le saranno richiesti.

3. Durata.

Il Suo rapporto di lavoro è a tempo _____ (se determinato aggiungere il periodo e le modalità di eventuale proroga). Il licenziamento o le dimissioni potranno avvenire solo per giusta causa in conformità a quanto previsto dalla Legge italiana e dal CCNL.

4. Retribuzione.

Retribuzione parte fissa: La Sua retribuzione annua lorda, comprensiva della retribuzione alla persona assorbibile, è pari ad € _____ da corrispondersi in 14 (quattordici) mensilità. Tale retribuzione sarà riproporzionata alla durata del contratto a tempo _____ come indicata al paragrafo 3.

La retribuzione annua lorda fissa sopra indicata include il trattamento economico spettante per 13[^] e 14[^] mensilità, permessi, ferie, festività, straordinari, diarie per trasferte e missioni, nonché per il trattamento di fine rapporto.

Retribuzione parte variabile: alla parte fissa si aggiunge un MBO come da policy e procedure aziendali in essere (Allegato _____).

5. Rimborso spese e *fringe benefits*.

Codesta Società Le rimborserà tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle mansioni indicate al paragrafo 1. e per tutte le attività connesse, assegnandoLe un'autovettura aziendale, il cui utilizzo sarà soggetto ai termini ed alle condizioni previste nelle *policies* aziendali di Gruppo.

6. Obbligo di riservatezza.

Ogni informazione riguardante la Società, di cui Lei venisse a conoscenza nell'esecuzione delle Sue mansioni, dovrà rimanere strettamente riservata e confidenziale sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro che nel periodo di cinque anni successivi alla sua cessazione e non potrà essere utilizzata o divulgata per alcun scopo, limitatamente all'intero territorio italiano, salvo che sia strettamente connesso alle mansioni affidateLe e previa autorizzazione della Società.

A fronte del corretto adempimento di tale impegno, Lei riceverà un importo annuale di Euro _____.

7. Miscellanea.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto si applicheranno le disposizioni della legge italiana e del CCNL Dirigenti Terziario attualmente in vigore e successive modificazioni e/o integrazioni.

Ogni e qualsivoglia controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Contratto sarà di competenza del _____.

La società

Dott. _____

Per accettazione

MODELLO DI ACCORDO DI LICENZA DI KNOW-HOW (INGLESE)

This AGREEMENT is made BETWEEN

(A) *[Licensor's Name]* of *[registered address]* (hereinafter referred to as [the "Licensor"]) and

(B) *[Licensee's Name]* of *[registered address]* (hereinafter referred to as [the "Licensee"]).

WHEREAS:

(a) The Licensor is in possession of valuable information, technical knowledge, experience and ideas relating to *[define the Technical Area to which the trade secrets belong]* and expects hereafter to become possessed of further information, technical knowledge, experience and ideas so relating;

(b) The Licensee is desirous of *[exclusively]* using that information, knowledge, experience and ideas under the terms of secrecy set out below; and

(c) The parties hereto desire that the disclosures made hereinunder shall be made and kept pursuant to a relationship of strict confidence;

It is hereby AGREED as follows:

1. In this Agreement the following terms shall have the following meaning:

"Date of this Agreement" the date of signing of this Agreement as written below

"Improvements" improvements conceived of or made by the Licensee [or any of its sublicensees under Clause 14 below] to the Know-how or to the Products

"Know-how" all information, technical and commercial knowledge, experience and ideas in the possession of the Licensor relating to [specify the technology to which the know-how and trade secrets belong, e.g., refer to the manufacture and design of a particular product or process of the Licensor]

"Net Selling Price" the price charged or invoiced on an arms-length sale, or which would have been charged or invoiced if the sale had been at arms-length, on a sale which was not made at arms-length by the Licensee after deduction of trade discounts (but not cash discounts or commission), and including allowance for credit notes or other allowances made in respect of lost, returned or damaged products

"Products" products incorporating the Know-how or made as a result of the Licensee's use or exercise of the Know-how [or refer to the particular product being licensed]

"Territory" the [specify territory]

2. The Licensor hereby undertakes promptly to supply to the Licensee, not later than *[weeks/months]* after the Date of this Agreement a copy of all documented Know-how in its possession at the Date of this Agreement in the form as used by or as prepared by the Licensor, and while this Agreement is in force promptly to supply any further documented Know-how that comes into the Licensor's possession and which it is free to disclose as soon as is practicable thereafter, all such documented Know-how to remain the property of the Licensor, to be supplied in written form, and to include all specifications, drawings and information in the possession of the Licensor required to facilitate the exploitation of the Know-how.

3. The Licensor hereby grants to the Licensee while this Agreement is in force and the Licensee hereby accepts the *[nonexclusive/sole/exclusive]* right in the Territory

to use and exercise the Know-how and to make, use and sell Products upon the terms and conditions hereinafter set out.

4. The Licensee hereby agrees to pay within [*days/weeks*] of the Date of this Agreement the sum of [*pounds/dollars*] and a further sum of [*pounds/dollars*] within [*days/weeks*] of completion of the supply of the documented Know-How under Clause 2 above, and completion of that supply will be established by the provision of a certificate from the Licensor certifying that all documented Know-how in its possession at the Date of this Agreement has been provided to the Licensee.

5. Additionally, the Licensee hereby agrees to pay to the Licensor [a sum representing [*%*] of the Net Selling Price of all Products sold by the Licensee during the life of this Agreement or a sum of [*pounds/dollars*] per year during the life of this Agreement].

6. Licensee hereby agrees to pay during each year [*of the first years*] of this Agreement a minimum annual royalty payment of [*pounds/dollars*].

7. (a) The Licensee undertakes to keep records of all sales of Products giving true and clear particulars from which calculation of the sums payable under Clause 5 can be made;

(b) The Licensee shall within days of [*June 30th and December 31st*] in each year send to the Licensor a statement showing details of the sales of Products for the immediately preceding [*6 months*] ending on those dates and showing the sum payable for royalties, and the Licensee shall within days of the date of such statement pay the sums due; and

(c) The Licensee shall within a period of days of the provision of the statement referred to above on request allow the Licensor, or a mutually acceptable professional representative, to inspect the sales records solely relating to the Products.

8. All payments made under this Agreement above are to be gross payments and shall be made without deduction, other than such tax or other amount that the Licensee is required to deduct or withhold by law, and, in regard to any such deduction, the Licensee shall use all reasonable endeavors to assist the Licensor to claim recovery or exemption under any double taxation or similar agreement, and evidence as to the payment of any such tax or sum withheld shall be given by the Licensee to the Licensor.

9. The Licensee undertakes while this Agreement is in force promptly to notify the Licensor of any Improvements and shall grant to the Licensor a nonexclusive [*royalty-free or specify royalty*] right to use and exercise the Improvements and to make, use and sell products incorporating the Improvements, [*which rights are granted until the expiry of this Agreement or which rights will continue as long as the Licensee is able to exercise the rights granted to it under Clause 3 above,*] and the Licensee shall be free to use any Improvements without additional payment to the Licensor.

10. The Licensee undertakes to keep confidential and not to disclose, without the Licensor's prior written consent, the Know-how to any third party [*other than to a sublicensee, but then only in the strictest confidence*] and the Licensor undertakes to keep confidential and not to disclose, without the Licensee's prior written consent, the Improvements, and both parties undertake to keep confidential all communications between the parties hereto and all information and other material supplied to or received by a party hereto from the other party which is either marked "confidential" or is by its nature intended to be exclusively for the

knowledge of the parties hereto alone, including any such information concerning the business transactions or the financial arrangements of the Licensee coming to the knowledge of the Licensor, and the Licensee with regard to such confidential information and the Know-how, and the Licensor with regard to such confidential information and the Improvements, hereby undertake to restrict disclosure within their own organizations of any such confidential information and Know-how or Improvements, respectively, to only those of their employees, agents and officers whose duties or course of employment necessitates such disclosure; provided that all such employees, agents and officers shall be bound not to disclose any trade secrets or other secret information either during or after their employment by or association with the Licensee or Licensor, respectively, and the confidentiality and disclosure provisions of this Clause shall survive expiry of this Agreement, but shall not apply to information which:

(a) can be shown to have been in the possession of a party prior to its supply by the other party;

(b) can be demonstrated to have been in the public domain at the time of its supply or which subsequently has entered into the public domain other than through the fault of the party being supplied;

(c) subsequently becomes available to a party from any legitimate source without obligation of confidentiality or nonuse; or

(d) is necessarily disclosed by sale or other disposal of Products or reasonable use or exercise of the *Know-how*.

11. The Licensee and the Licensor hereby both undertake promptly to notify the other party of any wrongful use or disclosure of the Know-how which it might discover and the parties shall consult together to discuss any action to be taken; if the parties do not agree on any joint action, either one party shall be entitled to take legal action in respect of any breach of confidence on its own and at its own expense, and the other party shall give all assistance in its power to the said one party, including becoming a party to the said action if required, subject to said one party covering the reasonable expenses of the other party.

12. The Licensor undertakes to use reasonable endeavors in transferring to the Licensee nondocumented Know-how and in assisting the Licensee to exercise the rights granted to it under Clause 3 above [*which endeavors will include, if considered necessary, visits by representatives of one party to appropriate premises of the other party and the provision of training, if appropriate*].

13. The Licensor undertakes not to exploit the Know-how in competition with the Licensee in [*the Territory or define relevant part of the Territory*], or authorize or assist others to do so, and only to disclose the Know-how outside the Territory upon the same terms of secrecy as binds the Licensee hereunder.

14. The Licensee may not assign or sublicense the rights granted to it under Clause 3 above to any party, save any holding company or subsidiary company of the Licensee, without the Licensor's consent in writing, and only upon the assignee or sublicensee agreeing in writing to abide by the obligations imposed on the Licensee by this Agreement.

15. The Licensor hereby warrants that:

(a) to the best of its knowledge and belief, the Know-how supplied to the Licensee hereunder will be adequate for men skilled in the relevant technology to make and use the Products;

(b) it is not aware of any third party rights that would be infringed by manufacture, use or sale of the Products; and

(c) in the event that any of the Know-how supplied to the Licensee by the Licensor can be shown to have been in error, the Licensor will use all reasonable endeavors to assist in the correction of the information.

16. Subject to Clauses 17, 18 and 19, below, the lifetime of this Agreement shall be years from the Date of this Agreement [renewable *[automatically or in writing]* for successive periods of years at a time].

17. Either party shall be entitled to terminate this Agreement by giving notice to that effect in writing if the other party fails to perform or observe any of its obligations hereunder, if that other party is unable, within *[days]* of being notified of that failure, to rectify a reparable breach or to offer fair compensation for an irreparable breach.

18. The Licensee shall be entitled to terminate this Agreement by giving notice to that effect in writing if the Know-how *[or a substantial or essential part of the Know-how]* falls into the public domain through the actions of the Licensor.

19. The Licensor shall be entitled to terminate this Agreement by giving notice to that effect in writing if the Licensee goes into liquidation (other than for the purpose of amalgamation or reconstruction).

20. Termination of this Agreement shall be without prejudice to any obligation by one party to the other which shall have accrued and be owing prior to the date of termination.

21. Subject to Clause 22, below, upon termination of this Agreement, the Licensee shall not be entitled to use or exercise the Know-How or make, use or sell Products insofar and for as long as that Know-how is secret, and it shall return all documented Know-how to the Licensor, together with any copies or amended representations thereof, and the Licensor shall have the free right thereafter to make use of such Know-how, copies and representations to use or manufacture or license others to use or manufacture products incorporating the Know-how.

22. If termination occurs under Clause 17, above, the party terminating the Agreement may thereafter freely use any of the Know-How or Improvements.

23. In the event of any dispute arising under this Agreement, the same shall be referred to a mutually acceptable arbitrator appointed by the parties or, in default of agreement on such appointment, as appointed by *[insert suitably qualified person]* and the decision of such an arbitrator shall be final and binding on the parties.]

24. Any notice to be served under this Agreement shall be in writing and shall be delivered or sent by first class recorded delivery post to the party to be served at its address given above, or such other address as it has notified to the other party in accordance with this Clause, and any such notice will be deemed to have been served at the expiration of three days after posting.

25. If any part or provision of this Agreement is prohibited or rendered void or unenforceable by any legislation, the validity or enforceability of the Agreement as a whole or of any other part of this Agreement shall not be affected.

26. This Agreement is to be read and construed in accordance with, and governed by, English law and the parties hereto submit to the jurisdiction of the English courts.

AS WITNESS the hands of the parties hereto this day of

MODELLO DI ACCORDO CONFIDENZIALE (INGLESE)

To the Directors of Y Plc

With reference to the discussions taking place between us concerning the possibility

of X making an offer for the issued share capital of Y (the "Offer") and for such purposes it has been agreed that Y should provide X with certain information. In order to permit the provision of confidential information to X, we wish to agree that any information relating to Y in whatever form it is contained is confidential to the disclosing party and is referred to below as the "Information." As a condition of you agreeing that you and your advisers, Accountants and Lawyers make available to us relevant information in your or their possession relating to Y and all or any of its subsidiaries and associated companies (the "Group"), we undertake as follows:

1. Save as provided in paragraph 3 below, we agree to safeguard and keep strictly confidential all Information received from or at the instruction of Y and whether held by itself or by its agents or otherwise and not to disclose any of such Information to any person. Such prohibition shall not apply to any Information which:

(a) at the time of disclosure is in the public domain;

(b) becomes generally available to the public other than as a result of a breach of the terms hereof;

(c) was available to X on a nonconfidential basis prior to its being furnished; or

(d) becomes available to the party to whom it is furnished hereunder on a nonconfidential basis from a source other than the other party if such source owes no duty of confidentiality to that other party.

2. Save as provided in paragraph 3 below, we shall not, whether by ourselves or by our agents or otherwise, disclose to any person the fact that discussions or negotiations are taking place concerning the possible offer unless we determine that, by reason of any legal requirement or any rule or regulations of The International Stock Exchange or the City Code on Take-Overs and Mergers, we are required to make an announcement as to any such matter, in which event we will first consult Y with a view to agreeing the timing and content of such announcement.

3. Paragraphs 1 and 2 above shall not prohibit disclosure:

(a) to our directors, officers, employees, solicitors, counsel, accountants, or bankers or other financial advisers and to such of the officers and employees of our subsidiaries (as defined in section 736 of the Companies Act of 1985) (all such person being together referred to herein as our "agents") as need to know such information, always provided that such agents shall be informed of the confidential nature of the Information;

(b) by us with the prior written consent of Y to the extent so permitted by such consent;

(c) to the extent such disclosure is compelled by law; and

(d) to such governmental or other regulatory authority whose approval is required or from which clearance must be obtained for the purpose of the implementation of the Offer.

4. We shall not, through our agents or otherwise, use the Information received by us in any way that is detrimental to the Group, and we shall use the Information received by us only for the purpose of evaluating or implementing the possible Offer referred to above. In the event that the parties cannot achieve or decide not to achieve the purpose of their discussions referred to in Paragraph 1, above, then we shall not, whether by our agents or otherwise, use any Information received from the Group in furtherance of our business or the business of anyone else, whether or not in competition with the Group.

At your request, we shall promptly return to you all written Information without any written record of any Information so received. The Information referred to in this

paragraph shall not include Information to which the prohibition in paragraph 1 above does not apply.

5. For a period of years from the date of this letter, we shall not (and shall procure that our subsidiaries and, so far as it is able to do so, our associates do not), directly or indirectly, without the consent of Y:

(i) purchase any part of the voting share capital of Y or otherwise acquire any interest therein, provided that such restriction shall not prohibit any such purchase if the aggregate interests of X and/or its subsidiaries and associates would not, following such purchase, exceed percent of the voting share capital of Y;

(ii) announce or make any general offer or tender for all or any part of the share capital of Y;

(iii) take any step which might give rise to any obligations under the City Code on Take-Overs and Mergers or otherwise for X and/or any of its subsidiaries or associates to make any such general offer or tender; or

(iv) submit any proposal which would be required to be made public by Y or announce any proposal for any such purchase, offer or tender or for any merger, consolidation or share exchange or similar transaction involving securities of Y.

6. Without prejudice to any other rights or remedies that any party may have, we acknowledge and agree that damages would not be an adequate remedy for any breach by us of the provisions of this letter agreement, and that you shall be entitled to the remedies of injunction, specific performance and other equitable relief upon any threatened or actual breach of the provisions of this letter.

7. Although Information includes information known to Y which you believe to be relevant for the purpose set out in paragraph 4 above, we understand that you make no representation or warranty as to the accuracy or the completeness of the Information. We agree that neither you nor your respective representatives shall have any liability to us or our representatives resulting from the use of the Information supplied pursuant to the terms hereof.

8. No failure or delay by either Y or X in exercising any right, power or privilege under this letter of agreement shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise thereof preclude any further exercise thereof or the exercise of any right, power or privilege hereunder or otherwise.

9. This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of _____.

MODELLO DI ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE (INGLESE)

A. IMPEGNO DEL TERZO

Dear

I am the *[supplier/owner/inventor]* of *[goods/a project/an invention]* and am in possession of certain confidential information regarding *[those goods/that project/that invention]*. I am going to supply you or have already supplied you with confidential information regarding *[those goods/that project/that invention]*, which information is detailed in the Annex hereto. Please sign below as an undertaking that you will keep all information regarding the *[goods/project/invention]* supplied by me to you strictly confidential and will not disclose it to any person, firm or individual without my written consent and will use it only for the sole purpose of *[assessing the commercial practicality or viability/considering the financial potential/considering the applicability to your business]* of *[those goods/that*

project/that invention].

The confidentiality and use restrictions of the preceding paragraph will not apply to information which:

- (a) can be shown to have been in your possession prior to my supply of it to you;
- (b) can be demonstrated to have been in the public domain at the time of my supply of it to you or which has subsequently entered into the public domain other than through your fault; or
- (c) subsequently becomes available to you from any legitimate source without obligation of confidentiality or nonuse.

Signed by or on behalf of

B. IMPEGNO DEL DIPENDENTE

1. DURANTE L'IMPIEGO

The employee undertakes at all times both during and subsequent to the term of his employment with the Company not to disclose, except solely to the extent that such disclosure is authorized in writing by the Company, and not to use, except for the purposes of the Company, all information which is of a confidential nature and of value to the Company, including, without limitation, the Company's secret product designs, manufacturing processes, business methods and lists and particulars of suppliers and customers or other commercial information, whether or not that information is contained in documents marked as confidential, and, upon termination of his employment, howsoever occurring, the employee will return all documents in his possession or control that contain records of such information to the Company.

[Specific reference to trade secrets of particular importance to the employer could be made in this clause and it could be amended to exclude information that has entered into the public domain.]

2. DOPO LA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO

The employee undertakes that he will not for a period of [number of months/years] after the end of his employment with the Company within [specify area] seek or solicit business from any customer or prospective customer of the Company with whom the employee had contact during [the last number of months/years of] his employment by the Company, if that business is similar to or is in competition with the business of the Company and the employee was engaged in that business or had contact with that business in the course of his employment by the Company.

[The exact business to be protected and thereby the exact activities to be prevented could be detailed in this clause.]

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA INTRODUZIONE

T. APLIN - L. BENTLY - P. JOHNSON - S. MALYNICZ, *Gurry on breach of confidence*, Oxford University, 2012.

K. J. ARROW, *Economic welfare and the allocation of resources for invention*, in *The rate and direction of inventive activity: economic and social factors*, National Bureau of Economic Research, 1962.

R. G. BONE, *A new look at Trade Secret Law: Doctrine in search of a justification*, in *California Law Review*, 1998.

R. G. BONE, *Trade secrecy, innovation and the requirement of reasonable secrecy precautions*, in *The law and theory of trade secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham (UK), 2011.

G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica, i contratti di patent pooling*, Milano, 2008.

A. COLEMAN, *The legal protection of trade secrets*, Sweet and Maxell, London, 1992.

J. V. DELONG, In difesa della proprietà intellettuale, in *La proprietà (intellettuale) è un furto?* a cura di J. V. DeLong – R. A. Epstein – H. Lepage – T. Palmer, Catanzaro – Bergamo, 2006.

S. FASOLINO, *Il know-how: natura e conferimento nelle società di capitali*, in *Società*, 1999, I.

D. FORAY, *L'economia della conoscenza*, Bologna, 2006.

R. FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica degli istituti di diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, I.

J. C. FROMER, *Trade secrecy in Willy Wonka's Chocolate Factory*, in *The law and theory of Trade Secrecy*, a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham (UK), 2011.

F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 1993.

C. GALLI, *Il dibattito sulla proprietà intellettuale, Introduzione a La proprietà (intellettuale) è un furto?*, a cura di J. V. DeLong – R. A. Epstein – H. Lepage – T. Palmer, Catanzaro – Bergamo, 2006.

A. GORZ, *L'immateriale. Conoscenza, valore e capitale*, (trad. it.), Torino, 2003.

GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere dei brevetti* a cura di C. Galli, Torino, 2003

J. W. HILL, *Trade secrets, Unjust enrichment and the classification of obligations*, in *Virginia Journal of Law and Technology*, 1999, 2.

J. HULL, *Commercial secrecy: law and practice*, Sweet & Maxwell, London, 1998.

M. A. LEMLEY, *The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights*, in *The law and theory of trade secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham (UK), 2011.

H. LEPAGE, *Proprietà industriale, proprietà intellettuale e teoria della proprietà*, in *La proprietà (intellettuale) è un furto?* a cura di J. V. DeLong – R. A. Epstein – H. Lepage – T. Palmer, Catanzaro – Bergamo, 2006.

D. MASTRELIA, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, Torino, 2010.

L. S. PAINE, *Trade secrets and the justification of intellectual property*, *Philosophy and Public policy*, 1991.

R. PARDOLESI – C. MOTTI, “L’idea è mia”: *lusinghe e misfatti dell’economia di informazione*, in *Dir. inf.*, 1990.

M. RISCH, *Why do we have trade secrets?* in *Marquette Intellectual property law review*, 2007.

M. RISCH, *Trade secret law and information development incentives*, in *The law and theory of trade secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham (UK), 2011.

K. L. SCHEPPELE, *Legal secrets: Equality and efficiency in the common law*, Chicago, 1988.

L. SPOONER, *The law of intellectual property*, Boston, 1855.

V. ZENO ZENCOVICH – G. B. SANDICCHI, *L’economia della conoscenza e i suoi riflessi giuridici*, in *Dir. inf.*, 2002.

V. ZENO ZENCOVICH – F. MEZZANOTTE, *Le reti della conoscenza: dall’economia al diritto*, in *Dir. inf.*, 2008.

SENTENZE CITATE

Merito:

Trib. Milano, 16 novembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, n. 3155; Trib. Milano, 2 febbraio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, n. 4133.

BIBLIOGRAFIA CAPITOLO I

AA.VV. *Il Segreto nella realtà giuridica italiana, Atti del convegno nazionale Roma 26 – 28 ottobre 1981*, Padova, 1983.

N. ABRIANI – G. COTTINO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, II.

E. AGHINA, *L’obbligo illimitato di segretezza nei contratti di licenza di know-how*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977.

R. ANGELINI, in *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza* diretto da L. Ubertazzi, Padova, 2007.

L. ANGIELLO, *L’impresa*, Torino, 1985.

L. ANGIELLO, *Il know-how: un oscuro oggetto bilancio*, in *Giur. comm.*, 1986, II.

G. ARENA, *Il segreto e la libertà di circolazione delle informazioni*, in *L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, Milano, 1985.

T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza ed interesse del consumatore*, in *Riv. trim. dir. priv.*, 1954.

T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.

P. AUTERI, *Il segreto industriale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983.

P. AUTERI, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà di informazione*, in *AIDA*, 2003.

S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Restà, Milano, 2011.

S. BARTOLOMUCCI, *Il “know-how”: un oggetto non ancora identificato*, in *Giust. civ.*, 1989, II.

- M. BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004.
- M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005.
- G. BONELLI, *Tutela del segreto di impresa e obblighi dell'ex dipendente*, in *Dir. ind.*, 2002.
- F. BORTOLOTTI, *La tutela del know-how nell'ordinamento italiano*, in *Dir. econ.*, 1970.
- R. CAFARI PANICO, *Il trasferimento internazionale di know-how*, Milano, 1985.
- A. CAMUSSO, *Commento agli artt. 98 e 99 CPI in La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, 2011.
- A. CAMUSSO, *Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012.
- A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012.
- E. CAPIZZANO, *Contratto di know-how e invenzione non brevettata*, in *Riv. dir. ind.*, 1979.
- F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951.
- B. CARTELLA, *Osservazioni in tema di storno dipendenti e violazione di know-how*, nota a Cass. 30 ottobre 2009, n. 23045, in *Riv. dir. ind.*, 2011, III.
- A. CATAUDELLA, *Segreto privato e cronaca*, in *Riv. dir. comm.*, 1983.
- A. CHAVANNE, *Il contratto di know-how*, in *Riv. dir. ind.*, 1967, I.
- A. COACCIOLI, *Elementi costitutivi e natura giuridica del know-how*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale* a cura di P. Cendon, Tomo XIII, Torino, 2004.
- C. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Milano, 2008.
- B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato, licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Padova, 2002.
- A. CRESPI, *La tutela penale del segreto*, Palermo, 1952.
- G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, in *Commentario al Codice della Proprietà Industriale* a cura di A. Vanzetti, Milano, 2013.
- G. DE NOVA, *L'ambito di applicazione ratione materiae della convenzione di Vienna*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1990.
- F. DENOZZA, *Licenza di brevetto e circolazione delle tecniche*, Milano, 1979.
- V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università. Regole di attribuzione dei diritti, regole di distribuzione dei proventi e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I.
- S. FASOLINO, *Il know-how: natura e conferimento nelle società di capitali*, in *Società*, 1999, I.
- G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie*, in *Dir. ind.*, 2007.
- A. FORMIGGINI, *La legge sulle privative industriali e le invenzioni non brevettabili*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, I.

- R. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960.
- R. FRANCESCHELLI, *Note su ricerca-sviluppo, brevetti e concorrenza*, in *Riv. dir. ind.*, 1970, I.
- B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II.
- B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Torino, 2009.
- A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa* (voce), in *Dig. Priv., Sez. Comm.*, XIII, Torino, 1996.
- FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario* a cura di F. Galgano, Tomo II, Torino, 1995.
- G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2001.
- G. GHIDINI, *La tutela del segreto, critica di una riforma*, in *Dir. ind.*, 2008.
- G. GHIDINI – V. FALCE, *Trade secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading – Notes on an Italian Reform*, in *The law and theory of Trade Secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Edward Elgar, Cheltenham (UK) – Northampton (MA – USA), 2011.
- A. GORZ, *L'immateriale. Conoscenza, valore e capitale*, con traduzione di A. Salsano, Torino, 2003.
- M. GRANIERI, *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni d'azienda*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I.
- G. GUGLIELMETTI, *Il cd preuso delle invenzioni industriali*, in *Riv. dir. ind.*, 1954, I.
- GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti* a cura di C. Galli, Torino, 2003.
- A. IANNARELLI, *"Proprietà", "immateriale", "atipicità": i nuovi scenari di tutela*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011.
- P. ICHINO, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, Milano, 1979.
- S. IGNELZI, *Il problema della definizione giuridica di know-how. Know-how industriale e know-how commerciale*, consultabile in <http://www.finanzaediritto.it/articolo.php?a=569>,
- R.E. KOSTORIS, *Il segreto come oggetto della tutela penale*, Padova, 1964.
- M. A. LEMLEY, *The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights*, in *The law and theory of trade secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham (UK), 2011.
- M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle "invenzioni universitarie"*, nota a Cass. 5 giugno 2000, n. 7484, in *Foro it.*, 2002, 7/8.
- M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2011.
- F. MACARIO, *La proprietà intellettuale e la circolazione delle informazioni*, in *Trattato di diritto privato europeo*, a cura di Lipari, II, Padova, 2003.
- L. MANSANI, *La nozione di segreto di cui all'art. 6 bis l.i.*, in *Dir. ind.*, 2002.
- F. MARTORANO, *Segreto e Brevetto nello sfruttamento dell'invenzione industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1982, I.

- F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, Milano, 1997.
- R. MASTROIANNI, *Proprietà intellettuale e costituzioni europee*, in *AIDA*, 2005.
- F. MATTINA, *Concorrenza sleale dell'ex dipendente*, nota a Cass. 11 ottobre 2002, n. 14479, in *Dir. ind.*, 2003, I.
- N. MAZZACUVA, *La tutela penale del segreto industriale*, Milano, 1982.
- M. MONTANARI, *Proprietà intellettuale e ricerca universitaria*, in *Dir. econ.*, 2006.
- U. MORELLO, *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, in *Trattato dei diritti reali* a cura di A. Gambaro e U. Morello, Milano, 2010.
- A MUSSO, *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni "universitarie" (con alcune osservazioni sul regime della altre creazioni immateriali)* in *Studi in onore di A. Vanzetti*, II, Milano, 200
- G. OLIVIERI, *Il conferimento di know-how ed il decreto di attuazione della Seconda direttiva comunitaria in materia di società*, in *Riv. soc.*, 1987, I,
- G. U. PAPI, *Principi di economia*, Padova, 1955.
- C. PASCHI, *La tutela concorrenziale per le informazioni "non qualificate"*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, II.
- M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011.
- P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II.
- P. REGIBEAU – K. ROCKETT, *The relationship between intellectual property law and competition law: an economic approach*, in *The interface between intellectual property rights and competition policy*, Steven D. Anderman ed., Cambridge, 2007
- G. RESTA, *L'appropriazione dell'immateriale. Quali limiti?*, in *Dir. inf.*, 2004.
- G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011.
- M. RICOLFI, *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria e ospedaliera*, in *Dir. ind.*, 1998.
- J. RIFKIN, *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, con traduzione di P. Canton, Milano, 2000.
- L. RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005.
- S. RODOTÀ, *Il progetto della Carta Europea e l'art. 42 della Cost.*, in *La proprietà nella Carta europea dei diritti fondamentali. Atti del convegno di studi organizzato presso l'Università degli Studi di Siena, Siena 18 – 19 Ottobre 2002*, a cura di Comporti, Milano, 2005.
- R. ROMANO, *Brevi riflessioni in tema di diritti titolati e non titolati nel campo dell'innovazione tecnologica*, in *Studi in memoria di P.A. Frassi*, Milano, 2010.
- F. ROSSI, *Commento sub art. 65*, in *Codice della proprietà industriale* a cura di A. Vanzetti, Milano, 2013.
- B. RUDDEN, *La teoria economica contro la "Property Law": il problema del "Numerus Clausus"*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2000.

- U. RUFFOLO, *Segreto* (voce) in *Enc. Dir.*, XLI, Milano, 1989.
- S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPs*, Padova, 1999.
- G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959.
- G. SCHIANO DI PEPE, *Il contratto di know-how*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II.
- T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1983.
- L. SORDELLI, *Il know how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I.
- L. SORDELLI, *Know-how* (voce), in *Enc. Giur.*, XVIII, Roma, 1990.
- T. STEWART, *Il capitale intellettuale. La nuova ricchezza*, con traduzione di M. Astrologo, Milano, 1999.
- G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale*, *Cap. XXVII*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, Milano, 2003.
- C. TONI, *I contratti di know-how*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, Trattato breve* diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Vol. III, I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale, Milano, 2010.
- L. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in *Studi in memoria di A. Vanzetti*, II, Milano, 2004.
- F. VON HAYEK, *La presunzione fatale*, Milano, 1997.
- E. ZANELLI, *Il sistema delle licenze e concessioni nei rapporti fra imprese multinazionali*, in *Riv. notar.*, 1974.
- V. ZENO ZENCOVICH, *Informazione (profili civilistici)* (voce), in *Dig. civ.*, IX, Torino, 1993.
- V. ZENO ZENCOVICH – G. B. SANDICCHI, *L'economia della conoscenza e i suoi riflessi giuridici*, in *Dir. inf.*, 2004.

SENTENZE CITATE

Merito:

App. Bologna, 5 giugno 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 359; Trib. Verona, 4 maggio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 779; Trib. Modena, 25 luglio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 903; Trib. Modena, 26 marzo 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 380; App. Milano, 29 novembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 622; T. Brescia, 29 aprile 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, n. 4744; Trib. Milano, 31 marzo 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 979; Trib. Brescia, 9 aprile 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1079; Trib. Bologna 16 maggio 2005, in *Lex24 del Sole 24 Ore*; Trib. Bologna, 16 maggio 2006, in *Il merito*, 2006, 11, 45; App. Milano, 13 giugno 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 836; Trib. Torino, 11 marzo 2011, in *Foro it.*, 2012, 4, I, 1275.

Cassazione:

Cass. 4 marzo 1957, n. 758, in *Giust. civ.*, 1957, I; Cass. 6 luglio 1962, n. 1733, in *Riv. Dir. comm.*, 1963, II, 39; Cass. 22 ottobre 1974, n. 3010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 104; Cass. 17 giugno 1981, n. 3931, in *Giur. It.* 1981, II; Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699, in *Giur. It.*, 1985, I, 1, 889; Cass. 13 marzo 1989, n. 1263, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, 35; Cass. 20 marzo 1991, 3011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, 58; Cass. 20 gennaio 1992, n. 659, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, 274; Cass. 5 giugno 2000, n. 7484, in *Foro it.*, 2002, 7/8, p. 2170; Cass. 11 ottobre 2002, n. 14479, in *Dir. ind.*, 2003, I; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23045, in *Riv. dir. ind.* 2011, 3, 145.

BIBLIOGRAFIA CAPITOLO II

- N. ABRIANI – G. COTTINO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, II.
- R. ANGELINI, in *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, diretto da L. Ubertazzi, Padova, 2007.
- M. ARE, *Validità del concetto di bene immateriale*, in *Il Dir. Aut.*, 1958.
- M. ARE, *Beni immateriali (voce)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1970.
- T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.
- G. AULETTA - V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali della concorrenza*, in *Commentario al Codice Civile* a cura di Scialoja - Branca, Bologna, 1977.
- P. AUTERI, *Il segreto industriale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983.
- P. AUTERI, *Sub art. 14*, in *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi civili*, 1998.
- P. AUTERI, *Tutela dei segreti d'impresa*, Relazione tenuta al convegno AIPPI del 5 febbraio 2010, consultabile sul sito internet www.aippi.it/docc/AUTERI_Segreti%20impresa.pdf.
- S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Restà, Milano, 2011.
- F. BENUSSI, *Considerazioni intorno al diritto dell'inventore anteriormente alla concessione del brevetto*, in *Riv. dir. ind.*, 1978, I.
- M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005.
- A. BIANCHI, *Tutela delle conoscenze tecniche non brevettate, contratti di know-how ed obbligo di non comunicazione a terzi*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, I.
- A. BIANCHI, *Segreti d'impresa e fallimento*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, I.
- A. BLANDINI, *Know-how (voce)*, in *Enc. Dir.*, Aggiornamento, I, Milano, 1997.
- E. BONASI BENUCCI, *Note in tema di preuso dell'invenzione*, in *Riv. dir. ind.*, 1964, II.
- G. BONELLI, *Tutela del segreto d'impresa e obblighi dell'ex dipendente*, in *Dir. ind.*, 2002, I.
- F. BORTOLOTTI, *La tutela del know-how nell'ordinamento italiano*, in *Dir. econ.*, 1970.
- R. CALLMAN, *Unfair Competition and Trademarks*, Chicago, 1945, I.
- A. CAMUSSO, *Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso - U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012.
- A. CANDIAN, *Il diritto d'autore nel sistema giuridico*, Milano, 1953.
- E. CAPIZZANO, *Contratto di Know how e invenzione non brevettata*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, I.
- D. CAPRA, *Comunione di diritti di proprietà industriale e prerogative del singolo comunista*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, II.
- F. CARNELUTTI, *Usucapione della proprietà industriale*, Milano, 1938.

- A. COACCIOLI, *Elementi costitutivi e natura giuridica del know-how*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale* a cura di P. Cendon, Tomo XIII, Torino, 2004.
- B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato, licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Padova, 2002.
- G. DALLE VEDOVE, *La violazione del segreto industriale tra vecchio e nuovo diritto*, nota a Trib. Verona, 15 ottobre 1996, in *Riv. dir. ind.*, 1998, III.
- V. DI CATALDO, *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giur. comm.*, 2005.
- G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 CPI, Codice della proprietà industriale* a cura di A. Vanzetti, Milano, 2013.
- A. DE MARTINI, *L'usufrutto d'azienda*, Milano, 1950.
- G. DE NOVA, *L'ambito di applicazione ratione materiae della convenzione di Vienna*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1990.
- G. DRAGOTTI, *Le invenzioni*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Pietro Rescigno, Torino, 2009.
- G. GHIDINI, *La tutela del segreto critica di una "riforma"*, in *Dir. ind.*, 2008.
- G. GHIDINI – V. FALCE, *Trade secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading – Notes on an Italian Reform*, in *The law and theory of Trade Secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Edward Elgar, Cheltenham (UK) – Northampton (MA – USA), 2011.
- A. IANNARELLI, *"Proprietà", "immateriale", "atipicità": i nuovi scenari di tutela*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011.
- M. FABIANI, *In tema di responsabilità per violazione di segreti industriali*, in *Riv. dir. comm.*, 1963.
- G. FERRI, *Creazioni intellettuali e beni immateriali*, in *Studi in memoria di Ascarelli*, Milano, 1979, II.
- G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, in *Le nuove leggi civili*, Milano, 2006.
- G. FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale tra riassetto e demolizione*, in *Dir. ind.*, 2008.
- A. FORMIGGINI, *La legge sulle privative industriali e le invenzioni non brevettabili*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, I.
- R. FRANCESCHELLI, *Beni immateriali (saggio di una critica del concetto)*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, I.
- R. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960.
- R. FRANCESCHELLI, *Le idee come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. dir. ind.* 1961.
- R. FRANCESCHELLI, *Studi sulla concorrenza sleale pubblicati* in *Riv. dir. ind.*, 1961 – 1962.
- B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, VI.
- B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Torino, 2009.
- M. FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, 1970.
- A. FRIGNANI, *Know-how: la cassazione fa propri molti argomenti della dottrina*, in *Giur. it.*, IV, 1993.

- A. FRIGNANI, *Segreti d'Impresa* (voce), in *Dig. Priv., Sez. Comm.*, XIII, Torino, 1996.
- A. FRIGNANI, *Le nuove norme in tema di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2011.
- C. GALLI, *Il dibattito sulla proprietà intellettuale*, Introduzione a *La proprietà intellettuale è un furto?*, a cura di J. V. DeLong – R. A. Epstein – H. Lepage – T. Palmer, Catanzaro – Bergamo, 2006.
- C. GALLI, *La riforma del codice della proprietà intellettuale*, 2010, consultabile sul sito www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1955.
- D. GERVAIS, *The Trips Agreement: drafting history and analysis*, Sweet & Maxwell, 2d ed., 2003.
- G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2001.
- G. GHIDINI, *La tutela del segreto critica di una "riforma"*, in *Dir. ind.*, 2008.
- A. GIORDANO, *Il diritto di avviamento*, in *Dir. fall.*, 1948, I.
- L. GIOVE - A. COMELLI, *Limiti al preuso e tutela del know-how segreto*, nota a Cass. 5 aprile 2012, n. 5497, in *Dir. ind.*, 2012, VI.
- P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948.
- GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti* a cura di C. Galli, Torino, 2003.
- S. IGNELZI, *Il problema della definizione giuridica di know-how. Know-how industriale e know-how commerciale*, consultabile sul sito <http://www.finanzaediritto.it/articolo.php?a=569>.
- L. INNOCENTE, *Commento sub artt. 98 e 99 C.P.I.*, in *Commentario Breve alle Leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, diretto da L. Ubertazzi, Padova, 2007.
- D. E. LONG, *Trade Secrets and traditional knowledge: strenghtening international protection of indigenous innovation*, in *The Law and Theory of Trade Secrecy, A Handbook of Contemporary Research*, diretto da R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Edward Elgar Pub, 2011.
- C. MAIORCA, *L'oggetto dei diritti*, Milano, 1939.
- L. MANSANI, *La nozione di segreto di cui all'art. 6 bis l.i.*, in *Dir. ind.*, 2002.
- F. MARTORANO, *Segreto e Brevetto nello sfruttamento dell'invenzione industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1982, I.
- F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, Milano, 1997.
- D. MASTRELIA, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, Torino, 2010.
- D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1970.
- M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, in *Contratto e Impresa*, 2007, 4 – 5.
- R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, in *Dir. ind.*, 2012.
- M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2011.
- G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964.

- A. OTTOLIA, *Commento all'art. 99 C.P.I.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* a cura di P. Marchetti, L. Ubertazzi, Padova, 2012.
- M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011.
- B. PFISTER, *Das Technische "know-how" als Vermögens Recht*, Munchen, 1974.
- P. PITTER, *Know how e contratto di know how*, in *Riv. dir. civ.*, 1983.
- P. PORTELLANO DIEZ, *Proteccion de la informacion no divulgada*, in *Instituto de Derecho y Etica industrial, Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio*, Tomo I, 1997.
- L. PRATI, *Il segreto industriale e l'attività di concorrenza sleale*, in *Dir. ind.*, 1997.
- S. PUGLIATTI, *Bene (teoria gen.)* (voce), in *Enc. Dir.*, Milano, 1970.
- G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011.
- R. ROMANO, *Invenzioni industriali e altre innovazioni tecnologiche*, in *Diritto Civile* diretto da N. Lipari – P. Rescigno, IV, Milano, 2009.
- U. RUFFOLO, *Segreto* (voce) in *Enc. Dir.*, XLI, Milano, 1989.
- P. SAMUELSON, *Privacy as intellectual property?*, in *Stanford Law review*, 52, 2000.
- S. SANDEEN, *Identifying and keeping the Genie in the Bottle: the practical and legal realities of trade secrets in bankruptcy proceedings*, in *Gonzala Law Review*, 2008.
- S. SANDRI, *I contratti di licenza in Italia*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, I.
- S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPs*, Padova, 1999.
- G. SANTINI, *L'invenzione non brevettata*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, I.
- G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959.
- D. SARTI, *Informazione aziendale segreta* (voce), in *Enc. Giur. Treccani online* (Dir. Comm.), 2014, consultabile sul sito [http://www.treccani.it/enciclopedia/informazioni-aziendali-segrete_\(Diritto-online\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/informazioni-aziendali-segrete_(Diritto-online)/).
- O. T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1983.
- G. SENA, *Efficienza ed inefficienza della macchina normativa (note sui c.d. diritti non titolati)* in *Riv. dir. ind.*, 2012, II.
- V. SGROI, *L'invenzione non brevettata*, Padova, 1959.
- A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Torino, 2008.
- A. SIROTTI GAUDENZI, *Trattato breve, Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Volume V, Milano, 2010.
- L. SORDELLI, *Il know how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I.
- T. P. STEWART, *The Gatt Uruguay Round: a negotiating history*, Kluwer Law International, 1999.

G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale*, Cap. XXVII, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, Milano, 2003.

T. TROLL, Il segreto industriale nel sistema dei diritti su beni immateriali, in *Riv. dir. comm.* 1957, I.

A. VANZETTI, *La tutela "corretta" delle informazioni segrete*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, III.

C. VIVANTE, *La proprietà commerciale della clientela*, in *Riv. dir. comm.*, 1928, I.

SENTENZE CITATE

Merito:

App. Roma, 11 giugno 1960, in *Giur. it.* 1960, I, 647; App. Firenze, 24 aprile 1976, in *Giur. ann. dir. ind.* 1976, n. 1151; App. Milano, 25 gennaio 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 367; App. Milano, 5 maggio 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 769; Trib. Milano, 17 ottobre 1977, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, 974; App. Roma, 5 dicembre 1988, in *Giur. ann. dir. ind.* 1989, n. 2389; App. Milano, 9 luglio 1991, in *Giur. ann. dir. ind.* 1991, n. 2689; App. Milano 22 settembre 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, 29; Trib. Genova, 19 giugno 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3063; Trib. Vigevano, 4 luglio 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3135; Trib. Milano, 3 ottobre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3153; Trib. Milano 17 novembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3155; App. Bologna, 19 giugno 1995, in *Giur. ann. dir. ind.* 1996, n. 3426; Trib. Verona, 23 luglio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 821; App. Torino, 6 dicembre 2001, in *Giur. ann. dir. ind.* 2002, n. 4835; Trib. Bologna, 23 luglio 1980, in *Giur. ann. dir. ind.* 1980, n. 1329; Trib. Urbino, 27 febbraio 1988, in *Giur. ann. dir. ind.* 1988, n. 2377; Trib. Roma 7 ottobre 1989, in *Giur. ann. dir. ind.* 1989, 2452; Trib. Milano, 10 dicembre 1992, in *Giur. ann. dir. ind.* 1993, n. 2920; App. Bologna, 5 giugno 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3062; Trib. Genova, 19 giugno 1993, in *Giur. ann. dir. ind.* 1994, n. 3063; Trib. Verona, 30 aprile 1996, in *Giur. ann. dir. ind.* 1996, n. 3484; Trib. Orvieto, 4 luglio 1996, in *Giur. ann. dir., ind.*, 1996, 887; Trib. Verona, 15 ottobre 1996, in *Riv. dir. ind.*, 1998, III; Trib. Verona, 17 dicembre 1996, in *Giur. ann. dir. ind.* 1997, n. 3633; Trib. Modena, 21 gennaio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.* 1999, n. 3899; Trib. Modena, 26 marzo 1998, in *Giur. ann. dir. ind.* 1999, n. 3912; Trib. Mantova, 12 luglio 2002, in *Giur. It.*, 2003, p. 304; App. Milano, 29 novembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, p. 622; Trib. Milano, 31 marzo 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 4734; Trib. Brescia, 29 aprile 2004, in *Giur. ann. dir. ind.* 2004, n. 4744; Trib. Bologna, 16 maggio 2006, in *Lex24 del Sole 24 Ore* e anche in *Il Merito*, 2006, 11, 45. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 19 febbraio 2007, n. 475, in *FATAR*, 2007, fasc. 2, 680; Trib. Bologna, 21 ottobre 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5658.

Cassazione:

Cass., 25 giugno 1942, in *Giur. it.*, 1942, I, 1; Cass. 25 giugno 1947, in *Giur. it.*, 1942, n. 554, I; Cass. 4 marzo 1957, n. 758, in *Giust. civ.* 1957, I, n. 1617; Cass. 11 novembre 1959, n. 3343, in *Giust. civ.*, 1960, n. 29; Cass. 10 marzo 1960, n. 458, in *Riv. dir. ind.*, 1960, II; Cass. 22 ottobre 1974, n. 3010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, n. 473; Cass. 5 aprile 1978, n. 1548, in *Giur. it.* 1979, I, 1; Cass. 15 gennaio 1981, n. 3931, in *Dir. e prat. trib.*, 1982, II, 1; Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699, in *Giur. It.*, 1985, I, 1, 889; Cass. 13 marzo 1989, n. 1263, in *Giur. ann. dir. ind.* 1989, n. 2367; Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giur. ann. dir. ind.* 1991, n. 2597; Cass. 20 gennaio 1992, n. 659, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, 274 e in *Giur. it.* 1992, I, 1, 1021, 2186; Cass. 30 maggio 2007, n. 12681, in *Riv. dir. ind.*, 2008, II, 148 - 149; Cass. 19 giugno 2008, n. 16744, in *Foro it.* 2008, 9, I, 2441; Cass. 5 aprile 2012, n. 5497, in *Dir. ind.*, 2012, VI.

BIBLIOGRAFIA CAPITOLO III

N. ABRIANI – G. COTTINO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, II.

T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.

P. AUTERI, *Il segreto industriale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983.

P. AUTERI, *Sub art. 14*, in *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi civili*, 1998.

- S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011.
- R. BARCHI, *Violazione del patto di non concorrenza ed inibitoria*, in *Dir. prat. lav.*, 2004.
- M. BARTESAGHI, *Sui requisiti di legittimità del patto di non concorrenza*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1995, II.
- C. BELLOMUNNO, *Storno di dipendenti e sottrazione di segreti*, nota a Trib. Venezia, ord. 8 marzo 2006, in *Dir. ind.*, 2007.
- M. BERTANI, *Proprietà Intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005.
- F. BIANCHI D'URSO, *Concorrenza. Patto di non concorrenza* (voce), in *Enc. Giur.*, Tomo VII, Roma, 1988.
- O. BONARDI, *L'obbligo di fedeltà e il patto di non concorrenza*, in *Commentario*, II, *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, a cura F. Carinci - C. Cester, Torino, 2007.
- A. BORGIOLO, *Consorzi e società consortili*, in *Trattato Cicu - Messineo*, Tomo XLI, 3, Milano, 1985.
- F. BORTOLOTTI, *La tutela del Know-how nell'ordinamento italiano*, in *Dir. econ.*, 1970.
- V. BUONOCORE, *Manuale di diritto commerciale* a cura di V. Buonocore, Torino, 2003.
- A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, in *Tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012.
- D. CAPRA, *Concorrenza dell'ex e storno di dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II.
- F. CARINCI - R. DE LUCA TAMAJO - P. TOSI - T. TREU - *Diritto del lavoro*, Tomo II, Torino, 2003.
- M. CARTELLA, *Patto di non concorrenza, rivelazione di segreti e rapporto di lavoro*, in *Riv. dir. ind.*, 1987, II.
- P. CAVALLARO, *Assunzione di dipendenti altrui e utilizzo delle conoscenze tecniche*, in *Dir. ind.*, 2007.
- A. CESSARI, *Fedeltà, lavoro, impresa*, Milano, 1969.
- C. CESTER, *sub art. 2125*, in *Commentario* a cura di P. Cendon, V, Torino, 1991.
- A. COACCIOLI, *La tutela legale del know-how*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale* a cura di P. Cendon, Tomo XIII, Torino, 2004.
- A. COLEMAN, *The legal protection of trade secrets*, Sweet & Maxwell, London, 1992.
- G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, in *Codice della Proprietà Industriale* a cura di A. Vanzetti, Milano, 2013.
- P. FABRIS, *Il patto di non concorrenza nel diritto del lavoro*, Milano, 1976.
- P. FABRIS, *Tramonto o eclissi dell'obbligo di fedeltà?*, in *Riv. dir. lav.*, 1982, II.
- G. FERRI, *Patto di non concorrenza* (voce), in *Enc. Dir.*, Tomo XXXII, Milano, 1982.
- E. FIATA, *Fedeltà del lavoratore (obbligo di)* (voce), in *Enc. Giur.*, Tomo XIV, Roma, 2000.
- A. FRIGNANI, *Commento all'art. 1*, in AA.VV., *Diritto antitrust italiano*, I, Bologna, 1996.

- L. GALANTINO, *Diritto del lavoro*, Torino, 2006.
- E. GHERA, *Diritto del lavoro: il rapporto di lavoro*, Bari, 2006.
- G. GHIDINI, *I limiti negoziali alla concorrenza*, in *Trattato di diritto privato* a cura di F. Galgano, Padova, 1981.
- A. GRISOLI, *La concorrenza. Disposizioni generali* in *Trattato di Diritto Privato* a cura di P. Rescigno, Torino, 1983.
- G. GUGLIELMETTI, *Limiti negoziali alla concorrenza*, Padova, 1961.
- GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti* a cura di A. Vanzetti, Torino, 2003.
- J. HULL, *Commercial secrecy: law and practice*, Sweet & Maxwell, London, 1998.
- P. ICHINO, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro. La disciplina giuridica delle informazioni nell'impresa*, Milano, 1979.
- P. ICHINO, *Il contratto di lavoro*, II-III, Milano, 2003.
- A. IZAR, *Considerazioni sul patto di non concorrenza*, in *Dir. prat. lav.*, 1997.
- M. MASSARO, *Tutela repressiva del know-how*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012.
- M. G. MATTAROLO, *Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro*, in *Il Codice Civile commentato* a cura di P. Schlesinger, Milano, 2004.
- F. MIANI CANEVARI, *Patto di non concorrenza e tutela del lavoratore*, in *Dir. lav.*, 1995.
- R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, in *Dir. ind.*, 2012.
- U. OLIVA – G. CANTINI CORTELLEZZI, *Obblighi legali di fedeltà, riservatezza e non concorrenza dei collaboratori dell'impresa*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012.
- U. OLIVA – C. GERMANO, *Patto di non concorrenza*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012.
- U. OLIVA – S. PETRELLA, *Contro i collaboratori infedele e le imprese che se ne avvalgono: la tutela inibitoria*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012.
- A. OTTOLIA, *Commento all'art. 99 C.P.I.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* a cura di P. Marchetti, L. Ubertazzi, Padova, 2012.
- M. PAPALEONI, *La persistenza dell'obbligo di fedeltà dopo il licenziamento*, in *Mass. giur. lav.*, 1997.
- M. PAPALEONI, *Il contenuto dell'obbligo di fedeltà*, in *Mass. giur. lav.*, 2006.
- M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011.
- P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II.
- V. POMARES, *La disciplina del patto di non concorrenza*, in *Giur. lav.*, 2003.
- T. RAVÀ, *Diritto industriale*, I, *Azienda. Segni distintivi. Concorrenza*, Torino, 1981.

G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi* in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011.

M. ROTONDI, *Patto di non concorrenza: limiti e sanzioni*, in *Dir. prat. lav.*, 1993.

D. SARTI, *Informazione aziendale segreta* (voce), in *Enc. Giur. Treccani online* (Dir. Comm.), 2014, consultabile sul sito [http://www.treccani.it/enciclopedia/informazioni-aziendali-segrete_\(Diritto-online\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/informazioni-aziendali-segrete_(Diritto-online)/).

R. SCOGNAMIGLIO, *Manuale di diritto del lavoro*, Napoli, 2005.

A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Torino, 2008.

G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale, Cap. XXVII*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, Milano, 2003.

M. TATARELLI, *Il patto di non concorrenza: contenuto e sanzioni*, in *Mass. giur. lav.*, 2002.

C. TIMELLINI, *Ancora sul tema della concorrenza con particolare riferimento al rapporto di lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 2002.

G. TRIONI, *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro*, Milano, 1982.

A. VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro, II, Il rapporto di lavoro*, Torino, 2008.

A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005.

SENTENZE CITATE

Merito:

Trib. Torino, 18 febbraio 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 475; Trib. Milano, 2 ottobre 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 179; T. Torino, 28 dicembre 1973, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, 437; Trib. Bologna, 23 luglio 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, 534; Trib. Milano, 28 luglio 1983, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, n. 1736; App. Milano, 4 marzo 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, 134; Trib. Torino, 8 giugno 1987, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, 596; App. Bologna, 9 giugno 1988, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 635; App. Milano, 9 luglio 1991, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, n. 2698, 632; Trib. Milano, 10 dicembre 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, n. 2920, 278; App. Bologna, 5 giugno 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, n. 3062, 359; Trib. Milano, 30 ottobre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3135; Trib. Milano, 17 novembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 938; App. Bologna, 19 giugno 1995, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 335; Trib. Verona, 17 dicembre 1996, *ord.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, n. 3633, 467; Trib. Modena, 26 marzo 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 3912; Trib. Verona, 23 luglio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 821; App. Bologna, 15 dicembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 3986; Trib. Milano, 2 febbraio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 4133; App. Milano, 29 novembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 622; Trib. Milano 25 giugno 2003, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2003, 711; Trib. Brescia, 29 aprile 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1079; Trib. Brescia, 1 luglio 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 4765; Trib. Ravenna, 24 marzo 2005, in *Guida al lavoro*, 2005, n. 34, 64; Trib. Milano, 21 luglio 2005, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2005, 826; Trib. Venezia, *ord.* 8 marzo 2006, in *Dir. ind.*, 2007, p. 261; App. Milano, 13 giugno 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 836; Trib. Torino, 30 gennaio 2008, in *Pluris.it*.

Cassazione:

Cass. 20 novembre 1985, n. 5708, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, n. 1849; Cass. 13 marzo 1989, n. 1263, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, n. 2367; Cass. 10 marzo 1991, n. 3011, in *Foro it.*, 1993, I, 3154; Cass. 11 ottobre 2002, n. 14479, in *Giust. Civ.* 2003, I; Cass. Sez. lav., 10 settembre 2003, n. 13282, in *Mass. giust. civ.*, 2003, 9; Cass. Sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7835, in *Contratti*, 2007, I, 17.

BIBLIOGRAFIA CAPITOLO IV

N. ABRIANI – G. COTTINO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, II.

- P. ANGIELLO, *Il know-how, un oscuro oggetto di bilancio*, in *Giur. comm.*, 1986.
- F. BELUSSI, *Il benessere economico e la allocazione delle risorse per l'attività inventiva*, in *Le ragioni delle organizzazioni economiche*, Torino, 1994.
- A. BERETTA ZANONI, *Il valore delle risorse immateriali*, Bologna, 2005.
- G. BRUGGER, *La valutazione dei beni immateriali legati al marketing ed alla tecnologia*, in *Finanza marketing e produzione*, 1989.
- J.A. COHEN, *Intangible Assets. Valuation and Economic Benefit*, Wiley, New Jersey, 2005.
- E. COTTA RAMUSINO - L. RINALDI, *La valutazione d'azienda*, Milano, 2003.
- G. CRESPI, *Commento agli artt. 98 e 99 C.P.I.*, in *Codice della Proprietà Industriale* a cura di A. Vanzetti, Milano, 2013.
- F. DENOZZA, *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, Milano, 1979.
- R. FERRATA, *La valutazione dei know-how di processo*, in *La valutazione delle aziende*, 2005.
- R. FERRATA, *L'identificazione dei know-how d'impresa in caso di valutazione una tantum*, in *La valutazione delle aziende*, 2005.
- R. FERRATA, *La valutazione delle tecnologie*, Milano, 2000.
- E. FUSA, *Know-how - Aspetti operativi, civilistici e fiscali*, in *Il Fisco*, 2010.
- FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, Tomo II, Torino, 1995.
- G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2001.
- L. GUATRI - M. BINI, *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, Milano, 2009.
- GIO. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Torino, 2003.
- J. HAND - B. LEV, *Intangible Assets: Values, Measures, and Risks*, Oxford University Press, Oxford, 2003.
- F. MALERBA (a cura di), *Economia dell'innovazione*, Bari, 2000.
- P. MANDARINO, *Know-how. Inquadramento giuridico, principi contabili, disciplina fiscale e convenzione contro le doppie imposizioni*, Il Sole 24 Ore, 2002.
- E. MATTESI, *Principio contabile internazionale Ias n. 38 e trattamento fiscale delle attività immateriali*, in *Il fisco*, 2010.
- R. MORO VISCONTI, *Invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali*, in *Dir. ind.*, 2007.
- R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del Know-how*, in *Dir. ind.*, 2012.
- M. ORLANDI, *Il know-how: tutela, rappresentazione in bilancio, deducibilità fiscale*, in *Il fisco*, 2011.
- M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011.

- G. PELLATI - L. RINALDI, (a cura di), *Casi svolti di valutazione d'azienda*, Milano, 2003.
- R.F. REILLY - R.P. SCHWEIHS, *Valuing Intangible Assets*, McGraw-Hill, New York, 1999.
- A. RENOLDI, *La valutazione dei beni immateriali. Metodi e soluzioni*, Milano, 1992.
- M. TALIENTO, *La valutazione del know-how* in *Riv. it. rag. econ. az.*, 2010.
- P. TARTAGLIA POLCINI, *La stima del know-how nelle valutazioni d'azienda*, in *Riv. dott. comm.*, 1993.
- G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale, Cap. XXVII*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, Milano, 2003.
- J. TOBIN, *A general equilibrium approach to monetary theory*, in *Journal of Money Credit and Banking*, 1969, I.
- G. ZANDA (a cura di), *Casi ed applicazioni di valutazione delle aziende*, Torino, 1996.
- G. ZANDA - M. LACCHINI - T. ONESTI, *La valutazione delle aziende*, Torino, 2005.

BIBLIOGRAFIA CAPITOLO V

- T. APLIN - L. BENTLY - P. JOHNSON - S. MALYNICZ, *Gurry on breach of confidence*, Oxford, 2012.
- T. APLIN – J. DAVIS, *Intellectual property law: text, cases and materials*, Oxford, 2009.
- L. BENTLY - B. SHERMAN, *Confidential information*, in *Intellectual property law*, Oxford, 2009.
- A. COLEMAN, *The legal protection of trade secrets*, Sweet and Maxell, London, 1992.
- C. COLSTON – K. MIDDLETON, *Modern Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Ltd., London, 2005.
- W.R. CORNISH – D. LLEWELYN – T. APLIN, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, London, 2010.
- J. A. GOMEZ SEGADÉ, *El secreto industrial (Know-how): Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974.
- C. T. GRAVES, *Trade secrets as property: theory and consequences*, in *Journal of Intellectual Property Law*, Journal of Intellectual Property Law Association, 2007.
- R. DENICOLA, *The Restatements, the Uniform Act and the status of American trade secret law*, in *The law and theory of Trade Secrecy*, a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltnham, UK - Northampton, MA, USA, 2011.
- L. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, Milano, 2004.
- P. D. FINN, *Fiduciary Obligations*, Buttersworths, Sydney, 1977.
- J. I. FONT GALAN, *Constitucion economica y derecho alla competencia*, Madrid, 1987.
- R. M. HALLIGAN, *Recent developments in Trade Secret law*, in *The John Marshall Law School Review of intellectual property*, Chicago, 2006.
- N. HAMLER, *The impending Merger of the inevitable disclosure doctrine and negative trade secrets: is trade secrets law headed in the right direction?*, in *The Journal of Corporation Law*, University of Iowa, 2000.

J. N. HOSTENY, *The Economic Espionage Act: a very mixed blessing*, in *Intellectual Property today*, 1998.

J. HULL, *Employees Know-How and secrecy Covenants*, in *EIPR*, 12, 1988.

J. HULL, *Commercial secrecy: law and practice*, Sweet & Maxwell, London, 1998.

J. HULL, *Protecting and exploiting biotechnological inventions. Comparative aspects of know-how protection in the European Community*, 2003.

J. HULL, *The protection of secrets in English Law*, 2008.

M. JAGER, *Trade Secrets Law* (the West Group), 2010.

M. JAGER, *Trade secrets throughout the world*, Eagan, West, 2012.

M. A. LEMLEY, *The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights*, in *The law and theory of trade secrecy* a cura di R. C. Dreyfuss e K. J. Strandburg, Cheltenham UK – Northampton, MA, USA, 2011.

D. LIBLING, *The concept of property: property in intangibles*, in *Law Quarterly Review*, 103, 1978.

R. LINN – M. BEDNAREK, *Il segreto industriale negli Stati Uniti*, con traduzione di A. Calvi, *Dir. ind.*, 1996.

F. MAGNIN, *Know-how et propriété industrielle*, Dijon, Libraries Techniques, 1974.

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

J. MASSAGUER FUENTES, *Competencia desleal y propiedad industrial e intelectual*, En Otrosí, n. 7, Madrid, 2011.

N. E. PALMER – G. KOHLER, *Information as property*, in *Interests in goods* a cura di N.E. Palmer e E. McKindrick, Lloyds of London Press, 1994.

B. PFISTER, *Das technische Geheimnis "know-how" als Vermögensrecht*, Monaco, Beck, 1974.

G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale*, Cap. XXVII, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, Milano, 2003.

A. S. WEINRIB, *Information as property*, Univ. of Toronto, 1988.

A. WILSON – V. JONES, *Photographs, Privacy and Public Places*, in *European Intellectual Property Review*, 2007.

GIURISPRUDENZA FRANCESE

Cass. crim., 19 settembre 2006, n. 85360; Cass. crim., 29 marzo 1935, in *Gaz. Pal.* 1935, 1, 928; Corte App. Parigi, 20 febbraio 1863; Douai, 16 marzo 1967, n. 637; Cass. com. 22 marzo 1971, in *Bull. Civ.* IV, n. 84.

GIURISPRUDENZA SPAGNOLA

Corte App. Barcelona 9 maggio 2008, sez. 15; Trib. Madrid 21 febbraio 2008, sez. 28; Trib. Barcelona 14 febbraio 2008, sez. 15; Trib. Madrid 1 febbraio 2008, sez. 28; Corte Suprema, 17 luglio 1999; Corte Suprema, 29 ottobre 1999, Corte Suprema 3 luglio 2006; Corte Suprema, 3 luglio 2008; Corte Suprema, 8 giugno 2009.

GIURISPRUDENZA TEDESCA

BHG GRUR 1955, 424, - Moebelpaste; LG Mannheim BB 1981, 1543; RG JW 1936, 874; RG MUW 1962, 10; BGH GRUR 1985, 295 – Fuellanlage; BGH WRP 1999, 912, 914 – Kundenlisten; OLG Hamm WRP 1993, 118, 119; RG ST 42, 394; RG MUW 1914, 364; RG ST 1935, 136;

Duesseldorf WRP 1959, 182 – Kalkulationsunterlagen; RG JW 2006, 497; BGH NJW 1995, 737; BGH NJW 1995, 2301; BGH, GRUR 1980, 750 - Pankreaplex II; OLG NJW 1996, 264; OLG Monaco NJWE-WbR 1997, 38; OLG Hamm WRP 1993, 36, 38; OLG Hamm WRP 1993, 36, 38; BGH GRUR 1964 31; BGH NJW 1995, 2301; BGH GRUR 1955, 424 – *Moebelpaste*; OLG WRP 2001, 285, 286 – *Anzeigenauftraege*; OLG Duesseldorf, 1999, 55.

GIURISPRUDENZA STATUNITENSE

Kewanee Oil Co. v. Bicon Corp., 416 U.S. 470, 475, in *Ohio Law*; *Palin Mfg. Co. v. Water Technology Inc.*, 431 N.E.: 2d 1310, 1314, III, *App. Ct.*, 1982; *CVD Inc. v. Raytheon Co.*, 769 F.2d 842, 850, 227, U.S.P.Q. 7, 1st Circ. 1985; *Fleming Sales Co. v. Bailey*, 611 F. Supp. 507, 513, in *N.D. III.* 1985; *Bryan v. Kersaw*, 366 F.2d 497, 500-01, 151 U.S.P.Q., 148, 5th Cir., 1966; *Smith v. Dravo Corp.*, 203, F.2d 369, 374-375, 97, U.S.P.Q. 98, 7th Cir., 1953; *Imi-Tech Corp. v. Gagliani*, 691 F. Supp. 241, 231, 6, U.S.P.Q. 2d 1241, in *S.D. Cal.* 1986; *Van Prods. Co. v. General Welding and Fabricatin Co*, 216 A 2d 769, 778-79, 147 U.S.P.Q. 221, 1975; *Scharmer v. Carrollton Mgf. Co*, 525 F.2d 95, 99, 6th Cir., 1975; *Accord Rototron Corp. v. Lake Shore Burial Vault*, 712 F. 2d 1214, 1215, 220 U.S.P.Q. 169, 7th Circ., 1983; *Arco Industries Corp. v. Chemicast Corp.*, 663 F2d 435, 443, 208, U.S.P.Q. 190, 6th Cir., 1980; *Wesley – Jessen Inc., v. Reynolds*, 182 U.S.P.Q. 135, 145, in *N.D. III.*, 1974; *Schumann v. IPCO Hospital Supply Corp.*, 418 N.E. 2d 162, 164, in *III App. Ct.*, 1981; *Bimba Mfg. Co. v. Starz Cylinder Co.*, 256, N.E. 2d 357, 363 – 64, 164 U.S.P.Q. 204, in *III App. Ct.* 1969; *Amberly Co. v. Brown Co.*, 408 F.2d 1358, 1362, 161 U.S.P.Q. 394, 6th Cir., 1969; *Wiebold Studio Inc. v. Old World Restorations Inc.*, 484 N.E. 2d 280, 284, in *Ohio Ct. App.*, 1985; *Davis v. General Motors Corp.*, 196 U.S.P.Q. 218, 221, in *N.D. III*, 1977; *Pioneer Hi Bred Int. v. Holden Found Seeds, Inc.*, 31, U.S.P.Q. 2d 1385, 8th Circ, 1994; *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. Dev Industries, Inc.*, 925 F.2d 174, 17 U.S.P.Q. 2d, in *R.I.C.O. Bus Disp. Guide*, P 7679, 1991.

GIURISPRUDENZA INGLESE

Prince Albert v. Strange, [1849]; *Morison v. Moat* [1851], 9, Hare, 241; *Seager v. Copydex (No.1)* [1967], 2 All ER 415; *Fraser v. Thames TV* [1983] 2 All ER 101; *Franklin v. Giddins* [1978] Qd R 72; *Abernethy v. Hutchinson* [1824] 1 H Tw 28, 47 ER 1313; *Argyll v. Argyll* [1967] Ch 302; *Fosters v. Mountford* [1978] FSR 582; *Director General of Education v. Public Services Association of New South Wales* [1975] 2 NSWLR 104; *Murray v. Express Newspaper Plc* [2008] ECDR 12; *Fraser v. Evans* [1969] 1 QB 349; *Newberry v. James*, [1817], 2 Mer. 446, 35 E.R. 1011; *Williams v. Williams*, [1817] 3 Mer. 157, 36 E.R. 61; *Yovatt v. Winyard*, [1820] 1 Jac. & W. 394, 37 E.R. 425; *Hubbard v. Vosper* [1972] 2 QB 84; *Amber Size and Chemical Co. Ltd. v. Menzel*, [1913] 2 Ch. 239; *Cranleigh Precision Engineering Ltd. v. Bryant* [1965], 1 W.L.R. 1293; *Leng (Sir W. C.) & Co. Ltd. v. Andrews* [1909], 1 Ch. 763, C.A.; *Littlewoods Organization Ltd. v. Harris* [1977] 1 W.L.R. 1472; *Marshall (Thomas Exports) Ltd. v. Guinle* [1979], Ch. 227; *Morris (Herbert) Ltd. v. Saxelby* [1916], 1 A.C. 688, H.L.(E); *Printers & Finishers Ltd. v. Holloway* [1965] 1 W.L.R. 1; *Reid & Sigrist Ltd. v. Moss and Mechanism Ltd.* [1932], 49 R.P.C. 461; *Robb v. Green* [1895] 2 Q.B. 1, 315, C.A.; *Seager v. Copydex Ltd.* [1967] 1 W.L.R. 923; *United Indigo Chemical Co. Ltd. v. Robinson* [1931], 49 R.P.C. 178; *Vokes Ltd. v. Heather* [1945] 62 R.P.C. 135, C.A.; *Wessex Dairies Ltd. v. Smith* [1935] 2 K.B. 80, C.A.; *Worsley (E.) & Co. Ltd. v. Cooper* [1939] 1 All E.R. 290; *Campbell v. Mirror Group Newspaper Ltd.* [2004] 2 AC 457; *Mills v. News Group Newspaper* [2001], EMLR 113; *M. v. Secretary of State for Work and Pensions* [2006], AC91, par 83; *Stephens v. Avery* [1988] 2 All ER 477, 480 – 1; *Lion Labs. Ltd. v. Evans*, [1984] 2 All ER 417; *Initial Servs. Ltd. v. Putterill* [1968] 1 QB 396; *Woodward v. Hutchins* [1977] 1 WLR 760; *W. v. Egdell* [1989] 1 All E.R. 1089; *De Maudsley v. Palumbo* [1996] FSR 447, 456; *Schering Chemicals Ltd. v. Falkman Ltd.* [1982] 1 QB 1, 27; *Talbot v. General Television* [1981] RPC, 1, 9; *Bristol and West Building Society v. Mothew* [1998] Ch 1, 18; *Argyll v. Argyll* [1967] Ch 302; *Boardman v. Phipps* [1967] 2 AC 46; *Theakston v. MNG*, [2002] EMLR 398; *Attorney-General v. Blake* [1998], 1 All ER 833; *Ocular sciences v. Aspect Vision* [1997] RPC 289, 413; *Coco v. A.N. Clark (Engineers)* [1969]; *Carflow Products (UK) v. Linwood Securities* [1996] FSR 424; *Acroyds London v. Islington Plastics* [1962] RPC 97; *Barrymore v. News Group* [1997] FSR 600, 602; *Carflow v. Linwood* [1996] FSR 424; *Hellewell v. Chief Constable of Derbyshire* [1995] 1 WLR 804; *Shelley Films v. Rex Features Ltd.* [1994] EMLR 134; *Creation Records Ltd. v. News Group Newspapers Ltd.* [1997] EMLR 444; *Attorney General v. Times Newspaper* [1992] 1 AC 91; *English American v. Herbert Smith* [1988] FSR 232; *Fraser v. Evans* [1969] 1 All E.R. 8; *Malone v. Commissioner of Metropolitan Police* [1979] Ch 344; *Francome v. Mirror Group Newspaper* [1984] 1 WLR 892; *Valeo Vision Societ Anonyme v. Flexible Lamps* [1995] RPC 205; *Saltman Engineering Co. Ltd. v. Campbell*

Engineering Co. Ltd., [1948], 65 R.P.C. 203 C.A.; *Nicrotherm v. Percy* [1957], R.P.C. 207 C.A.; *Peter Pan v. Corsets Silhouette* [1963], R.P.C. 45; *Coco v. A.N. Clark (Engineers) Ltd.* [1968], F.S.R. 415; *A.B. Consolidated Pty Ltd. v. Europe Strengh Foods Co. Pty Ltd.*, [1978], 2 N.Z.L.R. 515; *Cranleigh Precision Eng'g Ltd. v. Bryant*, [1965] 1 WLR 1293; *Exchange Telegraph Co. Ltd. v. Central News Ltd.*, [1897] 2 Ch. 48; *Attorney General v. Guardian Newspapers Ltd. (No. 2)*, [1988] 3 All ER 545; *Faccenda Chicken Ltd. v. Fowler*, [1986] 1 All ER 617; *Thomas Marshall v. Guinle* [1978] 3 WLR 116; *Ibcos Computers Ltd v Barclays Mercantile Finance Ltd* [1994] FSR 275; *Aas v. Benham*, [1891] 2 Ch. 244; *Technograph Printed Circuits Ltd. v. Chalwyn* [1967] R.P.C. 339; *Venables and Thompson v. News Group Newspapers Ltd.* [2001] EWHC 32 (QB); *Herbert Morris Ltd. v. Saxelby*, [1916] 1 A.C. 688; *G.D. Searle Ltd. v. Celltech* [1982] F.S.R. 92; *Boardman v. Phipps*, [1966] 3 All. E.R. 721; *Boardman v. Phipps* [1966] 3 All E.R. 721; *Federal commissioner of Taxation v. United Aircraft Corporation*, (1944) 68 C.L.R. 534; *Brent v. Federal Tax Commissioner* (1971) 125 L.L.R. 418; *Pancontinental Mining v. Commissioner for Stamp Duties* [1990] 15 I.P.R. 612; *North and South Trust v. Berkeley* [1971] 1 All E.R. 980; *Oxford v. Moss* [1978] 68 Cr. App. R. 183 D.C.; *Victoria Park Racing and Recreation Grounds Ltd. v. Taylor* (1937) 58 C.L.R. 479; *Mulcaire v. Philipps*, [2012] UKSC, 28; *Herbert Morris v. Saxelby* [1916] 1 AC 688, 705; *Lansing Linde Ltd. v. Kerr* [1991] 1 All ER 418; *Balston Ltd. v. Headling Filters Ltd.* [1990] F.S.R. 385; *Morrison v. Moat* [1851] 9 Hare 492; *Reid and Sigrist Ltd. v. Moss and Mechanism Ltd.* [1932] 49 RPC 461; *Hivac Ltd. v. Park Royal Scientific Instruments Ltd.* [1948] 65 RPC 203; *Under Water Welders and Repairs Ltd. v. Street and Longthorne* [1968] RPC 498; *Cranleigh Precision Eng'g Ltd. v. Bryant* [1964] 3 All ER 289; *Nicrotherm Electrical Co. Ltd. v. Perry* [1957] RPC 207; *Industrial Furnaces Ltd. v. Reaves* [1970] RPC 605; *Speed Seal Ltd. v. Paddington* [1985] 1 WLR 1327; *Terrapin Ltd. v. Builders Supply Company (Hayes) Ltd.* [1967] RPC 375; *Ackoyds (London) Ltd. v. Islington Plastics Ltd.* [1962] RPC 67; *Roger Bullivant Ltd. v. Ellis* [1987] 1 CR 464; *Wheatley v. Bell* [1984] FSR 17; *Baker v. Gibbons* [1972] 1 WLR 693; *Dunford Elliott Ltd. v. Johnson and Firth Brown* [1978] FSR 143; *Searle and Co. Ltd. v. Celltech Ltd.* [1982] FSR 98; *Sun Printers Ltd. v. Westminster Press Ltd.* [1982] IRLR 292.

BIBLIOGRAFIA CAPITOLO VI

N. ABRIANI – G. COTTINO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, II.

E. AGHINA, *L'obbligo illimitato di segretezza nei contratti di licenza di know-how*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977.

G. ALPA, *Engineering*, in *Diritto Commerciale e industriale* a cura di Carnevali, Milano, 1998.

P. ANGIELLO, *Il know-how, un oscuro oggetto di bilancio*, in *Giur. comm.*, 1986, II.

T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.

A. BALDASSARI, *I contratti di distribuzione, agenzia, mediazione, concessione di vendita, franchising*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato* a cura di F. Galgano, Tomo II, Torino, 1995.

S. BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: la scelta del codice della proprietà intellettuale*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Milano, 2011.

S. BARTOLOMUCCI, *Il know-how: un oggetto non ancora identificato*, in *Giust. civ.*, 1989, II.

G. BERNINI, *La tutela della libera concorrenza e i monopoli*, Milano, 1963.

C. BERTI – B. GRAZZINI, *La disciplina della subfornitura nelle attività produttive*, Milano, 2003.

A. BIANCHI, *Regime del segreto e tecniche dipendenti*, Torino, 1990.

A. BLANDINI, *Know-how (voce)*, in *Enc. Dir.*, Aggiornamento, I, Milano, 1997.

- F. BOCHICCIO, *La concorrenza parassitaria e la tutela dell'iniziativa privata nei rapporti inter-imprenditoriali*, nota a Trib. Milano, 1 febbraio 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II.
- G. BOCCONE, *I contratti di Know-how*, in *I nuovi contratti, Analisi delle singole tipologie contrattuali di uso più frequente nei traffici commerciali, I libri di Guida al Diritto* a cura di G. Cassano, Manuali Professionali del Sole 24 ore, 2006.
- G. BOCCONE, *I contratti di Know how*, in *I singoli contratti, applicazioni pratiche, clausole specifiche, giurisprudenza di riferimento*, a cura di G. Cassano, Tomo III, 2010.
- F. BORTOLOTTI, *Il contratto di franchising: la nuova legge sull'affiliazione commerciale*, Padova, 2004.
- M. BUSSANI, *Contratti moderni factoring franchising leasing*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, *I singoli contratti*, vol. 4, Torino, 2004.
- A. CAMUSSO, *Tutela preventiva del segreto*, in *La tutela del know-how* a cura di M. Bona – A. Camusso – U. Oliva – A. Vercelli, Milano, 2012.
- F. CAPORALE, *Il trasferimento di tecnologia: brevi cenni ad un contratto*, in *Dir. comm. int.*, 1993.
- M. CARTELLA, *Profili di diritto industriale della disciplina della subfornitura*, in *Subfornitura*, a cura di V. Franceschelli, Milano, 1999.
- M. CARTELLA, *Subfornitura e diritto industriale*, in *Subfornitura* a cura di V. Franceschelli, 1999.
- R. CAVALLO BORGIA, *Engineering*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato* a cura di F. Galgano, Tomo II, Torino, 1995.
- A. CHAVANNE, *Il contratto di know-how*, in *Riv. dir. ind.*, 1967, I.
- A. COACCIOLI, *Acquisto e tutela di origine pattizia dei diritti sul know-how*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale* a cura di P. Cendon, Tomo XIII, Torino, 2004.
- G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica, I contratti di patent pooling*, Milano, 2008.
- B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato, licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Padova, 2002.
- C. COSTA, *La validità del contratto di know-how: segretezza, novità e valutabilità patrimoniale*, in *Giur. it.*, 1992, I.
- M. DELL'UNIVERSITÀ, *Circolazione dei diritti di privativa industriale*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, Trattato breve* diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Vol. III, I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale, Milano, 2010.
- M. DEL VECCHIO, *Legge 6 maggio 2004, n. 129. Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, III.
- G. DE NOVA, *La subfornitura: una legge grave*, in *Riv. dir. priv.*, 1998.
- M. DOGLIOTTI – A. FIGONE, *Giurisprudenza del contratto*, Tomo I, Milano, 1998.
- S. FASOLINO, *Il know-how: natura e conferimento nelle società di capitali*, in *Soc.*, 1999.
- D. FEOLA, *Prime riflessioni sulla legge 18.6.1998, n. 192 recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive*, in *Resp. civ. e prev.*, 1998.
- L. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, Milano, 2004.

- A. FIUMARA, *Cultura d'impresa. Come tutelarsi con il nuovo codice di proprietà industriale. Segreti aziendali e informazioni riservate. Dal processo produttivo di un oggetto alla sua strategia di vendita: una lunga serie di informazioni non brevettabili*, 2008, consultabile sul sito www.distributore-industriale.it/september2007/art5.pdf.
- A. FOGLIO, *Il commercio estero delle tecnologie, dei progetti industriali e dei know-how*, Milano, 2005.
- V. FRANCESCHELLI, *Subfornitura: un nuovo contratto commerciale*, in *Subfornitura* a cura di V. Franceschelli, Milano, 1999.
- B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *Riv. dir. ind.*, 2005.
- B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Torino, 2009.
- A. FRIGNANI, *Know-how: la Cassazione fa propri molti argomenti della dottrina*, in *Giur. it.*, 1993, IV,
- A. FRIGNANI, *Know how* (voce), in *Dig. disc. priv.*, Torino, 1994.
- A. FRIGNANI, *Factoring, Leasing, Franchising, Venture Capital, Leveraged buy-out, Hardship, Clause, Contertrade, Cash-and-Carry, Merchandising, Know-how, Securization*, Torino, 1996.
- A. FRIGNANI, *Disciplina della subfornitura nella legge n. 192/98: problemi di diritto sostanziale*, in *Contratti*, 1999.
- F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Tomo III, Padova, 1990.
- F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 1993.
- FE. GALGANO, *I contratti di know-how*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato* a cura di F. Galgano, Tomo II, Torino, 1995.
- G. GIOIA, *La subfornitura nelle attività produttive*, in *Cor. Giur.* 1998.
- A. GIUFFRIDA, A. GIUFFRIDA, *Il diritto di esclusiva nel contratto di franchising: obbligo di previsione espressa?*, in *Ventiquattrore avvocato, Contratti*, 2006.
- P. MANDARINO, *Il trasferimento di know-how in ambito internazionale. Taluni aspetti ai fini IVA alla luce delle nuove direttive CE e della normativa domestica*, in *Dir. comm. int.*, 2010, IV.
- V. MANFREDONIA, *La formazione del capitale sociale e l'art. 7 della II Direttiva in La seconda Direttiva CEE in materia societaria* a cura di L. Buttarò – A. Patroni Griffi, Milano, 1984.
- P. G. MARCHETTI, *Nuove tendenze per una disciplina internazionale del know-how e degli scambi di tecnologia*, in AA. VV., *Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale*, Milano, 1978.
- F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, Milano, 1997.
- D. MASTRELIA, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, Torino, 2010.
- M. MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, in *Contratto e Impresa*, 2007, 4 – 5.
- M. MONTESANO, *I dati personali relativi alle imprese e la circolazione di informazioni aziendali dopo il "decreto Salva Italia"*, in *Dir. ind.*, 2012.

A. MUSSO, *La subfornitura*, in *Comm. cod. civ. Scialoja – Branca*, a cura di F. Galgano, Libro IV delle obbligazioni, tit. III, *Dei singoli contratti*, Bologna – Roma, 2003.

G. PELLEGRINO – D. ONOFRI, *Il know-how: strumento di scambio di informazioni tecnico – produttive*, in *Giur. it.*, 1992, IV.

P. PITTER, *Know-how e contratto di know-how*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II.

P. PITTER, *Know-how*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II.

G. B. PORTALE, *I conferimenti in natura «atipici» nella spa: profili critici*, Milano, 1974.

L. PRATI, *La disciplina della subfornitura, la proprietà intellettuale ed il know-how del committente*, in *Dir. ind.*, 1999

M. RICOLFI, *Il contratto di merchandising*, in *Dir. ind.*, 1999.

G. ROCCO, *Lineamenti del contratto internazionale*, Rimini, 1995.

S. SANDRI, *I contratti di licenza in Italia*, in *Riv. dir. ind.*, 1996.

D. SALUZZO, *Accordi di confidenzialità*, in *Fiscalità e Commercio internazionale*, 2011.

G. SCHIANO DI PEPE, *Il contratto di know-how*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II.

A. SIROTTI GAUDENZI, *Il Franchising*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, Trattato breve* diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Vol. III, I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale, Milano, 2010.

A. SIROTTI GAUDENZI, *La “terziarizzazione” produttiva fra subfornitura ed outsourcing. Problematiche civilistiche e di diritto industriale*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza Trattato breve* diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Vol. III, I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale, Milano, 2010.

A. SIROTTI GAUDENZI, *Lo sviluppo di progetti. Il contratto di engineering*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza Trattato breve* diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Vol. III, I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale, Milano, 2010.

L. SORDELLI, *Il know how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I.

G. TASSONI, *Know-how e segreto industriale, Cap. XXVII*, in *Giur. Sist. Dir. Civ. Comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, Milano, 2003.

C. TONI, *I contratti di know-how*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, Trattato breve* diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Vol. III, I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale, Milano, 2010.

B. VERONESE, *Franchising e tutela delle informazioni aziendali riservate*, nota a ordinanza del Trib. Torino 23 aprile 2008, in *Giur. it.*, 2008, I.

G. VETTORELLO, *Il contratto di subfornitura*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato* a cura di F. Galgano, Tomo II, Torino, 1995.

L. ZAGATO, *Il contratto comunitario di licenza di know-how*, Padova, 1996.

SENTENZE CITATE

Merito:

App. Genova, 20 giugno 1963, in *Foro it.*, 1963, I, 1788; Trib. Milano, 6 giugno 1985, in *Giur. ann. dir. ind.* 1985, 613; Trib. Orvieto, 4 luglio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 887; Trib. Verona, 17 dicembre 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 467; Trib. Como, 13 ottobre 1997, in *Giur. it.*, 1999,

342; Trib. Milano, 1 febbraio 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, 148, Trib. Torino 23 aprile 2008, in *Giur. it.*, 2008, I, 12.

Cassazione:

Cass. 6 aprile 1967, n. 2688, in *Giust. Civ.*, 1967, I, 1932; Cass. 13 gennaio 1984, n. 265, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, 2966; Cass. 20 gennaio 1992, n. 659, in *Nuova giur. civ. comm.* 1993, I, 179; Cass. 20.06.2001, n. 8376, in *Giur. civ.* 2001, I, 1327.

BIBLIOGRAFIA CONCLUSIONI

F. BORTOLOTTI, *La tutela del know-how nell'ordinamento italiano*, in *Dir. econ.*, 1970.

G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Milano, 2008.

R. FRANCESCHELLI, *Note su ricerca-sviluppo, brevetti e concorrenza*, in *Riv. dir. ind.*, 1970, I.

F. MASSA FELSANI, *Contributo allo studio del know-how*, Milano, 1997.

G. PELLEGRINO – D. ONOFRI, *Il know-how: strumento di scambio di informazioni tecnico – produttive*, in *Giur. it.*, 1992, IV.

SENTENZE CITATE

Merito:

Trib. Bologna, 21 ottobre 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5658.

ABSTRACT

Studente: Nicolò Romanato matricola: 955914

Dottorato: Diritto Europeo dei contratti Civili, Commerciali e del Lavoro

Ciclo: 27°

Titolo della tesi: TUTELA, VALORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DEL SEGRETO INDUSTRIALE.

Abstract:

Il presente elaborato si prefigge lo scopo di analizzare l'istituto delle informazioni industriali segrete e, in particolare, in che cosa consista il "segreto industriale" o *know-how*, distinguendo in due distinti capitoli i diversi interventi normativi – con i conseguenti riflessi sul profilo dogmatico – che si sono succeduti nel tempo (capitolo 1 e 2).

Nei successivi capitoli vengono poi analizzati gli strumenti normativi o di fonte pattizia attraverso i quali il segreto industriale può essere efficacemente tutelato a fronte di condotte appropriative di terzi, anche non diretti concorrenti e soprattutto, dai dipendenti (capitolo 3).

Viene poi indicato il metodo con cui questo *know-how* può essere contabilizzato (capitolo 4) e si procede quindi alla verifica di quale tutela sia apprestata, per l'istituto, dagli ordinamenti stranieri (capitolo 5) e, infine, attraverso quali strumenti contrattuali possa essere trasferito (capitolo 6).

This PHD thesys aims to analyze the institute of industrial secret information and, in particular, what can be considered as a trade secret or know-how and, divided into two separated chapters, are analyzed the various subsequent regulatory actions - with the consequent related dogmatic issues - that have followed over time (Chapter 1 and 2).

In the subsequent chapters are then analyzed the regulatory instruments even by contractual sources, through which the trade secret can be effectually protected against appropriative conduct of third parties, including non competitors, and especially, by the employees (Chapter 3).

Is then shown the method by which this knowledge can be accounted (Chapter 4) and then it is verificated how the foreign legal systems consider, and protect, the institute (Chapter 5) and, finally, through which contractual instruments this insistute can be transferred (Chapter 6).