



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Dipartimento di Scienze Umane

# Verso il recepimento della Direttiva Trade Secret. Sinergia o contrasto con il CPI

**Valeria Falce - [Valeria.Falce@unier.it](mailto:Valeria.Falce@unier.it)**

**Ordinario di Diritto dell'economia**

**Università Europea di Roma**

Trade secret – l'impatto della nuova Direttiva in Italia  
Accademia MISE, Roma 12 luglio 2016

# INDICE/SOMMARIO

- NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TECNICHE DI TUTELA
- EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA
- I RIMEDI GIUDIZIALI
- VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA TRADE SECRET
- CONCLUSIONI

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

## LA NOZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE NELL' ART. 98 CPI

### primo comma

COSTITUISCONO OGGETTO DI TUTELA

**LE INFORMAZIONI AZIENDALI E LE ESPERIENZE TECNICO-INDUSTRIALI, COMPRESSE QUELLE COMMERCIALI,**

SOGGETTE AL LEGITTIMO CONTROLLO DEL DETENTORE,  
OVE TALI INFORMAZIONI

- a) SIANO SEGRETE, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o 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 PER MANTENERLE SEGRETE

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

- **LA NOZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE NELL' ART. 98 CPI**

## **Secondo comma**

COTITUISCONO ALTRESI' OGGETTO DI PROTEZIONE

**I DATI RELATIVI A PROVE O ALTRI DATI SEGRETI**

LA CUI ELABORAZIONE COMPORTI UN CONSIDEREVOLE IMPEGNO ED ALLA CUI PRESENTAZIONE SIA SUBORDINATA L'AUTORIZZAZIONE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI O AGRICOLI IMPLICANTI L'USO DI NUOVE SOSTANZE CHIMICHE

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

- LA NOZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE NELL' ART. 98 CPI

Tribunale di Bologna 20 marzo 2008.

La tutela delle informazioni segrete va riservata agli elementi qualificati dalla coesistenza dei requisiti imposti dal 1° comma (punti a, b, c) dell'art. 98 c.p.i., pertanto:

- a) deve trattarsi di **dati la cui raccolta richieda sforzi superiori a quelli imposti da una accurata ricerca in letteratura**, aventi ad oggetto notizie accumulate con lavoro individuale o di équipe, non surrogabile tramite la consultazione di materiali ed esperienze esterne;
- b) lo sforzo «notevole» richiesto per la valida elaborazione di una «notizia segreta» deve poi corrispondere alla **necessità di un impegno economico almeno pari quando un terzo estraneo voglia altrimenti «duplicarla»**, mentre l'illiceità della condotta concorrenziale va esclusa allorché si tratti di elementi consueti e tipici per quella categoria di prodotti o servizi;
- c) lo sfruttamento delle «informazioni aziendali» non implica di per sé la contemporanea inosservanza del precetto ex art. 98 cpi e quindi, **mentre le violazioni del fair play commerciale sanzionate dall'art. 2598 c.c. possono risolversi** - ma non sempre - **anche nella rivelazione** o nell'impiego delle altrui **informazioni riservate**, non necessariamente le condotte suddette riguardano «dati sensibili» che corrispondano ai canoni speciali imposti dalla norma speciale di cui all'art. 98 cpi;
- d) infine, le informazioni aziendali di cui all'art. 98 cpi debbono essere **mantenute segrete**, adottando le misure di vigilanza che l'esperienza riconosce funzionali e che valgano da ostacolo adeguato contro le violazioni che possono essere ragionevolmente previste e combattute, sicché non sussiste sottrazione di informazioni riservate, in assenza di prova che le informazioni sottratte siano di provenienza segreta.

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

- **LA NOZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE NELL' ART. 98 CPI**

Tribunale di Milano 14 febbraio 2012

Non integra il requisito delle misure idonee a garantire la segretezza delle informazioni necessario alla tutela di cui all'art. 98 c.p.i. l'aver unicamente dotato i dipendenti di una semplice password e login e il non avere adottato misure ulteriori

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

- **LA NOZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE NELL' ART. 98 CPI**

Tribunale di Torino 6 luglio 2012

Le informazioni commerciali contenute nelle schede clienti, elaborate all'esito del primo contatto telefonico effettuato dalle impiegate del telemarketing e successivamente aggiornate con l'annotazione degli ordini eseguiti di volta in volta costituiscono informazioni segrete tutelate ex artt. 98 e 99 c.p.i.:

- non erano generalmente note o facilmente accessibili in quanto contenevano oltre a nominativi e recapiti dati ulteriori (referenze, disponibilità all'acquisto, periodicità di acquisto)
- avevano valore economico in quanto segrete perché permettevano di impostare campagne di marketing mirate, idonee ad assicurare un vantaggio concorrenziale
- - erano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

## LA TUTELA DI CUI ALL'ART. 99 CPI

### TESTO PREVIGENTE

SALVA LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE **E' VIETATO RIVELARE A TERZI, OPPURE ACQUISIRE OD UTILIZZARE** LE INFORMAZIONI E LE ESPERIENZE AZIENDALI DI CUI ALL'ART.98

### TESTO POST D. LGS 131/2010

FERMA LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE, **IL LEGITTIMO DETENTORE** DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESPERIENZE AZIENDALI DI CUI ALL'ART. 98, **HA IL DIRITTO DI VIETARE A TERZI, SALVO PROPRIO CONSENSO, DI ACQUISIRE, RIVELARE A TERZI OD UTILIZZARE, IN MODO ABUSIVO, TALI INFORMAZIONI ED ESPERIENZE, SALVO IL CASO ESSE SIANO STATE CONSEGUITE IN MODO INDIPENDENTE DAL TERZO**

**Art. 6 bis l.i.** : Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 3, c.c., costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi o 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 siano (a) segrete [...], (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



# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

## LA CONCORRENZA SLEALE

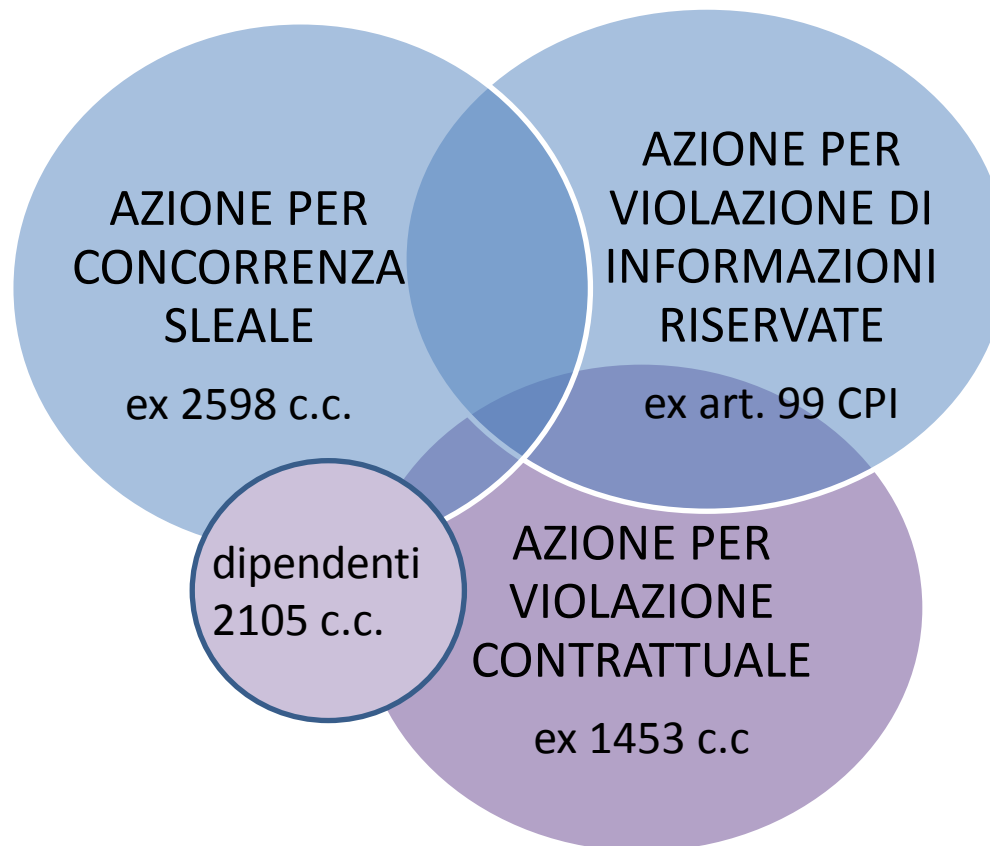
### ART. 2598 C.C.

FERME LE DISPOSIZIONI CHE CONCERNONO LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI E DEI DIRITTI DI BREVETTO, COMPIE ATTI DI CONCORRENZA SLEALE CHIUNQUE:

- 1) USA NOMI O SEGNI DISTINTIVI IDONEI A PRODURRE CONFUSIONE CON I NOMI O SEGNI DISTINTIVI LEGITTIMAMENTE USATI DA ALTRI, O IMITA SERVILMENTE I PRODOTTI DI UN CONCORRENTE, O COMPIE CON QUALSIASI ALTRO MEZZO ATTI IDONEI A CREARE CONFUSIONE CON I PRODOTTI E CON L'ATTIVITA' DI UN CONCORRENTE
- 2) [...]
- 3) SI VALE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DI OGNI ALTRO MEZZO NON CONFORME AI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE E IDONEO A DANNEGGIARE L'ALTRUI AZIENDA

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

## COMPLEMENTARIETA' DELLA TUTELA NEL SISTEMA DEL CPI



# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

## Evoluzione della giurisprudenza

Trib. Bologna 4 luglio 2008 : l'eliminazione nella nuova formulazione contenuta negli artt. 98 e 99 c.p.i. (rispetto al precedente art. 6 bis l.i.- abrogato) dell'inciso «in modo contrario alla correttezza professionale» consente di ritenere che il codice abbia attribuito **tutela assoluta e reale** alle informazioni che presentino i caratteri dell'art. 98 c.p.i. [...] nel caso in cui manchino i requisiti di protezione previsti dall'art. 98 c.p.i. potrà farsi luogo all'applicazione della disciplina in materia di concorrenza sleale

«La semplice condotta di volontaria acquisizione, attesa la realtà della tutela, integra la fattispecie di cui all'art. 99 c.p.i.»

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

## Evoluzione della giurisprudenza

Trib. Bologna 22 giugno 2010:

Antecedentemente al D.Lgs. 198/96 le informazioni riservate trovavano tutela nella disciplina codicistica in materia di concorrenza sleale; l'art. 6 *bis* l.i., introdotto dall'art. 14 D.Lgs. 198/96 in attuazione alla previsione dell'art. 39 TRIP's, ha creato un'ipotesi speciale di concorrenza sleale; infine gli artt.98 e 99 c.p.i., riprendendo in parte il testo dell'abrogato art. 6 *bis*, hanno introdotto secondo l'opinione prevalente una tutela *erga omnes* identica a quella garantita ai diritti di proprietà industriale non titolati a favore dei segreti di impresa, sempre che ricorrano tutti i presupposti previsti negli artt. 98 e 99 c.p.i.

Alla luce poi della riserva contenuta nell'art. 99 c.p.i., che fa salva la normativa in materia di concorrenza sleale, deve ritenersi comunque applicabile l'art. 2598, n.3, c.c. nelle ipotesi di divulgazione di notizie riservate o, in genere, di utilizzazione di know how aziendale, quando non risultino soddisfatte tutte le condizioni richieste dall'art. 98 c.p.i.

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

## Evolutione della giurisprudenza

Trib. Bologna 4 ottobre 2010:

Spetta alla società ricorrente, di fronte alle specifiche e dettagliate contestazioni sollevate dalla controparte, indicare specificamente i progetti e le informazioni che asserisce esserle state illegittimamente carpite e dimostrarne il carattere di novità, inaccessibilità e il conseguente valore economico

Il difetto di prova dei suddetti requisiti e quindi della rilevanza delle suddette informazioni non consente neppure di ritenere, in via presuntiva, che le stesse siano state effettivamente sottratte. Ne discende che, non essendo ravvisabili allo stato né i requisiti degli artt. 98 e 99 c.p.i., né comunque le condizioni affinché le informazioni possano essere considerate riservate e conseguentemente tutelabili ai sensi dell'art. 2598 , n.3, c.c., deve ritenersi l'infondatezza della domanda cautelare anche sotto quest'ultimo aspetto

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

## Evoluzione della giurisprudenza

Trib. Bologna 21 ottobre 2010:

Nell'art. 6 bis l.i. veniva normativamente configurata una ipotesi speciale di concorrenza sleale. L'abolizione dell'inciso «in modo contrario alla correttezza professionale» consentiva di ritenere – fino all'entrata in vigore del D.Lgs 131/2010 – che si fosse in presenza di una nuova privativa (non titolata) alla quale veniva riconosciuta tutela assoluta e non personale, nel caso sussistessero tutti i presupposti e i requisiti previsti dagli artt. 98 e 99 c.p.i.

La creazione di un autonomo diritto di proprietà industriale non titolata assicurava dunque una tutela erga omnes al suo titolare

L'impostazione recentemente adottata dal Legislatore fa emergere la perdita, nel regime di tutela del segreto, della natura assoluta, sicché lo stesso, pur potendo (astrattamente) 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**

L'art. 2598, n.3, c.c. resta applicabile agli atti di acquisto, divulgazione e utilizzazione di segreti commerciali e di know how per i quali, non sussistendo tutti i requisiti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., ricorrano tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'azione di concorrenza sleale

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

## Evoluzione della giurisprudenza

Trib. Bologna 8 marzo 2011:

L'espressa riserva, contenuta nell'art. 99 c.p.i., che fa salva in ogni caso la normativa in materia di concorrenza sleale, consente di ritenere sempre configurabili le fattispecie di concorrenza sleale costituite dalla utilizzazione di notizie riservate o, in genere, dall'utilizzazione di know how aziendale, **a condizione che l'utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e che sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale**, e ciò sia nel caso in cui siano presenti tutti i requisiti delle informazioni segrete postulati dall'art. 98 c.p.i., sia quando tali requisiti non sussistono o non ricorrono tutti, sicché la condotta illecita in tali casi può ricevere soltanto tutela obbligatoria e non reale

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

## Evoluzione della giurisprudenza

Trib. Milano 21 maggio 2014

Il Tribunale accerta che le convenute hanno posto in essere violazioni ed indebito sfruttamento delle informazioni segrete ex artt. 98 e 99 c.p.i. nonché attività di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 , c.c. in danno alla società attrice



# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

## Evoluzione della giurisprudenza

Tribunale di Venezia 16 luglio 2015:

Il richiamo alla salvezza della disciplina sulla concorrenza sleale di cui all'art. 99 c.p.i. va inteso nel senso che la **violazione del segreto** costituisce contemporaneamente un atto di concorrenza sleale, assoggettato alle relative sanzioni, e dall'altro lato come un'apertura a una tutela delle notizie riservate più ampia di quella prospettata negli artt. 98 e 99 c.p.i. (anche in difetto, quindi, di una puntuale prova in ordine alla segretezza delle informazioni e all'adozione di misure idonee a mantenerle segrete)

Viene pertanto ammessa una **tutela concorrenziale complementare** anche per informazioni che **non** presentano i requisiti ex art. 98 c.p.i ma allo stesso tempo sono sottratte con mezzi professionalmente scorretti

# NOZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E TUTELA NEL CPI

## Evoluzione della giurisprudenza

Tribunale di Venezia 16 luglio 2015:

In presenza dei presupposti dell'art. 98 c.p.i., l'interesse alla tutela del segreto prevale su quello dei dipendenti ad utilizzare (in proprio o presso altro imprenditore) le conoscenze acquisite. Prevalenza giustificata in funzione dell'obbiettivo di emarginare le imprese incapaci di operare scelte autonome di investimento sul mercato dell'innovazione

La clausola generale della correttezza professionale deve intendersi preordinata alla salvaguardia dell'effettività del gioco concorrenziale ... I principi della correttezza professionale possono allora considerarsi coincidenti con i principi della correttezza civile tutte le volte che si abbia riguardo agli interessi dei protagonisti del mercato – consumatori o imprese – alla conservazione del carattere concorrenziale di esso

# I RIMEDI GIUDIZIALI

## CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE:

### ART. 125 - RISARCIMENTO DEL DANNO E RESTITUZIONE DEI PROFITTI

Il risarcimento è liquidato ex artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il **mancato guadagno** del titolare del diritto leso, **i benefici realizzati dall'autore della violazione** e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il **danno morale** arrecato al titolare del diritto dalla violazione

La liquidazione del danno può consistere in una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il **lucro cessante** è comunque determinato in **un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare**, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso

In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la **restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione**, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento

# I RIMEDI GIUDIZIALI

## **CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE:**

### ART. 125 - RISARCIMENTO DEL DANNO E RESTITUZIONE DEI PROFITTI

Tribunale di Milano 26 febbraio 2009.

Ai fini della liquidazione del lucro cessante il c.d. prezzo del consenso, ovvero il canone che l'autore della contraffazione avrebbe dovuto pagare al titolare della privativa qualora avesse ottenuto una licenza, costituisce il criterio minimale previsto dall'art. 125.2 c.p.i.

Tribunale di Milano 16 luglio 2011

La retroversione degli utili di cui all'art. 125 c.p.i. deve ritenersi ipotesi applicabile in via residuale, ove la quantificazione del lucro cessante non sia di per sé soddisfacente e ove la parte attrice sia stata in grado di dimostrare che gli utili dell'avversario si pongano in esubero rispetto al risarcimento per lucro cessante

# I RIMEDI GIUDIZIALI

## CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE:

### ART. 131 – INIBITORIA

Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, e in particolare può chiedere l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose, **nei confronti di chiunque** ne sia **proprietario o ne abbia comunque la disponibilità**, secondo le norme del c.p.c. concernenti i procedimenti cautelari

Inibitoria e ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti **contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare** un diritto di proprietà industriale

# I RIMEDI GIUDIZIALI

## CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE:

### ART. 131 – INIBITORIA

Tribunale di Venezia 27 maggio 2013

Considerata la formulazione dell'art. 131, 1° comma, c.p.i., per la configurabilità del periculum in mora, l'**imminenza** del pregiudizio si ricollega all'attualità della violazione o anche al solo pericolo di ripetizione; l'**irreparabilità** invece si lega all'oggettiva difficoltà di quantificazione del pregiudizio connesso alla indisponibilità del nome a dominio ed all'elevato pericolo di una sottostima del danno nell'eventuale giudizio di merito

# I RIMEDI GIUDIZIALI

## **CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE:**

### **ART. 129 – DESCRIZIONE E SEQUESTRO**

Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro (e anche il sequestro subordinatamente alla descrizione) di alcuni o tutti **gli oggetti costituenti violazione** di tale diritto, **nonché dei mezzi adibiti alla produzione** dei medesimi e degli **elementi di prova** concernenti la denunciata violazione e la sua entità

# I RIMEDI GIUDIZIALI

## **CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE:**

Tribunale di Milano 23 febbraio 2011.

I provvedimenti di descrizione e sequestro di cui all'art. 129 c.p.i. sono posti esclusivamente a presidio dei diritti di proprietà industriale e non possono trovare applicazione nel caso di meri illeciti concorrenziali (nella specie si trattava di un'ipotesi di imitazione non confusoria, ritenuta in contrasto con il n. 3 dell'art. 2598 c.c.)

Tribunale di Milano 30 agosto 2011

In tema di ricorso per descrizione ex art. 129 e 130 d.leg. 30/05 - nel testo modificato dal d.leg. 131/10 - va ritenuto **reclamabile il provvedimento che ne abbia negato l'adozione**, cui consegue il rilevante e potenzialmente irreparabile rischio di definitiva dispersione della prova o l'assoluta inaccessibilità alla stessa, mentre **non sussiste analogo diritto in favore della parte resistente** avverso la concessione del provvedimento nei suoi confronti



# I RIMEDI GIUDIZIALI

## **AZIONE EXTRACONTRATTUALE PER CONCORRENZA SLEALE**

### **ART. 2600 C.C – RISARCIMENTO DEL DANNO**

L'autore dell'illecito è tenuto al risarcimento dei danni se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o colpa. Accertati gli atti, la colpa si presume

### **ART. 2599 C.C. – INIBITORIA**

La sentenza che accerta gli atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti

# LA TUTELA CONTRATTUALE: CONTESTI E SOGGETTI

## SCENARI RILEVANTI DELLA VITA DI IMPRESA: ALCUNI ESEMPI

ATTIVITA'	INTERLOCUTORI
Organizzazione interna dell'impresa	Società – dipendenti collaboratori consulenti
Rapporti commerciali <ul style="list-style-type: none"><li>- cooperazione con altre imprese</li><li>- rapporti di fornitura</li><li>- partecipazione a gare di appalto</li></ul>	Società- partners commerciali concorrenti fornitori enti pubblici
Operazioni straordinarie (es. acquisizioni)	Società- Soci - Investitori

# LA TUTELA CONTRATTUALE: CONTESTI E SOGGETTI

## SCENARI RILEVANTI DELLA VITA DI IMPRESA: RAPPORTI DI LAVORO

art. 2105 C.C.:

IL PRESTATORE DI LAVORO NON DEVE TRATTARE AFFARI, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, IN CONCORRENZA CON L'IMPRENDITORE, **NE' DIVULGARE NOTIZIE ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE E AI METODI DI PRODUZIONE DELL'IMPRESA O FARNE USO IN MODO DA POTER RECARRE AD ESSA PREGIUDIZIO**



SANZIONI DISCIPLINARI

INVENZIONE FATTA NELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO :

- IL PRESTATORE DI LAVORO HA DIRITTO DI ESSERNE RICONOSCIUTO AUTORE (art. 2590 c.c.)
- **SE** ATTIVITA' INVENTIVA E' OGGETTO DEL CONTRATTO /RAPPORTO ED E' **RETRIBUITA** I DIRITTI DERIVANTI DALL'INVENZIONE APPARTENGONO AL DATORE DI LAVORO (art. 64, co.1, c.p.i.)
- **SE** ATTIVITA' INVENTIVA **NON RETRIBUITA**, I DIRITTI APPARTENGONO AL DATORE DI LAVORO MA ALL'INVENTORE SPETTA UN **EQUO PREMIO** SE IL DATORE DI LAVORO OTTENGA UN BREVETTO O UTILIZZI L'INVENZIONE IN REGIME DI SEGRETEZZA INDUSTRIALE (art. 64, co.2, c.p.i.)

# LA TUTELA CONTRATTUALE: CONTESTI E SOGGETTI

## SCENARI RILEVANTI DELLA VITA DI IMPRESA: RAPPORTI DI LAVORO

### L'OBBLIGO DI FEDELTA' DEL DIPENDENTE ex art. 2105 C.C. e SEGRETO INDUSTRIALE:

Cass. civ., sez. lav., 29-08-2014, n. 18459

La violazione del divieto di concorrenza posto a carico del lavoratore subordinato dall'art. 2105 c.c., riguarda non già la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, **ma quella svolta illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite per effetto del rapporto stesso**

Tribunale di Torino 19 febbraio 2011

Il dipendente, una volta terminato il rapporto con un datore di lavoro, può continuare ad esplicare, per conto proprio o di terzi, la sua attività, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel corso del precedente rapporto di lavoro, **con esclusione tuttavia di quelle che vanno al di là del suo bagaglio di conoscenze professionali e che (pur non assumendo i caratteri della segretezza di cui all'art. 98 c.p.i.), sono interne all'azienda di provenienza e non sono suscettibili di divulgazione e di utilizzazione al di fuori dell'azienda stessa**

Tribunale di Firenze 26 novembre 2008

Le conoscenze acquisite dal dipendente nell'espletamento della sua attività lavorativa **non** rientrano nel concetto di informazione ed esperienza aziendale di cui agli art. 98 e 99 c.p.i.

# ACCORDI DI RISERVATEZZA: ELEMENTI ESSENZIALI E CLAUSOLE RILEVANTI

## LE DOMANDE:

**Who – What – Where- When - Why      Chi – Cosa - Come – Dove - Perché**

### LE PARTI:

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE  
IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE  
RAPPORTO DI CONCORRENZIALITA'  
RUOLO NELLO SCAMBIO INFORMATIVO

### FINALITA' DELLO SCAMBIO INFORMATIVO: esempi

RICERCA COMUNE  
FILIERA PRODUTTIVA  
ACQUISIZIONE/VENDITA

### USO CONSENTITO : esempi

VALUTAZIONE DI FATTIBILITA'  
ESECUZIONE DI RICERCA

# ACCORDI DI RISERVATEZZA: ELEMENTI ESSENZIALI E CLAUSOLE RILEVANTI

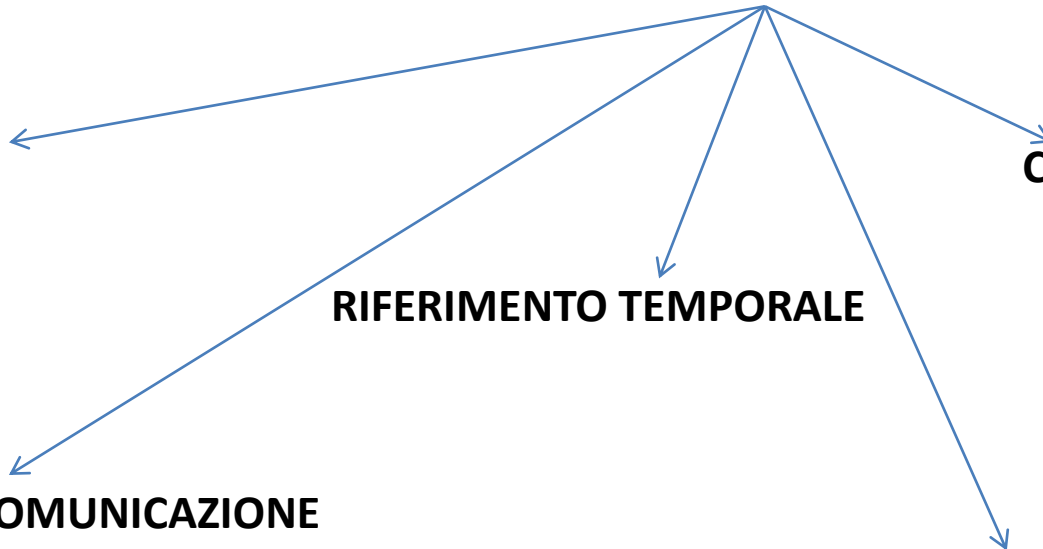
## OGGETTO DELLO SCAMBIO INFORMATIVO:

- INFORMAZIONI PROTETTE
- ALTRE INFORMAZIONI



DEFINIZIONE CONTRATTUALE  
**«INFORMAZIONI RISERVATE»**

MATERIA



CLASSIFICAZIONE

RIFERIMENTO TEMPORALE

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

SUPPORTI E INFORMAZIONI DERIVATE

## ACCORDI DI RISERVATEZZA: ELEMENTI ESSENZIALI E CLAUSOLE RILEVANTI

<b>PORTATA DELLA TUTELA:</b>	ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI ECCEZIONI CAUTELE
<b>DURATA</b>	CORRELAZIONE ALLA FINALITA'
<b>OBBLIGHI ACCESSORI:</b>	RAFFORZATIVI DELLA RISERVATEZZA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E POSIZIONE COMPETITIVA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
<b>RIMEDI ATTIVABILI</b>	RICONOSCIMENTO DEL PERICULUM IN MORA
<b>ESONERO DI RESPONSABILITA' DEL TITOLARE</b>	

## VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA TRADE SECRET

- I BENEFICI DI UNA DEFINIZIONE ARMONIZZATA
- I DISALLINEAMENTI RISPETTO ALLA DIRETTIVA IP ENFORCEMENT
- GENERICITA' E CRITICITA' DI ALCUNE PREVISIONI



## CONCLUSIONI

- RAFFORZATA TUTELA DEL SEGRETO INDUSTRIALE
- COMBINAZIONE DI STRUMENTI E TECNICHE DIVERSE/COMPLEMENTARI
- CAUTELE E RISCHI NELLA FASE DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA TRADE SECRET



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Dipartimento di Scienze Umane

# GRAZIE DELL'ATTENZIONE

**Valeria Falce - [Valeria.Falce@unier.it](mailto:Valeria.Falce@unier.it)**

**Ordinario di Diritto dell'economia**

**Università Europea di Roma**

Trade secret – l'impatto della nuova Direttiva in Italia  
Accademia MISE, Roma 12 luglio 2016