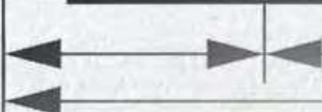




**La proprietà intellettuale:  
nuove prospettive  
per una crescita sostenibile**



1867  
2695



# La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

## Estratto

### I segreti industriali

A cura di  
Cesare Galli, Sergio Lasca e Alecsia Pagani

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera "*La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile*" realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

# I segreti industriali

A cura di Cesare Galli\*, Sergio Lasca\*\* e Alecsia Pagan\*\*\*

## 1. La tutela del segreto tra Codice di Proprietà Industriale e concorrenza sleale

Tradizionalmente in Italia i segreti commerciali erano protetti solo nell'ambito della concorrenza sleale, essendo la relativa fattispecie ricondotta all'art. 2598, n. 3 c.c.. Anche quando, col Decreto Lgs. n. 198/96, di adeguamento all'*Agreement of Intellectual Property Rights* (TRIPs), era stata introdotta una disposizione specifica come l'art. 6 bis nella legge invenzioni, essa era comunque ricondotta come fattispecie particolare alla concorrenza sleale, con tutti i suoi limiti sia sul piano sanzionatorio sia di efficacia soggettiva, considerata la nota (e anacronistica) interpretazione restrittiva data dalla nostra giurisprudenza che ritiene necessaria a tal fine la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra vittima e autore dell'illecito, senza ritenerlo integrato dal fatto che l'attività di quest'ultimo sia idonea a riflettersi negativamente sulla sfera concorrenziale del primo, come avviene per esempio in Germania.

Un nuovo inquadramento arrivava solo nel 2005, col varo del Codice della Proprietà Industriale, nel quale i segreti commerciali sono stati disciplinati agli artt. 98 e 99 ed espressamente inclusi tra i diritti «non titolati», con conseguente applicazione a favore di essi di tutto l'apparato sanzionatorio del codice stesso, poi rafforzato nel 2006 con l'attuazione della direttiva (CE) 48/2004<sup>1</sup> (la cosiddetta *Direttiva Enforcement*). Tuttavia la riformulazione della norma relativa all'ambito di protezione, dalla quale veniva espunto ogni riferimento alla correttezza professionale, e l'insistenza nella Relazione illustrativa del Codice su una supposta 'realità' della tutela creavano incertezza sulla portata della nuova norma, benché in realtà anche questo testo non potesse che essere interpretato conformemente al TRIPs Agreement, che tale realtà non prevedeva.

Per superare ogni incertezza, con la riforma operata dal Decreto Lgs. n. 131/2010<sup>2</sup> all'art. 99 CPI si è precisato che il divieto riguarda solo i comportamenti 'abusivi': espressione desunta dalla legislazione sui brevetti (in particolare dall'ipotesi della divulgazione avvenuta per effetto di abuso evidente, caso che tipicamente rientra tra quelli sanzionati anche dall'art. 99) e preferita al rife-

\* Professore e Avvocato, IP Law Galli.

\*\* Head of IP – Patents and Know How, Pirelli & C. SpA. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

\*\*\* Ph.D., Avvocato, IP Law Galli.

rimento alla correttezza professionale, per evitare interpretazioni che riconducessero ancora la norma alla concorrenza sleale, con i relativi limiti applicativi. La nuova formulazione prescelta vieta come distinti atti illeciti l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzazione dei segreti, in quanto tali condotte avvengano senza il consenso del titolare e in quanto il terzo non abbia un autonomo titolo per porle in essere, in particolare per avere conseguito in modo indipendente le informazioni tutelate, essendone quindi a sua volta legittimo detentore.

Il mantenimento delle norme sui segreti commerciali nel CPI e la qualificazione dei relativi illeciti come violazioni di diritti della proprietà intellettuale (e non solo come atti di concorrenza sleale, sussistendone i relativi requisiti soggettivi) fanno sì che esse siano direttamente applicabili nei confronti non solo dei concorrenti, ma anche di imprese non concorrenti e di privati (in particolare, ex dipendenti) e che a tutela dei segreti sia possibile ricorrere alle norme processuali stabilite per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, vale a dire specifici mezzi probatori, misure protettive e correttive e disposizioni *ad hoc* riguardanti risarcimento del danno e restituzione dei proventi del contraffattore: norme che solo parte della giurisprudenza ritiene applicabili anche alla concorrenza sleale.

La violazione dei segreti commerciali può inoltre configurarsi come reato, secondo l'art. 623 c.p. Dubbia era però la corrispondenza di questa fattispecie a quella sanzionata civilmente; questo profilo d'incertezza è stato solo in parte superato con l'attuazione della Direttiva (UE) 2016/943<sup>3</sup> sui segreti commerciali, operata col Decreto Lgs. n. 63/2018<sup>4</sup>, che ha espressamente inserito tra gli oggetti della tutela penale i segreti commerciali dotati dei requisiti di cui all'art. 98 CPI, peraltro affiancandoli alle «notizie destinate a rimanere segrete», il che sembrerebbe indicare che, paradossalmente, la tutela penale sia più estesa di quella civile e comprenda anche informazioni civilisticamente tutelabili solo contro la concorrenza sleale.

Per il resto la direttiva – criticata da più parti per la mancanza di un disegno coerente – è stata attuata con estrema prudenza dal Governo italiano, che si è sostanzialmente limitato a recepire le disposizioni di essa strettamente obbligatorie e quelle che rafforzano la protezione preesistente. Tra queste ultime, particolarmente significative sono, da un lato, la norma per cui anche i soggetti che ignorano incolpevolmente l'origine illegale di un segreto potranno comunque essere destinatari di provvedimenti a tutela di esso, ed essere chiamati al pagamento di un equo indennizzo, senza l'applicazione delle altre sanzioni, a cominciare dall'inibitoria; e quella che prevede una sorta di 'diritto di sequela', realizzato attraverso il divieto del commercio di beni il cui disegno, caratteristiche, funzione, produzione o commercializzazione beneficiano in modo significativo di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illegalmente, a condizione che il commerciante, secondo le circostanze, sia stato, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza dell'uso illecito di tali segreti.

Nei procedimenti cautelari si è invece stabilito che il giudice possa permettere la continuazione dell'uso illegittimo dei segreti a fronte della prestazione di una cauzione, ma solo se ciò non comporti rischi di divulgazione ulteriore. Una regolamentazione specifica è stata anzi dettata per proteggere la riservatezza dei segreti commerciali dai rischi di divulgazione che essi corrono nei giudizi a essi relativi.

Manca nel testo adottato una disciplina dei casi nei quali la violazione del segreto è «scriminata», perché rispondente a interessi superiori, come la direttiva prescriveva, probabilmente perché si è ritenuto che questi casi già fossero leciti nel nostro ordinamento, cosa invece almeno in qualche ipotesi dubbia; del pari si è perduta l'occasione per prevedere in modo espresso che, come la direttiva sembra fare, se le informazioni da tutelare sono ottenibili mediante *reverse engineering*, la condotta del terzo diventa lecita solo in quanto il *reverse engineering* sia la fonte effettiva della sua conoscenza, senza che quindi l'astratta possibilità di risalirvi mediante *reverse engineering* basti a farne venire meno la tutelabilità; queste regole andranno dunque recuperate attraverso un'interpretazione adeguatrice al diritto comunitario.

## 2. Il rapporto tra brevetti e segreti

Quando si pensa alla tutela della tecnologia, il pensiero di solito corre ai brevetti. I brevetti naturalmente rappresentano una forte opportunità di tutela e la logica che li contraddistingue consiste nel fatto che, in cambio della pubblicità della descrizione dell'invenzione (in contrasto col segreto), il titolare può godere di un'esclusiva per un certo periodo di tempo. Mediante la pubblicità delle invenzioni si favorisce la loro circolazione e la critica su di esse, che può portare a generare nuove invenzioni e nuovi brevetti, e in definitiva a una spinta propulsiva dell'innovazione tecnologica, pur nell'ambito di una ricerca e sviluppo che viene svolta non per adempiere a una missione legata al pubblico interesse (come dovrebbe essere quella svolta in ambito universitario), ma per migliorare il proprio posizionamento o vantaggio competitivo sul mercato.

Ai fini dell'ottenimento dell'esclusiva non tutto però deve essere descritto. La regola aurea è quella della «sufficiente descrizione», per la quale un'invenzione – per essere meritevole di tutela – *«deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla»* (Art. 51 CPI). Si tratta di un «dovere», ma anche di un'opportunità: mediante una descrizione brevettuale non si ha l'obbligo di divulgare ogni dettaglio dell'invenzione, ma solo delle informazioni necessarie a un esperto per riprodurla e ottenere così la soluzione al problema o ai problemi risolto/i dall'invenzione stessa.

Le regole, dunque, ammettono che si possa mantenere un'area di «segreto», anche in presenza di esclusive brevettuali. Non solo: come abbiamo visto, anche

sulla spinta del TRIPs Agreement, si sono progressivamente precisati gli ambiti di esclusiva ottenibili per i «segreti», ovvero per le informazioni detenute da un titolare che legittimamente decide di non divulgarle, perché altrettanto – e forse più – importanti ai fini del proprio posizionamento o vantaggio competitivo di quelle protette mediante brevetto.

Si tratta – per esempio – di informazioni relative ai corretti *setup* dei processi produttivi; alla precisa configurazione di macchinari o loro componenti necessari per ottenere prodotti di migliore qualità e/o con migliore efficienza; ricette o combinazioni di composti e/o materiali utilizzati in semilavorati; informazioni – di natura anche solo prevalentemente commerciale – legate alla propria catena di fornitura e/o gestione dei flussi di logistica; *software* di controllo; ecc. Sono solo esempi, naturalmente: l'elenco delle informazioni che possono formare il *know-how* aziendale è lungo e certamente non esaustivo.

Molto spesso queste informazioni fanno la differenza sul mercato, specialmente in ambiti industriali maturi, dove lo sforzo di innovazione può essere in gran parte orientato all'ottenimento di una migliore qualità e/o efficienza produttiva. Non sempre ai fini della protezione di questo tipo di innovazione risulta conveniente la protezione brevettuale: ove lo «scambio» tra divulgazione ed esclusiva non garantisce un'adeguata verifica, mediante analisi (*reverse engineering*) dei prodotti venduti sul mercato, che una determinata invenzione sia effettivamente utilizzata, lo strumento brevettuale si trasformerebbe in svantaggio competitivo, mediante la messa a disposizione incontrollata di informazioni di valore, e la perdita del relativo investimento sostenuto per ricavarle.

In altri casi, le informazioni che formano il *know-how* possono anche non essere meritevoli di tutela brevettuale, per esempio perché relative a, o derivanti da, procedimenti di progressiva ottimizzazione, per le quali può essere difficile sostenere l'*inventive step*. Sarebbe disastroso divulgare dettagli di valore nella descrizione di una domanda di brevetto, per poi non riuscire nemmeno a ottenerne la concessione.

Come sappiamo, l'attenzione alla tutela del proprio vantaggio competitivo non è sempre generalizzata nel nostro Paese. Questo è già vero per la tutela brevettuale, che è certamente sottoutilizzata: rispetto alla tutela del *know-how* la situazione è purtroppo anche peggiore. Troppo spesso non si ha una chiara percezione del valore che esso può avere, cosicché non si controlla la segretezza delle informazioni, perché si ritiene che esse siano alla portata di qualunque esperto, e/o che non contengano nulla di speciale, e/o che sia inevitabile che vengano disperse nell'ambito di collaborazioni con terzi o col *turnover* dei dipendenti. La scarsa conoscenza della legislazione sul *know-how* si può anche tradurre in sforzi inutilmente costosi o scelte dannose, come la verticalizzazione estrema dell'attività di innovazione (perché non si vuole rischiare di dare informazioni a

terzi) o il mantenimento nella testa di pochissime persone solo di alcune informazioni-chiave. Nel primo caso l'innovazione può diventare lunga nei tempi e costosissima nelle risorse, nel secondo caso il rischio di perdere per sempre quelle informazioni-chiave in presenza di un evento di discontinuità che coinvolga uno o più dei soggetti detentori 'di fatto' del *know-how* diventa molto alto. In casi anche peggiori, la mancata conoscenza delle regole porta a esporre l'impresa a rischi di contraffazione, qualora per esempio si ritenga che mediante l'assunzione di dipendenti si possano tranquillamente introitare i segreti del loro precedente datore di lavoro.

C'è dunque la necessità di aumentare la consapevolezza di quali siano le informazioni tutelabili dalla legislazione sui segreti commerciali, nonché dei corretti comportamenti da tenere per mantenere la tutelabilità e/o per non esporre la propria attività d'impresa e di innovazione a inutili rischi e/o perdite di valore.

### 3. Tutela del segreto e strumenti contrattuali

Nel nuovo testo degli artt. 98 e 99 CPI (e anche nella direttiva) continua a mancare una specifica considerazione della disciplina contrattuale, benché essa incida sul contenuto e sulla sussistenza della protezione dei segreti commerciali.

La stessa nota 10 all'art. 39 TRIPs Agreement indica infatti l'inadempimento contrattuale come la prima condotta che rende «*contrary to honest commercial practices*» (o, nella norma italiana, «abusiva») l'utilizzazione dei segreti altrui. Né va dimenticato a questo riguardo che l'art. 99 CPI, così come l'art. 39 TRIPs Agreement, configura l'illecita utilizzazione dei segreti come fattispecie diversa e distinta dall'illecita acquisizione, definendola in termini di assenza del consenso del titolare a detta utilizzazione: cosicché l'impiego di dati riservati pur legittimamente acquisiti effettuato oltre i limiti contrattuali dell'autorizzazione all'uso rientra nella fattispecie di cui alla disposizione menzionata, ben potendosi nel nostro ordinamento cumulare (salva eventualmente la diversa competenza, lavoristica e industrialistica, nel caso di violazione dell'art. 2105 c.c.) l'azione contrattuale e quella extracontrattuale, essendosi anzi affermato il principio giurisprudenziale secondo cui l' approfittamento di un inadempimento contrattuale (altrui o proprio) a opera di un concorrente del soggetto potenzialmente danneggiato dall'inadempimento costituisce atto di concorrenza sleale<sup>5</sup>.

La corretta contrattualizzazione degli obblighi di riservatezza risulta dunque cruciale per la stessa configurazione e per l'adeguata protezione dei segreti sia civilistica, sia penalistica, poiché l'art. 623 c.p., anche nella sua nuova formulazione, nel delineare la prima delle due fattispecie di reato contemplate, s'impenna a sua volta sulla violazione di doveri, di regola contrattuali, a carico di un soggetto che dei segreti sia venuto a conoscenza «per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte» e quindi in sé legittimamente.

Sul piano industrialistico questo aspetto rileva sia per definire il «legittimo detentore», che richiede appunto un titolo, originario o derivato (quest'ultimo di regola contrattuale) per disporre delle informazioni (e proteggerle, poiché la legittimità della detenzione vale appunto a identificare i soggetti che possono invocare la tutela); sia per individuare le «misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete», di cui all'art. 98, comma 1°, lett. b) CPI: anche se, a ben vedere, tutti e tre i requisiti imprescindibili previsti da tale norma – la segretezza delle informazioni, il loro valore economico derivante dalla segretezza e appunto l'adeguata segretezza – ruotano tutti intorno all'esistenza e al mantenimento del segreto. È questo che condiziona la sussistenza del diritto, che viene perso sia quando l'informazione diviene «generalmente nota o facilmente accessibile» per effetto di attività di terzi che la conseguano autonomamente e la divulgano, sia quando il legittimo detentore non si tutela, anzitutto contrattualmente, verso quanti vengono a conoscere l'informazione.

Emblematica è una pronuncia<sup>6</sup>, che, avendo rilevato come sia «*necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto*», ha posto l'accento proprio sulle cautele contrattuali preordinate al 'mantenimento' del segreto che il suo legittimo detentore deve imporre (e far rispettare) ai soggetti che con esso (o con le cose materiali che lo incorporano) vengono in contatto, sia che appartengano alla sua sfera «interna», come i dipendenti, sia che siano legati a lui da vincoli di collaborazione, che implicano, per essere attuati, la conoscenza delle informazioni riservate, come i licenziatari, ma anche i fornitori e i subfornitori.

Data dunque la centralità degli strumenti contrattuali per il mantenimento dei segreti commerciali, il primo (e fondamentale) problema che si pone è quello della durata delle obbligazioni che vengono assunte relativamente ai segreti. Da una durata limitata nel tempo di queste obbligazioni discende infatti che, alla scadenza di esse, il soggetto (non più) obbligato diventi legittimo detentore indipendente delle informazioni, acquisendo quindi il potere di disporne autonomamente, sfruttandole in proprio, elaborandole o concedendole in licenza a terzi e anche lecitamente divulgarle, facendo quindi venir meno la protezione di esse. Di per sé, infatti, l'esistenza di plurimi detentori legittimi di un'informazione riservata, collegati o meno tra loro, non vanifica la protezione del segreto, che non presuppone un possesso esclusivo, anche perché attribuisce un'esclusiva che ha a oggetto non l'informazione in sé, bensì la sfera di riservatezza che la circonda, essendo quindi opponibile solo a coloro che penetrino senza il suo consenso in questa sfera, ma non a quanti acquisiscano legittimamente le stesse informazioni, a titolo originario («in modo indipendente», come recita l'art. 99 CPI, con una formulazione che deve ritenersi estesa anche al *reverse engineering*)

o derivativo (perché le informazioni sono loro pervenute col consenso del titolare: e in tal caso l'utilizzazione o la divulgazione di esse da parte del «ricevente» incontra solo i limiti che derivano dal titolo in base al quale questo consenso è stato prestato).

Risulta perciò chiaro che la potenziale perpetuità dei diritti sui segreti porta con sé come corollario che il mantenimento del segreto (e quindi la conservazione del diritto, nei limiti in cui dipende dal titolare) richiede una durata parimenti potenzialmente perpetua delle obbligazioni che vengono assunte relativamente a essi. A questo riguardo si noti che è oggi pacifico in dottrina e in giurisprudenza che in capo agli ex dipendenti l'obbligo di mantenere il segreto – previsto dall'art. 2105 c.c. come componente del loro obbligo di fedeltà – permanga, senza limitazione di tempo, e quindi anche senza la limitazione temporale prevista per esempio per i patti di non concorrenza dall'art. 2125 c.c. La giurisprudenza ha infatti delineato chiaramente una distinzione fra esperienze e vere e proprie informazioni tecniche e/o commerciali riservate: in particolare nel 2007 la corte di Legittimità<sup>7</sup> ha statuito che «*Con riguardo allo sviamento di clientela che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore acquisite nel corso della pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda*». E in senso analogo si sono frequentemente espressi anche i giudici di merito<sup>8</sup>.

Sempre la giurisprudenza ha chiarito che non trova applicazione ai diritti della proprietà industriale la cui durata sia potenzialmente perpetua, e quindi alle obbligazioni che a essi accedono, il principio secondo cui, in caso di assunzione di obbligazioni senza limiti di tempo, se ne può recedere *ex artt.* 1467 e 1468 c.c.: nel nostro ordinamento non esiste infatti un divieto assoluto di assumere obbligazioni perpetue non recedibili, come testimonia la previsione delle cosiddette obbligazioni *propter rem*, cioè assunte in connessione a diritti reali, a loro volta potenzialmente perpetui. La *ratio* che ne giustifica l'ammissibilità – e cioè quella di consentirne una durata corrispondente a quella del diritto cui accedono – vale infatti allo stesso modo per i diritti reali e per le esclusive industrialistiche. Non può del resto dubitarsi neppure del fatto che, anche se non fossero inserite nel CPI, ma fossero ricondotte solo alla concorrenza sleale (come avviene in molti ordinamenti), le norme sulle informazioni riservate comunque si configurerebbero come idonee a far sorgere diritti potenzialmente perpetui. Ed è appunto la potenziale perpetuità del diritto cui le obbligazioni contrattuali accedono che costituisce l'interesse meritevole di tutela idoneo a giustificare, anche *ex art.* 1322 c.c., le pattuizioni in questione.

Nello stesso senso depone del resto il Regolamento (UE) n. 316/2014 – che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 772/2004 –, relativo all'applicazione dell'art. 101 TFUE (prima art. 81, par. 3, TCE) a categorie di accordi di trasferimento tecnologico, il cui art. 1, lett. i) definisce il *know-how* come un «*patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è: i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di 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*», con indicazioni idonee a comprendere sia il *know-how* tecnologico, che quello commerciale, finanziario e strategico, esattamente come fanno gli artt. 98 e 99 CPI, pur con una definizione «*solo parzialmente coincidente*»<sup>9</sup>; mentre l'art. 2 del Regolamento prevede che «*L'esenzione si applica fintantoché i diritti tecnologici sotto licenza non si siano estinti, non siano scaduti o non siano stati dichiarati nulli o, per quanto riguarda il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto. Tuttavia, nel caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, l'esenzione si applica per la durata dell'accordo*», a sua volta, dunque, dando per presupposto che tali obbligazioni restino operanti finché il *know-how* cessi di essere segreto per fatto non imputabile al licenziatario.

E anche la disposizione che tutela penalmente i segreti industriali, cioè il già richiamato art. 623 c.p. non pone limiti temporali alla destinazione al segreto delle informazioni, così configurando a sua volta una protezione che dura sin tanto che dura la riservatezza delle informazioni.

È dunque non solo legittimo, ma doveroso inserire sia in un autonomo accordo di segretezza, sia in accordi di più ampia portata una clausola che imponga alla parte che riceve informazioni confidenziali, obblighi di segretezza e di limitazione d'uso che durino sino alla caduta in pubblico dominio di dette informazioni per fatti non imputabili alla parte ricevente: e ciò in quanto, sintetizzando quanto si è visto sin qui, la potenziale perpetuità dei diritti su tali informazioni riconosciuti dall'art. 98 CPI e dall'art. 39 del TRIPs Agreement rende ammissibile l'assunzione in relazione a essi di obbligazioni aventi una durata correlativa a quella della protezione di tali informazioni (e quindi a loro volta potenzialmente perpetue e destinate a sopravvivere anche alla scadenza delle altre obbligazioni previste nel contratto più complesso a cui dovessero accedere), senza facoltà di recesso; anzi, la previsione di una scadenza temporale predefinita per l'obbligo di mantenere il segreto sarebbe ingiustificata, nell'ipotesi in cui il segreto cessasse di essere tale prima della scadenza (e in tal caso si configurerebbe come un obbligo di non concorrenza, esso sì sottoposto alle limitazioni previste dal codice civile e dal diritto *antitrust*), e addirittura letale per il diritto sulle informazioni riservate, che alla scadenza del termine, pur se

non ancora divenute accessibili al pubblico, potrebbero perdere comunque i requisiti di tutela.

#### 4. Causa e contenuto dei patti di riservatezza

Il contesto nel quale gli impegni di riservatezza si possono inserire è il più vario: accordi di confidenzialità si rinvencono anzitutto nella fase delle trattative che precedono la stipulazione di contratti la cui convenienza possa essere valutata dalle parti solo avendo accesso, almeno in parte, a informazioni riservate dell'altra parte, allo scopo di proteggere gli interessi della parte che effettua la *disclosure*; e così pure sono frequentemente inseriti organicamente in accordi di collaborazione che a loro volta implicano la comunicazione di informazioni riservate, o in contratti collegati a questi accordi di collaborazione, caso quest'ultimo che si verifica in particolare quando l'interesse alla riservatezza sorge o viene riconosciuto solo dopo la stipulazione del contratto principale.

In tutti i casi in cui il contratto ha una sua autonomia, si deve evidenziare la causa degli obblighi assunti, che di regola è facilmente identificabile nell'interesse alla valutazione della convenienza o alla stipulazione dell'accordo principale, ma che, in mancanza di precisazioni, può prestarsi a contestazioni, che vanno prevenute. E naturalmente si deve prevedere la sopravvivenza degli impegni di riservatezza alla conclusione delle trattative o alla durata del contratto principale, proprio per non ritrovarsi nella situazione di potenziale compromissione del diritto e di certa condivisione dello stesso, che abbiamo indicato sopra.

Naturalmente gli impegni di confidenzialità possono anche essere impliciti: in un caso famoso prima il tribunale di Milano, poi la corte d'Appello e infine la corte di Cassazione hanno ritenuto che la comunicazione di un'invenzione fatta prima della brevettazione di essa a un soggetto legato all'inventore da rapporti contrattuali che implicavano la reciproca confidenzialità non comportasse predilugazione. Un accordo esplicito consente però di eliminare ogni alea, potendo tra l'altro l'accordo anche integrare o specificare la disciplina legale, rafforzando quindi gli obblighi già imposti dalla legge. Questo è il caso in particolare delle regolamentazioni aziendali del segreto che si aggiungono all'obbligo gravante sui dipendenti *ex art. 2105 c.c.*, vietando specifici comportamenti «rischiosi» o facilitando la prova delle eventuali violazioni, per esempio disciplinando l'uso degli strumenti informatici in dotazione al dipendente, cosa tanto più necessaria nello *smartworking*.

Opportuno è poi specificare le tipologie di informazioni sottoposte a confidenzialità, avendo anzi la giurisprudenza sottolineato come la destinazione al segreto (naturalmente su base oggettiva, non bastando la volontà delle parti a trasformare in segreto ciò che è pubblico) e il fatto che «*il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura*

delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto»<sup>10</sup> (almeno ove ciò non sia implicito nella tipologia di informazioni o nel loro contenuto) possono essere annoverati nei fatti costitutivi del diritto, rientrando tra le misure idonee a garantire la riservatezza.

Anche negli accordi di confidenzialità con soggetti estranei all'impresa può essere opportuno specificare le informazioni soggette a riservatezza e gli obblighi correlativi, evitando formule *omnibus* che potrebbero essere considerate «clausole di stile» prive di valore precettivo. Va anzi ribadito che almeno nel nostro ordinamento non vi sono limitazioni legali nelle tipologie di informazioni che le parti possono impegnarsi a mantenere segrete, salvo il limite dell'ordine pubblico – e in particolare gli obblighi legali di comunicare alle pubbliche autorità fatti o situazioni per cui esiste un interesse pubblico alla *disclosure*, evidentemente prevalente sulle regolamentazioni pattizie –, nonché le esimenti di cui dicevamo all'inizio.

Problemi particolari (e particolari esigenze di regolamentazione) possono sorgere in relazione alla conservazione delle informazioni, in particolare per quelle in forma elettronica: anche se la legge non distingue al riguardo, è consigliabile specificare modalità di conservazione e di accesso, in particolare limitando quest'ultimo ai soggetti che hanno effettive esigenze di consultazione delle informazioni. Per le informazioni in forma elettronica l'uso di password, magari di più livelli, così da selezionare gli accessi «per materia» (e livello di segretezza), e la conservazione sicura di esse costituiscono esigenze particolarmente stringenti, che ovviamente postulano che di questi obblighi venga curata l'attuazione, anche mediante periodici controlli, almeno a campione. Quest'ultimo rilievo inevitabilmente incide anche sull'efficacia di accordi di riservatezza aventi efficacia retroattiva, di per sé ammissibile (ovviamente nei rapporti tra le parti e i loro aventi causa), ma superabile ove risulti che gli obblighi assunti non erano stati in realtà rispettati.

Anche il 'rafforzamento' degli obblighi di confidenzialità mediante penali contrattuali che liquidino anticipatamente il danno da rivelazione o indebita utilizzazione delle informazioni è consigliabile – anche per richiamare l'attenzione dei destinatari sull'importanza del segreto –, col duplice limite di evitare generalizzazioni che, a loro volta, possano essere considerate «clausole di stile» e di non indicare importi eccessivi rispetto all'interesse della parte beneficiaria dell'obbligo, come tali riducibili anche d'ufficio dal giudice, *ex art. 1384 c.c.*

Eguale opportunità sono la delimitazione delle persone o dei ruoli che, nella struttura del soggetto ricevente, avranno accesso alle informazioni, anche imponendo loro di sottoscrivere in proprio impegni di riservatezza, così da responsabilizzarle maggiormente, e l'obbligo di restituire le informazioni senza conservarne copia, né cartacea, né elettronica, quando vengano meno le esigenze che hanno determinato la rivelazione (per esempio, dopo l'effettuazione delle valutazioni prodromiche alla stipulazione di un contratto, o, in caso di

clausola o accordo accessorio di un accordo di collaborazione, dopo che essa è cessata). Anche in questi casi è opportuno valutare la proporzionalità degli obblighi rispetto alle necessità, evitando standardizzazioni pure interpretabili come clausole di stile, specie se non accompagnate da misure di attuazione e controllo effettivamente esercitate.

Per proteggersi efficacemente in caso di violazione occorre infatti procurarsi tutte le prove disponibili, possibilmente acquisendole con metodo forense, per prevenire contestazioni in giudizio, facendo controllare, sempre con metodo forense, dispositivi informatici aziendali utilizzati per l'accesso alle informazioni (per esempio da ex-dipendenti o collaboratori al momento della fuoriuscita); e poi servirsi correttamente delle misure d'urgenza: fermo restando che il successo dell'*enforcement* dipende anche da ciò che l'impresa ha fatto prima, identificando i segreti, cosa richiesta anche per la validità delle operazioni di *technology transfer* e di M&A, e oggi anche per godere dei benefici fiscali che hanno preso il posto del Patent Box; e poi contrattualizzando adeguatamente circolazione e conservazione dei segreti, per non subire sottrazioni, ma anche per non rendersene involontariamente autori, in particolare adottando il modello organizzativo di cui al Decreto Lgs. n. 231/2001<sup>11</sup>.

<sup>1</sup> GUCE, L 195 del 2.6.2004, pagg. 16–25.

<sup>2</sup> GU, 18 agosto 2010, n. 192, S.O.

<sup>3</sup> GUUE, L 157 del 15.6.2016, pagg. 1–18.

<sup>4</sup> GU, 19 settembre 2018, n. 218.

<sup>5</sup> In questo senso si vedano in particolare Cass., sent., 14 giugno 1978, n. 2962; Trib. Catania, 22 novembre 1982, in *GADI*, 1982, 656; e Trib. Milano, sent., 12 maggio 1977, in *Riv. dir. ind.*, 1978, II, 58. Si vedano anche Cass., sent., 20 aprile 1996, n. 3787, che ha affermato che le violazioni dei doveri di fedeltà del dipendente «sono imputabili al concorrente che se ne avvantaggia», appunto come atti di concorrenza sleale; e Cass., sent., 22 ottobre 1974, n. 3010, secondo cui «Le insistenze esercitate presso un terzo perché violi il contratto di esclusiva cui è legato con un concorrente del soggetto autore delle insistenze stesse, costituiscono atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c.». Cfr. anche App. Bologna, sent., 19 giugno 1995, in *GADI*, 1996, 355.

<sup>6</sup> Trib. Bologna, sent., 09 febbraio 2010, in [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it).

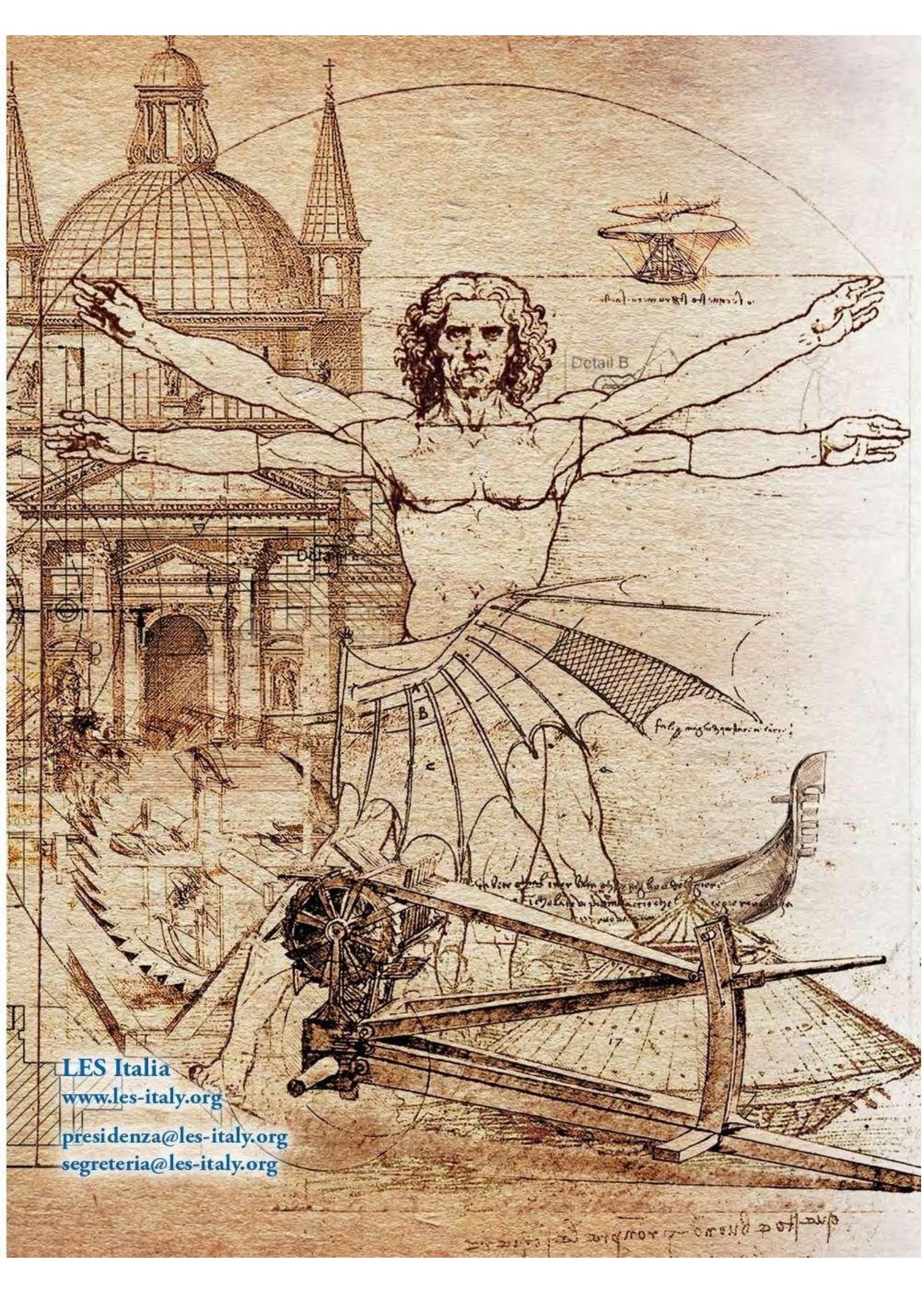
<sup>7</sup> Cass., sent., 30 maggio 2007, n. 12681.

<sup>8</sup> Cfr. ad esempio Trib. Torino, sent., 19 febbraio 2011, in *GADI*, 2011, n. 5692.

<sup>9</sup> Così ERRICO, V. FALCE, RANIERI, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia nel diritto comunitario della concorrenza*, in C. GALLI, A. GAMBINO, *Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Torino, 2011, p. 2577.

<sup>10</sup> Così ancora Trib. Bologna, 09 febbraio 2010, *cit.*

<sup>11</sup> GU, 19 giugno 2001, n. 140.



Detail B

LES Italia  
[www.les-italy.org](http://www.les-italy.org)  
[presidenza@les-italy.org](mailto:presidenza@les-italy.org)  
[segreteria@les-italy.org](mailto:segreteria@les-italy.org)

Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date.