

Università degli Studi di Catania

Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale – XXVIII ciclo

## LA TUTELA GIURIDICA DEL SEGRETO INDUSTRIALE

Dottorando: Dott.ssa Vera Di Stefano

Tutor: Chiar.mo Prof. Roberto Rosapepe

## **INDICE**

### **I CAPITOLO**

#### **LE DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI IN TEMA DI SEGRETO INDUSTRIALE**

1. La Convenzione d'Unione di Parigi.	4
2. La stipulazione dell'Accordo Trips.	13
2.1 La storia legislativa dell'articolo 39 Trips.	15
2.2 L'oggetto di tutela dell'articolo 39.	28
2.3 I limiti della protezione conferita.	40

### **II CAPITOLO**

#### **LA NORMATIVA ITALIANA IN TEMA DI SEGRETO INDUSTRIALE**

1. La tutela del segreto prima dell'emanazione del d.lgs. 198/1996.	53
2. Le riflessioni sulla natura giuridica del segreto.	62
3. L'introduzione dell'art. 6-bis della legge invenzioni.	69
4. L'emanazione del codice della proprietà industriale.	79
4.1 La definizione di segreto industriale.	80
4.2 L'ambito di tutela del segreto industriale: l'art. 99 c.p.i.	100
5. Il rapporto con l'art. 2598, n. 3 c.c.	122

### **III CAPITOLO**

#### **IL SEGRETO INDUSTRIALE NEL CONTESTO COMUNITARIO**

1. Premessa	131
2. La direttiva europea sui segreti industriali	140
3. Riflessioni conclusive	153

<b>BIBLIOGRAFIA</b>	157
---------------------	-----

<b>GIURISPRUDENZA</b>	167
-----------------------	-----

## I CAPITOLO

### LE DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI IN TEMA DI SEGRETO INDUSTRIALE

SOMMARIO: 1. La Convenzione d'Unione di Parigi. - 2. La stipulazione dell'Accordo Trips. – 2.1 La storia legislativa dell'articolo 39 Trips. – 2.2 L'oggetto di tutela dell'articolo 39. – 2.3 I limiti della protezione conferita.

#### 1. LA CONVENZIONE D'UNIONE DI PARIGI

Un'espressa tutela del segreto industriale in ambito internazionale viene introdotta soltanto negli anni novanta con la stipulazione dell'Accordo Trips, soprattutto, come vedremo in seguito, sotto la spinta della delegazione statunitense. Negli USA, infatti, le informazioni riservate ricevevano già un'ampia protezione giuridica sulla base dell'Uniform Trade Secret Act, e lo stesso veniva da decenni generalmente riconosciuto e tutelato dalle corti americane. Prima invece della stipulazione di tale accordo, in ambito internazionale una tutela indiretta del segreto industriale si faceva derivare dall'articolo 10-bis della Convenzione d'Unione di Parigi. Quest'ultima, stipulata a Parigi nel marzo del 1883, fu il primo

accordo internazionale volto ad assicurare una tutela uniforme della proprietà industriale in tutti i paesi aderenti<sup>1</sup>. Tale accordo non prevedeva una tutela esplicita del segreto industriale, ma quest'ultima veniva generalmente riconosciuta sulla base della disciplina in tema di concorrenza sleale prevista dall'articolo 10-bis. Tale disposizione non era tra l'altro presente nella versione originale del testo della Convenzione d'Unione ma venne aggiunta successivamente sulla base di una proposta avanzata dalla delegazione francese in occasione dei lavori di revisione del 1897.<sup>2</sup>

Inizialmente l'articolo in questione era costituito da un solo comma, piuttosto sintetico, in base al quale tutti gli stati aderenti erano tenuti ad

---

<sup>1</sup> Si veda Bogsch Arpad, "La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle", Publication du Bureau International de la propriété intellectuelle, Geneve, 1983, p. 15 : "Les objets de la Convention de Paris peuvent être classés en trois groupes dont le premier concerne certaines créations de l'esprit humain telles que les inventions et les dessins et modèles industriels, le deuxième, certaines indications utilisées dans le commerce, telles que les marques (marques de fabrique ou de commerce et marques de service), les indications de provenance sur les produits et les noms commerciaux et le troisième, la concurrence déloyale".

<sup>2</sup> Vedi *Actes de la Conférence Réunie à Bruxelles*", Bureau International de l'Union, Bern, 1901. In particolare la proposta francese era articolata come segue: "PROPOSITION: Ajouter à la Convention une disposition ainsi conçue : Les ressortissants de la Convention (art. 2 et 3) jouiront, dans tous les États de l'Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale." La proposta era altresì correlata da una sintetica esposizione dei motivi per i quali una simile disposizione si rendeva necessaria : "Si la Convention de 1883 ne fait pas mention de la concurrence déloyale, c'est évidemment par suite d'une omission qu'il importe de réparer, dans l'intérêt de tous les unionistes. Nous ne doutons pas que tous les États de l'Union n'admettent une disposition qui est dans l'esprit même de la Convention et qui en forme le complément logique, naturel."

accordare una protezione adeguata contro gli atti di concorrenza sleale.<sup>3</sup> La versione attuale si deve invece alla revisione dell'Aia del 1925 apportata sulla spinta di una proposta avanzata dalla delegazione tedesca. La precedente formulazione dell'articolo, infatti, veniva generalmente ritenuta troppo vaga ed imprecisa, finendo con l'accordare di fatto una protezione quasi inesistente.<sup>4</sup> Il nuovo testo dell'articolo 10 bis risulta infatti articolato in modo più preciso in quanto fornisce una definizione, seppur sommaria,

---

<sup>3</sup> L'articolo originario recitava in particolare "The nationals of the Convention shall benefit, in all Union States, from the protection granted to nationals against unfair competition".

<sup>4</sup> Si veda in particolare: *Actes de la Conférence Réunie à l'Haye*, BIU, Bern, 1926, p. 252-253. Infatti nel suo report introduttivo il Segretario dell'International Bureau affermava che "the results of negotiations on unfair competition so far had generated a general formula, too vague and too imprecise for it to establish appropriately the practical scope of that commitment and to ensure, across the whole territory of the Union, an efficient repression of unfair competition practices. In view of the recently (i. e. post- I World War) acquired notion of the increased importance of the repression of unfair competition, and particularly in view of the studies elaborated by the League of Nations and the International Chamber of Commerce, it was proposed (i) to replace the term "undertake" (s'engagent) by the stronger term "are bound" (son tenus) and (ii) to add three new provisions with examples of unfair competition practices. It was said that the new proposal reflected the consensual resolutions of the delegates that, under the auspices of the League of Nations, gathered in Geneva, in 1924, to discuss protection against unfair competition. The new proposal was inspired by the following principles: 1. Not to disturb the order established by the Convention and, in this article, to limit itself to deal with practices of unfair competition that do not consist of acts of usurpation or misappropriation of marks or of false indications of source covered by other provisions (6, 6 bis, 6 quater, 9 and 10 (1)); 2. To draw a practical definition of unfair competition practices by means of the indication of what one considers those practices to be in the sense of Article 10 bis ( no clear definition being possible, both as to the substance and to the form), followed by a series of examples with an exclusively illustrative purpose; 2. Once this frame work is set, to list typical practices against which the contracting States establish appropriate measures; 4. In order to avoid differences in treatment in view of the diversity of (National) laws, to establish one principle common to all Union Members as regards enforcement".

di atto di concorrenza sleale<sup>5</sup> ed altresì prevede una lista di atti considerati indubbiamente sleali e che pertanto vanno senz'altro repressi.<sup>6</sup> Tuttavia tra questi atti esplicitamente elencati non figura alcun riferimento al segreto industriale. Anzi è interessante notare come, nella storia delle negoziazioni della Convenzione d'Unione di Parigi, il termine "trade secret" venga menzionato solo una volta, in occasione della Conferenza tenuta all'Aia nel 1925, da parte di un delegato polacco che aveva esposto la sua proposta concernente appunto la revisione dell'articolo 10bis.<sup>7</sup> A parte questo caso isolato, non troviamo alcun riferimento alle informazioni riservate in

---

<sup>5</sup> L'attuale versione dell'articolo 10 bis recita infatti nei primi due commi :” I Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale”.

<sup>6</sup> Il terzo comma dell'articolo 10 bis prevede infatti: “ Dovranno particolarmente essere vietati: 1) tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente, 2) le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarlo lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; 3) le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci.”

<sup>7</sup> Il delegato in questione era un certo Mr Zoll, un insegnante polacco di diritto civile, il quale menzionò il termine “segreto industriale” nel contesto della sua obiezione contro la proposta iniziale di accordare una responsabilità oggettiva (quindi anche senza colpa) nell'ambito della concorrenza sleale: “But let us move to the second group of facts (those linked to criminal measures ). What are torts in the sense of civil law ? Torts are acts that offended a private right causing damages to it, and which consist of a fault. In our field, the second group of facts, i. e. torts, are, as in common civil law, acts that, not being a trespassing (...) not being a misappropriation, reduce the attractive strength of a business, its value, causing damages to that attractive strength by several means , notably by defamation, by the induction of employees and workers to breach their contracts (débauchage), the revelation of trade secrets, etc. Against these facts there must be sanctions by injunctions and damages, but always upon the condition that there be a subjective qualification, which under civil law is called “fault”, and in our special field may be designated as “contrary to commercial honesty”. Vedi *Actes de la Conférence Réunie à la Haye*, BIU, 1926, p. 474.

nessuna delle varie conferenze diplomatiche tenute nel corso degli anni, volte ad aggiornare il testo della Convenzione. Tutt'al più la nozione di segreto industriale si poteva forse considerare implicita nella proposta avanzata dalla delegazione francese e da quella italiana nella conferenza di revisione del 1925, in base alla quale l'induzione all'inadempimento da parte dei lavoratori subordinati andava ricompresa nella lista di atti espressamente protetti dall'articolo 10 bis.<sup>8</sup> Tale proposta tra l'altro non venne accolta dalle altre delegazioni partecipanti alla conferenza internazionale e non divenne quindi mai parte del testo ufficiale.

Ci si chiedeva quindi se, vista la mancanza di ogni riferimento al segreto industriale, questo potesse o meno ricevere protezione sulla base dell'articolo 10bis. Ed ecco che anche in ambito internazionale riaffiorava la controversa questione che ha interessato per decenni le disquisizioni dottrinali in Italia: la violazione di un segreto industriale costituisce un atto di concorrenza sleale ? La prevalente dottrina italiana in passato, come vedremo nel capitolo successivo, tendeva ad accordare protezione alle informazioni riservate proprio sulla base della disciplina in tema di concorrenza sleale, quanto meno in tutte quelle situazioni in cui non era

---

<sup>8</sup> Vedi *Actes de la Conference Reunie à la Haye*, BIU, 1926, p. 474.



possibile pervenire ad alcun obbligo di natura contrattuale.<sup>9</sup> Tuttavia di fatto la giurisprudenza accordava raramente protezione al segreto industriale che veniva spesso considerato quasi un ostacolo al progresso ed all'innovazione.

La stessa visione negativa della tutela del segreto era prevalente in ambito internazionale prima della stipulazione dell'Accordo Trips, dove, come vedremo meglio in seguito, le informazioni riservate sono espressamente tutelate all'articolo 39.

In generale, quindi, i paesi aderenti alla Convenzione d'Unione di Parigi erano contrari ad una protezione del segreto industriale sulla base dell'articolo 10 bis, in quanto tendenzialmente si riteneva che la natura appunto segreta dello stesso non incentivasse la diffusione delle innovazioni ma al contrario la limitasse vistosamente.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abbiamo visto nel precedente capitolo che, prima dell'emanazione della disciplina in tema di segreto industriale, la tutela accordata si basava sugli obblighi di fedeltà incombenti sul lavoratore ex art. 2105 c.c.. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui non fosse stato stipulato alcun patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., l'unica protezione accordabile era quella basata sulla disciplina in tema di concorrenza sleale.

<sup>10</sup> Si veda sul punto *Nuno Pires de Carvalho, "The Trips Regime of Antitrust and Undisclosed Information"*, Kluwer Law International, 2008, p. 200. Vedi altresì: per la posizione dell'India *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights-Communication from India*, MTN.GNG/NG11/W/37, del 10 luglio 1989, capoverso 46; MTN.GNG/NG11/14, del 12 settembre 1989, capoverso 90; per la posizione del Perù *Guidelines for Negotiations that Strike a Balance Between Intellectual Property and Development Objectives – Communication from Peru*, MTN.GNG/NG11/W/45, del 27

Tuttavia una cerchia ristretta di paesi membri era favorevole alla tutela delle informazioni riservate e tendeva a proporre un'interpretazione dell'articolo 10bis che facesse rientrare nell'ambito di tutela anche il segreto industriale.

In particolare il Canada<sup>11</sup> e gli Stati Uniti<sup>12</sup> avanzarono più di una proposta in tal senso, ma nessuna di queste venne mai accolta dalla maggioranza degli altri paesi aderenti. D'altra parte negli USA la tutela del segreto industriale era riconosciuta sin dal 1979 sulla base dell'Uniform Trade Secret Act e già negli anni precedenti molte corti statunitensi tendevano a riconoscerne la rilevanza giuridica.

Non è un caso infatti che, come vedremo meglio nei paragrafi successivi, l'attuale formulazione dell'art. 39 dei Trips sia stata fortemente influenzata dalla proposta avanzata dalla delegazione statunitense e ricalchi quindi in

---

ottobre 1989; per la posizione del Brasile *Communication from Brazil*, MTN.GNG/NG11/W/57, dell'11 dicembre 1989, capoversi 48 e 49.

<sup>11</sup> Si veda MTN.GNG/NG11/16, del 4 dicembre 1989, capoverso 19: "Although proprietary information differed from other intellectual property rights in terms of the disclosure requirements, it embodied the central idea underlying IPR protection, namely that of the preservation of the exclusive commercial use of information created by investment of time, human and financial resources. Article 10 bis of the Paris Convention already dealt with this matter." Si veda anche: MTN.GNG/NG11/17, del 23 gennaio 1990, capoverso 44.

<sup>12</sup> Si veda MTN.GNG/NG11/21, del 22 giugno 1990, capoverso 24 : "Responding to a view that the United States was unduly stretching the intent and purpose of Article 10 bis of the Paris Convention as a means of legitimising protection of trade secrets by way of an intellectual property right, the representative of the United States said the interpretation of this Paris Article had been taken from the WIPO Model law on this point".

buona parte la definizione che di segreto industriale viene fornita nel già menzionato Uniform Trade Secret Act.

Tuttavia, come già accennato, queste proposte non videro mai il consenso favorevole degli altri stati, restii a concedere un'ampia protezione alle informazioni riservate. Infatti nessuno dei tre esempi esplicitamente elencati nell'articolo 10 bis si riferisce, anche genericamente, alla sottrazione di informazioni appartenenti ad altri soggetti. Tutti gli esempi citati concernono atti che possono deviare l'altrui clientela ingenerando in questa confusione o comunque ingannandola. La violazione del segreto industriale invece causa indirettamente la deviazione della clientela ma non ne influenza in modo diretto il comportamento.

Oggi tuttavia non ha più molta importanza stabilire se l'articolo 10 bis tuteli o meno le informazioni riservate, se non al fine di una mera ricognizione storica.

Il segreto industriale, infatti, riceve attualmente espressa tutela dall'articolo 39 del Trips Agreement, come vedremo in modo dettagliato nei paragrafi seguenti. L'unico profilo che può forse ancora oggi interessare gli interpreti è quello relativo alla natura del segreto. Se infatti affermassimo che l'articolo 10 bis tutela anche le informazioni riservate dovremmo a fortiori riconoscere che le medesime ricevono tutela sulla base

della disciplina in tema di concorrenza sleale piuttosto che essere qualificate come veri e propri diritti di proprietà industriale. D'altra parte lo stesso articolo 39 dei Trips recita "Nell'assicurare un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967), i Membri assicurano la protezione delle informazioni segrete conformemente al paragrafo 2 e quella dei dati forniti alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3." L'articolo quindi non solo fa rientrare la sottrazione dei segreti industriali all'interno degli atti di concorrenza sleale, ma opera altresì un espreso richiamo all'articolo 10bis della Convenzione di Parigi. Sulla base di tale formulazione sembrerebbe quindi evidente che le informazioni riservate ricevessero già tutela sulla base della Convenzione d'Unione di Parigi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> A sostegno di questa tesi si veda *Protection against Unfair Competition: Analysis of the Present World Situation*, presented by the International Bureau of WIPO (World Intellectual Property Organization), Geneva, 1994., p. 48-49. Nel report presentato dall'International Bureau of WIPO si legge : "Although the Paris Convention does not mention trade secrets, the need for their protection against wrongful disclosure is generally recognized. The unauthorized use of a valuable secret information by persons other than the holder of the secret is regarded as a misappropriation of business values that have been developed by the holder, that loses his competitive and economic advantage over competitors as soon as the information is used or disclosed by another". Infatti lo studio in questione rileva l'esistenza di una serie di atti che, pur non espressamente menzionati nell'articolo 10bis, sono generalmente considerati contrari alla correttezza professionale dalla maggior parte delle corti nei vari paesi membri: "In addition to acts that cause confusion, mislead or discredit, which are referred to in Article 10bis of the Paris Convention, there are a number of other acts which have been recognized by the courts as unfair practices and which, increasingly, have become the subject of legislative provisions in unfair competition laws, and the continuous evolution of provisions governing the practice of comparative advertising (...)".

In realtà una simile affermazione non è poi così scontata. Bisogna infatti ricordare che l'attuale formulazione dell'articolo 39 Trips è stata fortemente influenzata dalle proposte avanzate dagli Stati Uniti, paese che come abbiamo visto già da tempo riteneva che il segreto industriale potesse ricevere protezione sulla base della Convenzione di Parigi. E' quindi probabile che il richiamo all'articolo 10 bis sia dovuto a tale preminente influenza, piuttosto che ad un intento ben preciso da parte di tutti gli Stati membri di affermare una tutela del segreto industriale precedente alla stipulazione dei Trips.

## 2. LA STIPULAZIONE DELL'ACCORDO TRIPS

Il segreto industriale riceve esplicita tutela soltanto con l'emanazione dell'Accordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) stipulato a Marrakech nel 1994, con l'obiettivo di creare un regime internazionale della proprietà industriale e del diritto d'autore.<sup>14</sup> Tale Accordo si differenzia dalle altre convenzioni internazionali in quanto

---

<sup>14</sup> Si veda Nuno Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, Kluwer Law International, 2008; Rudolf Krasser, *The protection of Trade Secrets on the TRIPS Agreement*, in Friedrich-Karl Beier e Gerhard Schrickler, *From GATT to TRIPS: The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*; Wiley-VCH, 1996.

prevede un livello di protezione più ampio rispetto al passato<sup>15</sup> e al contempo si propone di “fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi”.<sup>16</sup>

In particolare, per quel che concerne l’argomento in esame, l’articolo 39 prevede che “in the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention, Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2, and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.”

---

<sup>15</sup> Si veda: Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History & Analysis*, Sweet & Maxwell, 2008, p. 3, dove l’autore afferma: “The Trips Agreement (...) is undoubtedly the most significant milestone in the development of intellectual property in the twentieth century. Its scope is in fact much broader than that of any previous international agreement, covering not only all areas already (sometimes only in part) protected under extant agreements, but also giving new life to re-existing treaties that failed and protecting for the first time rights that did not benefit from any multilateral protection. In addition (...) the Trips Agreement enshrined detailed rules on one of the most difficult and, for rights holders, painful aspects of intellectual property rights: enforcement”. Peter Drahos, *Developing Countries and International Intellectual Property Standard – Setting*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 2002, p. 765.

<sup>16</sup> Si veda sul punto: Heinemann, *Antitrust Law of Intellectual Property in the Trips Agreement of the World Trade Organization*, in Beier, Schricker (a cura di), *From Gatt to Trips*, Weinheim – New York, 1996, p. 239. Si vedano altresì: Ricketson, *The future of the Intellectual Property Conventions in the Brave New World of Trade Related Intellectual Property Rights*, in *IIC*, Monaco, 6 /1995, p. 872; Beviglia Zampetti A., *L’Uruguay Round: una panoramica dei risultati*, in *Dir. Comm. In.*, Milano, 8 /1994, p. 838.

Tale formulazione è il risultato di una serie di negoziazioni che si protrassero per diversi anni e che furono caratterizzate da continui contrasti tra le varie delegazioni partecipanti.

## 2.1 LA STORIA LEGISLATIVA DELL'ARTICOLO 39 TRIPS.

La prima delegazione a proporre l'introduzione di una norma che tutelasse le informazioni riservate fu la Comunità Europea, il che destò non poca sorpresa visto che, proprio nei paesi europei, era da tempo radicato un diffuso scetticismo circa la protezione del segreto industriale.

La CE propose, tuttavia, una versione dell'articolo 39 alquanto stringata e non molto incisiva. Quest'ultima infatti recitava "Trade and business secrets shall be protected by law and at least by providing their proprietor the right to prevent these secrets from becoming available to, or being used by, others in a manner contrary to honest commercial practices"<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Si vedano: *Guidelines and Objectives Proposed by the European Community for the Negotiations on Trade-Related Aspects of Substantive Standards of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG1/W/26 del 7 luglio 1988 "The guidelines proposed by the Community in November 1987 for the GATT negotiations on trade related aspects of intellectual property rights largely focused on issues related to the enforcement of such rights. There were several reasons for this, in particular the importance of enforcement issues per se and the necessity of developing a comprehensive GATT approach to substantive standards in order to provide effective remedies to trade problems created in this context: on this issue, the Community insisted that "the problems created by inadequate or sometimes excessive substantive standards are very serious and require urgent multilateral solutions" and that "... a transposition within the

Questa proposta prevedeva appunto una tutela minima delle informazioni riservate. Essa destò molto stupore in ambito internazionale in quanto la formulazione fornita (in particolare il riferimento al legittimo detentore quale “proprietor”) comportava una qualificazione del segreto quale oggetto di proprietà, concezione questa che aveva sempre incontrato l’opposizione di quasi tutti gli stati europei.<sup>18</sup>

In netto contrasto con la stringata proposta europea, gli Stati Uniti proposero una formulazione di gran lunga più articolata e ricca di contenuto. Quest’ultima era in tal modo strutturata:

*“I Scopo della protezione*

---

GATT legal system of the rules that enjoy wide International recognition would strengthen the effective protection of the trade interests stemming from intellectual property rights" (MTN.GNG/NG11/W/16). The purpose of the present communication is to suggest certain guidelines and objectives to address the trade problems arising from inadequate or excessive substantive standards. The Community reaffirms the importance that it attaches to the resolution of such problems in the context of the Uruguay Round. These problems are not abating, on the contrary. The alternative to effective multilateral action will undoubtedly be increased recourse to bilateral or unilateral measures of a character which cannot but undermine the multilateral system, be it in the field of trade or in that of intellectual property and to the detriment of most trading partners. The Community remains firmly attached to the objective of furthering multilateral solutions which it believes to be in the interest of all parties, developing and developed. The guidelines suggested below are designed to attain this basic objective. If achieved, the result will strengthen both the GATT and other multilateral fora, including the World Intellectual Property Organisation and allow in the field of trade and intellectual property for the symbiosis of effort that the Community has also proposed in other areas.”

<sup>18</sup> Si veda: Nuno Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, Kluwer Law International, 2008, p. 208.



*La protezione del segreto industriale deve essere generalmente riconosciuta e deve comprendere ogni formula, meccanismo, informazione, programma informatico, modello, tecnica o processo utilizzato nell'esercizio di un'impresa o che comunque abbia un potenziale valore economico per il sol fatto di essere segreto. La protezione deve essere accordata sia alle informazioni tecniche, come disegni o modelli, che alle informazioni commerciali, quali ad esempio le liste clienti (..)*

### *3 Limiti della protezione*

*Al fine di mantenere la protezione legale, il legittimo detentore del segreto industriale deve aver compiuto sforzi ragionevoli per mantenere la relativa segretezza. Tuttavia egli non è tenuto a dimostrare che nessun altro sia a conoscenza di quell'informazione. Inoltre, il legittimo detentore può comunicare il segreto ai suoi dipendenti o ad altri soggetti tenuti al vincolo di fedeltà senza che ciò faccia venir meno il requisito della segretezza.*

### *4 Appropriazione indebita, i.e. Violazione di segreto industriale*

*L'appropriazione indebita implica che un soggetto acquisisca, divulghi o utilizzi un'informazione riservata senza che abbia alcun diritto in tal senso. Essa include la scoperta del segreto con mezzi professionalmente scorretti; l'uso o la divulgazione di un segreto in violazione di un patto di segretezza; l'uso o la diffusione del segreto dopo l'avvertimento che la sua*

*divulgazione è avvenuta per errore o ad opera di un soggetto che lo ha indebitamente sottratto al legittimo detentore.*

### *5 Diritti conferiti*

*Il segreto industriale deve essere protetto da attuali o potenziali appropriazioni indebite e al legittimo detentore spetta un adeguato risarcimento in caso di violazione dello stesso.<sup>19</sup>”*

Risulta evidente che in gran parte la proposta statunitense racchiude gli elementi principali dell'attuale articolo 39, in particolare per quanto concerne la definizione di sottrazione di segreto e i limiti della protezione conferita. D'altra parte la delegazione americana si era limitata a riproporre la nozione di segreto industriale, nonché la relativa disciplina, presente nell'Uniform Trade Secret Act, la legge statunitense che riconosceva ampia tutela alle informazioni riservate sin dal 1979.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Si veda: *Suggestion by the United States for Achieving the Negotiating Objective*, MTN, GNG/NG11/W714/Rev. 1, of October 17, 1988, at 6 and 7

<sup>20</sup> Si veda MTN.GNG/NG11716, of December 4, 1989, at paragraph 61: “Presenting the background to his delegation’s proposal, the representative of the United States said that the protection of trade secrets was an issue of growing importance to his delegation. He also believed it important for developing countries since there was no better way of encouraging the transfer of technology to developing countries than to provide protection to trade secrets and proprietary information which constituted the very essence of the transfer of technology. As to whether trade secrets constituted a form of intellectual property right, he agreed with the view that the repression of unfair competition, which was one method by which trade secrets could be protected, was specifically mentioned in the Paris Convention. It would be illogical if a process which was the subject of a patent application was regarded as constituting intellectual property, but if the application were subsequently withdrawn it ceased to be so regarded.”

Tuttavia, sebbene la proposta statunitense abbia fortemente influenzato l'attuale formulazione dell'articolo 39, la versione definitiva della norma in questione fu condizionata anche dalle osservazioni presentate successivamente dalla CE e da vari paesi aderenti<sup>21</sup>. Infatti la formulazione di origine americana non era generalmente accettata da tutti gli stati membri che in più di un'occasione ne sottolinearono gli aspetti problematici.

In particolare la critica più aspra sollevata nei confronti della proposta statunitense consisteva nel rilievo che, sulla base di quest'ultima, il segreto

---

The issue underlying the protection of trade secrets was the same as that underlying the protection of intellectual property rights generally, namely that of not benefiting from the fruits and labours of other improperly. His delegation considered that a two-pronged approach should be taken to the protection of trade secrets. First in regard to the transfer of know-how between private parties, the confidentiality of information given to employees and restrictions on its divulgation should be protectable through the courts; protection against use in a competing enterprise should also be available when such information had been improperly obtained by a third party. Secondly, there should be restrictions on the use and disclosure of information made available to governments. (...). In regard to the question of the definition of trade secrets, he referred to the definition contained in the United States proposal. He also informed the Group of States; this provided that a trade secret is any 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. In essence, a trade secret was identifiable information which (i) was protected from disclosure by reasonable efforts by its owner and (ii) had value because it was not known and could not be ascertained easily by others. In a prominent decision of the courts in his country it had been stated that, if a company had invested time, effort and money in developing a trade secret which gave it an advantage over its competitors, those competitors should no more be permitted to take and use that trade secret without the owner's consent than they would be permitted to take and use or give away machinery in the trade secret owner's plant or office without permission of that owner (...)."

<sup>21</sup> La CE propendeva infatti per una formulazione più generica e meno dettagliata che lasciasse ampio margine di manovra ai paesi aderenti.

industriale finiva con l'essere ricompreso tra i diritti di proprietà industriale.<sup>22</sup> Dato questo che non era affatto accettato non solo dalla maggior parte dei paesi europei ma anche da molti altri stati partecipanti all'Accordo<sup>23</sup>. Il punto di vista statunitense, d'altra parte, era fortemente influenzato dalla circostanza che negli USA le imprese facessero da tempo largo ricorso allo strumento del segreto industriale ancor più che alla tutela brevettuale.<sup>24</sup> La delegazione americana considerava dunque la protezione

---

<sup>22</sup> Si veda: Correa, *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2007, p. 367. In particolare l'autore sottolinea che "the application of the concept of 'property' in undisclosed information has generally been rejected under continental law concepts. In contrast, a majority of common law commentators have adopted the theory of the existence of property rights in secret information (or know-how)". Egli altresì spiega che "this divergence is grounded on the different concepts of property predominant in these systems of law. While under continental law the recognition of property rights is limited by the principle of *numerus clausus*, common law judges are free to recognize new types of property in equity".

<sup>23</sup> Sul punto si veda ad esempio la posizione dell'India che rigettava nettamente la visione del segreto industriale quale oggetto di proprietà industriale: *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/37, OF July 10, 1989, at paragraphs 46-47. La delegazione indiana sosteneva infatti: "Trade secrets cannot be considered to be intellectual property rights. The fundamental basis of an intellectual property right is its disclosure publication and registration, while the fundamental basis of a trade secret is its secrecy and confidentiality. The laws of many developing countries clearly stipulate that the term "licensor" and "licensee" should not be applied to a transaction involving the supply of confidential know-how, and only expression such as "supplier" and the "recipient" should be used because such know-how cannot be regarded as a licensable right. The observance and enforcement of secrecy and confidentiality should be governed by contractual obligations and the provisions of appropriate Civil Law and not by intellectual property law. Since trade secret cannot be regarded as intellectual property, it is beyond the mandate of the Negotiating Group to consider this matter". Anche il Brasile rigettava la nozione di segreto quale oggetto di proprietà industriale. Si veda sul punto: *Communication from Brazil*, MTN.GNG/NG11/W/57, of December 11, 1989, at paragraph 48 and 49.

<sup>24</sup> Sul punto si veda MTN.GNG/NG11/16, of December 4, 1989, at paragraph 61: "According to information from business in the United States a large proportion of intellectual property was protected in the form of trade secrets, rather than through patents or other IPRs. Trade secrets and business know-how were important for

delle informazioni riservate quale elemento essenziale per incentivare la competitività tra imprese nonché lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia.<sup>25</sup> Posizione quest'ultima opposta rispetto a quella della CE, la quale invece tendeva a considerare il segreto quasi un ostacolo al progresso e all'innovazione, in quanto, diversamente dal brevetto, non permetteva la "disclosure" e quindi la condivisione delle nuove scoperte.<sup>26</sup>

---

competitiveness in a wide range of industries and should be an essential element of any system of intellectual property protection. The absence of adequate protection exerted a major chilling effect on the transfer of technology".

<sup>25</sup> Si veda: Robert G. Bone, *A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification*, in *California Law Review*, 1998, p. 243, dove si legge: "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".

<sup>26</sup> La delegazione statunitense si oppose più volte a tale osservazione. Si veda in particolare MTN.GNG/NG11/17, of January 23, 1990, at paragraph 49: "The representative of the United States recalled the definition of trade secrets proposed by this delegation (see NG11/16, Paragraph 61) and that of Switzerland (W/38/Add.I) which in his view showed that there were no real problems associated with defining trade secrets. If such a definition led to wide scope of protection, that should be not considered undesirable. With regard to the balance between private and public interests, it was his view that trade secrets protection served the public interest by promoting greater competition and providing cheaper goods and services for all. With regard to the overlapping between trade secrets and the other forms of intellectual property protection, he said that the freedom to choose the kind of protection was not unlimited because many trade secrets would not satisfy the criteria for patentability and hence not qualify for patent protection; there was no evidence to show that individuals preferred one form of protection over another. Furthermore, rights conferred under trade secrets were different from those under forms of protection; although the duration of trade secrets protection had no fixed limit, there was no limitation on individuals developing independently or obtaining through reverse engineering information that was the subject of trade secrets protection. The only limitation was the requirement to abide by honest commercial practices in obtaining such information. In practice, therefore, the lifespan of trade secret could be extremely short. Finally, in many jurisdictions there were limits to the freedom that individuals had in deciding when to bring suits against infringement as embodied in the 'doctrine of laches'; under this doctrine, individuals were precluded from seeking recovery of damages if they unduly delayed bringing suits against infringement of their rights".

La formulazione attuale dell'articolo 39 è dunque il risultato di un compromesso tra la proposta statunitense e una successiva proposta europea presentata nella fase finale dei negoziati. Infatti, come abbiamo visto precedentemente, la prima proposta redatta dalla CE risultava essere troppo stringata e decisamente poco incisiva.

La delegazione europea corse dunque ai ripari e presentò successivamente una seconda proposta ben più articolata e ricca di contenuto<sup>27</sup>. Quest'ultima (non a caso) risultava rubricata “Atti contrari alle oneste pratiche commerciali, inclusa la protezione delle informazioni riservate”. Il segreto veniva quindi tutelato tramite la disciplina in tema di concorrenza sleale e non assurgeva a diritto di proprietà industriale, come invece sembrava affermato nella proposta statunitense.

In particolare la proposta della CE era articolata nel seguente modo: “ *Al fine di assicurare un'effettiva protezione contro gli atti di concorrenza sleale come previsto dall'articolo 10bis della Convenzione di Parigi: a) le parti contraenti devono adottare misure adeguate affinché le informazioni in loro controllo non siano divulgate, acquisite o utilizzate da altri senza il loro consenso, in modo contrario alle oneste pratiche commerciali nella misura in cui: (i) tali informazioni siano segrete nel senso che non siano,*

---

<sup>27</sup> Si veda: Draft Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property rights, MTN.GNG/NG11/W/68, of March 29, 1990, at 10 (Draft Article 28)

*nel loro insieme o nella precisa configurazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili; (ii) abbiano o possano avere valore commerciale in quanto segrete; (iii) la persona in possesso dell'informazione abbia adottato misure ragionevoli al fine di mantenerne la segretezza”.*

Come risulta evidente la versione definitiva dell'articolo 39 ha molti punti di contatto con la menzionata proposta della CE.

Tuttavia quest'ultima presentava una lacuna di non lieve entità: essa infatti non spiegava affatto cosa dovesse intendersi per “atti contrari alle leali pratiche commerciali”, a differenza della proposta statunitense che invece era ricca di esempi e riferimenti in proposito. Il testo attuale dell'articolo 39 risente in parte dell'influenza europea, in quanto si limita a riportare che è vietata la sottrazione di segreti industriali con l'utilizzo di *mezzi contrari alla correttezza professionale*, senza poi precisare cosa si debba intendere con tale espressione. Questa lacuna però può considerarsi in parte colmata dalla presenza nel testo ufficiale di una nota esplicativa dove troviamo elencati alcuni dei possibili atti contrari alle leali pratiche commerciali.<sup>28</sup> Il

---

<sup>28</sup> La nota facente parte del testo ufficiale recita come segue:” For the purpose of this provision, “a manner contrary to honest commercial practices” shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition”.

contenuto di tale nota è stato ricavato proprio dalla proposta statunitense che sul punto risultava essere di gran lunga più incisiva e dettagliata.

Si noti altresì che nella proposta europea il termine “segreto industriale” viene sostituito dalla dicitura “informazioni riservate” (dicitura che troviamo oggi anche nel testo dell’articolo 39). Questo sembrerebbe, a prima vista, un dettaglio trascurabile, ma in realtà ha un suo rilievo di notevole importanza.<sup>29</sup> Infatti molti paesi partecipanti alla negoziazione rifiutavano di accettare il termine “trade secret” in quanto ritenevano che lo stesso potesse implicare il riconoscimento del segreto quale oggetto di proprietà industriale, il che era generalmente rifiutato dalla maggior parte dei paesi di civil law.<sup>30</sup> Si preferì quindi adottare una formula più generica, quale risulta essere quella di “informazioni riservate”, visto che termini

---

<sup>29</sup> Sul punto si veda Nuno Pires de Carvalho, *The Trips Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, Kluwer Law International, p. 218.

<sup>30</sup> In particolare la CE giustificò l’uso del termine “undisclosed information” come segue:” The result of the Community’s internal reflections on this matter (protection of undisclosed information) was an important revision of its earlier proposals. The revision attempt to address the substance of the problem of potential for trade distortion if undisclosed information of commercial importance was not adequately protected under domestic law, without prejudging the label to be used by contracting parties to qualify the type of protection to be afforded, nor the type of legal instrument. (Si veda in proposito: MTN.GNG/NG11/20 of April 24, 1990, at paragraph 4). Si veda: Dessemontet, *Protection of Trade Secrets and Confidential Information*, in Correa, Abdulqawi (a cura di), *Intellectual Property and International Trade: the Trips Agreement*, Kluwer Law International, 2008, p. 271: “The wording of the Agreement is ‘undisclosed information’. This term was retained because other terms did not have the same meaning in the different legal systems”; Combeau, *Protection of Undisclosed Information*, in *Intellectual property and International Trade*, ICC Publication, 1996, p. 58.



come “segreto industriale” o “know-how” non avevano un significato univoco in tutti gli stati aderenti all’Accordo.<sup>31</sup>

Il testo definitivo dell’articolo 39, d’altra parte, tiene conto delle divergenze d’opinione tra i paesi di civil law e quelli di common law e dispone infatti che “natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices”. La disposizione, parlando genericamente di “possibility of preventing”, lascia quindi agli stati aderenti estrema libertà sulla scelta del tipo di protezione da accordare.

Ciò che viene richiesto è che il segreto industriale riceva protezione giuridica: che poi ciò avvenga attraverso la disciplina in tema di

---

<sup>31</sup> Si veda sul punto: Correa, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2007, p. 368: “(...) the text does not use the terms ‘know-how’ or ‘trade secret’, which are usual to refer to secret information of technical or commercial value, and it does not contain either a definition of ‘undisclosed information’. The difficulties in finding a common and acceptable understanding on what those notions mean, favore the adoption of the terminology used, which does not characterized the contents of the information, but just its ‘undisclosed character’”. Si veda altresì Nuno Pires De Carvalho, *The Trips Regime of Undisclosed Information*, Kluwer Law International, 2008, p. 218: “(...) the EC made a major contribution to the final consensus on protection of trade secrets by replacing that term with the term ‘undisclosed information’. This may seem a small achievement, but there was a major problem in the Negotiating Group in connection with trade secrets because some participants believed that a mere reference to the term ‘trade secrets’ might imply the acknowledgement of proprietary or exclusive rights, which are not generally accepted in civil law countries”.

concorrenza sleale, tramite norme del codice civile o persino per mezzo di disposizioni penalistiche, poco importa.<sup>32</sup>

Altresì i delegati evitarono saggiamente di utilizzare nel contesto dell'articolo 39 termini come "proprietà" e "proprietario" e preferirono invece fare ricorso all'espressione "controllo". L'articolo parla infatti di informazioni che "siano soggette al legittimo controllo del detentore". Questa scelta non fu casuale ma al contrario si rese necessaria a causa dell'opposizione di quasi tutti i paesi di civil law alla concezione del segreto quale diritto di proprietà industriale. Infatti termini come "proprietà" e "proprietario" sarebbero stati ambigui e avrebbero potuto creare notevoli problemi interpretativi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Interessante quanto affermato da Daniel Gervais, *The Trips Agreement: drafting history and analysis*, Sweet & Maxwell, 2008, p. 424 : "As regards the 'possibility of preventing' (...) seems to confirm that WTO Members may implement this obligation in a variety of ways. In some countries, undisclosed information is considered a form of property and protected as such. In other countries, it is protected under various tort doctrines, such as unfair competition (...) That said, the wording of the Agreement is broad enough to allow both types of practices to coexist".

Si veda altresì Carlos M. Correa, *Trade related aspects of intellectual property rights*, Oxford University Press, London, 2007, p. 370. L'autore sostiene: "The wording 'shall have the possibility of preventing' is indicative of the broad room that Members enjoy to determine the means to be applied to prevent the enumerated practices. It makes clear that there is no requirement to establish exclusive rights, as such rights are not provided for in the context of unfair competition disciplines. Instead, members may impose civil or commercial sanctions, or criminal sanctions as is the case in many jurisdictions."

<sup>33</sup> Sul punto si veda la proposta avanzata in sede di negoziati dalla CE, MTN.GNG/NG11/21, of June 22, 1990, at paragraph 440: "In the case of the TRIPS Agreement, such rationale may never be determinative of the defendant's liability. That is the result of the careful choice of terminology by negotiators: as explained before the term 'undisclosed information' eliminates the need for choosing a proprietary rationale or one of inequitable conduct (dishonest practices). In this sense, as also explained, the

Le delegazioni partecipanti all'Accordo preferirono dunque adottare un approccio più generico che, d'altra parte, risultava necessario vista la varietà di differenti e spesso contrastanti tradizioni giuridiche presenti nei vari paesi aderenti.<sup>34</sup>

---

TRIPS Agreement goes beyond the Paris Convention, which relied exclusively on the inequitable conduct rationale”.

Diverso l'approccio negli Usa, dove il detentore delle informazioni viene definito “owner” (proprietario) e si fa largo uso di termini quali “property” e “proprietary”. Si veda sul punto Restatement of Unfair Competition Law, at 429: “Early trade secret cases, responding to requests for injunctive relief against breaches of confidence, frequently supported the exercise of equity jurisdiction by describing the plaintiff's interest in the trade secret as a property right, often said to derive from the discovery of valuable information. Similar characterizations sometimes appear in the modern case law. The property rationale emphasizes the nature of the appropriated information, especially its value and secrecy. Even the earliest cases, however, also include an examination of the propriety of the defendant's conduct. The plaintiff's property right was effective only against defendants who used or acquired the information improperly. No exclusive rights were recognized against those who acquired the information by proper means. Other cases, choosing to begin their analysis with an examination of the defendant's behavior, concluded that the essence of a trade secret action is a breach of confidence or other improper conduct, sometimes explicitly disavowing any property dimension to a trade secret. The influential formulation in § 757 of the Restatement of Torts (1939), reporting that the property conception “has been frequently advanced and rejected,” concluded that the prevailing theory of liability rests on “a general duty of good faith.” *Id.*, Comment a. Both the former Restatement and the supporting case law, however, also require that the information qualify for protection as a trade secret, thus incorporating the elements of secrecy and value that underlie the property rationale.(...) The cases generally require that the plaintiff establish both the existence of a trade secret under the principles described in this Section and the fact of misconduct by the defendant under the rules stated in § 40. Many cases acknowledge that the primary issue is the propriety of the defendant's conduct as a means of competition. The substantive scope of the rights recognized under the law of trade secrets thus reflects the accommodation of numerous interests, including the trade secret owner's claim to protection against the defendant's bad faith or improper conduct, the right of competitors and others to exploit information and skills in the public domain, and the interest of the public in encouraging innovation and in securing the benefits of vigorous competition.

<sup>34</sup> Sul punto si veda: Carlos M. Correa, *Trade related aspects of intellectual property rights*, Oxford University Press, London, 2007, p. 370; ed altresì Nuno Pires de Carvalho, *The Trips Regime of Patents and Test Data*, fourth edition, Wolter Kluwer Law International, 2015, p. 516.

## 2.2 L'OGGETTO DI TUTELA DELL'ARTICOLO 39

Il secondo comma dell'articolo 39 stabilisce le condizioni necessarie affinché le informazioni riservate possano ottenere protezione giuridica. Esso infatti recita “Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practises so long as such information: (a) is secret in the sense that is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) has commercial value because it is secret and (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret”.

Quindi affinché l'informazione riservata possa ricevere protezione giuridica è necessario siano presenti le seguenti condizioni:

1) L'informazione deve essere segreta nel senso che non deve essere, nel suo insieme o nella precisa configurazione dei suoi elementi, generalmente nota o facilmente accessibile agli esperti e agli operatori del settore. Tale formulazione comporta diverse importanti conseguenze. Prima di tutto il

fatto che venga protetta l'informazione nel suo insieme, implica che anche se singoli elementi di quest'ultima sono generalmente noti, il carattere della segretezza persiste. Ciò che risulta essere necessario è infatti che la precisa configurazione di quei determinati elementi non sia facilmente accessibile da parte degli esperti e degli operatori del settore.<sup>35</sup> Un esempio calzante in merito è un caso affrontato qualche anno fa dalla Corte di Cassazione francese. Quest'ultima dovette infatti riconoscere il carattere di segretezza della formula per preparare degli stampi per scarpe, nonostante tale procedimento fosse costituito da tre passaggi e solo uno di questi non fosse generalmente noto agli esperti del settore.<sup>36</sup> Quindi anche se i singoli elementi dell'informazione sono noti, questa rimane segreta in quanto la loro precisa configurazione non è ancora di pubblico dominio.

Altro elemento importante è che l'articolo 39 non richiede affatto che l'informazione sia nota solo al detentore della stessa. Il carattere di segretezza infatti permane anche se questa viene comunicata ai dipendenti,

---

<sup>35</sup> Si veda in proposito l'osservazione della delegazione australiana avanzata durante il Trips council, IP/Q7/AUS/1, of October 22, 1997, at 10: "To have necessary element of secrecy the information need not be unpublished, or be capable of being ascertained by actual inspection by any member of the public, but if the whole result has not been achieved, and could not be achieved except by someone going through the same kind of process as the owner, the information will not fail to qualify for protection by reason of the publication of the separate features".

<sup>36</sup> Si veda *Criminal Bulletin 1985, NO. 247; public audience of June 24, 1985*. Già in una precedente occasione la Corte di Cassazione francese aveva avuto modo di affermare che il carattere segreto dell'informazione può risultare "dallo sfruttamento e dall'organizzazione della conoscenza in questione anche se quest'ultima è di dominio pubblico". Si veda in proposito: caso Limoges 1981-07-01, pubblica udienza del 15 aprile 1982.

a terzi licenziatari o a vari partner commerciali, purchè il legittimo detentore continui a mantenerne il controllo.<sup>37</sup>

Altresì il testo ufficiale dell'articolo 39 recita che l'informazione si considera segreta se non è “readily accessible” agli operatori del settore. Tale formulazione si discosta da quella proposta dalla delegazione statunitense che propendeva invece per la dicitura “readily ascertainable”<sup>38</sup>, presente tra l'altro nell'Uniform Trade Secret Act statunitense. Questa differenza, a prima vista, sembrerebbe di scarso rilievo pratico, in quanto i termini “accessible” e “ascertainable” sono abitualmente considerati sinonimi. In realtà la differente formulazione potrebbe avere conseguenze rilevanti nel caso in cui il termine “accessible”(accessibile) andasse riferito ai supporti fisici che contengono il segreto, piuttosto che all'informazione in sè considerata. Infatti una simile interpretazione comporterebbe che, se ad esempio dei terzi entrassero in possesso di un segreto contenuto in un documento cartaceo, verrebbe meno il carattere della segretezza, anche se l'informazione ivi trascritta fosse formulata in modo tecnico ed

---

<sup>37</sup> Estrema la posizione di Nuno Pires de Carvalho secondo il quale “secrecy, under paragraph (a) remains until last competitor (or the last person within the circle that normally deals with that information) obtains the desired information. If there are ten firms competing in a certain market, and nine of them know (secretly) about a process whereas the tenth does not know it, nor has it access to the information, that information is a trade secret as far as the tenth company is concerned. The important aspect is that information be not readily available to that tenth company”.

<sup>38</sup> Si veda: *Draft Agreement of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Communication from the United States*, MTN.GNG/NG11/W/70, of May 11,1990, at 10 and 11.

eccessivamente complesso, tale da risultare incomprensibile al soggetto che ne sia entrato in possesso. Una simile conseguenza è da ritenersi assolutamente inaccettabile, e quindi, nell'interpretare l'articolo 39, è necessario riferire il termine "readily accessible" all'informazione stessa e non ai vari supporti fisici che possano contenerla. Probabilmente la formulazione proposta dalla delegazione statunitense (information readily ascertainable) non avrebbe creato tali problemi interpretativi in quanto parlava appunto di "informazione facilmente ricavabile", il che implicava che quest'ultima dovesse essere decifrata e compresa da chi se ne fosse impossessato.

2) L'informazione deve inoltre avere valore commerciale in quanto segreta.

In poche parole, quest'ultima deve conferire al legittimo detentore un rilevante vantaggio competitivo. L'articolo non specifica se tale valore debba essere attuale o soltanto potenziale. La proposta avanzata dalla delegazione statunitense in fase di negoziazione, come già visto, prevedeva invece espressamente che la tutela fosse accordata anche in caso di mero valore potenziale.<sup>39</sup> In realtà, sebbene la formulazione attuale nulla dica in proposito, ciò che rileva è che l'informazione abbia un qualsiasi valore

---

<sup>39</sup> Si noti che d'altra parte ciò è espressamente previsto nell'Uniform Trade Secret Act dove si legge che "trade secret means 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 (...)"

economico, sia esso attuale o potenziale. D'altra parte anche il "valore potenziale" ha una sua rilevanza, può facilmente essere accertato e soprattutto si presta a fornire un vantaggio competitivo al suo detentore ove quest'ultimo decida di sfruttarne le potenzialità. La sola differenza tra valore attuale e valore potenziale è che quest'ultimo presenta maggiori probabilità di cambiare nel tempo a causa di possibili variazioni delle condizioni di mercato.<sup>40</sup> In fondo questo è un rischio che corre in generale qualunque imprenditore detenga un segreto industriale: l'evolversi della tecnologia e del progresso, nonché cambiamenti della struttura del mercato, possono infatti annullare il vantaggio competitivo offerto dall'informazione o comunque limitarlo in modo consistente.

Quanto all'entità del vantaggio derivante dalla segretezza, non è necessario che esso sia di portata rilevante, purchè ovviamente quest'ultimo non sia talmente inconsistente da potersi considerare quasi nullo. Ciò che risulta invece essere indispensabile è che tale valore derivi appunto dalla circostanza che l'informazione non sia di pubblico dominio. Un processo per produrre ad esempio un macchinario continua ad avere un suo valore

---

<sup>40</sup> Aderisce a questa posizione Nuno Pires de Carvalho, *The Trips Regime of Patents and Test Data*, Wolters Kluwer Law & Business, 2015, p. 575.

Di opinione opposta invece Carlos M. Correa, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2007, p. 373, Egli infatti afferma: "Second, an essential condition is that the information must have 'commercial value because it is secret'. This means that the value of the information must be actual and not merely potential (...)".



commerciale anche se diventa generalmente noto. Il valore di cui parliamo in questo caso invece è quel vantaggio competitivo che un'impresa ottiene dal detenere solo lei quell'informazione: il valore appunto strettamente connesso alla natura segreta della stessa.

3) Il terzo requisito previsto dall'articolo 39 Trips è che il legittimo detentore abbia adottato tutte le misure necessarie a mantenere l'informazione segreta.<sup>41</sup> Si deve ovviamente trattare di sforzi ragionevoli e non è dunque necessario che il detentore del segreto adotti ogni misura possibile.<sup>42</sup> Infatti il costo e l'entità delle precauzioni adottate deve risultare proporzionale sia al valore economico dell'informazione che alle risorse finanziarie a disposizione dell'imprenditore.<sup>43</sup> In proposito un caso

---

<sup>41</sup> Le misure adottate possono essere di varia natura. Si veda sul punto: Carlos M. Correa: "The nature of the steps will depend on the type of information and the conditions of its use. It may include keys for access to computerized information, encryption, restricted access to laboratories, etc."

<sup>42</sup> Sul punto si veda ad esempio Daniel Gervais, *The Trips Agreement: rafting history and analysis*, Sweet & Maxwell, London, 2008, p. 425. Egli sostiene: "A cost/benefit analysis as well as industry practices are relevant considerations. This will depend also on National law, to a certain extent. The basic requirement is that any person to whom the information is disclosed must be under an obligation to maintain the secrecy. In the case, e.g. of employees, National law will determine whether a general employment relationship is sufficient or not. The question arises, inter alia, when employees leave their employment to work for a competitor. In most cases, holders of confidential information would be well advised to obtain non-disclosure agreements from anyone to whom the information is disclosed in whole or in part, including employees. Certain Members apply a need to know test and will frown upon any dissemination to persons who did not need to know. The test here is one of the quality of the measures taken to protect the information."

Si veda anche Nuno Pires De Carvalho, *The Trips Regime of Patents and Test Data*, Wolters Kluwer Law & Business, 2015, p. 546.

<sup>43</sup> Il punto fu molto discusso in fase di negoziazione dell'Accordo. Si veda in particolare la posizione dell'Australia: "The level of secrecy, and the measures necessary for the

interessante fu quello che coinvolse la famosa azienda americana Du Pont negli anni settanta del secolo scorso. La Du Pont aveva sviluppato un processo, non brevettato bensì tutelato tramite segreto industriale, per produrre il metanolo. Un concorrente riuscì ad impossessarsi di tali informazioni riservate scattando delle foto aree del cantiere dove era in fase di costruzione un nuovo impianto di metanolo Du Pont. La corte americana riconobbe la tutela del segreto industriale e condannò i convenuti al risarcimento del danno in quanto ritenne che non si poteva richiedere all'imprenditore qualunque sforzo necessario per evitare la divulgazione dell'informazione. Era infatti impensabile, o comunque difficilmente preventivabile, che un concorrente scattasse foto aree dei cantieri e riuscisse così a carpire il segreto industriale. Secondo la corte, non si poteva certo richiedere alla Du Pont di costruire delle coperture che nascondessero la vista di ogni cantiere, in quanto una simile misura avrebbe comportato per l'azienda in questione una spesa sproporzionata ed eccessivamente onerosa.<sup>44</sup>

---

holder of the information to take in the protection of the secret, are matters to be determined on the facts. However, the cases in the various common law jurisdictions show that the possessor of a trade secret does not have to take heroic measures to keep it secret; he or she merely has to take all proper and reasonable steps to keep it to him or herself". Si veda: IP/Q3/AUS/1, of October 22, 1997, at 11.

<sup>44</sup> Si veda *E.I. Du Pont Nemours & Co. v. Christopher*, 431, F2d 1012 (5 Circ. 1970). La Corte in particolare affermò: "Commercial privacy must be protected from espionage which could not have been reasonably anticipated or prevented. We do not mean to imply, however, that everything not in plain view is within the protected value,

Una volta soddisfatti tali requisiti l'informazione può considerarsi riservata e ricevere quindi adeguata tutela.

L'articolo 39 non spiega tuttavia cosa si debba intendere per "informazione", nè fornisce degli esempi illustrativi. In mancanza di indicazioni in merito è dunque preferibile interpretare tale concetto nel modo più ampio possibile: per informazione si intende qualunque conoscenza appresa sia tramite studi e ricerche sia in modo del tutto casuale.<sup>45</sup> Anche la conoscenza negativa, quindi, può ricevere protezione giuridica. Ad esempio, la consapevolezza che un determinato elemento chimico non possa essere utilizzato in un processo o che certi materiali non debbano essere riscaldati oltre una determinata temperatura, sono considerate informazioni che hanno un loro valore in quanto forniscono al

---

nor that all information obtained through every extra optical extension is forbidden. (...) To require Du Pont to put a roof over the unfinished plant to guard its secret would impose an enormous expense to prevent nothing more than a school boy's trick. We introduce here no new or radical ethic since our ethos has never given moral sanction to piracy. The market place must not deviate far from our moves. We should not require a person or corporation to take unreasonable precautions to prevent another from doing that which he ought not do in the first place. Reasonable precautions against predatory eyes we may require, but an impenetrable fortress is an unreasonable requirement, and we are not disposed to burden industrial inventors with such a duty in order to protect the fruits of their efforts. 'Improper' will always be a word of many nuances, determined by time, place and circumstances. We therefore need not proclaim a catalogue of commercial improprieties. (...)"

<sup>45</sup> Aderisce a tale tesi Nuno Pires de Carvalho, *The Trips Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, Kluwer Law International, 2008, p. 225. Egli sostiene infatti: "Article 39.2 does not only cover information that results from study and observation, but also facts that are learned randomly and by chance. Moreover protection covers not only continued information, that is, bodies of knowledge that is used in the economic process of creating and transferring goods and services, but also isolated acts or facts (secret bids or business announcements, for example)".

legittimo detentore un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che ne siano privi.<sup>46</sup> Non importa quindi se tali conoscenze siano positive o negative: ciò che conta è che abbiano un valore economico derivante dal loro essere segrete e permettano quindi all'imprenditore di conquistare nuove quote di mercato.

Si aggiunga altresì che l'articolo 39 non si limita a tutelare le informazioni "industriali", ma ricomprende anche le mere conoscenze "commerciali", quali ad esempio liste clienti, progetti di marketing, metodi di organizzazione aziendale.

Un concetto di "informazione" così ampio, inizialmente incontrò l'opposizione dei paesi di civil law, dove si tendeva a limitare il più possibile l'ambito di applicazione della normativa in questione. Questo perchè mentre nei paesi di common law si fa da sempre genericamente

---

<sup>46</sup> Aderisce a questo orientamento: Carlos M. Correa, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2007, p. 373. L'autore infatti sostiene: "Article 39.2 does not stipulate any qualification about the creative or inventive nature of the information; it only requires 'commercial value' and secret character (...) Article 39 will, in sum, apply to any kind of business information, provided it meets the requirements set out in Article 39.2."

Concordi: Nuno Pires de Carvalho, *The Trips Regime of Patents and Testa Data*, fourth edition, Wolter Kluwer Law & Business, 2015, p. 537; Daniel Gervais, *The Trips Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 2008. Quest'ultimo afferma: "Information in this context must be used in the widest sense, and covers all types of data, including formulas and test data, as long as the information is identifiable"; William Van Caenegem, *Trade Secret and Intellectual Property: Breach of Confidence, Misappropriation and Unfair Competition*, Wolters Kluwer Law & Business, 2014, p. 57. L'autore afferma: "The information, although it must have value derived from its limited circulation, can but need not to be the result of study and investment, it can result from chance discovery or be an isolated fact or piece of data".

ricorso all'espressione "know-how" per riferirsi sia alle informazioni di carattere tecnico che a quelle commerciali, nei paesi di civil law invece con tale termine, quanto meno in passato, si intendeva generalmente ogni informazione di carattere tecnico procedimentale.<sup>47</sup> Restavano quindi escluse dal concetto in esame tutte le informazioni meramente "commerciali", come studi di settore, liste clienti, tecniche di vendita e metodi di gestione dell'impresa.<sup>48</sup> Diffusa era infatti la distinzione tra

---

<sup>47</sup> In particolare per quel che concerne l'Italia si veda: Cass. 20.1.1992, n. 659, in *GADI*, 1992, 274/1, secondo la quale il know-how in senso stretto comprende tutte "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 rimanere segreta"; T. Roma, 7.10.1989, in *GADI*, 1989, 2352/1 dove si afferma che il know how consiste in "un insieme di cognizioni tecniche necessarie alla costruzione ed alla conduzione di un impianto o di una macchina"; Cass. 15.1.1981, n. 3931, in *Dir. e Prat. Trib.*, 1982, II, 1, p.17; Cass. 27.2.1985, n. 1699, in *Foro It.*, I, p. 2661; Cass.20.1.1992, n. 659, in *Giur. It.*, 1992, I, p. 1021 con nota di Olla e in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1993, I, p. 179, con nota di Pitter.

<sup>48</sup> Sul punto si veda Massa Felsani, *Contributo all'analisi del know-how*, Giuffrè, Milano, 1997, P. 12, dove tuttavia l'autrice afferma che al giorno d'oggi "nella pratica degli affari tende sempre più a diffondersi l'uso del termine know-how con riferimento a tecniche di vendita e di 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, talvolta in virtù di esplicite, anche se non sempre motivate prese di posizione, altre volte per scelta silenziosa, dettata probabilmente dalla volontà di mettere a fuoco il fenomeno nel suo aspetto più diffuso, che è poi quello legato all'origine stessa dello sviluppo della tematica e che attiene appunto alla ricerca scientifica ed allo sviluppo tecnologico industriale". Si veda altresì: Pitter, *Know-how e contratto di know-how*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1983, p. 30; Aghina, *L'obbligo illimitato di segretezza nei contratti di licenza di know-how*, in AA. VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 1; Sordelli, *Il know-how, facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1986, p. 101; Angiello, *Il know how un oscuro oggetto di bilancio*, in *Giur. Comm.*, II, 1986, p. 824; Schiano Di Pepe, *Il contratto di know-how*, in *Nuova Giur. Comm.*, 1986, p. 232; Frignani, *Know-how, la Cassazione fa propri molti argomenti della dottrina*, in *Giur. It.*, 1993, IV, p. 120; Bartolomucci, *Il know-how un oggetto non ancora identificato*, in *Giust. Civ.*, II, 1989, p. 286; Galgano Federico., *I contratti di know-how*, in AA. VV., *I contratti del commercio nell'industria e nel mercato finanziario*, trattato diretto da Francesco Galgano, Torino, 1998, p. 1121; Prati, *Il segreto industriale e*

“know-how in senso stretto”, comprendente tutte le informazioni suscettibili di trovare applicazione in un procedimento tecnico, e “know-how in senso lato” che invece comprendeva le conoscenze di natura meramente commerciale<sup>49</sup>.

Nei paesi di common law, dove tra l’altro il termine “know-how” è stato coniato, l’espressione ha sempre avuto invece un’accezione ampia, comprendente qualunque informazione, sia essa tecnica o commerciale, purchè idonea a far conseguire un consistente vantaggio competitivo al suo detentore.<sup>50</sup>

In fase di negoziazione prevalse nettamente la concezione sostenuta dai paesi di common law ed oggi infatti l’art. 39 esplicitamente parla sia di informazioni tecniche che di informazioni commerciali. Tuttavia possiamo notare che i delegati evitarono di utilizzare, nel contesto della norma in

---

*l’attività di concorrenza sleale*, in *Dir. Ind.*, 1997, p. 11; Fernandez Del Moral Dominguez, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull’oggetto del contratto*, Milano, 2004, p. 10;

<sup>49</sup> Per un approfondimento sul punto in questione si veda: Libertini, *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Riv. It. Sc. Giur.*, 2011, p. 160

<sup>50</sup> Per la concezione prevalente in Inghilterra si veda William Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, p. 307: “English law has not formally distinguished between types of information that may be protected against breach of confidence: technological secrets, such as chemical formulas and mechanical techniques, commercial records such as custom lists and sales figures, marketing, professional and managerial procedures (...). Si veda altresì: Allison Coleman, *The Legal Protection of Trade Secrets*, Sweet & Maxwell, 1992, p. 1; William Van Caenegem, *Trade Secrets and Intellectual Property*, Wolters Kluwer, 2011, p. 75.

esame, il termine *know-how* (l'articolo parla infatti di *informazioni*), proprio perchè quest'ultimo aveva diverse sfumature di significato nei vari paesi aderenti e avrebbe certamente ingenerato dubbi e difficoltà applicative, quanto meno nei paesi di civil law.

Abbiamo già sottolineato inoltre che queste informazioni (siano esse indistintamente tecniche o commerciali) devono avere un valore economico in quanto segrete, il che implica quindi che debbano necessariamente essere utilizzate in un contesto concorrenziale. Un esempio chiarirà quanto appena affermato: una casalinga a cui sia sottratta dalla vicina una ricetta segreta di famiglia non potrà mai ricevere tutela sulla base della disciplina in tema di informazioni riservate. In questo caso, infatti, l'uso della ricetta è strettamente personale e la stessa non viene sfruttata al fine di ottenere un vantaggio competitivo su un altro soggetto concorrente. Ma se la stessa ricetta appartiene ad un famoso chef che la utilizza nella sua catena di ristoranti, la situazione cambia radicalmente in quanto, in una simile ipotesi, l'informazione (la ricetta segreta) viene utilizzata in un contesto concorrenziale. Se quindi un concorrente dovesse indebitamente sottrarre la ricetta al legittimo detentore, quest'ultimo potrebbe ricevere tutela sulla base della normativa in tema di segreto industriale. Tuttavia è necessario sottolineare che, sebbene l'informazione debba essere utilizzata in un contesto concorrenziale, ciò non significa che il legittimo detentore debba

necessariamente essere un imprenditore. Può capitare, infatti, (e capita spesso) che anche associazioni no-profit, università pubbliche ed enti di beneficenza detengano informazioni riservate, solitamente relative a metodi utili per ottenere fondi da soggetti terzi.<sup>51</sup> Tali enti sono in competizione tra di loro al fine di ricevere le donazioni necessarie per l'espletamento delle loro attività ed hanno quindi tutto l'interesse a veder tutelate quelle informazioni che possano facilitare il raggiungimento di tale obiettivo.

### 2.3 I LIMITI DELLA PROTEZIONE CONFERITA.

Affinchè l'informazione riservata ottenga protezione giuridica non è sufficiente che siano assolte le condizioni esaminate nel paragrafo precedente. Infatti sono vietati solo i casi in cui la divulgazione,

---

<sup>51</sup> Sul punto si veda Nuno Pires De Carvalho, *The Trips Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, Kluwer Law International, 2007, p.226, il quale afferma: "(...) Intellectual property performs its function to distinguish economic assets in a world that is broader than commercial businesses. Non-profit universities compete for grants, for example. Charitable organizations compete for donations. They may hold valuable information that, if used by competitors, may reduce the availability of funds. Donations, for example, are a scarce resource for religious organizations. When one of those entities creates a new and more efficient system of soliciting donations, it would prefer to keep that system to itself. If a worker in the secretariat of that organization is bribed to pass information to a competing organization, unfair competition law applies". Negli Usa questo concetto è ben esplicito nel *Restatement of Unfair Competition Law*, at 429: "Although rights in trade secrets are normally asserted by businesses and other commercial enterprises, non profit entities such as charitable, educational, governmental, fraternal and religious organizations can also claim trade secret protection for economically valuable information, such as lists of prospective members or donors."



l'acquisizione e l'uso avvengano in modo contrario alle oneste pratiche commerciali.<sup>52</sup>

Non è facile stabilire cosa si intenda per modo contrario alla correttezza professionale. Quali sono i parametri da adottare ? Il testo della norma in esame tace al riguardo e sembra lasciare ai paesi aderenti all'Accordo ampia libertà nello stabilire cosa si intenda con tale espressione. Probabilmente questa scelta era l'unica possibile, visto che il concetto di "onestà nel mondo del commercio" non è uguale in tutti i paesi e può avere diverse sfaccettature derivanti da innumerevoli variabili quali ad esempio tempo e luogo in cui la pratica commerciale viene svolta.<sup>53</sup> Dare una definizione esaustiva di atti contrari alla correttezza professionale, quindi, non solo sarebbe stato alquanto complicato, ma avrebbe quasi comportato un indebolimento della protezione conferita. Ciò che può definirsi "corretto" dipende infatti dai valori, dagli usi e dai costumi presenti in una

---

<sup>52</sup> Infatti il primo comma dell'articolo 39 Trips specifica: "Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (...)"

<sup>53</sup> Si veda: *Protection against Unfair Competition: Analysis of the Present World Situation*, presented by the International Bureau of WIPO (World Intellectual Property Organization), Geneva, 1994, p. 23: " The standard of fairness or honesty in competition is no more than a reflection of the sociological, economic, moral and ethical concepts of a society, and may therefore differ from country to country (and sometimes even within a country). That standard is also liable to change with time. Furthermore, there are always new acts of unfair competition, since there is ostensibly no limit to inventiveness in the field of competition. Any attempt to encompass all existing and future acts of competition in one sleeping definition, which at the same time defines all prohibited behavior and is flexible enough to adapt to new market practices, has so far failed".

particolare società in un dato periodo storico e non è quindi preventivabile in modo assoluto e certo.<sup>54</sup>

Tuttavia ciò non significa che non sia possibile fornire una definizione generale, sebbene non esaustiva, di atti contrari alla correttezza professionale. Al contrario si possono individuare dei parametri che permettano di stabilire se una pratica commerciale debba essere considerata scorretta o meno. Infatti tutti gli atti in questione hanno in comune almeno un elemento di fondamentale importanza: un terzo trae indebitamente vantaggio dai risultati del lavoro e degli sforzi economici altrui. Si trova così in una posizione privilegiata rispetto agli altri concorrenti: senza aver sostenuto alcun costo e con il minimo sforzo riesce ad ottenere un consistente vantaggio competitivo. Nel caso che interessa esaminare in questa sede, ovvero la sottrazione del segreto industriale, un concorrente riesce ad impossessarsi dell'informazione riservata detenuta

---

<sup>54</sup> Sul punto si veda Carlos M. Correa, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2007, p. 371.

Interessante in proposito anche le riflessioni di Ladas : “Morality, which is the source of the law of unfair competition, is a simple notion in theory only. In fact it reflects customs and habits ancora in the spirit of a particular community. There is no clearly objective standard of feeling, instincts, or attitudes toward a certain conduct. Therefore, specific prescriptions involving uniform evaluation of certain acts are extremely difficult...The pressure existing in the various countries for the suppression of acts of unfair competition differ greatly. Generally, the development of the law of unfair competition depends on active and intense competition in the marketplace by competing enterprises. It is the pressure of conflicting interests which leads to the establishment of clear rules of law. This pressure is not uniform in all countries and indeed it is evolving continuously”. Si veda: Stephen P. Ladas, *Patents, trademarks, and related rights : national and international protection*, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1975. p.1685.

dall'imprenditore, senza mettere in atto alcuno sforzo personale, ma limitandosi semplicemente a sfruttare il lavoro e le competenze sviluppate da altri. Questo spiega invece perchè è generalmente ritenuto lecito il reverse engineering: in questo caso, infatti, il concorrente è riuscito a scoprire l'informazione analizzando e scomponendo il prodotto, ed ha quindi utilizzato proprie capacità deduttive ed altresì affrontato i vari costi connessi ad una simile procedimento. Insomma possiamo dire che in circostanze del genere il terzo ha "guadagnato" il possesso dell'informazione: gli sforzi ed il lavoro sostenuti hanno portato alla scoperta del segreto detenuto da un concorrente. Qui non è riscontrabile alcuna pratica commerciale scorretta in quanto il soggetto non ha sfruttato conoscenze, sforzi e abilità altrui, ma al contrario è riuscito a carpire l'informazione riservata grazie a proprie capacità personali, dopo anni di studio e lavoro, ed affrontando magari anche costi economici non indifferenti.

Tuttavia è importante sottolineare che questo approccio non è generalmente accettato in tutti i paesi membri. Infatti l'articolo 39 nulla dice circa la liceità del reverse engineering, lasciando ampia libertà di decisione agli stati aderenti. In proposito si noti ad esempio che in Germania il reverse engineering non è considerato lecito e viene generalmente sanzionato sulla

base dell'Act against Competition (UWG), Section 17 (2) No.1.<sup>55</sup> La norma tedesca infatti afferma che commette un atto di concorrenza sleale colui che si appropri dell'informazione riservata tramite l'utilizzazione di mezzi tecnici (in particolare la norma parla di "utilization of technical devices or means").<sup>56</sup>

In Inghilterra la situazione in merito risulta essere ancor più confusionaria, in quanto abbiamo una serie di leading cases tra loro contrastanti. In determinate casi le corti tendono a riconoscere la liceità del reverse engineering, in altri invece ne negano l'ammissibilità.<sup>57</sup> Tale disciplina frammentaria in ambito europeo costituisce un notevole ostacolo alla circolazione della tecnologia all'interno del continente e tende a disincentivare gli investimenti stranieri. Il problema potrebbe essere risolto dopo la recente approvazione della direttiva sul segreto industriale che

---

<sup>55</sup> Section 17 (2) No. 1 prevede "Anyone who, without authorization, for competitive purposes, or for his personal gain, or for the benefit of a third party, or with the intent of causing damage to the entrepreneur procures or secures for himself a commercial or industrial secret by the: a) utilization of technical device incorporating the secret." (Traduzione ad opera di Knospe in: Jager, *Trade Secret Throughout the World*, Volume 2, 2012, pp. 77-78)

<sup>56</sup> La dottrina tedesca più recente tende però ad avere un'opinione diversa e riconosce la liceità del reverse engineering. Si veda ad esempio: Ohly, *Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven*, 2014, p. 7. Di opinione opposta invece Brammsen, *Munchener Kommentar: Lauterkeitsrecht, UWG*, Muchen, 2006, p. 83.

<sup>57</sup> Per un approfondimento sul punto si veda Aplin, *Reverse Engineering and Commercial Secrets, Current Legal Problems*, 2013, pp. 1-37. In particolare l'autrice sostiene: "Reverse engineering (...) is an underexplored issue for English confidentiality law, and thereby pleads for introducing a reverse engineering exception, not the least with the argument that this would be highly needed for legal certainty".

esamineremo con attenzione nell'ultimo capitolo del presente elaborato.<sup>58</sup>

In tale direttiva, infatti, la questione viene affrontata in modo analitico e preciso e il reverse engineering risulta essere esplicitamente elencato tra i mezzi professionalmente corretti e che non comportano dunque una violazione di segreto industriale. Affronteremo in modo dettagliato tale aspetto nel terzo capitolo, quando ci occuperemo appunto dell'analisi di tale direttiva che porta finalmente ad un'armonizzazione della disciplina in ambito europeo con notevole beneficio per tutti i paesi membri.<sup>59</sup>

Tornando al problema principale, ovvero i criteri utili per determinare quando un atto possa dirsi professionalmente scorretto, la nota ufficiale al

---

<sup>58</sup> Si veda: *Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure*.

<sup>59</sup> Del tutto diversa è la situazione negli Usa, dove il reverse engineering è già universalmente riconosciuto quale mezzo professionalmente corretto. Sul punto si veda Gintarė Surblyte, *Harmonizing or reshaping trade secret protection? From Trips to the EU Directive and Beyond*, p. 13. L'autore afferma che: "Legislation and case-law in the USA acknowledge the legitimacy of reverse engineering. A comment to Section 1 (1) of the Uniform Trade Secret Act (UTSA) list 'reverse engineering' among proper means of a discovery of information. The U.S. Supreme Court in *Kewanee Oil* stated that 'a trade secret law does not offer protection against discovery by fair and honest means, such as (...) by so-called reverse engineering' (*Kewanee Oil Co. v. Bicron Co.*, 416 U.S. 470, 476, 1974). Thus, since a claim for a misappropriation of a trade secret, besides a requirement for a plaintiff to prove a possession of a trade secret, needs a proof that 'defendants are using that trade secret (...) as a result of discovery by improper means' (*Integrated Cash Management Services, Inc. v. Digital Transactions, Inc.*, 920 F., 2d. 171, 173, 1990), reverse engineering does not seem to qualify for it"; Infatti nell'Uniform Trade Secret Act, Section 1 il reverse engineering viene espressamente menzionato tra le pratiche professionalmente corrette: "Proper means include (...)Discovery by "reverse engineering", that is, by starting with the known product and working backward to find the method by which it was developed. The acquisition of the known product must, of course, also be by a fair and honest means, such as purchase of the item on the open market for reverse engineering to be lawful (...)".

secondo comma dell'articolo 39 offre un prezioso aiuto in proposito. Infatti in tale nota troviamo elencati una serie di atti che sono senza dubbio contrari alle leali pratiche commerciali e che vanno quindi sanzionati. Tali pratiche elencate sono le seguenti: inadempimento contrattuale, inosservanza di un obbligo di fedeltà, induzione all'inadempimento e infine acquisizione da parte di terzi che sapevano o sono stati negligenti nel non sapere che simili pratiche erano state utilizzate al fine di ricavare l'informazione.

Sul punto è da ritenere che l'obbligo di fedeltà non debba necessariamente derivare da un accordo scritto ma possa invece desumersi anche dai rapporti che intercorrono tra i soggetti interessati<sup>60</sup>. Questa linea interpretativa è di matrice prevalentemente anglossassone. In Inghilterra, infatti, dove i trade secrets sono protetti tramite l'istituto del "breach of confidence", i giudici tendono ad interpretare il concetto di "obligation of confidence" in modo molto ampio, ricomprendendo non solo i casi in cui un obbligo di riservatezza sia previsto da un'esplicita clausola contrattuale, ma anche tutte quelle ipotesi dove quest'ultimo possa considerarsi insito

---

<sup>60</sup> Aderisce a questa tesi Nuno Pires de Carvalho, il quale afferma: "In general the person under the duty to keep the secret must know of his/her obligation. Such knowledge, as said, does not need to result from a contract, it may arise from special circumstances". Si veda: Nuno Pires de Carvalho, *The Trips Regime of Patents and Test Data*, fourth edition, Wolter Kluwer Law International, 2015, p. 516.

nella natura e nelle modalità della comunicazione effettuata.<sup>61</sup> Ritroviamo inoltre questa stessa linea interpretativa anche negli Usa, sebbene su basi giuridiche completamente diverse. Negli Stati Uniti, infatti, il segreto industriale è espressamente tutelato nell'Uniform Trade Secret Act, disposizione che mira ad armonizzare la disciplina dei trade secrets in tutti gli stati americani, e non si fa quindi più ricorso, come in Inghilterra, all'istituto del "breach of confidence". Tuttavia, nonostante gli strumenti giuridici ivi adottati differiscano da quelli di matrice britannica, il risultato finale è tendenzialmente lo stesso: anche negli Usa l'obbligo di riservatezza viene interpretato in modo decisamente ampio, ovvero non si ritiene esso debba necessariamente derivare da una specifica clausola contrattuale.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Si veda sul punto: *Saltman Engineering Ltd v Campbell Engineering Co* (1948) 65 RPC, 203: "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, being 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"; *Moorgate Tobacco Co Ltd v Philip Morris Ltd (No 2)* (1984) HCA 73, (28), 438: "It is unnecessary (...) to attempt to define the precise scope of the equitable jurisdiction to grant relief against an actual or threatened abuse of confidential information not involving any tort or any breach of some express or implied contractual provision, some wider fiduciary duty or some copyright or trade mark right. A general equitable jurisdiction to grant such relief has long been asserted and should, in my view, now be accepted (see the *Commonwealth v John Fairfax & Sons Ltd* (1980) HCA 44; (1980) 147 CLR 39, at pp 50-52). Like most heads of exclusive equitable jurisdiction, its rational basis does not lie in proprietary right. It lies in the notion of an obligation of conscience arising from the circumstances in or through which the information was communicated or obtained".

<sup>62</sup> Si veda sul punto: William Van Caenegem, *Trade Secrets and Intellectual Property*, Wolters Kluwer, 2011, p. 110.

Emblematico in merito è il caso *Cincinnati Bell Foundry Co. v. Dodds* affrontato dalla Superior Court of Ohio, dove l'imputato fu condannato in quanto rivestiva la qualifica professionale di capocantiere e si riteneva quindi che, considerando il suo rilevante ruolo in azienda, fosse a conoscenza della natura riservata dell'informazione e del conseguente divieto di divulgarla.<sup>63</sup>

D'altra parte l'intero contenuto della nota esplicativa risente fortemente dell'influenza del mondo di common law. Infatti, come abbiamo già puntualizzato, all'interno dell'art. 39 i delegati preferirono adottare un approccio più generico utilizzando la formula vaga ( e tipica dei paesi di civil law) "atti contrari alle leali pratiche commerciali", formula questa che vincolava relativamente poco gli stati membri, dal momento che ogni paese poteva poi interpretare la clausola generale della scorrettezza sulla base della morale e dei valori predominanti in ciascuna società<sup>64</sup>. L'aggiunta

---

<sup>63</sup> Si veda *Cincinnati Bell Foundry Co. v. Dodds*, 1887, Ohio Misc. Lexis 181, at 13 (Sup. Court Ohio, 1887).

<sup>64</sup> Si veda: Ladas, *Patents, trademarks, and related rights : national and international protection*, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1975. p.1685; *Trade related aspects of intellectual property rights*", Oxford University Press, London, 2007, p. 372, dove si legge: "What is 'honest' depends on the values of a particular society at a given point in time. There is no absolute, universal rule to determine when certain practices should be deemed commercially dishonest and, hence, 'unfair' (...) Which practices can be deemed dishonest in relation to undisclosed information, hence, will vary among Members. Different countries can judge certain situations differently, depending on the moral standards that the society applies. This latitude is only limited by the footnote to Article 39.2 which, as mentioned, established a non-exhaustive enumeration of practices deemed to be 'contrary to honest commercial practices' (...) Except for this limitation, there was no attempt in the negotiation of the Trips Agreement to go beyond the Paris



della nota esplicativa si deve invece alle pressanti richieste da parte dei paesi di common law che preferivano una formulazione meno generica e quindi maggiormente vincolante per gli stati aderenti. Non a caso il contenuto di tale nota riprende in modo pressochè identico i principali leading cases in materia di sottrazione di segreti industriali susseguitesi nel corso degli anni negli Usa e in Inghilterra.<sup>65</sup>

Ovviamente gli esempi elencati nella nota esplicativa non sono affatto esaustivi ma rappresentano un semplice aiuto per l'interprete che debba individuare la categoria degli atti contrari alle leali pratiche commerciali. Tale concetto avrà poi diverse sfumature di significato nei vari paesi aderenti, in base alle culture giuridiche ed economiche ivi presenti. Ciò non toglie tuttavia che la nota esplicativa costituisce un grande supporto per gli interpreti al fine di identificare gli atti che possano definirsi professionalmente scorretti. In Italia, infatti, la nota in questione è stata più volte tenuta in considerazione proprio al fine di interpretare al meglio il

---

Convention in determining minimum standards with regard to unfair competition. Article 39 relies on the Convention for the determination of which conducts may be deemed commercially unfair. Said Article only sets out the conditions under which undisclosed information is to be protected against unfair commercial use. The modest reach of the Trips Agreement in this regard may be explained by the profound differences in comparative law with regard to the treatment of unfair competition"; A. Kamperman Sanders, *Unfair Competition Law*, Clarendon Press, 1997, p. 65; G. Bodenhausen, *WIPO Guide to the Paris Convention*, p. 144, il quale però aggiunge che le autorità giudiziarie "will also have to take into account honest practices established in international trade".

<sup>65</sup> Si veda: William Van Caenegem, *Trade Secrets and Intellectual Property*, Wolters Kluwer, 2014, p. 10.

parametro, spesso vago e ambiguo, degli atti contrari alle leali pratiche commerciali. Si aggiunga che, come avremo modo di analizzare nel capitolo successivo, la formulazione della normativa italiana in tema di segreto industriale ha spesso suscitato complessi dubbi interpretativi che sono stati a volte risolti proprio facendo riferimento all'art. 39 Trips ed in particolare alla nota integrativa.<sup>66</sup> In Italia, d'altra parte, l'impatto della

---

<sup>66</sup> Si veda sul punto: Mansani, *La nozione di segreto di cui all'art. 6bis l.i.*, in *Dir. Ind.*, n. 3, 2002, p. 217, dove si legge con riferimento al vecchio art. 6bis l.i.: "(...) ci si può domandare se si tratti di una tutela che vale soltanto nei confronti dei terzi concorrenti, come sembrerebbe apparentemente disporre la lettera della norma, o invece anche nei confronti degli ex dipendenti del titolare delle informazioni. La risposta a queste domande viene fornita essenzialmente dalla lettura delle disposizioni dei Trips, che forniscono il quadro generale, anche interpretativo, dell'art. 6-bis, introdotto nel nostro ordinamento in loro attuazione. Il significato della disposizione che qui assume rilievo, vale a dire l'art. 39 Trips, è chiarito anche dalla nota ufficiale a questa norma, secondo la quale quando si parla di leali pratiche commerciali si fa riferimento anche a condotte, quali la violazione del contratto e l'abuso di fiducia che inevitabilmente si riferiscono ad informazioni detenute non soltanto da terzi concorrenti, ma anche da soggetti legati da vincoli contrattuali all'imprenditore, fra i quali in particolare i suoi dipendenti"; Auteri, *Commento al Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1996, p. 128, dove l'autore, sempre con riferimento all'art. 6-bis, afferma: "Il potere di vietare che le informazioni siano rivelate a terzi non può che rivolgersi nei confronti di chi è vincolato da rapporti di collaborazione col titolare e appunto per tale ragione conosce o può conoscere le informazioni ed è in grado di rivelarle a terzi. Che questa sia la portata del diritto riconosciuto dall'art. 39 risulta poi anche dalla nota all'art. 39, facente parte integrante del testo ufficiale dell'Accordo, che si propone di chiarire che cosa si intenda con l'espressione 'in modo contrario a leali pratiche commerciali'. Infatti, fra i comportamenti contrari alle pratiche leali la nota indica innanzitutto la 'violazione di contratti' e 'l'abuso di fiducia', comportamenti che possono essere compiuti solo da soggetti legati al titolare del segreto da rapporti contrattuali e che costituiscono illeciti contrattuali (...). Con riferimento all'articolo 99 nella sua precedente formulazione si veda: Vanzetti – Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2009, p. 488, dove si legge che la protezione ex art. 99 c.p.i. "è efficace nei confronti di coloro che abbiano sottratto l'informazione con modalità illecite (ad esempio tramite spionaggio industriale), e di coloro che abbiano acquisito l'informazione in mala fede (cioè, sapendo della sua sottrazione illecita) dall'autore della sottrazione. In questo senso esiste una precisa indicazione testuale nell'art. 39 dell'Accordo Trips, che concede (e, allo stesso tempo, limita) la tutela delle informazioni riservate al caso in cui esse "siano rivelate a terzi oppure acquisite o

normativa Trips è stato di notevole importanza, visto che prima della stipulazione di tale Accordo internazionale, non esisteva una norma esplicita che tutelasse le informazioni riservate.<sup>67</sup> Infatti fu proprio in attuazione della normativa Trips che il legislatore italiano introdusse nella vecchia legge invenzioni l'articolo 6bis concernente appunto la tutela delle informazioni riservate.<sup>68</sup>

In fondo era proprio questo l'obiettivo che i paesi partecipanti si erano prefissati in fase di negoziazione: garantire una tutela minima del segreto industriale in tutti gli stati aderenti, a prescindere dagli strumenti giuridici ivi adottati. Le informazioni riservate, infatti, costituiscono al giorno d'oggi uno strumento importante per gli imprenditori e sono spesso utilizzate come mezzo di protezione alternativo, complementare o cumulabile alla tutela brevettuale.<sup>69</sup> L'Accordo Trips prende per la prima volta atto di questa nuova realtà e formalizza nel contenuto dell'articolo 39 le esigenze

---

utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali, e questa indicazione si impone in via interpretativa anche ai testi normativi derivati che (come il nostro) non la menzionano espressamente”.

<sup>67</sup> Per una disamina della disciplina passata italiana si rimanda al capitolo successivo.

<sup>68</sup> Si veda *l'articolo 14 del D.lgs 19 marzo 1996, n. 198, Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'Accordo relativo agli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale concernente il commercio - Uruguay Round.*

<sup>69</sup> Si veda: Guglielmetti, *La tutela del segreto*, in Galli (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Torino, 2003, p. 109.

di tutela del segreto che in molti paesi aderenti non trovavano ancora una risposta giuridicamente adeguata.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Si veda sul punto: Daniel Gervais, *The Trips Agreement: Drafting History & Analysis*, Sweet & Maxwell, 2008, p. 420; Andronico O. Adede, *Origins and History of the Trips Negotiations*, in Christophe Bellmann, Graham Dutfield, Ricardo Melendez-Ortiz (a cura di), *Trading in Knowledge: Development Perspectives on Trips, Trade and Sustainability*, Routledge, 2003, p. 23; Rudolf Krasser, *The Protection of Trade Secrets in the Trips Agreement*, in Friedrich-Karl Beier, Gerhard Schricker (a cura di), *From Gatt to Trips: The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Wiley-VCH, 1996, p. 216.

## II CAPITOLO

### LA NORMATIVA ITALIANA IN TEMA DI SEGRETO INDUSTRIALE

SOMMARIO: 1. La tutela del segreto prima dell'emanazione del d.lgs. 198/1996. – 2. Le riflessioni sulla natura giuridica del segreto. – 3. L'introduzione dell'art. 6-bis della legge invenzioni. - 4. L'emanazione del codice della proprietà industriale. – 4.1 La definizione di segreto industriale. - 4.2 L'ambito di tutela del segreto industriale: l'art. 99 c.p.i. – 5. Il rapporto con l'art. 2598, n. 3 c.c.

#### 1. LA TUTELA DEL SEGRETO PRIMA DELL'EMANAZIONE DEL D.LGS. 198/1996.

Nel nostro ordinamento, prima dell'emanazione del d.lgs. 198/1996, esistevano pochi punti fermi in materia di segreto industriale. La disciplina

specifica era rappresentata principalmente dalle disposizioni del codice penale che reprimevano i delitti contro l'inviolabilità dei segreti e precisamente gli articoli 622 e 623 c.p. Tali norme infatti presupponevano anche l'esistenza di obblighi civilistici di segretezza, ma la loro tutela restava pur sempre circoscritta all'ambito penale.<sup>71</sup> In campo civilistico invece un obbligo di segretezza era previsto espressamente solo a carico del prestatore di lavoro dall'art. 2105 c.c., norma che tra l'altro dottrina e giurisprudenza tendevano ad interpretare in modo alquanto restrittivo.<sup>72</sup> I

---

<sup>71</sup> <sup>71</sup> Sul punto si veda: Nicola Mazzacova, *La tutela penale del segreto industriale*, Giuffrè, 1979, p. 60. L'autore afferma: "La norma penale in tema di segreto industriale viene spesso addotta, nell'elaborazione dottrinale, a (fondamentale) sostegno di talune opinioni volte generalmente ad accrescere la portata e l'importanza del predetto segreto con immediate conseguenze sulla giuridica disciplina dei singoli istituti di diritto industriale. Si verifica, in sostanza, quasi un'inversione del normale procedere dell'indagine del giurista o, comunque, si assiste alla creazione di una sorta di circolo vizioso abbastanza singolare. Nel primo caso, infatti, anziché individuare, in via preliminare, la ratio posta alla base della tutela penale del segreto industriale, si presceglie come punto di partenza dell'indagine proprio la norma penale e dal suo riscontro si desume la sussistenza di un particolare diritto in capo al titolare del segreto; nel secondo caso, invece, la giustificazione della disposizione penale viene sostanzialmente trovata nella tutela di un particolare interesse che, peraltro, sorge contemporaneamente con la ( ed in ragione della ) posizione della stessa fattispecie incriminatrice. Sembra quasi di assistere, in definitiva, ad una sorta di 'emancipazione' della norma penale: lungi dall'offrire una specifica sanzione alla violazione di un diritto già riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente, la disposizione penale costituisce essa stessa il fondamento di un diritto che non trova riscontro in altri settori dell'ordinamento."

<sup>72</sup> Si veda: Paolo Auteri, *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983, p. 317. Egli sostiene infatti: "(...) data la frammentarietà delle disposizioni specifiche, la disciplina del segreto industriale viene a dipendere dal modo in cui si intendono principi e valori costituzionali quali quelli della libertà di iniziativa economica e di concorrenza, della libertà di informazione o meglio di circolazione delle informazioni e della libertà di lavoro. L'assenza di accordo sostanziale su tali principi e sulla loro influenza nell'ordinamento dell'economia determina attualmente una situazione di grande incertezza intorno alla disciplina del segreto industriale, incertezza che si manifesta anche nella tendenza che si va progressivamente affermando, se non a ritenere la tutela

divieti stabiliti da tale disposizione erano rivolti soltanto ai soggetti che avevano appreso le informazioni nell'esecuzione di un rapporto obbligatorio con il titolare del segreto. Quindi tali norme non avevano lo scopo di proteggere il segreto, ma solo quello di rendere possibile la collaborazione tra le parti e il perseguimento dello scopo del contratto. Da ciò deriva che l'interesse dell'imprenditore a mantenere l'informazione segreta era tutelato solo indirettamente, ovvero come riflesso di norme che perseguivano scopi del tutto diversi.

Per il resto la tutela del segreto era lasciata all'autonomia contrattuale e alle clausole generali dell'illecito civile e della concorrenza sleale. In particolare rientrava in quest'ultima ipotesi il comportamento dell'imprenditore che inducesse il dipendente o l'ex dipendente del concorrente a rivelare a terzi il segreto di cui era venuto a conoscenza durante il pregresso rapporto di lavoro.<sup>73</sup>

---

del segreto industriale costituzionalmente illegittima, ad ammetterla in termini tanto restrittivi, da disattendere a volte persino precise indicazioni della legge.

<sup>73</sup> Come esempi di una varietà di casi si vedano: App. Milano, 8 febbraio 1977, in *GADI*, 1977, p. 1085: "Costituisce atto di concorrenza sleale la vendita di un proprio prodotto realizzata avvalendosi dell'opera del dipendente di un imprenditore concorrente, che nel promuovere tale vendita ha agito in violazione dell'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c."; Trib. Milano, 20 dicembre 1973, in *GADI*, 1973 n. 430/2, p. 1410: "Compie atto di concorrenza sleale l'imprenditore che partecipi all'inadempimento dell'obbligo di fedeltà da parte dei dipendenti del concorrente; e ciò si verifica allorché un imprenditore abbia stipulato un accordo con il dipendente di un concorrente in base al quale quest'ultimo svolga, nel corso del rapporto, opera di persuasione a passare a quell'imprenditore". Si vedano sul punto anche: Trib. Milano, 4

Tuttavia la giurisprudenza era alquanto restia a riconoscere la tutela del segreto industriale e, soprattutto dagli anni ottanta in avanti, si affermò un movimento di pensiero di stampo giuslavorista decisamente ostile alla protezione del segreto industriale considerato spesso in contrasto con principi o valori costituzionali quali la libertà di lavoro, la libertà di concorrenza, il diritto all'informazione.<sup>74</sup> Si tendeva così ad interpretare in modo alquanto restrittivo le norme che tutelavano, seppure in modo indiretto, il segreto industriale. In particolare la dottrina giuslavorista negava che l'obbligo che l'art. 2105 c.c. pone a carico del prestatore di lavoro di non “divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio” permanesse anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.<sup>75</sup> Si riteneva infatti che “il momento terminale del rapporto segnasse anche il passaggio da una situazione contrattuale a situazioni extracontrattuali, dalla

---

luglio 1968, in *Rivista di diritto industriale*, 1969, II, p. 79; Trib. Milano 24 settembre 1979, in *GADI*, 1979, n. 1215, p.705.

<sup>74</sup> Si veda: Ichino, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, Milano, 1979, p. 205; Alessandri, *Riflessi penalistici dell'innovazione tecnologica*, Milano, 1984, p. 202; Ruffolo, voce *Segreto* (dir. Priv.) in *Enc. Del dir.* XLI, Milano, 1989, p. 1015.

<sup>75</sup> Sul punto si veda: E. Barbetta, *La concorrenza dell'ex dipendente*, in *Rivista di diritto industriale*, 1965, II, p. 207; F. Scirè, *La concorrenza sleale nella giurisprudenza, Denigrazione ed atti scorretti*, Giuffrè, 1989, p. 10-15.

In giurisprudenza chiaramente Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1991, p. 58, che sul punto ha stabilito che “l'obbligo di riservatezza dell'ex dipendente non deriva da una protezione del vincolo di fedeltà oltre il limite temporale del pregresso rapporto di lavoro (art. 2105 c.c.), né necessariamente dalle norme di correttezza che regolano la nuova attività da lui intrapresa, costituenti la base, ma nel contempo il limite, della libera espressione della sua personalità imprenditoriale e delle sue capacità professionali”.



sfera della fedeltà a quella della lealtà e della correttezza”<sup>76</sup>. Questo comportava che appunto una volta concluso il rapporto di lavoro, il dipendente non trovava altri limiti che quelli derivanti dalle norme di diritto penale poste a tutela dell’invulnerabilità dei segreti e dal divieto di concorrenza sleale. L’unica via praticabile per prolungare l’obbligo di segretezza oltre il termine del rapporto di lavoro era la stipulazione di un patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 c.c.<sup>77</sup>, e quindi alle condizioni ed entro i limiti rigorosi stabiliti da tale disposizione.

In mancanza restava salva l’applicazione della normativa in tema di concorrenza sleale.<sup>78</sup> Tuttavia la giurisprudenza di merito<sup>79</sup> tendeva a non

---

<sup>76</sup> Si veda: A. Cessari, *Fedeltà, lavoro, impresa*, Milano, 1969, p. 149.

<sup>77</sup> Nettamente prevalente infatti appariva nella giurisprudenza di merito l’orientamento che sosteneva, in linea di principio, la liceità dell’uso dei dati e delle cognizioni acquisite dall’ex dipendente, salvo che risultasse un espresso patto che vincolasse il lavoratore a non violare il segreto su determinate notizie: fra le tante, Trib. Milano 25 settembre 1989, in *Foro it.*, Rep. 1991; App. Bologna 9 giugno 1988, in *Foro it.*, Rep. 1990; Trib. Torino 8 giugno 1987, in *Foro it.*, Rep. 1989; Trib. Milano 18 aprile 1983, in *Foro it.*, Rep. 1986, nn. 26-27; App. Bologna 9 agosto 1977, in *Foro it.*, Rep. 1980, n. 44; Trib. Milano 19 dicembre 1974, in *GADI*, 1974, 1399; App. Milano 5 maggio 1972, in *GADI*, 1972, 976; Trib. Milano 18 febbraio 1972, in *GADI*, 1972, 475; Trib. Milano 30 ottobre 1967, in *Foro it.*, Rep. 1969, n. 84; Trib. Milano 21 maggio 1964; in *Foro it.*, Rep. 1965, voce *Lavoro* (rapporto), n. 430.

Nello stesso indirizzo giurisprudenziale si rinvennero decisioni che hanno ritenuto lecito l’uso dei dati attinenti alla clientela dell’imprenditore concorrente: v. Trib. Torino 28 dicembre 1973, in *GADI*, 1973, 1474; Trib. Torino 2 marzo 1972, in *GADI*, 1972, 536.

<sup>78</sup> Si veda sul punto Tullio Ascarelli, *Teoria delle concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 250. L’autore infatti sostiene: “(...) è atto di concorrenza sleale il carpire (o cercare di carpire) altrui segreti di fabbricazione ( o indirizzi di clienti ) corrompendo l’altrui impiegato perché questi, violando il proprio obbligo di fedeltà, riveli i dati del concorrente dei quali è a conoscenza o assumendo questi in ore straordinarie per poter così indurlo a rivelare i segreti. Sarà, a sua volta, illecito il cercare di sorprendere segreti ( e, ovviamente, l’utilizzarli quando così scoperti) durante

riconoscere tale tutela in quanto riteneva che non fosse corretto recuperare attraverso il divieto della concorrenza sleale quella tutela del segreto contro l'utilizzazione o la divulgazione da parte dell'ex dipendente che si era del tutto esclusa sulla base invece dell'art. 2105 c.c. Insomma si riteneva che le ragioni che giustificavano il limite temporale dell'obbligo contrattuale di segretezza non potessero non valere anche per escludere che analoghi obblighi derivassero da una clausola generale dell'illecito o da quella della concorrenza sleale.<sup>80</sup> La conseguenza immediata di una simile interpretazione restrittiva era che se non si poteva vietare al prestatore di lavoro di divulgare liberamente le informazioni riservate una volta

---

una visita all'altrui fabbrica compiuta nascondendo la propria qualità o attraverso il pedinamento dell'altrui personale o attraverso l'introduzione di spie nell'altrui stabilimento. In tutte queste ipotesi (...) rimane fermo il principio che l'atto sleale è represso quando idoneo ad arrecare danno; soccorre però nella qualificazione dell'atto come sleale la ricorrenza di una sua peculiare e illecita finalità o l'illiceità del mezzo, in sé considerato, al quale si è ricorsi per la sua realizzazione, quale appunto l'incitare altri a violare un contratto con un concorrente, l'inganno per carpire il segreto e via dicendo (...)." Si veda altresì: Pellegrino, *Lo spionaggio commerciale come atto di concorrenza sleale*, in *Foro pad.*, 1948, I, c. 799, nota a Cass., 3 agosto 1948, n. 1344; Bianchi A., *Regime del segreto e tecniche dipendenti*, Torino, 1990, p. 96.

In giurisprudenza si veda: Cass. 21 febbraio 1970, n. 397, in *Foro it.*, 1970, I, c. 1079; Cass. 18 luglio 1967, n. 1824, in *Mass. Giust. Civ.*, voce "Concorrenza", n. 960; App. Milano, 1 marzo 1963, in *Foro pad.*, 1963, I, c. 582; Cass. 10 maggio 1938, n. 1589, in *Foro it.*, 1938, I, 1558; Cass. 3 agosto 1948, n. 1344, in *Foro it.*, 1949, I, 245 che considera atto di concorrenza già la raccolta di indirizzi di clienti presso altrui impiegati ed ivi nota di Giordano; Cass. 19 maggio 1943, n. 1207, in *Riv. Dir. Comm.*, 1944, II, 55, 105; App. Milano 18 gennaio 1949, in *Foro pad.*, 1949, II, 20; App. Milano, 17 settembre 1968, in *Rivista di Dir. Ind.*, 1969, II, p. 78, con nota di Marchetti.

<sup>79</sup> Fra le tante: Trib. Milano, 19 dicembre 1974, in *GADI*, 1974, p. 1399 (n. 658/3); Trib. Torino, 22 marzo 1972, in *GADI*, 1972, p. 661 (n.99/6); Trib. Milano, 17 ottobre 1977, in *GADI*, 1977, p. 792 (n. 974); Trib. Milano, 3 febbraio 1983, in *GADI*, 1983, p. 461 (.1650/3); Trib. Milano, 18 aprile 1983, in *GADI*, 1984, p. 174 (n. 172813).

<sup>80</sup> Si veda: Ghidini, *Slealtà della concorrenza e costituzione economica*, Padova, 1978 p. 192.

concluso il rapporto di lavoro, non poteva nemmeno essere vietato all'eventuale nuovo datore di lavoro di acquisire e sfruttare tutto il bagaglio di conoscenze che il lavoratore aveva appreso durante il pregresso rapporto lavorativo.<sup>81</sup> L'unica forma di tutela possibile restava allora la norma in materia penale, l'art. 623 c.p. Tuttavia anche tale disposizione veniva interpretata in modo molto restrittivo, a tal punto da rendere il suo ambito di applicazione decisamente limitato. Infatti si riteneva che, perché le notizie potessero considerarsi “destinate a rimanere segrete”, non era sufficiente un atto unilaterale del datore di lavoro, ma era necessario un accordo con cui il datore di lavoro e il lavoratore all'atto di assunzione individuassero preventivamente i “dati aziendali che il dipendente non concorrevano a formare con la sua prestazione lavorativa ma che egli trovava già formati nel momento del suo ingresso nell'azienda oppure che il datore di lavoro acquisiva aliunde”<sup>82</sup>.

---

<sup>81</sup> Si veda: Trib. Milano 19 dicembre 1974, in *GADI*, 1974, p. 1399 (n. 658/3); Trib. Torino 22 marzo 1972 in *GADI*, 1972, p. 661 (n. 99/6); Trib. Milano, 17 ottobre 1977 in *GADI*, 1977, p. 792 (n. 974).

<sup>82</sup> Si veda Paolo Auteri, *Il segreto nella realtà giuridica italiana, Atti del Convegno Nazionale Roma, 26-28 ottobre 1981*, Cedam, Padova, 1983, p. 321. L'autore aggiunge altresì che in tal modo l'obbligo di segretezza ex articolo 623 c.p. viene ricondotto “non all'obbligo di fedeltà, ma ad uno specifico patto rivolto a sottoporre al vincolo del segreto determinate notizie”. Tra l'altro egli sottolinea che curiosamente la giurisprudenza che ha interpretato in termini restrittivi sia l'articolo 2105 c.c. che l'articolo 623 c.p., “si è formata in materia di concorrenza sleale. Tali interpretazioni sono servite, non per sottrarre il dipendente alla responsabilità civile o penale, ma per escludere l'illiceità del comportamento dell'imprenditore che si era appropriato della tecnologia segreta del concorrente grazie alla rivelazione che ne aveva fatto il prestatore di lavoro passato alle sue dipendenze (...)”.

Tale tendenza ad interpretare in modo restrittivo gli obblighi di segretezza posti a carico del prestatore di lavoro più che fondarsi su esigenze di salvaguardia della libertà di lavoro, era soprattutto dettata da considerazioni attinenti all'ordinamento dell'economia e del mercato, in particolare da una concezione rigorosa della libertà di concorrenza che portava a giudicare in modo sfavorevole ogni possibile ostacolo alla diffusione delle conoscenze tecniche.

Infatti il punto decisivo da cui muoveva chi guardava con tanto sfavore alla tutela del segreto industriale era che questo dava luogo ad una posizione di esclusiva in parte equivalente a quella di chi detiene un brevetto. Con la differenza che nel caso del segreto la tutela è potenzialmente illimitata nel tempo e non vi sono le condizioni e i limiti cui la legge invece subordina l'esclusiva brevettuale per renderla funzionale agli obiettivi di utilità generale.<sup>83</sup> Il diritto di brevetto infatti non solo è riservato alle invenzioni

---

<sup>83</sup> Sul punto si veda: G. Florida, *I segreti aziendali*, in P. Auteri, G. Florida, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, P. Spada (a cura di), *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Terza edizione, Giappichelli, Torino, 2009, p. 193. L'autore infatti, pur ammettendo che il segreto industriale costituisce fenomenologicamente un valore aziendale come fattore di avviamento, sottolinea che in passato pesava negativamente sulla tutela concorrenziale delle informazioni riservate il rilievo che "il ricorso alla tutela brevettuale per proteggere le proprie conquiste tecnologiche fosse preferibile al ricorso alla segretezza per mantenere il vantaggio competitivo derivante dalla esclusiva disponibilità della propria tecnologia. Rilievo ulteriormente avvalorato dalla convinzione che il brevetto favorisca molto di più l'interesse pubblico al progresso tecnologico di quanto non faccia il regime di segreto perché comporta la messa a disposizione dei dati tecnologici che caratterizzano l'invenzione brevettata fin dall'inizio e cioè fin dalla presentazione della domanda di brevetto e per tutto il tempo in cui dura l'esclusiva brevettuale". L'autore altresì aggiunge che, da un versante

che abbiano determinati requisiti ed è subordinato al procedimento di brevettazione, ma altresì è soggetto a limiti di tempo e di contenuto. L'imprenditore arricchisce il patrimonio di conoscenze della collettività e in cambio ha il diritto di sfruttare tali conoscenze in modo esclusivo per vent'anni.

Tramite l'istituto brevettuale si intende insomma premiare ed incentivare la rivelazione di invenzioni. Fine questo che non è invece possibile perseguire tramite l'istituto del segreto industriale, in quanto presupposto per la sua tutela è che l'imprenditore mantenga la segretezza delle informazioni di cui è a conoscenza.

Dottrina e giurisprudenza quindi in passato tendevano ad avere un atteggiamento ostile nei confronti del segreto industriale, considerandolo spesso in contrasto con la libertà di iniziativa economica e la libera diffusione delle conoscenze tecniche. Il dato che però non veniva preso in considerazione da chi assumeva tali posizioni restrittive della tutela del segreto industriale e da chi ancora oggi tende a criticare tale istituto è che

---

completamente diverso, “la tutela del segreto in Italia è stata sfavorita dalla considerazione che buona parte dei dati tecnologici riservati siano suscettibili di entrare a far parte della sapienza professionale dei dipendenti e dei collaboratori dell'impresa con la possibilità per essi di acquisirli alla stessa stregua di una dote personale da potere negoziare nel passaggio dal vecchio al nuovo datore di lavoro concorrente disposto, ovviamente, a riconoscere una remunerazione differenziale in funzione dell'acquisizione del segreto e dell'azzeramento del vantaggio competitivo collegato a tale segreto in capo all'imprenditore concorrente”.

in tutti i paesi industrializzati lo sfruttamento del know how segreto, sia all'interno delle imprese sia nei rapporti tra le stesse, è un fenomeno di grande importanza che “coesiste in simbiosi con l'istituto del brevetto”.<sup>84</sup> Il trasferimento di tecnologia fra imprese solo in parte ha ad oggetto tecnologia brevettata e spesso invece riguarda informazioni protette da segreto. Si può dire che il segreto industriale e il brevetto assolvono in modo complementare funzioni economiche analoghe e meritano entrambe di ricevere tutela nel nostro ordinamento.

## 2. LE RIFLESSIONI SULLA NATURA GIURIDICA DEL SEGRETO

Nel quadro di incertezza normativa appena esaminato emersero in dottrina varie teorie volte ad accertare la natura giuridica del segreto e giustificarne quindi una possibile tutela.

Secondo una prima teoria le informazioni riservate andavano annoverate tra i cc. dd. “diritti della personalità”, alla stessa stregua del diritto alla libertà fisica o morale, del diritto all'inviolabilità del domicilio e della corrispondenza, del diritto al nome.<sup>85</sup> Secondo tale impostazione quindi la

---

<sup>84</sup> Si veda sul punto: P. Auteri, *Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del Convegno Nazionale Roma, 26-28 ottobre 1981*, Cedam, Padova, 1983, p. 325.

<sup>85</sup> In questo senso: Santini, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, p. 103; De Cupis, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1959, vol. IV, t. 1, p. 312;

tutela del segreto trovava giustificazione nel diritto di ciascun individuo alla manifestazione della propria personalità, garantito tra l'altro dall'art. 2 della Costituzione<sup>86</sup> Tale tesi altresì andava ricollegata al tentativo “diretto ad estendere i cc. dd. diritti della personalità anche alle persone giuridiche ed a costituire, nell'ambito del diritto industriale, un diritto al segreto degli affari, analogo al diritto alla riservatezza e alla segretezza della vita privata delle persone fisiche”<sup>87</sup>

Numerose furono tuttavia le obiezioni avanzate relativamente a tale corrente dottrina. In particolare si evidenziava come l'istituto del segreto fosse da sempre ancorato ad un'esigenza di natura strettamente patrimoniale, quale lo sfruttamento economico dell'informazione riservata, e non fosse invece riconducibile ad esigenze di tutela della persona e della sua riservatezza.<sup>88</sup> Da questo punto di vista risultava poco convincente il

---

Fabiani, *In tema di responsabilità per violazione di segreti industriali*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, p. 39, dove si legge: “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 atteggiava in forma non diversa rispetto alla posizione ed all'interesse, che ciascuno ha, al segreto della propria intimità personale”.

<sup>86</sup> Per un'attenta disamina della questione si veda: Massa Felsani, *Contributo all'analisi del know-how*, Giuffrè, 1997, p.45

<sup>87</sup> Si veda: Mazzacava, *La tutela penale del segreto industriale*, Giuffrè, 1979, p. 62.

<sup>88</sup> Si veda: Auteri, *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, *Atti del Convegno Nazionale Roma, 26-28 ottobre 1981*, Cedam, Padova, 1983, p. 326. L'autore, infatti, afferma che “il segreto industriale, essendo rivolto all'utilizzazione economica delle conoscenze, non si esaurisce nella libertà di tacere e di non rivelare ad altri le proprie conoscenze e va molto al di là della sfera dell'intimità o riservatezza in senso stretto; esso richiede l'imposizione di obblighi di segretezza a carico di cerchie di persone tanto più ampie quanto più estesa è l'utilizzazione e quanto più intensa è la tutela che si

parallelo che sovente si operava tra segreto industriale e diritto d'autore.<sup>89</sup>

Infatti “mentre l'esercizio della facoltà di inedito, esclude sul piano razionale il diritto patrimoniale di pubblicazione, il regime del segreto dell'invenzione assume un significato pregnante solo in quanto si riallacci allo sfruttamento economico dell'invenzione stessa”.<sup>90</sup>

Contrapposta alla concezione appena esaminata di stampo personalistico, si diffuse altresì la teoria secondo la quale il segreto industriale andava

---

pretende (...) Così una tutela ampia come quella che viene ormai riconosciuta alla riservatezza (...) sarebbe difficilmente conciliabile in relazione a notizie su fatti di carattere tecnico e industriale”. Si veda altresì: Mazzacava, *La tutela penale del segreto industriale*, Giuffrè, 1979, p. 66. L'autore critica aspramente la teoria in esame e afferma che “trasferendo nell'ambito degli interessi personali quello (patrimoniale) dell'imprenditore che opera in una posizione monopolistica (di fatto) collegata allo sfruttamento esclusivo di un segreto di fabbricazione, si rende giuridicamente rilevante e meritevole di protezione, anche penale, un interesse individuale (quello al segreto) in evidente contraddizione con quello collettivo alla divulgazione dei ritrovati industriali posto alla base del sistema generale di protezione delle invenzioni industriali mediante la concessione di un brevetto.” Altresì egli aggiunge che “la tutela del segreto industriale come estrinsecazione della personalità dell'imprenditore consente, poi, di intaccare la caratterizzazione astrattamente egualitaria della competizione concorrenziale soltanto per motivi (ritenuti) validi in quanto attinenti proprio alla personalità (alla capacità personale) dei soggetti operanti sul mercato (...)”.

<sup>89</sup>Favorevole alla tesi dell'analogia tra diritto d'inedito e diritto al segreto: Pugliatti, *La trascrizione*, Milano, 1957, p. 20; Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Giuffrè, 1990, p. 469; Santini, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, p. 92.

<sup>90</sup> Si veda: Sgroi, *L'invenzione non brevettata*, Giuffrè, 1961, p. 86. Sul punto si veda anche: Capizzano, *Contratto di know-how e invenzione non brevettata*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1973, I, p. 316, dove l'autore afferma che mentre l'opera dell'ingegno “è tutelata in quanto espressione di manifestazione del pensiero o della personalità artistica dell'autore, sì che proprio per ciò, sull'interesse pubblico alla diffusione (anzi alla semplice pubblicazione) prevale l'opposto interesse personale dell'autore che si concreta nel c.d. diritto d'inedito, la tutela dell'invenzione industriale è in funzione, viceversa, della conoscenza, dell'interesse cioè della collettività alla sua rivelazione e quindi in funzione dell'interesse pubblico”.



ricompreso nella categoria giuridica dei beni immateriali<sup>91</sup>, e ciò a prescindere da un esplicito riconoscimento giuridico. Si sosteneva infatti che il segreto procurasse al detentore “una possibilità esclusiva (monopolio di fatto anziché di diritto)” e che la posizione economica privilegiata fosse assicurata all’inventore “non in virtù di norme giuridiche che gliene procurassero lo sfruttamento esclusivo, bensì dal fatto che egli solo disponesse della conoscenza ed impedisse ad altri di procurarsela,

---

<sup>91</sup> Per una disamina della categoria dei beni immateriali si veda: Ferrara jr, *Teoria giuridica dell’azienda*, Firenze, 1949, p. 8. L’autore in particolare afferma che i beni immateriali consistono in “cose puramente intellettuali, che esistono nel mondo dello spirito e non in quello della materia” per le quali “qualunque apprensione od assoggettamento fisico è impossibile”. Egli aggiunge altresì che “la differenza tra beni materiali e beni immateriali non sta nella corporalità dell’oggetto, di modo che possa dirsi che sono corporali quei beni che occupano un certo volume nello spazio o che colpiscono i nostri sensi, quae cerni ac tangi possunt (...) perché il criterio non serve per le energie, che indiscutibilmente sono beni corporali pur costituendo delle vibrazioni od atteggiamenti e di cui la percettibilità dai nostri sensi rappresenta sicuramente un carattere del tutto contingente. Invece deve dirsi che sono beni corporali quei beni che hanno un corpo determinato o che possono essere racchiusi, imprigionati o fissati in un corpo determinato, in modo che per tramite di esso possa aversi un assoggettamento fisico; ciò che non avviene invece per i beni intellettuali che sono riproducibili in copie od esemplari identici”. Per una critica sul concetto di beni immateriali si veda: Franceschelli, *Beni immateriali. Saggio di una critica del concetto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1956, I, p.391. L’autore infatti critica aspramente la categoria dogmatica dei beni immateriali in quanto essa, secondo la sua opinione, appare decisamente “indefinita e indefinibile, da un lato perché non tutto ciò che ha un corpo determinato è in senso giuridico cosa materiale, sicché manca la determinatezza del termine cui riferirci per individuare il contenuto del suo opposto; dall’altra perché anche un’opera letteraria o musicale non può non avere un corpo determinato il che è tra l’altro palese quando del libro esista una sola copia, o ne sia stato fatto il microfilm e l’intera edizione sia andata distrutta, oppure rapporti giuridici di intrecciano sul manoscritto originale (...)”. L’autore assume una posizione estrema al riguardo ed arriva ad affermare che “i danni e le illusioni che questa categoria poteva cagionare, fossero ben superiori ai vantaggi che poteva dare e ai servizi che poteva rendere (...)”; Critica sul punto anche la posizione di Ferri, *Creazioni intellettuali e beni immateriali*, in *Studi in memoria di Ascarelli*, Milano, 1969, p. 620, dove si legge che “se la puntualizzazione della problematica delle creazioni intellettuali sulla categoria dei beni immateriali è in un certo senso priva di utilità, essa, in altro senso, può riuscire pericolosa. Essa può portare a confondere istituti diversi strutturalmente e funzionalmente”.

valendosi di opportune misure prudenziali di fatto (sorveglianza dell'azienda, scelta del personale, chiusure)".<sup>92</sup> In tal caso quindi il diritto non derivava da un esplicito riconoscimento normativo, bensì dalla circostanza di fatto che l'imprenditore detenesse l'informazione e adottasse altresì misure volte a mantenerne nel tempo la segretezza. L'ordinamento giuridico, quindi, offriva agli imprenditori la "possibilità di difendersi rispetto a determinati attacchi contro la situazione di fatto esistente, qualificandoli come atti illeciti. Il dominio veniva così indirettamente e più

---

<sup>92</sup> Si veda: Troller, *Il segreto industriale nel sistema dei diritti sui beni immateriali*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1957, p. 169. L'autore però precisa che esistono due categorie di oggetti giuridici. Egli infatti sostiene che "in primo luogo ci sono quei beni che sono oggetto di un diritto di esclusiva che si manifesta erga omnes, oggetto cioè di un diritto assoluto (...)" e poi esistono anche beni che invece "non sono oggetto del dominio diretto che si esercita con il diritto di esclusiva. Il possessore di questi beni ne ha di fatto il godimento esclusivo. L'ordinamento giuridico non gli attribuisce il diritto di proprietà, ma gli dà la possibilità di difendersi da determinati attacchi contro la situazione di fatto esistente, qualificandoli come atti illeciti. Il dominio viene così indirettamente e più o meno completamente garantito. Benchè gli manchi l'esclusività, esso può nei rapporti giuridici apparire uguale a quello basato su un diritto esclusivo". Secondo Troller il segreto industriale appartiene proprio a questa seconda categoria di beni giuridici. Infatti egli sottolinea che nel caso delle informazioni riservate, "non la sola conoscenza tecnica, bensì la conoscenza tecnica segreta è oggetto della tutela giuridica. Se in un qualsiasi modo il segreto è venuto meno ed è rimasta quindi solo la nozione tecnica, il bene formante oggetto della tutela giuridica non esiste più. Non è che rimanga il medesimo bene economico privo di tutela giuridica; al contrario esso non esiste più (...)". Sul punto si veda anche la posizione di Auletta, Mangini, *Invenzioni industriali. Modelli di utilità e disegni ornamentali. Concorrenza*, in Scialoja, Branca (a cura di), *Comm. del Codice Civile, Libro V, Del lavoro, artt. 2584-2601*, Bologna-Roma, 1973, p. 147, dove si afferma l'esistenza di un "diritto di proprietà sulle proprie idee e sulle conoscenze frutto della propria attività, finchè le stesse sono tenute segrete, cioè non fatte conoscere ad alcuno o fatte conoscere solo a persone determinate tenute a serbare il segreto". Si veda altresì: Benussi, *Considerazioni intorno al diritto dell'inventore anteriormente alla concessione del brevetto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1978, I, p. 61, dove l'autore afferma: "l'opinione che esista un bene giuridico anche prima della concessione del brevetto trova conforto nella teoria dichiarativa della brevettazione e non è contraddetta da quella costitutiva".

o meno completamente garantito”. Benchè gli mancasse “l’esclusività”, esso poteva “nei rapporti giuridici apparire uguale a quello basato su un diritto esclusivo”.<sup>93</sup>

La tesi esposta si basava sostanzialmente sul riscontro di un’analogia tra la posizione del titolare del brevetto e quella invece dell’inventore che ne fosse privo, ponendo così in luce “la natura economica (oltre che giuridica) dell’interesse protetto dal segreto.”<sup>94</sup> Si riteneva quindi che il segreto industriale fosse prima ancora che un bene giuridico, anche un bene economico in quanto assicurava al suo possessore una “posizione industriale privilegiata”.<sup>95</sup>

L’aspetto negativo di questa tesi consisteva nel fatto che, in tal modo, si riconosceva tutela giuridica solo alle informazioni che fossero astrattamente brevettabili. Si rischiava così di compiere una “selezione,

---

<sup>93</sup> Si veda Troller, *Il segreto industriale nel sistema dei diritti sui beni immateriali*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1957, p. 176.

<sup>94</sup> Si veda sul punto: “Mazzacuva, *La tutela penale del segreto industriale*, Giuffrè, 1979, p. 70.

<sup>95</sup> Si veda sul punto Troller, *Il segreto industriale nel sistema dei diritti sui beni immateriali*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1957, p. 170, il quale sostiene che “possiamo dire senza esitazione” che il segreto “è un bene indipendentemente da ogni tutela giuridica ad esso relativa, ed è innanzitutto un bene economico”. In particolare l’autore paragona il segreto di fabbricazione ad un “fondo, sul quale prosperano ricchi frutti, circondati da un alto muro che ne impedisce l’accesso (...) Se il muro presenta delle brecce in qualche altro punto, tutti possono penetrarvi e raccogliere la frutta come le fragole nel bosco (...). Questo, secondo l’autore, implica che”chi aspira alla posizione privilegiata del detentore del segreto, deve riuscire a penetrarne la conoscenza. Suo scopo è il diretto possesso del bene economico e non il dominio esclusivo derivante dal diritto di esclusiva”.

tanto drastica, quanto arbitraria, tra i diversi modelli di fatto che la prassi individuava con il termine “know-how”, riducendone sensibilmente la portata applicativa e privandola, al tempo stesso, di un’apprezzabile utilità conoscitiva”<sup>96</sup>

La teoria in esame, elaborata in assenza di una norma che tutelasse espressamente il segreto industriale, perse in parte vigore dopo l’emanazione del d.lgs. 198/1996 che, introducendo nella legge invenzioni l’articolo 6-bis, riconosceva espressa tutela alle informazioni riservate.

Tuttavia oggi essa torna parzialmente in auge, come vedremo meglio nei paragrafi successivi, al fine di risolvere i complessi dubbi interpretativi circa la natura del diritto conferito, nonché i limiti allo stesso riconducibili sulla base dell’odierno articolo 99 c.p.i.

---

<sup>96</sup> Si veda: Olivieri, *Il conferimento di know-how ed il decreto di attuazione della seconda direttiva comunitaria in materia di società*, in *Riv. Soc.*, 1987, p. 29. Per un’attenta riflessione sull’argomento si veda: Massa Felsani, *Contributo all’analisi del know-how*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 65, dove si legge “(...) anche da una prospettiva dogmatica si è osservato che non ci si può accontentare di una soluzione del problema che concerne la natura giuridica del know-how basata sui risultati delle analisi che concernono le invenzioni non brevettate. Infatti sarebbe anche possibile aderire senza difficoltà alle teorie che postulano la natura dichiarativa della brevettazione riconoscendo, su tali basi, la natura giuridica di bene all’invenzione non brevettata. E’ chiaro però che tale decisione rivestirebbe un valore marginale, che nella pratica può anche non ricomprendere un’invenzione non brevettata”.

### 3. L'INTRODUZIONE DELL'ART. 6BIS DELLA LEGGE INVENZIONI

Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 ha introdotto nella legge invenzioni l'art- 6-bis che, per la prima volta nel nostro ordinamento, tutelava espressamente il segreto industriale. Tale decreto legislativo è stato emanato in forza della delega contenuta nella l. 747 del 29 dicembre 1994 “per provvedere all’adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell’accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato Accordo TRIPS”. L’Accordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), che abbiamo già analizzato nel capitolo precedente, è uno degli accordi allegati all’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Agreement establishing the World Trade Organisation), vincolante per tutti gli stati aderenti all’Accordo principale.

Al fine quindi di ottemperare alle prescrizioni presenti nell’Accordo TRIPS il nostro legislatore ha introdotto l’art. 6-bis che recita “Fermo il disposto dell’art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi, oppure l’acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi

comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:

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

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

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

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

Tale norma per la prima volta dava una definizione giuridica di segreto industriale e assumeva così il ruolo di norma primaria in materia di tutela civile delle informazioni riservate. Stabiliva infatti le condizioni in

presenza delle quali i segreti erano protetti contro la rivelazione, l'utilizzazione o la divulgazione non autorizzata sia nei confronti degli ex collaboratori che nei confronti dei terzi.

Infatti secondo l'art. 6bis perché le informazioni segrete ricevessero protezione giuridica era necessario che esse:

- fossero segrete;
- avessero valore economico proprio in quanto segrete;
- fossero sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Tuttavia la portata innovativa di questa norma appariva limitata in quanto continuava ad inquadrare la violazione del segreto industriale nell'ambito della concorrenza sleale.<sup>97</sup> Infatti l'articolo 6-bis oltre a fare esplicito

---

<sup>97</sup> Sul punto si veda: Gustavo Ghidini, *La concorrenza sleale*, Terza edizione, Utet, Torino, 2001, p. 326. L'autore afferma: "In passato si è ritenuto che anche lo spionaggio industriale rappresentasse un atto di concorrenza sleale. Tale impostazione è stata recepita dal legislatore con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'articolo 6bis L. Invenzioni, in attuazione dell'art. 39 degli Accordi Trips (...). Egli tra l'altro sembra criticare tale scelta dogmatica." La norma, facendo salvo il disposto dell'articolo 2598, n. 3, c.c., che rimane pertanto norma generale di riferimento (si pensi all'interpretazione di concetti quali quello della correttezza professionale), pone un accento sulla destinazione soggettiva dell'informazione o del dato da parte dell'imprenditore, più che sulla rilevanza oggettiva del segreto, rafforzandone la protezione. Tale impostazione è tuttavia criticabile: l'ordinamento giuridico dovrebbe infatti scoraggiare l'utilizzo di informazioni o invenzioni in regime di segreto da parte dell'imprenditore, coerentemente con la filosofia sottostante all'istituto del brevetto, alla cui funzione 'premiale' di tutela dell'attività inventiva si coniuga altresì una funzione 'sociale' di favorire la conoscenza e la diffusione delle innovazioni in modo da stimolare la ricerca di soluzioni alternative e, quindi, il progresso tecnologico".

---

Si veda altresì: 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, Utet, 2010, p. 292: «In sostanza, l'art. 6bis 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» Altresì l'autore aggiunge: «sul punto il dato normativo non dà adito a dubbi, attesto il triplice richiamo alla disciplina della concorrenza sleale e, principalmente, la clausola che fa salvo il disposto dell'art. 2598 n. 3 c.c.».

Concordi sul punto: S. Barbaro, *Le informazioni aziendali riservate: le scelte del codice della proprietà industriale*, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, 2010, pag. 319: «La disciplina di cui all'art. 6bis l. in. era basata inequivocabilmente sull'esigenza di tutelare il detentore delle informazioni riservate di fronte ad atti di concorrenza sleale da parte di ex dipendenti e concorrenti»; G. Bonelli, *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. 6bis l.i. ma anche la norma che ne ha rappresentato l'antecedente genetico, ossia, come è noto, l'art. 39 degli accordi TRIPs»; 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*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, III, p. 245; 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: « (...) 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»; B. Cortese, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato. Licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Cedam, 2002, 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, nonchè, 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»; Massa Felsani, *Contributo all'analisi del know-how*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 174: «(...) è evidente che proprio perché il know-how è uno strumento di competizione tra le imprese, le ragioni di una tutela specifica e comunque sufficientemente ampia con riferimento all'oggetto devono essere rintracciate proprio sul piano della concorrenza»; 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



riferimento alla norma codicistica in tema di concorrenza sleale, ovvero l'art. 2598 n. 3, definiva espressamente la rivelazione a terzi, l'acquisizione o l'utilizzazione dei segreti quali atti di concorrenza sleale. Ciò rischiava persino di rendere discutibile, quanto meno sul piano sistematico, la collocazione di tale norma all'interno della legge invenzioni.<sup>98</sup> D'altra parte dai lavori preparatori emergeva la volontà del legislatore di intendere l'art. 6-bis l.i. come norma di specificazione di una particolare fattispecie di concorrenza sleale. Infatti nel corso di tali lavori preparatori si propose inizialmente di inserire la disciplina concernente le informazioni riservate nel codice civile aggiungendo un quarto comma all'art. 2598 c.c. Ma il

---

quadro si iscrive il nuovo art. 6bis 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»

<sup>98</sup> Sul punto si veda Frignani, (voce) *Segreti d'impresa*, in *Noviss. Dig.* XIII, Torino, 1996, il quale ritiene sarebbe stato più coerente procedere mediante l'aggiunta di un n.4) del'art. 2598 c.c., oppure mediante l'inserimento di una nuova norma nel codice civile all'interno del capo dedicato alla disciplina della concorrenza"; Bonelli, *Tutela del segreto di impresa e obblighi dell'ex dipendente*, in *Dir. Ind.*, 2002, secondo il quale la scelta di inserire la disciplina del segreto industriale nella legge invenzioni è discutibile "a maggior ragione atteso che la tutela del segreto di impresa viene dal testo dell'art. 6bis estesa anche alle informazioni commerciali, ossia a dati e notizie che, rispetto al know-how industriale, hanno ancora meno a che vedere con le invenzioni". Interessanti altresì le riflessioni di A. Camusso, *Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti*, in (a cura di) M. Bona, A. Camusso, U. Oliva, A. Vercelli, *La tutela del know-how. Diritto industriale, del lavoro, penale e responsabilità civile*, Giuffrè, 2012, p. 7: «l'esame dell'art. 6bis 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».

rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia dell'epoca si oppose decisamente ad una modificazione dell'art. 2598. Si pensò allora di introdurre nello stesso codice civile un art. 2598-bis ma anche questa proposta incontrò l'opposizione del rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia che sottolineava l'esigenza di salvaguardare il codice civile da interventi di interpolazione. Prevalse allora l'idea di inserire la disciplina del segreto industriale all'interno della legge invenzioni e precisamente all'art. 6bis, subito dopo l'art. 6 l.i. concernente il preuso e quindi l'invenzione non brevettata.

La scelta di inquadrare la tutela del segreto nell'ambito della concorrenza sleale non risolveva quindi i dubbi che si erano posti già in passato relativamente all'applicabilità di tale norma anche contro atti dell'ex dipendente. Tuttavia tali dubbi interpretativi potevano essere superati interpretando l'articolo 6bis l.i. in conformità con l'art. 39 dell'Accordo TRIPS.<sup>99</sup> Infatti sebbene tale disposizione ricollegghi l'obbligo degli stati di

---

<sup>99</sup> Si veda: Paolo Auteri, *Commento al d.lgs. 19 marzo 1996 n. 198*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1998, p. 127. L'autore afferma: " Non credo si possa dubitare che la tutela del segreto prevista dal'art. 39 è rivolta sia nei confronti dei collaboratori, ai quali vieta la rivelazione a terzi delle informazioni, sia nei confronti dei terzi, ai quali vieta l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni. Invece, l'art. 6bis si limita a prevedere espressamente solo la tutela nei confronti dei terzi (concorrenti), ma può e deve essere interpretato in conformità all'articolo 39 dell'Accordo Trips nel senso che la tutela ivi prevista si estende anche nei confronti di chiunque venga a conoscenza delle informazioni nell'ambito e in occasione di rapporti di collaborazione con il titolare, e quindi anche nei confronti dei prestatori di lavoro. Questa conclusione è importante perché consente di chiarire, superando le controversie interpretative riguardanti

assicurare la protezione dei segreti industriali all'art. 10bis della Convenzione di Parigi che appunto concerne la concorrenza sleale, la nota all'art. 39 della norma prevede una tutela delle informazioni riservate che travalica nettamente l'ambito che nel nostro ordinamento viene accordato alla disciplina della concorrenza sleale. Infatti tale nota, che fa parte integrante del testo ufficiale, stabilisce che con l'espressione "in modo contrario a leali pratiche commerciali" si intende innanzitutto la violazione di contratti e l'abuso di fiducia, comportamenti questi che possono essere compiuti solo da soggetti legati al titolare del segreto da rapporti contrattuali e che costituiscono illeciti contrattuali. Sembra quindi evidente che l'art. 39 dell'Accordo TRIPS prevedeva una tutela che era rivolta sia nei confronti dei collaboratori dell'imprenditore che nei confronti dei terzi concorrenti. Interpretando allora l'articolo 6-bis l.i. alla luce dell'accordo internazionale buona parte dei dubbi interpretativi che prima si ponevano dovevano considerarsi superati, ritenendo che la norma si rivolgesse indistintamente sia ai prestatori di lavoro che ai concorrenti dell'imprenditore titolare del segreto.

---

l'articolo 2105 c.c., che i prestatori di lavoro sono tenuti a non divulgare (e naturalmente a non utilizzare a profitto proprio o altrui) le informazioni che presentino i requisiti stabiliti dall'articolo 6bis e che tale obbligo resta in vita per tutto il tempo in cui le informazioni conservino tali requisiti e quindi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro".

Tuttavia tale interpretazione non era sempre accettata in dottrina e giurisprudenza. Alcuni infatti continuavano ad affermare l'inapplicabilità di una norma concernente la concorrenza sleale a chi concorrente non fosse, ovvero i dipendenti e i collaboratori dell'imprenditore.<sup>100</sup> Altri invece preferivano rifarsi al principio consolidato della corresponsabilità a titolo di concorso del terzo che avesse cooperato nell'illecito del concorrente.<sup>101</sup> Tale principio però non era sempre applicabile: si pensi ad

---

<sup>100</sup> Si veda: S.Sandri, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPs*, Padova, 1999, 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».

<sup>101</sup> Si veda sul punto, Dalle Vedove, *La violazione dei segreti d'impresa tra vecchio e nuovo diritto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1998, II, p. 247. Infatti l'autore afferma: « (...) l'articolo 6bis l.i. colpisce innanzitutto l'illecito posto in essere dall'attuale ( o potenziale) concorrente in modo contrario alla correttezza professionale, con rinvio ai canoni portati dal n. 3 dell'art. 2598 c.c. Il primo stadio di 'fuga' dell'informazione fa capo ad un soggetto che la rivela, in violazione di un dovere, a terzi; ma costui agisce 'in modo contrario alla correttezza professionale' solo in quanto il terzo sia un 'concorrente' della vittima dell'abuso». Si veda altresì: G. Bonelli, *Tutela del segreto di impresa e obblighi dell'ex dipendente*, in *Dir. Ind.*, 2002, il quale ritiene che l'art. 6bis risponda adeguatamente alle esigenze di tutela del segreto anche nei confronti dei dipendenti, in quanto «soccorre da questo punto di vista, il principio consolidato della corresponsabilità a titolo di concorso del terzo che abbia cooperato nell'illecito concorrenziale, principio senz'altro applicabile anche nel caso che qui interessa, dove la cooperazione dell'ex dipendente o collaboratore che comunichi o metta a disposizione del concorrente del suo ex datore di lavoro segreti di pertinenza di quest'ultimo ha valore decisivo»; Capra, *Concorrenza dell'ex e storno di dipendenti*, in *Rivista Dir. Ind.*, 1998, III, p. 65; Frignani, (voce) *Segreti d'impresa*, in *Noviss. Dig. XIII*, Torino, 1996, p. 351; Ghidini, *Della concorrenza sleale*, in *Il codice civile commentato*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, p. 344. In giurisprudenza: Cass. 20 aprile 1996, n. 3787, in *GADI*, 1997, 3382/3; Cass. 10 gennaio 1975, n. 74, in *GADI*, 1975, 678; App. Bologna 19 febbraio 1985, in *GADI*, 1985, n. 1989.

In generale sulla responsabilità solidale del terzo che abbia cooperato nell'illecito concorrenziale si veda: Vanzetti – Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2009, p. 20, dove si legge: « (...) deve ritenersi che anche il terzo risponda dell'atto, e, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore, ne risponde a titolo di concorrenza sleale, in solido con l'imprenditore»; Ghidini, *La concorrenza sleale*, Utet, Torino,

esempio al caso in cui il dipendente comunicasse ad un terzo ignaro ed in buona fede le notizie riservate apprese nel corso del rapporto di lavoro. In tal caso non ci sarebbe stata alcuna cooperazione nell'illecito concorrenziale e le uniche vie praticabili sarebbero rimaste quelle della tutela discendente dall'articolo 623 c.p. o in alternativa quella dell'articolo 2043 c.c.

Era quindi a mio avviso preferibile semplicemente interpretare l'articolo 6bis in conformità con l'Accordo TRIPS, soluzione questa che,

oltre ad essere la migliore sul piano logico, appariva anche la più efficiente. D'altra parte bisognava tenere in considerazione un dato di significativa importanza: la tutela del segreto industriale ex art. 6bis doveva essere considerata "concorrenziale" sia nel senso che essa era rivolta ad assicurare all'imprenditore il controllo delle informazioni che gli

---

2001, p. 53, dove l'autore afferma: "Si ritiene comunemente che il terzo, tramite cui l'attività illecita viene compiuta, risponda anch'egli per concorrenza sleale, in solido con il soggetto attivo, pur non essendo né imprenditore né concorrente (...) Il fondamento della responsabilità della persona interposta viene ravvisato (nell'evidente presupposto che l'atto di concorrenza sleale rappresenti una species dell'illecito aquiliano) nella regola della responsabilità solidale di cui all'articolo 2055 c.c. Non si dimentichi a questo proposito l'acuto richiamo del Minervini al principio penalistico della punibilità dell'estraneo concorrente in un "reato proprio"; Abriani, Cottino, Ricolfi, *Diritto industriale*, Cedam, 2001, p. 285: "Con l'imprenditore nel cui interesse l'illecito concorrenziale è stato compiuto risponderà solidalmente anche l'autore materiale dello stesso". In giurisprudenza: Trib. Milano, 17 giugno 1974, in *GADI*, 1974, n. 573; Cass., 10 gennaio 1975, n. 74, in *GADI*, 1975, n. 678; Trib. Milano, 14 aprile 1975, in *GADI*, 1975, n. 717; Trib. Milano, 25 luglio 1977, in *GADI*, 1977, n. 956; Trib. Savona, 23 luglio 1979, in *GADI*, 1979, p. 1158.

conferivano una posizione di vantaggio, sia nel senso che essa era rivolta ad impedire che di tali informazioni beneficiassero anche i concorrenti. La tutela del segreto non era invece da intendersi “concorrenziale” nel senso che “essa trovasse solo nella repressione della concorrenza sleale il suo principale fondamento di protezione”.<sup>102</sup> Infatti la tutela del segreto si articolava e si articola ancora oggi in due momenti diversi ma entrambi fondamentali: la tutela nei confronti di atti dei dipendenti e dei collaboratori e la tutela nei confronti di atti dei concorrenti. La prima forma di tutela, cosiddetta *intra muros*, è rivolta appunto contro le persone che nell’ambito del rapporto lavorativo, siano venute a conoscenza di informazioni riservate. La seconda forma di tutela è invece rivolta nei confronti dei terzi concorrenti che non sono legati da rapporti di natura contrattuale con il legittimo detentore del segreto e che sono interessati ad acquisire le informazioni riservate in quanto comportano sostanziali vantaggi competitivi.<sup>103</sup> Entrambe le forme di tutela sono necessarie per

---

<sup>102</sup> Si veda sul punto: Paolo Auteri, *Sub. Art. 14*, in *Commento al Decreto Legislativo 29 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1996, p. 125. L’autore sostiene che il segreto ottiene una tutela effettiva nei confronti dei terzi soltanto se e nella misura in cui “è tutelato nei confronti dei collaboratori”. Per Auteri infatti ciò “è nella logica della tutela del segreto che, essendo rivolta ad assicurare il possesso o controllo delle informazioni riservate, in tanto sussiste in quanto a non rivelare il segreto siano obbligati innanzitutto coloro che ne sono i naturali depositari”;

<sup>103</sup> Si veda: Dalle Vedove, *La violazione dei segreti d’impresa tra nuovo e vecchio diritto*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 1998, p. 247, il quale afferma che la figura del concorrente di cui all’art. 6bis debba essere interpretata “in senso molto lato; nel senso cioè di chi faccia uso professionale dell’informazione, e sia interessato non già a divulgarla ulteriormente ma a sfruttarne il valore nell’esercizio di un’attività economica

una protezione piena ed efficace del segreto industriale e , come precedentemente ribadito, escludere l'una o l'altra sarebbe illogico ed inaccettabile.

#### 4. L'EMANAZIONE DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE.

Il dlgs. 30/2005 ha introdotto nel nostro ordinamento il codice della proprietà industriale dove il segreto industriale è espressamente tutelato agli articoli 98 e 99. Viene abrogato così il vecchio art. 6bis l.i. che precedentemente tutelava le informazioni riservate. Ci si chiede allora se il legislatore si sia limitato a riprendere il contenuto dell'art. 6bis l.i. e trascriverlo nei nuovi articoli 98 e 99 c.p.i. o se invece la disciplina in tema di segreto abbia subito radicali cambiamenti. In realtà bisogna operare una netta distinzione: mentre la definizione di segreto industriale sembra essere rimasta inalterata, avendo ripreso il legislatore la stessa terminologia utilizzata nell'articolo 6bis, per quanto concerne invece l'ambito di tutela si segnalano importanti cambiamenti. Infatti, come analizzeremo meglio nei prossimi paragrafi, il legislatore sembra non inquadrare più la tutela del segreto industriale nell'ambito della concorrenza sleale. Ci occuperemo

---

(quel valore che l'ordinamento riserva in via esclusiva a colui che ne è stato l'artefice o al suo avente causa)".

dopo di questo aspetto di cruciale importanza che desta ancora maggiori dubbi interpretativi dopo l'emanazione del d.lgs. 130/2010.

#### 4.1 LA DEFINIZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE.

L'articolo 98 c.p.i che, a differenza dell'articolo 99 c.p.a, non ha subito modifiche ad opera del dlgs. 130/2010, fornisce la definizione di segreto industriale utilizzando quasi la stessa terminologia del vecchio articolo 6bis l.i.

Infatti l'articolo 98 recita "Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:

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

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in



commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.”

La norma quindi nel primo capoverso specifica innanzitutto l'oggetto di tutela della normativa sul segreto industriale ovvero:

- le informazioni tecniche;
- le informazioni commerciali.<sup>104</sup>

Per quanto concerne la prima categoria ci si riferisce a tutte quelle informazioni che l'imprenditore avrebbe anche potuto brevettare ed ha invece preferito sfruttare in regime di segreto. Si tratta dunque di informazioni in astratto brevettabili ma che l'imprenditore ha ritenuto più conveniente mantenere segrete. Inoltre rientrano in questa categoria anche tutte quelle conoscenze che, pur non essendo brevettabili, consentono di ottenere dei vantaggi dal punto di vista tecnico. Solitamente si tratta di

---

<sup>104</sup> Sul concetto di informazioni riservate e in particolare sulla differenza tra informazioni tecniche e informazioni commerciali si veda: Prati, *Il segreto industriale e l'attività di concorrenza sleale* in *Il diritto industriale*, 1997, 11, 952; Massa Felsani, *Contributo all'analisi del know how*, Milano, 1997, p. 123; Dalle Vedove, *La violazione dei segreti d'impresa tra nuovo e vecchio diritto*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 1998; p. 244; Massimino, *La disciplina sulla privacy: rapporti con la concorrenza e il segreto industriale*, in *Il diritto Industriale*, 1999, I, p. 54; Mansani, *La nozione di segreto di cui all'articolo 6bis l. invenzioni* in *Il diritto industriale*, 2002, n. 3, p.217; Franchini Stufler, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know how e della sua tutela*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 2005; p. 412; Ghidini, Falce, *Upgrading Trade Secrets as IPRs, a recent break through in Italian IP Law*, in *Diritto d'autore*, 2008, 1, p. 116; Pitter, *Il know how e il contratto di know-how*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1983, II, p. 22; Sordelli, *Il know-how, facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1986, P. 126; Frignani, *Segreti d'impresa*, in *Noviss. Dig. It.*, XIII, Torino, 1996, p. 336; Ruffolo, *Segreto (diritto civile)*, in *Enc. Giur.*, XLI, Milano, 1989, p. 1023.

informazioni che producono un significativo risparmio di costi per l'impresa nello svolgimento di un processo produttivo o per la realizzazione di un prodotto. Evidente è il richiamo alla nozione di know how<sup>105</sup> che può essere definito appunto come “un insieme di informazioni o di regole tecniche relative allo svolgimento di un processo produttivo che grazie al loro coordinamento sistematico e alla loro combinazione consentono di ottenere risultati apprezzabili dal punto di vista tecnico e/o economico”<sup>106</sup>.

---

<sup>105</sup> Per un'attenta analisi del concetto di know-how si veda: Massa Felsani, *Contributo all'analisi del know-how*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 11. In particolare l'Autrice sostiene. “Il termine know-how, da alcuni anni a questa parte, è entrato a far parte del linguaggio corrente, nel quale sta a designare cose tra loro anche molto eterogenee e talvolta del tutto estranee al mondo delle invenzioni. Per lo più nell'accezione comune il termine sta ad indicare delle conoscenze o un bagaglio di informazioni e/o esperienze aventi ad oggetto un settore della tecnica o della produzione (...) Ed in effetti si deve constatare che di know-how si parla prevalentemente in riferimento a conoscenze di carattere prettamente tecnico, ad invenzioni non brevettate (brevettabili o non), a metodi, procedimenti e formule di fabbricazione, ad esperienze o anche a capacità individuali attinenti la tecnica industriale. Tuttavia nella pratica degli affari tende sempre più a diffondersi l'uso del termine know-how con riferimento a tecniche di vendita e di commercializzazione di prodotti, a regole di organizzazione e più in generale di gestione dell'impresa (...)”.

<sup>106</sup> Si veda l'art. 1, par. 1, lett. i), del Regolamento (CE) n. 722/2004 della Commissione del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 240/96. Si veda altresì il punto 47 della Comunicazione della Commissione, Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE sugli accordi di trasferimento di tecnologia (2004/C 101/02), in G.U.C.E., C 101/2 del 27 aprile 2004. In dottrina: L. Sordelli, *Know-how* (voce), in *Enc. Giur.*, 1988, p. 1; L. Mansani, *La nozione di segreto di cui all'art. 6bis l.i.*, in *Dir.Ind.*, n. 3/2002 il quale afferma: “Oltre poi alle informazioni che in astratto sarebbero suscettibili di brevettazione, o che potrebbero essere successivamente brevettate, ricevono tutela, sempre che ovviamente ricorrano i presupposti ulteriormente indicati dalla norma, anche conoscenze non brevettabili che tuttavia consentono di ottenere dei vantaggi dal punto di vista tecnico o dal punto di vista economico. Queste possono anche consistere in soluzioni che producono un risparmio di costi per l'impresa nello svolgimento di un processo produttivo o comunque per la realizzazione di un prodotto.

L'altra categoria di conoscenze tutelabili riguarda invece le "informazioni commerciali"<sup>107</sup> che a loro volta si dividono in:

- business methods<sup>108</sup>

---

Si parla in sostanza della definizione di know.how, che riceve autonoma protezione in diversi ordinamenti ed è oggetto di attenzione in sede comunitaria, in particolare per quanto attiene agli effetti anticompetitivi che i contratti di licenza di know.how possono presentare"; G. Bonelli, *Tutela del segreto di impresa e obblighi dell'ex dipendente*, in *Dir. Ind.*, 2002, p. 66.

<sup>107</sup> Contrastante, rispetto alla dottrina prevalente, la posizione di Bertani, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, p. 324. L'autore infatti esclude che le informazioni meramente commerciali quali liste clienti e fornitori, idee pubblicitarie e più in generale strategie o progetti di marketing, possano ricevere protezione tramite l'istituto del segreto industriale. Egli infatti sostiene che "non pare preclusa una rilettura che dichiari protette le sole conoscenze che a) per essere generate o quanto meno detenute nell'esercizio di un'attività (in senso lato) imprenditoriale hanno carattere aziendale; e b) per avere carattere tecnico appartengono in astratto (e pertanto indipendentemente dai requisiti di protezione) all'area del sapere (tecnico, o rectius non meramente teorico e dunque) brevettabile. In questo scenario dichiarando protette anche "quelle commerciali" l'art. 98 c.p.i. si limiterebbe infine a chiarire che queste informazioni (e così specialmente i metodi per attività commerciali) sono tutelabili quali segreti d'impresa soltanto in presenza delle condizioni particolari che ne consentono la brevettabilità. A contrario la privativa sui segreti d'impresa non proteggerebbe invece qualsiasi altra informazione che pur aziendale (e dunque: generata nell'esercizio di un'attività imprenditoriale in senso lato) non rientri nell'area del brevettabile (...)." A sostegno della sua tesi Bertani afferma che una simile interpretazione della norma apparirebbe "più coerente con un principio di non appropriazione del sapere meramente teorico codificato dal diritto internazionale pattizio e condiviso sin qui dall'ordinamento interno" e aggiunge altresì che non varrebbe replicare che tale principio è stato pensato per l'applicazione delle sole tutele brevettuale e d'autore. Infatti l'autore sostiene che "se stabilito in modo espresso per privative temporalmente limitate, bilanciate da obblighi di divulgazione (nel caso del brevetto) o da limitazioni della tutela alla sola forma espressiva (nel caso del diritto d'autore), l'equilibrio qui considerato dovrebbe infatti valere a fortiori per tecniche di appropriazione prive di limitazioni temporali né mitigate da obblighi di disclosure o da limitazioni della tutela alla sola espressione delle risorse informative". Tuttavia la posizione di Bertani è rimasta tendenzialmente isolata. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, infatti, sono concordi nel ritenere che rientrino nell'oggetto di protezione ex art. 98 c.p.i. anche le informazioni meramente commerciali.

<sup>108</sup> Negli USA con il leading case *State Street Bank & Trust vs Signature Financial Group inc.*, 149 F. 3d 1374 (1998), la Court of Appeals ha riconosciuto la piena legittimità della brevettazione dei business methods.

- dati relativi alla clientela.<sup>109</sup>

Nella prima categoria rientrano tutte le conoscenze relative all'organizzazione dell'attività commerciale, come ad esempio informazioni strategiche, statistiche di mercato, studi interni, tecniche pubblicitarie, modalità di fissazione dei prezzi e degli sconti; indagini demoscopiche e vari studi di carattere finanziario. Insomma per business methods si intende qualsiasi metodo o tecnica per amministrare o gestire un'impresa, per incrementare il volume degli affari e per dare attuazione a tali metodi o tecniche.<sup>110</sup>

---

In Europa ciò rimane impossibile al momento in quanto si ritiene che in simili casi manchi il carattere tecnico dell'invenzione. Sul punto si veda: Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, p. 87, dove l'autore definisce l' invenzione brevettabile come "creazione intellettuale consistente nella soluzione di un problema tecnico"; Franzosi C., *L'invenzione*, Milano, 1970, p. 111; Franzosi M., *Definizione di invenzione brevettabile*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2008, p. 18 dove l'autore definisce l'invenzione brevettabile come una "combinazione di precedenti idee tecniche".

<sup>109</sup> Sul punto si veda: Cass. 22.10.1974, n. 3010 in *GADI*, 1974, n. 473; Cass. 5.4.1978, n. 1548, in *GADI*, 1979, I, 1, 496; Cass. 20.3.1991, n. 3011 in *GADI*, 1991, n. 2597; Cass., 30.5.2007, n. 12681, in *Rivista di diritto industriale*, II, 2008, 148-149.

<sup>110</sup> Il concetto in questione è di origine americana e richiama in modo pressoché identico la definizione che viene fornita nel Business Method Patent Improvement Act del 2000 secondo il quale per business method si intende appunto un "metodo per : a) amministrare o gestire in qualsiasi forma un'impresa o un'organizzazione, incluse le tecniche per realizzare affari", ovvero un metodo finalizzato a "b) trattare dati finanziari" o ancora una tecnica "usata nello sport, nell'istruzione o per realizzare affari"; ovvero un metodo finalizzato a "b) trattare dati finanziari" o ancora una tecnica "usate nello sport, nell'istruzione o nelle capacità personali" ed infine "un'attuazione assistita da computer, di metodi o tecniche di cui ai punti precedenti".

La seconda categoria di informazioni, è costituita invece dai dati relativi alla clientela e ai fornitori dell'impresa.<sup>111</sup> La giurisprudenza oggi tende a ritenere che appartengano a questa categoria non soltanto gli elenchi dei clienti e dei fornitori<sup>112</sup>, ma anche ulteriori dati quali le tariffe applicate, le condizioni di fornitura praticate, le caratteristiche personalizzate dei prodotti venduti.<sup>113</sup> Relativamente a tali dati bisogna sottolineare che la loro protezione diventa sempre più necessaria vista l'importanza crescente che essi assumono in molti settori. Basti pensare alle aziende che lavorano nell'ambito del marketing dove il dato personale relativo alla clientela diventa necessario per lo svolgimento dell'attività d'impresa. E' importante sottolineare che però le liste clienti per ricevere tutela non devono presentarsi come un mero elenco di nomi, ma devono contenere ulteriori

---

<sup>111</sup> Sul punto si veda D. Capra, *Concorrenza dell'ex e storno di dipendenti*, in *Rivista Dir. Ind.*, 1998, III, p. 84: "Ben difficilmente l'insieme di dati inerenti alla clientela potrà non ritenersi segreto. Elenchi di nomi accompagnati da indicazioni sui rapporti contrattuali (condizioni economiche, prezzi, termini, prezzi di pagamento, scadenze e via dicendo) costituiscono certamente informazioni che nel loro insieme o nella precisa configurazione dei loro elementi non sono facilmente accessibili a terzi concorrenti".

<sup>112</sup> Si veda T. Brescia, 29.4.2004, in *GADI*, 2004, p. 1079: "I segreti sono (...) 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 appropria realizza un notevole risparmio".

<sup>113</sup> Si veda: Cass., 20.3.1991, n. 3011 in *GADI*, 1991, n. 2597 che fa appunto riferimento a tutte quelle notizie inerenti alla clientela ed ai rapporti economici ed alle condizioni contrattuali applicate alla stessa; Cass., 19.6.2008, n. 16744, che definisce l'elenco dei clienti e dei fornitori come "l'archivio completo dei nominativi, condizioni di solvibilità, termini di pagamento e in genere di tutti gli altri elementi acquisiti nel tempo e relativi alle altre posizioni".

informazioni che permettano di pervenire al profilo qualificato di ogni cliente e alla tipologia di prodotti richiesta. E' quindi necessaria un'attività di selezione ed elaborazione dei dati effettuata dall'imprenditore. In proposito la Cassazione non ha riconosciuto ad esempio tutela a dei dati contenuti in una mailing list "che notoriamente si sostanzia in un mero schedario nominativo, privo come tale di elaborazione qualificante in senso aziendale" in quanto le liste clienti possono ricevere protezione soltanto 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", in quanto si deve trattare di "un patrimonio di utilità al quale è necessario attingere per l'esercizio dell'attività aziendale".<sup>114</sup> Altresì la giurisprudenza

---

<sup>114</sup> Cassazione Civ., Sez. I, 19.6.2008, n. 16744, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*. E' ormai giurisprudenza consolidata in materia che anche le liste della clientela meritino tutela come informazioni riservate qualora l'imprenditore si adoperi per mantenerle segrete. Sul punto si veda: Cass., 22.10.1974, n. 3010, in *GADI*, 1974, n. 473; Cass. 5.4.1978, n. 1548, in *Giur. It.*, 1979, I, 1, P. 496; Cass. 13.3.1989, n. 1263, in *GADI*, 1989, n. 1263; Cass., 20.3.1991, n. 3011, in *GADI*, 1991, N. 2597; Cass., 30.05.2007, n. 12681, in *Riv. Dir. Ind.*; II, 2008, 148 e 149. Per la giurisprudenza di merito si veda: A. Firenze 24.4.1976, in *GADI*, n. 1151; A. Roma, 5.12.1988, in *GADI*, 1989, n. 2389; A. Milano, 9.7.1991, in *GADI*, n. 2689; A. Bologna, 19.6.1995, in *GADI*, 1996, n. 3426; A. Torino, 6.12.2001, in *GADI*, 2002, N. 4835; T. Bologna, 23.7.1980, in *GADI*, 1980, n. 1329; T. Urbino, 27.2.1988, in *GADI*, 1988, n. 2377; T. Milano, 10.12.1992, in *GADI*, 1993, n. 2920; T. Genova, 19.6.1993, in *GADI*, 1994, n. 3063; T. Verona, 4.5.1996, n. 3485; T. Verona 30.4.1996, in *GADI*, 1996, n. 3484; T. Verona, 17.12.1996, in *GADI*, 1997, N. 3633; T. Modena, 21.1.1998, in *GADI*, 1999, n. 3899; T. Modena, 26.3.1998, in *GADI*, n. 3912; T. Modena, sez. dist. Carpi, 20.4.2005, in *GADI*, 2005, n. 4873.

è unanime nell'affermare che non è di nessun rilievo il fatto che i singoli dati presenti in una lista clienti od in una lista fornitori siano ipoteticamente rintracciabili su elenchi telefonici, albi di categoria o tramite vari supporti informatici, in quanto su tali singoli dati disaggregati e sparsi in varie fonti è stata effettuata un'attività di compendio ed elaborazione suscettibile di impiego nell'attività economica, "al cui valore economico di per sé si aggiunge l'ulteriore valore economico dato dall'informatizzazione di tali dati attraverso un software."<sup>115</sup>

Specificato l'oggetto di tutela della normativa in questione, analizziamo adesso i requisiti necessari affinché si possa invocare la protezione ex art. 98-99 c.pi. Le informazioni riservate sono infatti tutelate soltanto se:

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

---

<sup>115</sup> Si veda: T. Verona, 4.5.1996 in *GADI*, 1996, n. 3485. Si vedano altresì fra le tante: T. Verona 17.12.1996 in *GADI*, 1997, n. 3633; T. Modena, ord. 21.1.1998 in *GADI*, 1999, n. 3899; T. Modena, ord. 26.3.1998, in *GADI*, 1999, n. 3912.

La tutela è quindi innanzitutto limitata a quelle informazioni che siano “soggette al legittimo controllo del detentore”. Tale espressione indica che le informazioni devono essere conosciute solo dall'imprenditore o dai suoi collaboratori legati da vincoli contrattuali di riservatezza e che tale possesso deve essere “legale” nel senso che le informazioni devono essere state acquistate a titolo originario, quindi ad esempio per effetto di una scoperta o di una creazione, o comunque a titolo derivativo da un dante causa che le abbia originariamente ottenute con la propria attività. Insomma si tratta di tutte quelle informazioni che rientrano nella sfera di disposizione dell'imprenditore e delle quali egli ha il potere di decidere la sorte, le possibili modalità di impiego, la circolazione, le misure adeguate a mantenerne la segretezza.

Non solo: devono considerarsi legittimi detentori anche coloro che abbiano ricevuto le informazioni dal titolare dell'azienda e siano altresì stati autorizzati a disporne per le esigenze dell'impresa. Il controllo delle informazioni è invece da considerarsi illegittimo quando l'acquisizione di tali conoscenze o l'impiego di esse sia avvenuto in violazione degli articoli 622 e 623 c.p. oppure 2105 e 2598 co. 3, c.c. Basti pensare ad esempio ad un imprenditore che abbia carpito i segreti industriali dell'avversario tramite un'attività di spionaggio, oppure all'ex dipendente che utilizzi in



una propria attività le conoscenze apprese durante il pregresso rapporto di lavoro.

Passiamo adesso al secondo requisito necessario affinché le informazioni ricevano effettiva tutela, ovvero il requisito della segretezza. Infatti le informazioni vengono considerate segrete solo se non “sono rese accessibili al pubblico nel territorio dello stato o all'estero” ma anche se non sono “note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore”.

In merito, un'informazione può essere definita notoria quando è generalmente conosciuta dai soggetti che operano in un determinato settore, “cosicché sia possibile affermare che essa faccia parte del patrimonio di conoscenze comune a coloro che esercitano la propria attività in un determinato mercato”<sup>116</sup>.

La sussistenza del requisito di non notorietà generale non è tuttavia sufficiente ai fini del riconoscimento del carattere di segretezza dell'informazione. Si richiede infatti altresì che essa non sia *facilmente accessibile agli esperti e agli operatori del settore*. Con il termine “accessibilità” si intende la possibilità per un esperto operante nel

---

<sup>116</sup> Si veda: Franchini Stufler, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2009. L'autrice precisa altresì che, di conseguenza, il carattere segreto di un'informazione o di un complesso di informazioni “permane anche quando la sua conoscenza non sia limitata ad una sola impresa dello stesso settore, se il suo grado di diffusione non è comunque tale da farla ritenere di dominio comune”.

medesimo settore economico e territoriale dell'imprenditore, di ottenere in modo lecito l'informazione, sia attraverso studi ed elaborazioni autonome, sia mediante operazioni di reverse engineering<sup>117</sup>, ovvero di scomposizione ed esame analitico dei prodotti immessi nel mercato.

Occorre però sottolineare che costituiscono informazioni facilmente accessibili quelle che possono essere assunte non in astratto ma concretamente, in tempi e con costi ragionevoli.<sup>118</sup> Questa precisazione è particolarmente importante con riferimento al reverse engineering. Infatti non basta provare che attraverso di esso sia possibile risalire alle informazioni che consentono di realizzare un dato prodotto, per affermare che quelle informazioni non presentino carattere di segretezza. E' invece necessario constatare se l'operazione di reverse engineering sia possibile a costi e in tempi ragionevoli in relazione all'attività concorrenziale che viene svolta da un determinato soggetto.<sup>119</sup> Se infatti l'operazione

---

<sup>117</sup> Per quel che concerne il concetto di reverse engineering si veda: Morelli, nota a sentenza T. Mantova, sez. dist. Castiglione delle Stiviere, in *Dir. Comm.*, 2002, p. 305, dove l'autore definisce l'operazione di reverse engineering come "la ricostruzione a partire dal prodotto finito delle procedure che hanno condotto alla sua realizzazione".

<sup>118</sup> Sul punto si veda: A. Milano, 29.10.2002 in *GADI*, 2003, n. 4533; Trib. Orvieto, 4.7.1996, in *GADI*, 1996, n. 3499; Trib. Torino, 1.6.2001, in *GADI*, 2001, n. 4295. In dottrina si veda: Capra, *Concorrenza dell'ex e storno di dipendenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, p. 84, dove l'autore afferma: "La facilità di acquisizione delle informazioni deve essere valutata essenzialmente in termini di costi e di tempo necessari per procurarsi altrimenti quelle notizie".

<sup>119</sup> Sul punto si veda Mansani, *La nozione di segreto di cui all'art. 6bis l.i.*, in *Il Dir. Ind.*, n. 3/2002. L'autore infatti afferma che il solo fatto che attraverso il reverse engineering "sia possibile risalire alle informazioni che consentono di realizzare un certo prodotto o di attuare un certo procedimento non è sufficiente per affermare che

richiedesse costi insormontabili o periodi di ricerca notevolmente lunghi e incompatibili con le normali dinamiche concorrenziali del settore, si dovrebbe ritenere che essa non tolga carattere di segretezza alle

---

quelle informazioni non siano più segrete. Occorrerà invece vedere se l'operazione di reverse engineering è possibile in tempi e con costi ragionevoli (...)” Si veda altresì: Franchini Stufler, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 104. L'autrice sostiene in particolare: “La facilità in ordine all'acquisizione di un'informazione deve essere valutata in termini di costi e di tempi necessari per procurarsi autonomamente la medesima, coosicché il carattere di segretezza di una conoscenza viene conservato anche quando la sua acquisizione, pur essendo teoricamente possibile, richieda investimenti notevoli e/o tempi non compatibili con le dinamiche concorrenziali del settore. Conseguentemente, il fatto che relativamente all'acquisizione di una determinata conoscenza sia in astratto possibile il reverse engineering (...) non esclude automaticamente la loro tutelabilità come privativa industriale. L'esclusione dovrà essere valutata caso per caso, con riferimento alla facilità o meno nel caso concreto di estrapolare il segreto mediante analisi del prodotto finale”; Paschi, *La tutela concorrenziale per le informazioni “non qualificate”*, in *Dir. Ind.*, 2012, p. 102, dove l'autrice afferma che non è lecita l'acquisizione qualora questa “abbia richiesto costi insormontabili o comunque non esigibili dall'imprenditore e tempi incompatibili con le normali dinamiche concorrenziali del settore. Effettuata con tali modalità, infatti, l'attività del concorrente assumerebbe delle connotazioni di sfruttamento parassitario di sforzi e conoscenze altrui, con l'attribuzione di un vantaggio sproporzionato rispetto alle risorse impiegate”. Concorde sul punto: Barbaro, *Le informazioni aziendali riservate: le scelte del codice della proprietà industriale*, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, 2010, p. 326.

In giurisprudenza si veda: A. Milano, 29.10.2002, in *GADI*, 2003, n. 4533; Orvieto, 4.7.1996, in *GADI*, 1996, n. 3509; T. Torino 1.6.2001, in *GADI*, 2001, n. 4295; T. Modena, sez. dist. Carpi, 20.4.2005; T. Bologna, 9.2.2010, in [www.infojuris.it](http://www.infojuris.it). Si precisa che in passato l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ormai del tutto superato, era opposto rispetto a quello odierno, in quanto riteneva che la possibilità di acquisire informazioni su un prodotto attraverso operazioni di reverse engineering ne escludesse automaticamente il carattere di segretezza: A. Milano, 25.1.1972, in *GADI*, 1972, n. 60, dove si afferma: “il comportamento di taluno diretto a conoscere delle attività di un determinato imprenditore non è illecito se non mira ad apprendere idee segrete e non ha carattere di segreto una macchina che viene costruita per essere immessa sul mercato. Segreto può essere il sistema utilizzato per fabbricarla (...) ma segrete non sono le singole parti che compongono una macchina, posto che è dato a tutti di conoscerle, acquistando un esemplare ed esaminandone la composizione”; A. Milano, 5.5.1972, in *GADI*, 1972, n. 21 in cui si sostiene che “come segreto di fabbricazione tutelabile dalle norme contro la concorrenza sleale deve intendersi un quid non rilevabile dall'esame pur analitico e compositivo dell'oggetto fabbricato”; T. Milano, 19.5.1989, in *GADI*, 1989, n. 1313.

informazioni necessarie per la realizzazione del prodotto o l'attuazione del procedimento.

Si aggiunga altresì che il concetto di segretezza delle informazioni presenta carattere relativo e non è quindi richiesto, secondo la giurisprudenza<sup>120</sup> e la dottrina<sup>121</sup> prevalenti, che le conoscenze siano del tutto inaccessibili al di fuori del contesto aziendale, ma soltanto che siano difficilmente conoscibili e non generalmente note ad esperti ed operatori del settore. D'altra parte richiedere una segretezza assoluta delle informazioni sarebbe impossibile data la sempre più ampia diffusione del lavoro in equipe, come precisato

---

<sup>120</sup> Si veda: Cass. 20.3.1991, n. 3011, in *GADI*, 1991, n. 2597; Cass. 30.5.2007, n. 12681, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, 148 e 149; A. Milano, 22.9.1992, in *GADI*, 1993, n. 2919; A. Milano, 29.10.2002, in *GADI*, 2003, n. 4533; T. Verona, 28.12.1985, in *GADI*, 1986, n. 2011; T. Milano 3.10.1994, in *GADI*, 1994, n. 3153; T. Verona, 4.5.1996, in *GADI*, 1996, n. 3485; T. Orvieto, 4.7.1996, in *GADI*, 1996, n. 3509; T. Modena, 15.7.1996, in *GADI*, 1996, n. 3501; T. Verona, 23.7.1998, in *GADI*, 1998, n. 3831; T. Mantova, sez. dist. Castiglione delle Stiviere, 11.4.2002, in *Dir. Comm.*, 2002, 305, con nota di Morelli; T. Brescia, 29.4.2004, in *GADI*, 2004, n. 4744; T. Genova, 21.9.2004, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*; T. Modena, sez. dist. Carpi, 20.4.2005, in *GADI*, 2005, n. 4873; T. Milano 23.5.2005, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*; T. Catania, 10.10.2005, in *GADI*, 2006, n. 4984; T. Bologna, 16.3.2006, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*; T. Bologna, 19.5.2008, in banca dati il *Foro Italiano*.

<sup>121</sup> Si veda: Frignani, *Segreti d'impresa*, in *Noviss. Dig. It.*, XIII, Torino, 1996, p. 351; Paolo Auteri, "Tutela dei segreti d'impresa, relazione tenuta all'assemblea AIPPI, 5 febbraio 2010", p. 127; Massa Felsani, *Contributo all'analisi del know-how*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 172; Mansani, "La nozione di segreto di cui all'art. 6bis l.i." in "Il diritto industriale", 2002, n. 3, p. 216; Guglielmetti, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, a cura di Galli, Giappichelli, Torino, 2003, p. 127; Fernandez Del Moral Dominguez, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, Milano, 2004, p. 44; Crespi, *Commento agli articoli 98-99*, in Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2013, p. 1105; Franchini Stufler, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know how e della sua tutela*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 2005; Bertani, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, p. 326; Innocente, *Artt. 98-99*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di Marchetti – Ubertazzi, Cedam, 2007, p. 510.

più volte da vari autori<sup>122</sup> e dalla prevalente giurisprudenza.<sup>123</sup> In merito la Cassazione ha precisato che le informazioni si considerano segrete qualora “pur note nell’ambito della collaborazione all’interno della singola impresa, non sono per loro natura destinate ad essere pubblicizzate all’esterno della singola organizzazione imprenditoriale.”<sup>124</sup> Anche la giurisprudenza di merito condivide tale posizione e afferma infatti che “la nozione di segretezza deve essere intesa in senso relativo, giacchè, ove la si interpretasse in senso assoluto si colliderebbe con il dato di fatto pressoché inevitabile e connaturato alle esigenze stesse di un’attività imprenditoriale, soprattutto se svolta in forma societaria, che certi collaboratori si trovino a conoscere informazioni aziendali che devono rimanere strettamente riservate.”<sup>125</sup>

Non è infine richiesto che le informazioni siano segrete in ogni loro singolo elemento, ma soltanto che non siano note o facilmente accessibili nella loro

---

<sup>122</sup> Si veda: S. Barbaro, *Le informazioni aziendali riservate: le scelte del codice della proprietà industriale*, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, 2010, p. 235; Frignani, *Segreti d’impresa*, in *Noviss. Dig. It.*, XIII, Torino, 1996, p. 351; Montanarini, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, in *Contratto e impresa*, 2007, 4-5, p.1144.

<sup>123</sup> . Si veda: Cass. 20.3.1991, n. 3011, in *GADI*, 1991, N. 2597; A. Milano 29.10.2002, in *GADI*, 2003, n. 4533; T. Mantova, sez. dist. Castiglione delle Stiviere, 11.4.2002, in *Dir. Comm.*, 2002, 305, con nota di Morelli; T. Catania, 10.10.2005, in *GADI*, 2006, n. 4984; T. Bologna, 16.5.2006, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*; T. Bologna, 19.5.2008, in banca dati il *Foro Italiano*.

<sup>124</sup> Si veda: Cass. 20.3.1991, n. 3011, in *GADI*, 1991, n. 2597.

<sup>125</sup> Trib. Catania, 10.10.2005., in *GADI*, 2006, n. 4984. Sul punto si veda anche: Cass. 30.05.2007, n. 12681 in *Rivista di diritto industriale*, 2008, 148-149; A. Milano, 22.9.1992, in *GADI*, 1993, n. 2919; A. Milano, 29.10.2002, in *GADI*, 2003, n. 4533; Tribunale Verona, 4.5.1996, in *GADI*, 1996, n. 3485.

combinazione o nel loro insieme. Questo rende comprensibile perché possa ricevere tutela anche una lista clienti, nonostante i dati dei singoli clienti siano di dominio pubblico.

Altro requisito necessario per accordare protezione giuridica al segreto industriale è che questo abbia valore economico proprio in virtù della sua segretezza. A tal fine non è richiesto che l'informazione riservata abbia un valore di mercato o che sia suscettibile di valutazione economica, né è necessario provare un investimento operato dall'imprenditore per lo sviluppo delle informazioni. Infatti è sufficiente che le medesime, proprio perché segrete e detenute solo da quel dato imprenditore, gli conferiscano un consistente vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori del settore.<sup>126</sup> Insomma si richiede che le informazioni segrete possiedano

---

<sup>126</sup> Sul requisito del valore economico dell'informazione si veda in dottrina: Frignani, *Segreti d'impresa*, in *Noviss. Dig.*, XIII, Torino, 1996, p. 336; Barbaro, *Le informazioni riservate: le scelte del codice della proprietà industriale*, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, 2010, p. 326; Bertani, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, p. 326; Innocente, *Artt. 98-99*, in Marchetti, Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà industriale e concorrenza*, Cedam, 2007, p. 510; Auteri, *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1998, p. 139; Mansani, *La nozione di segreto di cui all'art. 6bis l. i.*, in *Dir. Ind.*, 2001, 1, p. 218; Massa Felsani, *Contributo all'analisi del know-how*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 172; Guglielmetti, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, a cura di Galli, Giappichelli, Torino, 2003, p. 128; Franchini Stufler, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 105.; Paschi, *Commento all'art. 98*, in Galli, Gambino ( a cura di) *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 902; Dragotti, *Le invenzioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Pietro Rescigno, Torino, 2009; Prati, *Il segreto industriale e l'attività di concorrenza sleale*, in *Dir. Ind.*, 1997, p. 955; Florida, *Le creazioni protette*, in Auteri, Florida, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada ( a cura di), *Diritto industriale. Proprietà*

un'utilità pratica sfruttabile in un'attività economica, ovvero che permettano all'imprenditore, di conquistare e mantenere quote di mercato che i concorrenti privi di tale conoscenza non possono acquisire.<sup>127</sup> In altri termini, la protezione del segreto è legittima “se ed in quanto si risolva in una protezione di valori organizzativi e di avviamento che trovano nel segreto stesso il loro punto di forza”.<sup>128</sup>

Ultimo requisito affinché le informazioni riservate ottengano protezione giuridica è che queste siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.<sup>129</sup> L'adozione di tali misure è necessaria per assolvere a due funzioni di fondamentale importanza, ovvero:

---

*intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012. In giurisprudenza si veda: A. Milano 29.10.2002, in *GADI*, 2003, n. 4533; T. Verona, 4.5.1996, in *GADI*, 1996, n. 3485; T. Mantova, sez. dist. Castiglione delle Stiviere, 11.4.2002, in *Dir. Comm.*, 2002, 305; T. Catania, 10.10.2005, in *GADI*, 2006, n. 4984; T. Modena, sez. dist. Carpi, 20.4.2005, in *GADI*, 2005, n. 4873.

<sup>127</sup> Sul punto si veda: Franchini Stufler, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 105, dove l'autrice afferma: “(...) è altresì necessario che dalla segretezza dipenda il valore patrimoniale per l'impresa di quella conoscenza. Ciò si verifica quando, per il fatto che solo una o un numero circoscritto di imprese operanti sul mercato possa predisporre di quel bene immateriale, lo sfruttamento di quest'ultimo pone l'impresa in una posizione privilegiata rispetto alle concorrenti, posizione che consiste nella possibilità di conseguire e conservare una quota di mercato che, senza l'impiego di quella conoscenza, potrebbe essere acquisita da altre imprese”.

<sup>128</sup> Floridaia, *Le creazioni protette*, in Auteri, Floridaia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada (a cura di) *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 194

<sup>129</sup> Sul requisito della sottoposizione a misure ragionevolmente adeguate a mantenere l'informazione segreta si veda in dottrina: Frignani, *Segreti d'impresa*, in *Noviss. Dig. It.*, XIII, Torino, 1996, p. 336; Dalle Vedove, *La violazione dei segreti d'impresa tra nuovo e vecchio diritto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, p. 245; Mansani, *La nozione di segreto di cui all'art. 6bis l. i.*, in *Dir. Ind.*, 2001, 1, p. 218; Guglielmetti, *La tutela del segreto*, in Galli (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Giappichelli,

- funzione di disclosure nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori dell'imprenditore che devono essere messi a conoscenza della natura riservata dell'informazione;
- impedire che in concreto soggetti terzi possano venire a conoscenza di tali informazioni.

Altresì il fatto stesso che l'imprenditore affronti dei costi per predisporre misure necessarie a mantenere l'informazione segreta presuppone che questa abbia un valore economico e quindi un'utilità pratica di considerevole importanza. Insomma, tale requisito permette di selezionare quei segreti che siano economicamente rilevanti e per la conservazione dei quali l'imprenditore è disposto ad affrontare dei costi.<sup>130</sup>

---

Torino, 2003, p. 129; Fernandez Del Moral Dominguez, *Cessione di know-how, contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, Milano, 2004; Franchini Stufler, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 414; Bertani, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, p. 326; Montanarini, *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, in *Contatto e impresa*, 2007, 4-5, p. 1144. In giurisprudenza: Cass. 20.3.1991, n. 3011, in *GADI*, 1991, n. 2597; Cass. 9.01.2007, n. 153, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*; A. Milano 22.9.1992, in *GADI*, 1993, n. 2919; T. Verona 28.12.1985, in *GADI*, 1986, n. 2011; T. Milano 3.10.1994, in *GADI*, 1994, n. 3153; T. Milano 17.11.1994, in *GADI*, 1994, n. 3155; T. Modena, 15.7.1996, in *GADI*, 1996, n. 3501; T. Mantova, sez. dist. Castiglione delle Stiviere; 11.4.2002, in *Dir. Comm.*, 2002, 305 con nota di Morelli; T. Torino 22.12.2003, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*; T. Brescia 29.4.2004 in *GADI*, 2004, n. 4744; T. Genova 21.9.2004, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*; T. Milano 1.7.2005, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*; T. Modena, sez. dist. Carpi, 20.4.2005, in *GADI*, 2005, n. 4873; T. Milano, 23.5.2005, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*; T. Catania, 10.10.2005, in *GADI*, 2006, n. 4984; T. Bologna 16.3.2006, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*; T. Bologna 19.5.2008, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*; T. Roma 21.10.2009, n. 21629, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*.

<sup>130</sup> Sul punto si veda G. Floridia, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, secondo il quale : “l'adozione di misure efficaci a mantenere la



Ci si chiede a questo punto cosa intenda il legislatore con l'espressione "misure ragionevolmente adeguate" e quindi che genere di impegno si richieda all'imprenditore che voglia mantenere segreta l'informazione.

L'imprenditore deve adottare, innanzitutto, misure volte a limitare fisicamente e controllare il numero dei dipendenti e dei collaboratori che vengono a conoscenza delle informazioni riservate, in modo che queste siano conosciute dal minor numero di soggetti possibile.<sup>131</sup> Ad esempio misure adeguate a tale scopo potrebbero essere la schermatura delle macchine, il divieto di ingresso in determinati reparti al personale che non sia espressamente autorizzato, la custodia dei documenti contenenti vari

---

segretezza ha un costo che viene affrontato solo se ne vale la pena, e ne vale la pena solo se il segreto ha un valore economico che permane finchè permane la segretezza: sotto questo profilo le misure di salvaguardia, come requisito di proteggibilità, valgono a selezionare i segreti economicamente rilevanti da quelli che invece non sono tali".

<sup>131</sup> Sul punto interessante la riflessione di Franchini Stufler, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 108. Secondo l'autrice l'art. 98 c.p.i. impone al legittimo detentore del segreto non solo un onere di carattere positivo ma anche uno di natura negativa. Infatti egli non dovrebbe "tenere comportamenti incompatibili con la volontà di tutelare la segretezza di determinate conoscenze, quali la comunicazione ad un numero di soggetti sproporzionato rispetto alle esigenze dell'impresa e, più in generale, la loro rivelazione gratuita a terzi quando essa non sia giustificata da scopi attinenti all'esercizio dell'attività". Altresì l'autrice aggiunge che "una circolazione irresponsabile delle informazioni aziendali ad opera del legittimo detentore, essendo di per sé incompatibile con la volontà di proteggerne la riservatezza, vanificherebbe le altre misure da questo eventualmente adottate a tutela della stessa, con il conseguente mancato soddisfacimento dell'ultimo requisito indicato dalla norma in esame".

progetti e formule in luoghi protetti o comunque con accesso limitato, la predisposizione di password per l'accesso ai computer aziendali<sup>132</sup>.

Altresì sono richiesti all'imprenditore oneri di natura giuridica, attraverso i quali egli renda palese il carattere segreto delle informazioni e la sua volontà di non comunicarle a terzi. Assolvono a tale scopo ad esempio la stipulazione di contratti che per legge o per volontà espressa delle parti, mediante l'inserimento di apposite clausole, comportano obblighi di segretezza con riferimento alle informazioni aziendali, oppure la presenza di circolari interne e ordini di servizio che manifestino la volontà dell'imprenditore di non divulgare determinate conoscenze e di mantenerle quindi segrete, od infine anche il ricorso a patti di non concorrenza ex art. 2125 c.c.<sup>133</sup>

Il problema che si pone è a questo punto quando tutte queste misure adottate possano considerarsi ragionevolmente adeguate a mantenere l'informazione segreta. Insomma: che sforzo si richiede al legittimo detentore del segreto industriale ? Il concetto di “ragionevole adeguatezza”

---

<sup>132</sup> In tal senso si veda: Cass., 9.01.2007, n. 153; Trib. Brescia, 29.4.2004; Trib. Milano, 23.5.2005.

<sup>133</sup> In tal senso si veda: Trib. Catania, 10.10.2005 in *GADI*, 2006, n. 4984, che ha escluso la tutelabilità ai sensi dell'art. 98 c.p.i. di modelli di contratti e di schede di certificazione anche per la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza in quanto la società ricorrente: “per sua esplicita ammissione si avvaleva e si avvale per lo svolgimento della propria attività di collaboratori esterni ai quali non si richiede, né impone alcun rapporto di esclusiva, consentendo loro di poter liberamente operare anche per altre società concorrenti”.

implica che le misure devono essere esigibili e quindi non si può chiedere all'imprenditore di adottare ogni misura disponibile o di fare ogni sforzo possibile per impedire che le informazioni perdano il loro carattere di segretezza. Restano quindi vietati controlli eccessivamente intrusivi sui dipendenti ed è sufficiente che i prestatori di lavoro siano messi a conoscenza della natura riservata delle informazioni. E' altresì necessaria un'esigibilità dei costi, che dovranno essere quindi proporzionati ai vantaggi che derivano dal carattere segreto delle informazioni, nel senso che non si potrà pretendere la predisposizione di misure il cui costo superi l'ammontare dei vantaggi che l'imprenditore consegue per effetto del possesso e dell'utilizzo dei segreti industriali. Si richiede però che l'imprenditore adotti nel tempo misure che siano adeguate al grado di sviluppo tecnico presente sul mercato.<sup>134</sup> Se cioè "tecniche successivamente disponibili consentono a costi affrontabili dall'imprenditore una protezione più adeguata di quella fino ad allora attuata, dovrebbe ritenersi che sia

---

<sup>134</sup> Si veda sul punto: Barbaro, *Le informazioni aziendali riservate: le scelte del codice della proprietà industriale*, in Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e beni immateriali*, Utet, 2010, p. 328, dove l'autore afferma: "(...) l'esigibilità delle misure di segretezza va valutata in maniera dinamica ed in rapporto all'evoluzione tecnologica. L'imprenditore ha cioè l'onere di adeguarsi alle nuove tecniche di sicurezza presenti sul mercato e il dovere di adottare quelle più adeguate ed efficaci disponibili sebbene proporzionate al valore delle informazioni e delle risorse economiche detenute in concreto dall'impresa".

onere dell'imprenditore modificare i propri sistemi di sicurezza in modo da sfruttare le tecniche che successivamente si sono rese disponibili"<sup>135</sup>

Da quanto detto risulta evidente che la ragionevole adeguatezza delle misure di segretezza dovrà essere valutata caso per caso ed in concreto, tenendo conto della natura e del valore delle informazioni, nonché della natura, delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impresa e dei costi e dell'efficacia delle misure adottate.

#### 4.2 L'AMBITO DI TUTELA DEL SEGRETO INDUSTRIALE: L'ART. 99 C.P.I.

L'articolo 99 c.p.i. nella sua formulazione precedente al d.lgs. 130/2010 era fonte di notevoli e controversi dubbi interpretativi. La norma infatti recitava "Salva la disciplina della concorrenza sleale è vietato rivelare a terzi oppure acquisire ed utilizzare le informazioni o le esperienze aziendali di cui all'art. 98".

La norma, così formulata, letteralmente rendeva proteggibile il segreto contro qualsiasi acquisizione od uso di esso da parte di terzi, anche casuali,

---

<sup>135</sup> V. Luigi Mansani, *La nozione di segreto di cui all'art. 6bis l.i.*, in *Il diritto industriale*, 2002, n. 3, p. 218.

non dolosi o colposi, né sleali o scorretti.<sup>136</sup> Una simile interpretazione della norma era però decisamente discutibile in quanto contrastava “con la ratio più indiscussa del sistema brevettuale che consiste nell’intento di stimolare la ricerca, mediante la concessione agli inventori di un diritto temporaneo di sfruttamento esclusivo dell’invenzione a fronte di un apporto di innovazioni al patrimonio tecnico collettivo”. Infatti “si è sempre detto che chi preferiva non consegnare al pubblico neppure dopo un

---

<sup>136</sup> Si veda sul punto: Barbaro, *Le informazioni aziendali riservate: le scelte del codice della proprietà industriale*, in Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, 2010, p. 319, dove si afferma: “gli articoli 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”; Innocente, *Artt. 98-99*, in Marchetti, Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2007, p. 509, dove l’autore afferma che “gli artt. 98 e 99 c.p.i. sembrano azionabili quindi a) anche contro l’acquirente o l’utilizzatore di queste informazioni che ne abbia ignorato senza colpa la provenienza illecita per lo meno al fine dell’applicazione di misure inibitorie e restitutorie ex art. 124 c.p.i.; b) ragionevolmente anche a fini risarcitori contro il non concorrente che, venuto a conoscenza di informazioni segrete senza violare i principi della correttezza professionale e conoscendone il carattere segreto, le divulghi alla collettività senza mirare ad alcun tipo di corrispettivo”; Bertani, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, p.319; Ghidini, Falce, *The surprising virtues of treating trade secrets ad IP rights*, in Dreyfuss, Strandburg (a cura di), *The Law and Theory of Trade Secrecy*, Edward Elgar, 2011, p. 143: “(...) the owner of the trade secret is allowed to prevent anybody from acquiring and using it, independently of the brach of explicit or implied secrecy obligations and, more broadly, of the performance of acts of unfair competition”; Ghidini, *La tutela del segreto: critica di una riforma*, in *Dir. Ind.*, II, 2008, p. 167. “il segreto è tutelato contro ogni appropriazione o utilizzazione non autorizzata dal detentore/titolare (art. 99 c.p.i.) dunque anche contro l’uso da parte di terzi distinti dall’autore e/o complice della sottrazione (tipicamente, il dipendente o ex dipendente infedele ed il concorrente al quale costoro apportino le informazioni riservate). E ciò, ecco il ‘salto’, in assoluto: a prescindere dalla possibile responsabilità per concorrenza sleale in capo a costoro: responsabilità che viene semplicemente ‘fatta salva’, e dunque, ulteriore esplicita conferma, ritenuta elemento eventualmente concorrente (‘aggiuntivo’, non più essenziale), della fattispecie illecita”.

rilevante periodo di tempo i propri trovati, e non sobbarcarsi gli oneri della brevettazione, pagava la propria scelta con l'assunzione del rischio della divulgazione del segreto. Contro la quale poteva proteggersi solo sul piano di fatto, mediante la predisposizione di difese appunto di fatto, e giuridicamente solo nell'ambito privatistico della disciplina delle concorrenza sleale, vale a dire contro comportamenti scorretti dei suoi concorrenti<sup>137</sup>.

Ci si è chiesti dunque perché il legislatore abbia operato una simile scelta invece di utilizzare la stessa terminologia dell'art. 39 TRIPS e del vecchio art. 6bis l.i. che fanno invece espresso riferimento a comportamenti "contrari alla correttezza professionale".

La spiegazione sembra risiedere nel fatto che il legislatore del codice aveva la ferma volontà di costruire il segreto come diritto di proprietà industriale non titolato e come tale connotato da assolutezza, esclusività e azionabilità erga omnes.

Infatti la nuova normativa sembra aver operato un ampliamento della categoria dei diritti di proprietà industriale in quanto l'art. 2 c.p.i. recita al 1 comma che "I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal codice"

---

<sup>137</sup> Si veda: Adriano Vanzetti, *La tutela corretta delle informazioni segrete*, in *Rivista di diritto industriale*, 2011, n. 3, p. 98.

e specifica al 4 co. che “sono protetti ricorrendone i presupposti di legge i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche, e le denominazioni di origine”<sup>138</sup>.

Cosicchè oggi all’interno della categoria medesima possiamo distinguere:

- 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 indicati dalla legge, che compete all’Autorità giudiziaria di accertare volta per volta.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Il codice della proprietà industriale però non indica quali siano queste altre modalità di acquisto dei diritti diverse dalla brevettazione e dalla registrazione. Sul punto si veda: Vincenzo Di Cataldo, *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, I, p.560, il quale afferma con riferimento però ai marchi non registrati: “il fatto che il codice non abbia proposto una propria formulazione del fatto costitutivo del diritto sul marchio (e sugli altri segni distintivi) non registrato/i è certamente un’occasione perduta; d’altra parte, qualunque formula si fosse proposta, anche la più ragionevole, quale quella che si sarebbe potuto copiare dal sistema tedesco avrebbe rappresentato una innovazione profonda rispetto al sistema previgente, ed in senso non da tutti condiviso”.

<sup>139</sup> Per un approfondimento circa la distinzione tra diritti titolati e diritti non titolati si veda: Sena, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 17, dove si afferma: “Gli articoli 1 e 2 del c.p.i. qualificano come diritti di proprietà industriale anche i c.d. diritti non titolati, cioè i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali, le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine. Per cogliere il significato di tale nuova qualificazione è necessario ricordare che prima della nuova legge tali diritti (...) venivano per lo più fondati sulle norme repressive della concorrenza sleale”. L’autore aggiunge che, invece a seguito della riforma si è giunti ad “una qualificazione proprietaria e quindi reale di tali diritti” e che la loro equiparazione ai diritti titolati esclude che “essi possano oggi ritenersi fondati sulla norma repressiva della concorrenza sleale”; Di Cataldo, *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, I, p.560, dove l’autore sostiene: “L’art. 2, intitolato ‘costituzione ed acquisto dei diritti’, chiarisce che i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione (invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà

D'altra parte la stessa relazione illustrativa del Codice della proprietà industriale afferma che le informazioni segrete “formano oggetto di diritto come le invenzioni con la sola differenza che mentre queste ultime sono descritte e rivendicate in un titolo che beneficia di un sistema di pubblicità legale, le prime sono oggetto di protezione subordinatamente alla ricorrenza dei presupposti all'uopo espressamente contemplati nell'art. 98 del Codice”.<sup>140</sup>

---

vegetali), registrazione (marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori), o *'negli altri modi previsti dal presente codice'*. Brevettazione e registrazione (tecniche la cui differenza reciproca è puramente convenzionale) danno vita a titoli di proprietà industriale, mentre gli altri modi previsti dal codice danno vita a diritti non titolati (segni distintivi diversi dal marchio registrato, indicazioni geografiche e denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate). La differenza tra diritti titolati e diritti non titolati non gioca sul piano del tipo di tutela; la tutela, infatti, è tendenzialmente unitaria per tutti i diritti di proprietà industriale. Essa condiziona, piuttosto, vari profili sostanziali e processuali del diritto, ed anzitutto il problema della prova della legittimazione di chi agisce a difesa di un diritto di proprietà industriale. Se il diritto è titolato, basterà esibire il titolo (brevetto o attestato di registrazione); se il diritto non è titolato, l'attore dovrà dar prova della sua esistenza, in accordo con le regole dei suoi fatti costitutivi (e potrà essere difficile dare questa prova); Benedetta Franchini Stufler, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Giappichelli, Torino, p. 95; Rosaria Romano, *L'innovazione tecnica tra diritti titolati e diritti non titolati (dalla creazione alla secretazione?)*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, p. 599.

<sup>140</sup> Si veda in proposito la *Relazione illustrativa del codice della proprietà industriale*, consultabile sul sito [www.ubertazzi.it](http://www.ubertazzi.it). Nella relazione si specifica altresì che “(...) le informazioni segrete costituiscono oggetto di un diritto di proprietà industriale non incorporato in un titolo di protezione (...) E' precisamente la sistematica dell'accordo TRIP's, alla quale si ispira il Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, quella che giustifica l'attrazione nell'ambito della tutela dominicale (property rule) di beni suscettibili di formare oggetto di un diritto esclusivo azionabile nei confronti dei terzi unicamente mediante norme di responsabilità per sleale concorrenza. Ed invero, una volta che il diritto alla lealtà della concorrenza si sia "affrancato" dal contesto originario delle norme sulla responsabilità extracontrattuale, beneficiando di una protezione che va ben oltre la sanzione risarcitoria e così configurandosi a tutti gli effetti come un diritto assoluto azionabile erga omnes con riferimento ad un contenuto proprio, nulla si oppone



Sulla base di un'interpretazione letterale della norma in questione, quindi, il segreto industriale sembrava beneficiare di una vera e propria tutela reale, azionabile dunque erga omnes e a prescindere dal compimento di atti contrari alla correttezza professionale.<sup>141</sup>

Risultava in tal senso evidente l'intenzione del legislatore di incentivare l'utilizzo del segreto industriale rispetto alla tutela brevettuale, visto che

---

alla configurazione dominicale quando lo jus excludendi alios sia circoscrivibile in funzionedi un oggetto fenomenologicamente individuato”.

<sup>141</sup> In questo senso si vedano: Franchini Stufler, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 114, dove si afferma che il diritto in esame ha ad oggetto “un bene (immateriale), implicante l'obbligo in capo alla generalità dei terzi, di astenersi dal porre in essere comportamenti in grado di compromettere il rapporto esclusivo fra il bene stesso ed il titolare del diritto. Si tratta, quindi, di un diritto su di un bene, azionabile erga omnes e non di un diritto verso determinati soggetti azionabile solo nei confronti di quest'ultimi”; Sena, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 20; Ghidini, De Benedetti, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 254 i quali sostengono che dall'eliminazione dell'inciso “in modo contrario alla correttezza professionale”, presente invece nel vecchio art. 6bis l.i., “nasce il dubbio che ci si ritrovi di fronte ad una nuova privativa industriale che offre quindi tutela assoluta e reale delle informazioni riservate che presentano i requisiti richiesti dall'art. 98, comma primo”; Casaburi, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, p. 395; *Commentario breve al diritto della concorrenza. Appendice di aggiornamento, artt. 98, 99*, a cura di Marchetti, Ubertazzi, Padova, 2005, p. 101, dove si legge: “l'articolo 99 introdotto nella seconda bozza di codice sembra suggerire che le informazioni segrete godono ora non solo della tutela ex art. 2598 c.c., ma anche di una tutela identica a quella garantita dai diritti di proprietà industriale”. In giurisprudenza di veda: Cass. 19.06.2008, n. 16744, dove si afferma: “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, intra moenia secondo definizione dottrinarica come mero atto concorrenziale”.

garantiva una protezione reale equivalente a quella brevettuale senza che l'imprenditore dovesse soggiacere agli oneri e ai costi di brevettazione.<sup>142</sup>

Questa prima versione dell'art. 99 fu da più parti criticata proprio per il tipo di protezione che sembrava accordare al legittimo detentore del segreto.

Una tutela così ampia rischiava, infatti, di disincentivare l'innovazione e il progresso tecnologico limitando la disclosure e la circolazione delle conoscenze per un periodo di tempo potenzialmente perpetuo.<sup>143</sup> Infatti,

---

<sup>142</sup> Si veda: Ghidini, *La tutela del segreto: critica di una riforma*, in *Dir. Ind.*, n. 2, 2008. L'autore afferma che la nuova normativa, tendendo a cancellare le differenze circa la portata della tutela offerta dal segreto e dal brevetto, privilegia in tal modo "il regime di segreto rispetto a quello di brevetto, il ricorso al quale viene, disincentivato sotto il profilo della convenienza economica. Al titolare del segreto viene infatti consentito di accedere ad una tutela di stampo 'reale': a) senza limiti temporali predefiniti; b) senza costi; c) senza oneri di rivelare ai terzi (concorrenti) l'innovazione realizzata". Di conseguenza secondo Ghidini si ostacola in tal modo "il compiersi dei noti numerosi effetti benefici, per la concorrenza e l'innovazione, collegati allo 'scambio' fra l'attribuzione dell'esclusiva e la durata certa e limitata della stessa e, soprattutto, la pubblica e completa informazione sull'innovazione realizzata".

<sup>143</sup> Sul punto si veda: Romano, *L'innovazione tecnica tra diritti titolati e diritti non titolati (dalla creazione alla segregazione?)*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Giuffrè, 2010, p. 609, dove l'autrice afferma: "la tutela di un risultato tecnico-industriale mediante il diritto esclusivo ex artt. 98 e 99 c.p.i. non è controbilanciata da alcun vantaggio per la collettività. Mentre, infatti, nel contesto dell'innovazione tecnologica brevettata chi innova gode del diritto esclusivo a condizione che il trovato presenti determinati requisiti di meritevolezza e a condizione, inoltre, e soprattutto che riveli il modo in cui l'innovazione è stata realizzata ed è replicabile (tanto che il brevetto è nullo qualora la descrizione dell'invenzione non sia sufficientemente chiara per un esperto del settore artt. 57 e 76 c.p.i.), diversamente chi invochi la tutela prevista dall'art. 99 c.p.i. si avvale parimenti di un diritto esclusivo con efficacia erga omnes, benché non titolato, pur in assenza del controvalore per la collettività nel rendere accessibile l'innovazione ed anzi proponendosi di mantenere il segreto più a lungo possibile sul trovato innovativo. In altri termini, la soluzione adottata finisce per contraddire la c.d. funzione premiale tradizionalmente riconosciuta ai diritti di proprietà intellettuale attribuendo il premio, consistente nell'immunità dalla concorrenza, anche a chi si proponga di non offrire alcun contributo innovativo alla collettività". Altresì interessante la posizione assunta da Bertani, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, p. 320. L'autore infatti pur

come già ribadito, un'interpretazione letterale della norma implicava che il segreto aziendale fosse opponibile anche contro:

- l'acquirente o l'utilizzatore delle conoscenze che ne avesse ignorato senza colpa la provenienza illecita, per lo meno ai fini dell'applicazione di misure inibitorie e restitutorie ex. Art. 124 c.p.i.
- anche a fini risarcitori contro il non concorrente che, venuto a conoscenza delle informazioni segrete senza violare i principi della correttezza professionale e conoscendone il carattere segreto, le divulgasse alla collettività senza mirare ad un corrispettivo.<sup>144</sup>

Visti i possibili risultati negativi di una simile tutela delle informazioni riservate, in dottrina si cercò allora di trovare una soluzione alternativa all'interpretazione in esame.

---

ammettendo che “a prima vista il nuovo regime sembra incrementare l'incentivo alla segretazione delle informazioni (...) piuttosto che la loro disseminazione presso la collettività.”, afferma che in realtà l'intento del legislatore era decisamente diverso. Infatti secondo Bertani “attribuendo al detentore dei segreti d'impresa uno ius excludendi alios il legislatore ha così inteso proteggere la negoziazione di un compenso per autorizzarne la comunicazione ad un novero di persone più o meno ristretto: e dunque ha voluto stimolarne una (seppur limitata) trasmissione per via negoziale, che moltiplica anzitutto le chances della loro conservazione; e nel futuro apre uno spiraglio per una loro circolazione (seppur limitata) presso la collettività”. Infatti secondo l'autore “in assenza di strumenti giuridici idonei a riservare al detentore lo sfruttamento delle informazioni segrete la natura particolare di queste conoscenze ostacola una loro pur limitata circolazione negoziale (...)”.

<sup>144</sup> Innocente, *Commento agli articoli 98-99*, in Marchetti, Ubertazzi (a cura di ), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, p. 509.

Un primo tentativo fu quello di proporre, nell'ambito del segreto industriale l'applicazione della regola "possesso di buona fede vale titolo", avvalendosi a tal fine dell'assimilazione dei beni immateriali a quelli mobili materiali, interpretazione questa che era già stata proposta precedentemente all'emanazione del d.lgs. 198/1996 quando ancora non vi era alcuna norma che tutelasse espressamente il segreto industriale. Tornavano quindi in auge vecchie interpretazioni che in passato servivano appunto ad accordare tutela al segreto industriale e che abbiamo già esaminato nei precedenti paragrafi. Secondo tale orientamento il segreto veniva assimilato ad un bene mobile "non registrato" al cui godimento da parte del non dominus in buona fede poteva attribuirsi natura possessoria. In tale prospettiva, quindi, la portata del diritto di seguito del detentore del segreto veniva nettamente a ridursi. Ed "a ridursi in particolare, proprio rispetto all'ipotesi più significativa per la tutela della concorrenza: quella del concorrente che avesse appreso il segreto in buona fede, pur avendolo ricevuto da chi se ne fosse appropriato in cosciente contrasto con la destinazione al segreto", ovvero "tipicamente da un ex dipendente infedele, che presentasse come frutto di sua propria ideazione un'innovazione sviluppata, e comunque appresa, con vincolo di segreto, nell'azienda dell'ex datore di lavoro"<sup>145</sup>.

---

<sup>145</sup> Si veda: G. Ghidini, *La tutela del segreto: critica di una riforma*, in *Dir. Ind.*, 2008,

Altra parte della dottrina proponeva invece una soluzione che potremmo definire di compromesso: ovvero delimitare la portata della tutela erga omnes del segreto solo alle invenzioni che fossero astrattamente brevettabili, riservando invece a tutte le altre informazioni una tutela meramente obbligatoria, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione di concorrenza sleale e della contrarietà ai principi della correttezza professionale.<sup>146</sup> Secondo tale interpretazione la privativa sui segreti industriali non proteggeva le informazioni che pur aziendali non rientravano nell'area del brevettabile, come ad esempio nel caso dei metodi commerciali privi di diretta applicazione industriale, delle liste clienti e fornitori, delle idee pubblicitarie nonché delle strategie o progetti di marketing. Questo sulla base del principio di non appropriabilità del sapere meramente teorico codificato dal diritto internazionale pattizio e condiviso dall'ordinamento interno. Tale interpretazione è a mio avviso non condivisibile per varie motivazioni. Innanzitutto l'articolo 98 c.p.i. si

---

II, p. 169; G. Ghidini, V. Falce, *Upgrading trade secrets as IPRs, a recent break through in Italian law*, in *Diritto d'autore*, 2008, p. 117-132.

<sup>146</sup> Sul punto si veda: Michele Bertani, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, pp. 324-325, in *AIDA*, Vol. XIV, 2005, p. 320. L'autore infatti sostiene che la protezione erga omnes assegnata dagli articoli 98 e 99 c.p.i. è riservata "alle sole conoscenze rientranti astrattamente nell'area del brevettabile"; mentre invece "l'art. 2598 n. 3 c.c. resta ragionevolmente applicabile agli atti di acquisto, utilizzazione e divulgazione di segreti d'impresa per i quali sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'azione di concorrenza sleale: e così tra l'altro l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra le parti litigiose, la contrarietà dell'atto ai principi di correttezza professionale e la sua idoneità a ledere l'altrui azienda".

riferisce espressamente anche alle “informazioni commerciali”, quindi non vedo come possano poi escludersi queste dall’oggetto di tutela. In secondo luogo chi detiene un segreto industriale non si appropria mai del tutto del sapere oggetto di protezione, in quanto il terzo è sempre libero di scoprire l’informazione per proprio conto, ed utilizzarla poi senza alcun limite.

Il vero problema era costituito dall’interpretazione che si dava alla vecchia formulazione dell’art. 99, prevedendo una tutela assoluta del segreto che finiva con l’essere assimilato ad un brevetto nonostante non fosse soggetto a nessun onere di registrazione e di pubblicità legale. Questa impostazione errata causava poi notevoli problemi interpretativi che la dottrina cercava di risolvere nei modi più disparati.

La soluzione preferibile, secondo l’opinione di chi scrive, sarebbe stata quella di interpretare l’art. 99 in conformità con l’art. 39 dell’Accordo TRIPS, che detta appunto i requisiti di tutela dei segreti industriali.<sup>147</sup> Quest’ultimo infatti tutela le informazioni aziendali solo contro atti che siano contrari alla “correttezza professionale”. Ciò implica quindi che la scoperta autonoma dell’informazione, i casi di perdita di documenti e l’acquisto in buona fede non costituiscono ipotesi di violazione del segreto industriale. Essendo la normativa italiana un’attuazione della disposizione

---

<sup>147</sup> Per un approfondimento del tema in questione si veda il capitolo precedente di questo elaborato.

contenuta nel TRIPS Agreement, quest'ultimo costituisce un vincolo per il legislatore che non se ne può discostare in modo così netto.<sup>148</sup>

La soluzione più logica ed efficiente sarebbe stata quindi quella di interpretare l'art. 99 c.p.i. in base alla disposizione dell'Accordo internazionale, riconoscendo quindi l'applicabilità dell'art. 99 solo contro atti che fossero professionalmente scorretti.<sup>149</sup>

Il nostro legislatore invece, viste le crescenti critiche, a cinque anni di distanza dall'entrata in vigore della prima versione del codice della proprietà industriale, ha preferito modificare la formulazione dell'articolo 99 che oggi recita così: "Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il

---

<sup>148</sup> Si veda: Vanzetti – Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2009, p. 488, dove si legge che la protezione ex art. 99 c.p.i. "è efficace nei confronti di coloro che abbiano sottratto l'informazione con modalità illecite (ad esempio tramite spionaggio industriale), e di coloro che abbiano acquisito l'informazione in mala fede (cioè, sapendo della sua sottrazione illecita) dall'autore della sottrazione. In questo senso esiste una precisa indicazione testuale nell'art. 39 dell'Accordo Trips, che concede (e, allo stesso tempo, limita) la tutela delle informazioni riservate al caso in cui esse "siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali, e questa indicazione si impone in via interpretativa anche ai testi normativi derivati che (come il nostro) non la menzionano espressamente".

<sup>149</sup> Fautore di questa tesi è Auteri, *Tutela dei segreti d'impresa*, relazione tenuta all'Assemblea AIPPI, 5 febbraio 2010, il quale afferma che pur essendo l'art. 99 c.p.i., nella sua precedente formulazione, suscettibile di essere interpretato "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 in realtà essere interpretato sulla base dell'art. 39 dell'Accordo Trips e quindi come finalizzato a colpire soltanto 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".

legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo". L'intento del legislatore era appunto quello di rendere conforme la normativa italiana all'Accordo TRIPS ma il risultato finale sembra contrastare con tale proposito. Infatti la nuova formulazione dell'articolo 99 suscita varie perplessità in dottrina per la scelta della terminologia adottata. Due i punti che sono stati considerati controversi:

- 1) innanzitutto la scelta dell'espressione "in modo abusivo". Infatti nel suo significato giuridico il sostantivo "abuso" dal quale deriva l'aggettivo "abusivo" è riferito solitamente ad ipotesi nelle quali un comportamento che dovrebbe integrare gli estremi dell'esercizio di un diritto soggettivo venga considerato in "base a criteri di valutazione non formali, privo di tutela giuridica o illecito"<sup>150</sup>. Soltanto che ci si chiede quale sia in questo caso il diritto soggettivo che viene esercitato in modo illegittimo. Non sembra essercene alcuno. Di conseguenza si deve supporre che il legislatore abbia utilizzato l'aggettivo "abusivo" in senso atecnico anche se una simile interpretazione sembra contrastare con l'intento del legislatore

---

<sup>150</sup> Adriano Vanzetti, *La tutela corretta delle informazioni segrete*, in *Rivista di diritto industriale*, 2011, n. 3, p. 102.



di predisporre un testo legislativo fortemente improntato a rigore dogmatico.

La soluzione più ragionevole probabilmente è quella di interpretare l'espressione "in modo abusivo" come equivalente a "in modo contrario a leali pratiche commerciali" interpretando ancora una volta la normativa italiana alla luce dell'art. 39 del TRIPS Agreement.<sup>151</sup> D'altra parte lo stesso legislatore nella relazione illustrativa del decreto correttivo del 2010 sottolinea che la modifica dell'art. 99 è stata effettuata al fine di rendere la normativa italiana conforme all'Accordo TRIPS.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Si veda: Crespi, *Commento agli artt. 98 e 99 c.p.i.*, in Vanzetti (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, 2013, p. 1108 : "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 avvenuta "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"

<sup>152</sup> Si veda: *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 19, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99*, consultabile sul sito [www.governo.it](http://www.governo.it) , dove si legge: "L'articolo 48 sostituisce il comma 1 dell'articolo 99 del Codice, riformulando il testo per renderlo conforme all'articolo 39 dell'Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 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)".

2) Altra espressione che causa dubbi interpretativi è “salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo”. Ci si chiede infatti che cosa intenda il legislatore con l’espressione “conseguite in modo indipendente”. In particolare sorgono problemi con riferimento al reverse engineering. Infatti se un soggetto, analizzando e smontando il prodotto di un concorrente, riesce ad individuare la conoscenza segreta, si può dire abbia conseguito l’informazione in modo indipendente? Il fatto stesso che l’analisi e lo smontaggio abbiano avuto ad oggetto il prodotto dell’imprenditore concorrente potrebbe causare dei dubbi. E lo stesso problema si pone con riferimento ai casi di smarrimento di documenti, di momentaneo venir meno delle misure di sicurezza, di acquisto in buona fede da parte del terzo.

Tutti questi dubbi interpretativi non si sarebbero posti se solo il legislatore avesse optato per l’espressione “in modo contrario alle leali pratiche commerciali”, invece di riferirsi al “modo abusivo” e al “conseguimento indipendente”. Ci si chiede quindi perché il legislatore non abbia adottato tale terminologia presente, tra l’altro, nel TRIPS Agreement e nella prima versione della normativa italiana in materia, ovvero l’art. 6bis l.i.

In realtà, come già precedentemente precisato, la spiegazione più probabile è che il legislatore intendesse configurare il segreto industriale come diritto di proprietà industriale e l’utilizzo delle espressioni “contrario alla

correttezza professionale” o “contrario alle leali pratiche commerciali” risulta essere invece tipico della normativa in tema di concorrenza sleale. Insomma per “coerenza dogmatica” il legislatore ha preferito adottare una terminologia diversa che si discostasse da quella tipicamente utilizzata in materia concorrenziale.

Ancora una volta, a mio avviso, l’errore principale nasce dal voler a tutti i costi inquadrare il segreto industriale come un diritto di proprietà industriale avente quindi natura reale ed azionabile erga omnes. In realtà, infatti, l’art. 39 TRIPS, di cui la norma italiana è diretta attuazione, sembra configurare la violazione di segreto industriale come atto di concorrenza sleale, sia per l’esplicito rinvio all’articolo 10bis della Convenzione di Parigi (che riguarda appunto la concorrenza sleale), sia perché l’articolo prevede che la sottrazione, la divulgazione e l’utilizzo di segreto industriale sono illeciti solo se avvengono in modo “contrario alla correttezza professionale”. La tutela apprestata al segreto industriale non deve però essere considerata concorrenziale nel senso che essa riguardi solo atti dei concorrenti dell’imprenditore. Essa infatti è azionabile anche nei confronti dell’ex dipendente che riveli informazioni riservate apprese nell’ambito del rapporto di lavoro. Abbiamo già visto nei paragrafi precedenti, con riferimento al vecchio articolo 6bis l.i., in che senso la tutela del segreto debba intendersi “concorrenziale” e come il concetto di concorrenza sleale

espresso dall'art. 39 dell'Accordo TRIPS sia diverso e più ampio rispetto a quello tradizionalmente accordato nell'ordinamento italiano.

Da quanto detto deriva che, in relazione alle informazioni riservate ex art. 99 c.p.i., è impropria la distinzione fra tutela erga omnes e tutela relativa. Cercare di inquadrare a tutti i costi l'istituto del segreto tra i diritti di proprietà industriale risulta quindi essere un approccio errato e che conduce a distorsioni interpretative.

Infatti, nonostante sia indubbiamente vero che la tutela del segreto è concessa erga omnes nei confronti quindi di tutti i consociati (siano essi concorrenti o ex dipendenti dell'imprenditore), ciò non significa che essa sia azionabile contro qualsiasi atto di appropriazione del terzo. Questo perché, ad avviso di chi scrive, l'interesse che la disciplina in esame tutela è quello dell'imprenditore a non veder vanificati gli sforzi, le cautele e i costi affrontati per ottenere l'informazione e mantenerla segreta. Oggetto di tutela è quindi l'investimento operato dall'imprenditore al fine di ricavare e secretare l'informazione<sup>153</sup> (e non l'informazione in sé). Ciò che si vuole

---

<sup>153</sup> Si veda sul punto: Ladas, *Patents, Trademarks and Related Rights: National and International Protection*, Harvard University Press, 1975, p. 1616. L'autore infatti sostiene che "what trade secret law protects is an entrepreneur's investment in applications of know-how to industry, which may or may not rise to the level of a non-obvious invention". Si veda altresì: Reichman, *How trade secrecy law generates a natural semicommons of innovative know-how*, in Dreyfuss, Strandburg (a cura di), *The law and theory of trade secrecy*, Edward Elgar, 2011, p. 189, dove si legge: "Precisely because we are dealing with investments in know-how applied to industry as such, and

evitare è che poi successivamente un terzo si possa appropriare di queste conoscenze senza affrontare alcun costo, sottraendole invece a chi si è sobbarcato oneri ed investimenti notevoli al fine di svilupparle e mantenerle. E' evidente quindi che nessuna protezione possa essere accordata nel caso in cui invece un soggetto acquisisca l'informazione in modo autonomo, ad esempio tramite propri studi o ricerche.<sup>154</sup>

---

not specified levels of creative achievement, classical trade secrecy law confers no exclusive property rights whatsoever (...) In so doing, trade secrecy law promotes healthy competition by securing investors in innovative application of know-how to industry against market-destructive forms of free riding, while simultaneously stimulating these same third party competitor to contribute to the technical community's aggregate costs of research and development";

<sup>154</sup> Si veda: Vanzetti – Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2009, p. 488, dove si legge: “Nessuna tutela è data, invece, nei confronti di chi abbia conseguito un'autonoma realizzazione dell'informazione, e probabilmente, neppure nei confronti di chi abbia acquistato in buona fede (e cioè, senza avere notizia della sua sottrazione al titolare) l'informazione dall'autore della sottrazione. Nessuna tutela è data neppure nei confronti di chi abbia acquisito l'informazione con modalità lecite, ad esempio tramite reverse engineering (ed infatti, se l'operazione di reverse engineering è agevole, l'informazione non è tutelata perché manca il requisito della segretezza; se non lo è, l'operazione costituisce autonoma attività di ricerca, e non può essere considerata illecita)”; Libertini, *Le informazioni aziendali segrete*, in *Riv. It. Sc. Giur.*, 2011, p. 64, secondo il quale: “Si deve escludere che chi sia arrivato per secondo a scoprire una certa formula o altra informazione rilevante, possa essere impedito dall'utilizzare la stessa per il solo fatto che qualcun altro dimostri di essere arrivato prima a possedere l'informazione di cui si tratta. La logica del premio esclusivo è propria dell'istituto brevettuale ed è funzionalmente collegata alla disclosure che il brevettante effettua in relazione alla propria creazione intellettuale. Nel caso dei segreti, la tutela è fondata su un certo stato di fatto. Se la tutela si estendesse anche contro chi giunga, in modo del tutto autonomo, alla individuazione della medesima informazione segreta, diventerebbe una tutela più forte di quella del brevetto (...) Per quanto detto, la stessa affermazione della tutela erga omnes dei segreti aziendali deve essere ridimensionata, perché non si estende al caso di chi abbia conseguito la stessa informazione a titolo originario e mediante uno sforzo autonomo”. Infatti, secondo l'autore, “la tutela del segreto non deve costituire disincentivo all'autonoma ricerca di soluzioni da parte dei concorrenti. Gli sforzi di chi raggiunga autonomamente lo stesso risultato devono essere premiati”.

L'articolo 99 c.p.i. sembra quindi accordare al legittimo detentore del segreto un'esclusiva che potremmo definire "sui generis", in quanto essa "non riguarda le informazioni in sé considerate, bensì queste informazioni in quanto siano uscite (illegittimamente) dalla sfera di riservatezza del detentore"<sup>155</sup>.

Da quanto detto, emerge in modo evidente che le informazioni riservate, in base alla nuova formulazione dell'art. 99 c.p.i., ricevono protezione giuridica soltanto di fronte alla presenza di due requisiti essenziali:

- 1) La scorrettezza del comportamento del terzo. Deve cioè trattarsi di atti "contrari alla correttezza professionale". Che cosa debba intendersi con tale espressione è facilmente desumibile dalla nota all'art. 39 TRIPS che indica come essa ricomprenda pratiche quali "la violazione di contratto, l'abuso di fiducia e l'induzione alla violazione", nonché "l'acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che sapevano, o sono stati gravemente negligenti nel non sapere che l'acquisizione implicava tali pratiche". La norma quindi fa rientrare tra gli atti illegittimi anche il comportamento di chi abbia agito in mala fede, subordinando la responsabilità del terzo al

---

<sup>155</sup> Si veda: Galli, *La tutela contro il parassitismo nel nuovo codice della proprietà industriale*, in Ubertazzi (a cura di), *Il progetto di novella del CPI. Le biotecnologie.*, Milano, 2007, p. 125.

dolo e alla colpa grave e facendo salvi invece i comportamenti di chi abbia agito in buona fede e senza colpa.

- 2) La sottrazione delle informazioni per cui si chiede tutela alla sfera esclusiva del legittimo detentore. E' evidente, infatti, che la norma non può invece vietare ai terzi lo sviluppo autonomo delle medesime conoscenze oggetto di segreto ed il loro apprendimento con mezzi leciti.

D'altra parte è proprio questo “il limite connaturale del segreto che non conferisce il potere di vietare in ogni caso l'utilizzazione delle informazioni, come il diritto di brevetto, ma è rivolta ad assicurare al soggetto il controllo esclusivo delle informazioni mantenendole segrete e vietando determinati atti anche di terzi idonei a distruggere il segreto”<sup>156</sup>

Alla luce di quanto sinora esposto quindi, a mio avviso, le possibili strade da percorrere per accordare una tutela effettiva al segreto industriale sono due:

- Interpretare l'art. 99 c.p.i. in conformità con l'art. 39 dell'Accordo TRIPS, accordando una tutela limitata agli atti contrari alla correttezza professionale;
- Modificare l'art. 99, sostituendo l'espressione “in modo abusivo” con la più corretta formula “atti contrari alle leali pratiche commerciali”.

---

<sup>156</sup> Si veda: Paolo Auteri, *Commento al decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1996, p. 125.

Tra le due soluzioni, la prima sembra quella preferibile in termini di risparmio di tempo e costi. Invero non sarebbe stata necessaria nemmeno la modifica apportata dal d.lgs 130/2010 che come abbiamo visto ha finito per costituire fonte di nuove perplessità invece di dirimere i dubbi in materia. Sarebbe stato sufficiente infatti interpretare già la prima versione dell'art. 99 c.p.i. alla luce dell'art. 39 TRIPS. Sollevare dubbi e perplessità di tipo interpretativo sembra oggi inutile e fine a se stesso. Finchè, infatti, si continuerà ad invocare una tutela reale del segreto industriale si partirà da un'impostazione sbagliata del problema e sarà quindi difficile trovare una soluzione efficiente sul piano giuridico ed economico.

E ciò emerge con maggiore evidenza se si considera che la tutela del segreto industriale, quando limitata a sanzionare i soli atti contrari alla correttezza professionale, non è un ostacolo al progresso e all'innovazione, ma al contrario tende a stimolare la ricerca nei vari settori industriali. Infatti, sebbene sia vero che l'informazione rimane segreta, il terzo è sempre libero di venirne a conoscenza mediante proprio studi e magari tramite operazioni di reverse engineering, circostanza questa che sicuramente incentiva lo sviluppo e la ricerca. Non solo: chi detiene un segreto industriale, in mancanza di una disciplina che lo tuteli, sarebbe portato a limitare il più possibile la condivisione di tale conoscenza, evitando di trasmetterla per via negoziale. Diversamente invece, ove vi sia



una disciplina che tuteli le informazioni riservate, le imprese sono sicuramente più propense a condividere tali loro conoscenze con un numero (seppur) limitato di imprese collaboratrici. Sappiamo infatti che il grado di segretezza richiesto non è assoluto, nel senso che l'informazione rimane segreta se non è conosciuta dalla generalità degli esperti del settore, pur essendo possibile invece che ne siano a conoscenza più imprese.<sup>157</sup>

La disciplina in tema di informazioni riservate, quindi, ad avviso di chi scrive, ove correttamente interpretata, non è di certo un ostacolo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico, come da più parti sostenuto, ma al contrario funge da incentivo alla ricerca e permette la condivisione per via negoziale di informazioni che, diversamente, l'impresa eviterebbe di far circolare al di fuori del ristretto perimetro aziendale.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Si veda: Nuno Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime of Patents and Test Data*, Wolters Kluwer Law & Business, 2015, p. 575, secondo il quale “secrecy (...) remains until last competitor (or at last person within the circle that normally deals with that information) obtains the desired information. If there are ten firms competing in a certain market, and nine of them know (secretly) about a process whereas the tenth does not know it, nor has access to the information, that information is a trade secret as far as the tenth company is concerned. The important aspect is that information be not readily available to that tenth company”.

<sup>158</sup> Si veda sul punto: Bertani, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, p. 320. L'autore infatti pur ammettendo che “a prima vista il nuovo regime sembra incrementare l'incentivo alla segretezza delle informazioni (...) piuttosto che la loro disseminazione presso la collettività.”, afferma che in realtà l'intento del legislatore era decisamente diverso. Infatti secondo Bertani “attribuendo al detentore dei segreti d'impresa uno *ius excludendi alios* il legislatore ha così inteso proteggere la negoziazione di un compenso per autorizzarne la comunicazione ad un novero di persone più o meno ristretto: e dunque ha voluto stimolarne una (seppur limitata) trasmissione per via negoziale, che moltiplica anzitutto le chances della loro conservazione; e nel futuro apre uno spiraglio per una loro

## 5. IL RAPPORTO CON L'ART. 2598, N. 3, C.C.

Il d.lgs. 131/2010 ha modificato anche l'incipit della norma che adesso, riprendendo la formula già presente nel vecchio art. 6bis l.i., recita “ferma la disciplina della concorrenza sleale”. Un simile rinvio indica che accanto alle informazioni di cui all'art. 98 c.p.i., ci sono altre informazioni che, pur non avendo i requisiti per poter godere della tutela prevista dal codice della proprietà industriale, sono tuttavia tutelabili ai sensi dell'art. 2598, n. 3., c.c., ovviamente a patto che vi siano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione della disciplina della concorrenza sleale.

Infatti può accadere che un imprenditore si procuri con mezzi contrari alla correttezza professionale informazioni relative all'attività d'impresa di un concorrente che, pur essendo segrete, non presentino gli altri requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i., arrecando pregiudizio al concorrente stesso.<sup>159</sup> Si

---

circolazione (seppur limitata) presso la collettività”. Infatti secondo l'autore “in assenza di strumenti giuridici idonei a riservare al detentore lo sfruttamento delle informazioni segrete la natura particolare di queste conoscenze ostacola una loro pur limitata circolazione negoziale (...)”. Si segnala che già Auteri nel 1981 segnalava l'importanza del segreto quale incentivo al trasferimento di tecnologia. Egli infatti affermava: “La mancanza di tutela del segreto renderebbe impossibile il trasferimento di tecnologia fra un'impresa e l'altra e fra imprese di stati diversi e quindi si risolverebbe in un ostacolo alla diffusione della tecnologia applicata nel mercato interno e internazionale (...)”. Si veda in proposito: Auteri, *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983, p. 357.

<sup>159</sup> Si veda ad esempio in proposito: Trib. di Bologna, 4 ottobre 2010 in *GADI*, 2011: “Alla luce della riserva contenuta nell'art. 99 c.p.i., che fa salva la normativa in materia

tratta quindi di quelle informazioni aziendali che, seppure non presentino tutti i requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i., tuttavia rivestono un particolare valore economico, sono state conseguite con sforzi ed investimenti notevoli e non sono generalmente note al di fuori dell'impresa che le detiene. Ovviamente non tutte le informazioni aziendali costituiscono un patrimonio tutelabile ma soltanto quelle conoscenze che pongano l'impresa che le ha sviluppate in una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti che non ne siano in possesso. Un esempio potrebbe essere costituito da informazioni che pur non essendo generalmente note, siano facilmente accessibili e non adeguatamente protette dall'imprenditore. Simili informazioni non presentano appunto i requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i., però visto il rinvio operato dall'art. 99. c.p.i, possono ricevere tutela in base alla disciplina della concorrenza sleale. Ovviamente a tal fine è necessaria la presenza dei

---

di concorrenza sleale, risulta comunque applicabile l'art. 2598, n. 3 nelle ipotesi di utilizzazione e divulgazione di notizie riservate o, in genere, di know how aziendale, quando non risultino soddisfatti per intero tutti i requisiti richiesti dall'art. 98 c.p.i., costituiti dalla segretezza, dal valore economico e dall'adozione di misure ragionevolmente adeguate"; ed inoltre Trib. Bologna 21 ottobre 2010, in *GADI*, 2011 : "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 i requisiti di cui agli articoli 98 e 99 c.p.i., ricorrano tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'azione di concorrenza sleale". Il principio si va comunque consolidando in giurisprudenza: Trib. Bologna, 28 settembre 2010 ord., in *Banca dati Utet*, 2010; Trib. Bologna, 20 marzo 2008, in *GADI*, 2009, 1728; Trib. Brescia, 29 aprile 2004, in *GADI*, 2004, 4744; App. Milano, 13 giugno 2007, in *GADI*, 2007, 836; Trib. Torino, 1 giugno 2001, in *GADI*, 2001, 4295. In dottrina si vedano: Vanzetti – Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009; p. 117; Floridia, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 385; Traverso, *La tutela giurisdizionale del segreto in Il diritto industriale*, 2002, p. 388.

presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per l'applicabilità della disciplina concorrenziale, ovvero:

1) Il rapporto di concorrenza tra l'imprenditore, legittimo detentore delle informazioni, e l'imprenditore che adotti la condotta illecita o nell'interesse del quale la condotta illecita sia posta in essere. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato la responsabilità dell'imprenditore avvantaggiato dall'acquisizione scorretta delle informazioni aziendali può affermarsi anche quando la condotta illecita sia stata compiuta da un terzo non imprenditore ma che abbia agito nell'interesse dell'imprenditore concorrente.<sup>160</sup> Come infatti affermato dalla Cassazione “la concorrenza sleale è fattispecie propria dei soggetti del mercato in concorrenza, perciò il rapporto di concorrenzialità costituisce il presupposto della sua configurabilità, anche se non occorre, come risulta dalla lettera dell'art. 2598 n. 3 c.c., che l'atto di concorrenza sia posto in essere direttamente

---

<sup>160</sup> Si veda ad esempio Trib. di Bologna, 20 marzo 2008, ord., in , *GADI*, 2009, 1728: “In materia di concorrenza sleale, gli atti compiuti da un terzo sono comunque imputabili all'imprenditore concorrente che ne trae profitto, essendo sufficiente che essi siano posti in essere nell'interesse dell'impresa ad opera di chiunque si trovi con la medesima in una relazione tale da qualificare quei comportamenti come rivolti a procurarle vantaggio in danno di altro imprenditore. In tali ipotesi il terzo, ancorchè non imprenditore, è responsabile in solido con l'imprenditore nell'interesse del quale deve ritenersi egli abbia agito.” Principio comunque ormai consolidato in giurisprudenza: Trib. Napoli, 15 maggio 2002, in *GADI*, 2002, 4434; Trib. Modena- Sez. dist. Di Carpi, 20 aprile 2005 in *GADI*, 2005, 4873; App. Roma, 22 aprile 2002, in *GADI*, 2002, 4427; Trib. Firenze, 31 gennaio 2000, in *GADI*, 2000, 4131. In dottrina si vedano: Vanzetti – Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009, p. 118; Caterina Paschi, *La tutela concorrenziale per le informazioni non qualificate*, in *Rivista di diritto industriale*, 2012, I, p. 98.

dall'impresa concorrente.” Infatti “perché un atto possa qualificarsi come di concorrenza sleale è sufficiente che sia stato posto in essere da parte di chiunque si trovi, rispetto all'imprenditore avvantaggiato dal comportamento lesivo, in una particolare relazione, per effetto della quale la sua attività possa ritenersi obiettivamente svolta nell'interesse del concorrente. A tal fine non si richiede un pactum sceleris tra l'imprenditore concorrente ed il terzo, essendo invece sufficiente, ma necessario, il dato oggettivo di una relazione di interessi”<sup>161</sup>

2) La contrarietà alla correttezza professionale degli atti compiuti dal concorrente. Viene considerata contraria alle leali pratiche commerciali ogni condotta con la quale un concorrente si appropri di informazioni detenute legittimamente da un altro imprenditore, e ottenga così un vantaggio competitivo che non avrebbe conseguito utilizzando le proprie risorse o che avrebbe comunque raggiunto in tempi più lunghi e con costi maggiori. Insomma tale norma mira ad inibire “comode scorciatoie” volte ad acquisire informazioni industrialmente utili, e quindi sanziona il comportamento di “chi risparmia con la sottrazione diretta di dati riservati ad un concorrente, i tempi e i costi di una loro autonoma ricostruzione.”<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Cass. 8 settembre 2003, n. 13071, in *GADI*, 2006, p. 11.

<sup>162</sup> Si veda: A. Milano, 29.11.2002, in *GADI*, 2003, 4533.

Altresì un valido aiuto per l'interprete consiste nell'ampia dottrina e giurisprudenza creatasi nel tempo sul concetto di "correttezza professionale", in materia di art. 2598 n. 3 c.c. In merito varie sono le teorie che si sono susseguite nel corso degli anni. Una prima linea interpretativa rimanda a principi di natura etica: in particolare, tra gli assertori di tale teoria, vi è chi si rifà al parametro della morale comune<sup>163</sup> e chi invece parla di etica professionale<sup>164</sup>, ovvero di quel complesso di principi ed

---

<sup>163</sup> In tal senso si veda: Auletta, Mangini, *Della Concorrenza*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1987, p. 170, secondo i quali il giudice "deve emettere il suo apprezzamento interpretando la coscienza della collettività"; Minervini, *Concorrenza e consorzi*, Milano, 1965, p. 38; Peretti – Griva, *La messa in vendita di merce estera*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1955, II, p. 150. Si veda altresì: Vanzetti – Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2009, dove si legge "per stabilire se un comportamento concorrenziale sia o meno conforme ai principi della correttezza professionale il giudice dovrà anzitutto riferirsi alla morale corrente, o più esattamente alla propria interpretazione di questa" Gli autori però precisano che tale riferimento "va ovviamente temperato in presenza di chiare scelte legislative desumibili da altre norme: così ad esempio, la tentazione di giudicare riprovevole la violazione di un sistema di prezzi imposti dal produttore, andrà repressa in considerazione dell'illiceità degli accordi sui prezzi sancita dalla legge antitrust (...). Sul punto in giurisprudenza si veda: Cass. 18 aprile 1957, n. 1334, in *Mass. Giust. Civ.*, 1957, p. 526; App. Milano, 1 ottobre 1963, in *Riv. Dir. Ind.*, 1965, II, p. 207, dove si afferma: "è riprovevole dal punto di vista della comune etica, e costituisce pertanto attività di concorrenza sleale, l'interferenza nell'organizzazione commerciale dell'ex datore di lavoro (...)".

<sup>164</sup> In questo senso: Greco, *Corso di diritto commerciale e industriale*, Giappichelli, Torino, 1948, p.461; Ferrara Jr; *La teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1948, p. 288; Graziani, *Importazioni in zona d'esclusiva*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1951, II, P. 343; Pasteris, *La correttezza nella disciplina della concorrenza sleale*, Milano, 1964, p. 125. In giurisprudenza si veda: App. Bologna 14 luglio 1956, in *Foro It.*, 1956, I, 1165: "Poiché la formula della legge non è rigida e fissa, e si spazia nel campo dell'etica e della morale; poiché la valutazione dell'atto di concorrenza è lasciato alla coscienza propria del mondo degli affari, e poiché il campo della concorrenza sleale è estremamente mobile e multiforme, si possono presentare alla mente le ipotesi più diverse"; App. Milano 17 febbraio 1956, in *Riv. Dir. Ind.*, 1956, II, p. 442: "In sostanza, la legge non vieta l'atto concorrenziale, in sé e per sé; lo vieta quando non è conforme ai principi della correttezza professionale, ossia, quando si manifesta nella sua estrinsecazione con modalità a questa contrarie. I principi della correttezza professionale, di cui parla l'art. 2598 c.c.. recependo il concetto degli 'usi onesti in materia industriale e commerciale',

ideali tipici del mondo degli affari. Una seconda linea interpretativa, invece, preferisce utilizzare come parametri valutativi i meri dati della prassi. In particolare alcuni <sup>165</sup> fanno riferimento agli usi intesi in senso tecnico, altri <sup>166</sup> invece preferiscono rifarsi a semplici dati del costume commerciale, ovvero a quell'insieme di comportamenti generalmente praticati nel mondo mercantile. Prevalente risulta però una terza linea interpretativa, che potremmo definire intermedia rispetto a quelle finora elencate, secondo la quale bisogna guardare ad un *costume commerciale eticamente qualificato*, ovvero ai comportamenti praticati dagli

---

di cui all'art. 10bis della Convenzione di Unione (testo dell'Aja), non costituiscono certo norme giuridiche, sono quel modo di sentire comune, che, secondo la valutazione propria dell'ambiente dei commercianti e degli industriali, induce ad approvare od a disapprovare il comportamento tenuto dagli individui nei loro rapporti". Si vedano sul punto altresì: Cass. 21 gennaio 1958, n. 116, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, II, p. 214; Trib. Brescia 22 luglio 1953, in *Riv. Dir. Ind.*, 1954, II, p. 125; App. Torino 25 novembre 1955, in *Riv. Dir. Comm.*, 1955, II, p. 459; App. Milano 18 giugno 1954, in *Riv. Dir. Ind.*, 1954, II, p. 242.

<sup>165</sup> Si vedano: Franceschelli, *Importazioni libere in zona d'esclusiva e concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1954, I, p. 113; Guglielmetti, *L'elemento soggettivo nell'atto di concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 30; Ferrari, *Il soggetto attivo dell'atto di concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, II, p. 160.

<sup>166</sup> Si veda: Trib. Milano 7 gennaio 1958, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, II, p. 442: "In n. 3 dell'art. 2598 indica i caratteri (astratti) che deve presentare ogni mezzo attraverso il quale si attua la concorrenza sleale, questi rinvenendo nella mancanza di conformità ai principi della correttezza professionale e nella idoneità a danneggiare l'altrui azienda. Costituisce quindi una norma in bianco il cui contenuto va riempito con quegli apprezzamenti sociali, variabili nel tempo e coi costumi, che il legislatore fa propri e munisce di sanzione (...) E poiché sarebbe vano prendere ad esempio il mondo del commercio per ricercarvi i principi dell'etica, occorre che l'interprete faccia riferimento agli usi mercantili genericamente intesi, distinguendo tra le varie specie sottoposte al suo esame". Nello stesso senso: Trib. Messina 15 giugno 1956, in *Riv. Dir. Nav.*, 1957, II, p. 67; Trib. Milano 4 gennaio 1955, in *Tem*, 1955, p. 295.

imprenditori con la convinzione della loro correttezza.<sup>167</sup> In questa seconda prospettiva “sarebbe corretto ciò che normalmente i commercianti ritengono essere tale: un concetto quindi volubile, destinato a mutare nel tempo secondo il modificarsi delle usanze mercantili”.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> Si vedano: Cass. 31 luglio 1957, n. 3270, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, II, P. 219, secondo la quale “è da ricordare che l’art. 2598, n. 3 c.c. riproduce sostanzialmente l’art. 10bis della convenzione internazionale di Parigi, riveduta all’Aja, di cui al R. D. 10 gennaio 1926, n. 169, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701. E poiché tale ultima norma fa riferimento agli usi onesti in materia industriale e commerciale, è proprio ad essa che bisogna far capo per l’interpretazione dei principi della correttezza professionale di cui all’art. 2598, n. 3 c.c. (...) E l’interpretazione più corretta sembra quella che non fa riferimento ad una consuetudine accettata dal ceto dei commercianti, ma piuttosto ad un principio etico universalmente seguito da tale categoria, sì da divenire costume”; Cass. 17 aprile 1962, n. 752, in *Riv. Dir. Ind.*, 1962, II, p. 12, secondo la quale “l’interpretazione più corretta, cui si è attenuta costantemente questa Suprema Corte (...) è quella che fa riferimento non già ad una consuetudine accettata dal ceto dei commercianti, ma piuttosto ad un principio etico universalmente seguito da tale categoria, sì da divenire costume, che il giudice deve adeguare ai fatti ognora mutevoli della vita economica, sì da trarre in relazione al caso concreto sottoposto al suo esame, le conseguenze di valutazione che rispondono alla coscienza collettiva in quel particolare momento”. Ancora in giurisprudenza si vedano: Cass. 11 maggio 1964, n. 1125, in *Riv. Dir. Ind.*, 1964, II, p. 225; Cass. 17 giugno 1963, n. 1610, in *Riv. Dir. Ind.*, 1963, II, p. 144; App. Genova, 11 luglio 1958, in *Rep. Giust. Civ.*, 1958, voce “Concorrenza”, n. 55; App. Genova 23 febbraio 1956, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, II, p. 364; App. Milano 10 agosto 1956, in *Riv. Dir. Ind.*, 1956, II, p. 469; App. Milano 3 febbraio 1956, in *Mon. Trib.*, 1956, p. 86, con nota di Sena; App. Torino 12 marzo 1954, in *Rass. Propr. Ind. Lett. e Art.*, 1972, p. 195; App. Napoli, 21 dicembre 1972, in *GADI*, 1972, n. 217; Trib. Torino, 18 febbraio 1972, in *GADI*, 1972, n. 75; Trib. Como, 14 febbraio 1973, in *GADI*, 1973, n. 293; App. Bari, 15 febbraio 1973, in *GADI*, 1973, n. 294; Trib. Torino, 28 dicembre 1973, in *GADI*, 1973, n. 437; App. Roma, 12 marzo 1979, in *GADI*, 1979, p. 1173; App. Milano, 16 gennaio 1981, in *GADI*, 1981, n. 1394; Cass. 15 dicembre 1983, n. 7399, in *GADI*, 1983, n. 1623; Trib. Catania, 15 maggio 1990, in *GADI*, 1990, p. 524. In dottrina si vedano: Santini, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, p. 115; Ferri G., voce “Concorrenza”, in *Enc. Del dir.*, VIII, Milano, 1966, p. 532; Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 209.

<sup>168</sup> Si veda: Abriani, Cottino, *La concorrenza sleale*, in *Diritto Industriale*, Cedam, 2001, p. 292.



3) Infine l'ultimo requisito necessario affinché le informazioni ricevano tutela ex art. 2598 n. 3 c.c. consiste nell'idoneità dannosa degli atti compiuti. Tale requisito è rappresentato, nella fattispecie in esame, dalla perdita di valore economico delle informazioni detenute dall'imprenditore. Infatti il concorrente che sottrae informazioni altrui si affaccia sul mercato con tempi e costi inferiori di quelli che avrebbe dovuto sostenere per sviluppare autonomamente le conoscenze e di conseguenza può fissare prezzi inferiori a quelli del legittimo detentore. Questo significa che potrà facilmente sottrarre una quota consistente di clientela al soggetto che ha subito l'illecito, provocando appunto un danno ingente all'imprenditore concorrente.

Da quanto esposto si evince che l'art. 2598 n. 3 c.c. trova applicazione per assicurare tutela nei confronti di modalità parassitarie sistematiche di acquisizione di notizie altrui facilmente accessibili o inadeguatamente protette.

Si aggiunga che in Italia è abbastanza diffusa una certa ritrosia per la tutela del segreto industriale ex articoli 98-99 c.p.i. che viene spesso considerato strumento contrario alla circolazione delle conoscenze tecniche. Quel che spesso accade è allora che i giudici italiani chiamati a decidere relativamente ad un caso di sottrazione di segreto industriale, non ravvisino i requisiti per concedere tutela ex artt. 98-99 c.p.i. ma, ritengano che invece

vi siano gli estremi per configurare un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c..<sup>169</sup> In un simile contesto la disciplina in tema di concorrenza sleale riveste ancora oggi un ruolo fondamentale per la protezione delle informazioni riservate, affiancandosi alla tutela prevista in materia dal codice della proprietà industriale.

---

<sup>169</sup> Si segnala che, curiosamente, nel 2001, a cinque anni di distanza dall'entrata in vigore dell'art. 6bis l.i., non vi era ancora alcuna pronuncia edita che applicasse tale norma. Tutte le pronunce giurisprudenziali continuavano ad inquadrare il problema nell'ambito dell'art. 2598 n. 3 c.c. e quindi in materia di concorrenza sleale.

### III CAPITOLO

#### IL SEGRETO INDUSTRIALE NEL CONTESTO COMUNITARIO

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La direttiva europea sui segreti industriali  
– 3 Riflessioni conclusive

##### 1. PREMESSA

Un problema che da sempre caratterizza la disciplina in tema di segreto industriale è la sua scarsa omogeneità in ambito comunitario. Gli strumenti e gli ambiti di tutela, infatti, assumono connotati molto diversi nei vari paesi membri. Tale circostanza rappresenta sicuramente un grande ostacolo alla circolazione della tecnologia all'interno dell'Unione Europea. Infatti,

le informazioni riservate assumono oggi un'importanza crescente all'interno dell'economia mondiale, affiancandosi sempre più alla tutela brevettuale.<sup>170</sup> La diversità di disciplina tra i vari paesi dell'Unione Europea

---

<sup>170</sup> Si veda: *Relazione alla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione del Know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti*, dove si legge: "I segreti commerciali sono importanti anche per tutelare l'innovazione non tecnologica. Il settore dei servizi, che rappresenta circa il 70% del PIL dell'UE, è estremamente dinamico, e il suo dinamismo dipende dalla creazione di conoscenze innovative. (...) Questo settore, cruciale per l'economia dell'UE, si avvale della riservatezza per realizzare e mettere a frutto la cosiddetta innovazione "leggera" a favore della competitività, che prevede l'utilizzo e l'applicazione di una vasta gamma di informazioni commerciali relative ai clienti, ai fornitori, ai processi aziendali, ai piani aziendali e alle ricerche di mercato. Gli economisti concordano sul fatto che per le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, i segreti commerciali hanno almeno lo stesso valore di tutte le altre forme di PI. I segreti commerciali sono particolarmente importanti per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in quanto queste sono prive di risorse umane qualificate e mancano della solidità finanziaria necessaria per perseguire, gestire, far applicare e proteggere i diritti di proprietà industriale. Pur non essendo protetti come i diritti di proprietà industriale classici, i segreti commerciali sono tuttavia un importante strumento complementare per la necessaria appropriazione del patrimonio intellettuale, che è il motore dell'economia e della conoscenza del XXI secolo." Si veda altresì: *Study on Trade Secrets and Confidential Information in the Internal Market*, prepared for the European Commission, Contract number: MARKT/2011/128/D, dove si evidenzia: "In today's economy, information and know-how - representing the result of R&D investments, creativity and business initiatives - have become the key factor for developing and maintaining competitive advantage. One of the peculiar features of trade secrets in their high degree of pervasiveness, in the sense of being potentially relevant for virtually all business. Firms use trade secrets regardless of their business sector or size, often not even being themselves aware of their reliance on such intangibles. In this scenario, a very large number of firms across all industry sectors adopt pragmatically the oldest, and apparently simplest, mechanism to protect such strategic assets: that is, they keep them secret. (...) Trade secrets are valuable business assets to both innovative and non-innovative firms. As valuable business assets, trade secrets play an important role in economic growth and fostering innovation. (...) Trade secrecy plays a key role in a variety of innovation environments, including market conditions where technology evolves quickly, where inventions may (and do) occur simultaneously, where innovations occur in a cumulative manner, where combinations of trade secrets, patents, and other forms of intellectual property are embedded in "complex" product, or in circumstances where patent rights are considered weak. With specific focus on small and medium-size enterprises, trade secrets appear of particular importance because innovation in this segment tends to be more incremental in nature and of core

si pone quindi come disincentivo al progresso tecnologico<sup>171</sup>, creando incertezza circa i margini di tutela all'interno del mercato unico. Infatti,

---

significante to firm value and performance.”Vedi altresì: Alison Coleman, *The Legal Protection of Trade Secrets*, Sweet & Maxwell, 1992, p. 2: “In the wider context, the commercial base of whole countries can be affected by the extent to which the legal system protects trade secrets, along with other intellectual property rights such as patents, trade marks, copyrights and designs. Inadequate legal protection of intellectual property rights could adversely affect the development of an industrial base, for among the many considerations which influence the location of business assets, including of course intellectual property rights. These matters are particularly important for the modern high technology industries, and for those involved in computing, information throughout the period since the industrial revolution, as witness the growth of chemical and dyeing industries in countries with favourable intellectual property regimes, such as Germany. Indeed an analogy can be drawn with providing a favourable tax climate. A favourable intellectual property and secrecy regime, like a favourable tax base, can encourage inward investment and industrial innovation and growth, and thus have a direct effect on overall economic well-being.”; Hogan Lovells International LLP, *Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes)*, Report on Trade Secrets for the European Commission, MARKT/2010/20/D: “Trade secrets are very important to industry. Technical know-how and commercial information can be the result of considerable investment, skill and labour. Some features may be patentable or protected to some extent by other traditional intellectual property rights such as copyright or design rights but in the main such protection provides very limited protection in practice (...) By creating a right to protect information, some argue that trade secrets law is an incentive for investment in technological development. Trade secrets law gives the means to exclude third parties from misusing valuable knowledge and thus increases competitive advantage and the expected return of innovation. It also provides a basis for technology transfer(...) The importance of trade secrets is also recognised in the public sector. Public bodies receiving information have a general duty to adhere to Article 1 of the European Convention on Human Rights.”

<sup>171</sup> Sull'importanza del segreto industriale nel settore tecnologico si veda: Valeria Falce, *Trade secret looking for (full) harmonization in the Innovation Union*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2015, p. 1: “Confidential information and trade secrets play a key role in the digital economy. Globalization, digitalization and the internet are seriously accelerating inter – and intra – sector cooperation, with consistent benefits that so far are materializing in i) traditional off-line contexts where shared knowledge is either a prerequisite or an important ingredient in the relative innovative process (i.e. mechanical industry); ii) in sectors that, although conventionally separated, are accelerating innovation thanks to the net (i.e. biotechnology and information technology leading to bio-informatics, etc.); iii) in specific digital environments (i.e. cloud computing and information technology markets in general, telecom markets, etc). In each of the above contexts research builds on prior work and on shared knowledge that altogether represent important leverage for further innovation, thus making it indispensable for inventors and enterprises to rely also on a certain amount of protected disclosure, within a close circle. To this end, intellectual property

un'informazione sicuramente considerata segreta e quindi tutelata in Italia, può benissimo non essere tale in Germania o in Francia.

La recente direttiva europea sui segreti industriali mira appunto a risolvere tale asimmetria normativa, ponendosi l'ambizioso obiettivo di creare un ambito di tutela omogeneo in tutto il territorio europeo. Persistono tuttavia al momento forti margini di dubbio circa la posizione della Gran Bretagna dopo il recente referendum che ha portato al noto fenomeno Brexit. Conclusi il processo di uscita dall'Unione Europea, la direttiva in questione non sarà infatti più applicabile sul territorio britannico, il che

---

rights (IPRs) identify necessary legal means to incentivize innovation and boost the confidence of businesses, creators and researchers in collaborative innovation, in so far as they protect the results of creative or inventive efforts.”; David S. Almeling, *Seven reasons why trade secrets are increasingly important*, in *Berkley Law Journal*, 2, V. 27, 2012, P.1104: “Trade secrets matter more than ever because trade secrets, like all IP, are increasingly valuable and play an expanding role in the American economy(...) Our current information-based economy represents a shift from the previous economy, which was based on physical assets such as natural resources and capital goods. Obvious examples of the nation’s new direction are the dozens of modern industries that rely extensively on intellectual property for their value. These include the software industry, entertainment industries such as music and movies, internet-based industries, and life science industries such as genetics, proteomics and pharmaceuticals. Statistics on trade secrets are hard to come by and even harder to rely upon. Still, those that exist do help in grasping the significance of trade secrets to companies. Consider the total value of the 500 companies, most of them publicly held, that constitute the S&P 500. Cornerstone Research has found that in 1975, 17 percent of the total value of the S&P 500 consisted of intangible assets, which encompasses trade secrets (...) As further evidence of the rising importance of trade secrets, consider the growing number of laws that criminalize trade secret misappropriation(...) A final way to measure value is to analyze the cost of trade secret misappropriation. Estimates vary widely, but they often involve stratospheric numbers. ASIS International, a professional association of security managers, placed the cost of trade secret misappropriation in the United States in 2006 at \$ 300 billion. Using different metrics, McAfee, the computer security giant, estimated that in 2008 data leaks cost companies around the globe more than \$ 1 trillion.”

potrebbe comportare significative differenze di disciplina rispetto agli altri paesi europei. Si aggiunga che proprio la normativa anglosassone è quella che presenta margini di tutela più labili o quanto meno non chiaramente definiti. In Gran Bretagna non esiste, infatti, ad oggi una normativa che tuteli espressamente il segreto industriale ma, come tipico del sistema di common law, vi sono una serie di leading cases attestanti linee guida circa la protezione conferita. In particolare i giudici anglosassoni riconoscono indirettamente tutela al segreto industriale tramite l'istituto della "confidence", assimilabile in via generale al principio civilistico della "buona fede". Commette quindi un "breach of confidence" colui che si appropria, utilizza o divulga le informazioni in modo contrario a buona fede.<sup>172</sup> Come ben esplicito nel celebre leading case *Saltman v Campbell*

---

<sup>172</sup> Vedi: William Cornish, *Cases and Materials on Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London, 2006, dove l'autore afferma: "Starting with *Saltman v Campbell*, the courts have recognised a wider equitable jurisdiction, based, it is said, "not so much on property or on contract, but rather on good faith", and this approach is now reasonably well entrenched among the judiciary. As a justification for intervening, particularly at this intermediate stage of legal development, "good faith has a certain forthrightness that is attractive. The issue is not hedged behind conceptual dogma which all too readily states legal results without properly considering their justification. But if the true measure is a simple moral yardstick, the courts have been tantalisingly vague in the matter of how it is calibrated. This casualness has excited scientifically-minded jurists to a rash of disputation: in favour of working out the implications of "good faith" more exactly in accordance with the precepts of restitution; in favour of a new tort of breach of confidence, in favour of "equitable property" as the true basis of protection." Si veda anche: Allison Coleman, *The Legal Protection of Trade Secrets*, Sweet & Maxwell, London, 1992, p. 4: "In English law, three conditions must be satisfied before a civil action 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." Si veda anche: J. Hull, *Commercial secrecy: law and*

affinchè possa essere conferita protezione giuridica è necessario quindi che “first the information itself must have the necessary quality of confidence about it. Secondly that information must have been imparted in circumstances importing an obligation of confidence, Thirdly, there must be an unauthorised use of that information (possibly) to the detriment of the party communicating it”.<sup>173</sup> Il punto cruciale è però stabilire quando queste informazioni possano considerarsi confidenziali e sorga dunque il relativo dovere di comportarsi secondo correttezza. In merito la giurisprudenza inglese sembra di recente orientata a riconoscere il carattere di confidenzialità anche in assenza di uno specifico vincolo contrattuale in tal senso. I giudici britannici ritengono, infatti, che se la natura del rapporto intercorso tra le parti fa presumere il carattere riservato dell’informazione sorge automaticamente il dovere di confidence, a prescindere da un divieto espressamente pattuito per iscritto.<sup>174</sup> Ove quindi dalla relazione intercorsa si possa desumere sussista un obbligo di riservatezza a carico di una delle

---

*practice*, Sweet & Maxwell, 1997, 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».

<sup>173</sup> Si veda: *Saltman v Campbell* (1948) 65 R.P.C. 203 at 215.

<sup>174</sup> Si veda: *Coco v Clark*, 1968, F.S.R., 415: “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.” Conformi: *Yates v Electrofoils*, 1976, F.S.R., 345; *Interfirm Comparison v. Law Society*, 1975, R.P.C., 137 at 151; *Deta Nominees v. Viscount Plastic*, 1979, V.R., 167 at 191; *Maccaba v. Liechtenstein*, 2005, E.M.I.R., (6), 109; *Carflow Products v. Linwood Securities*, 1996, F.S.R., 424.



parti<sup>175</sup>, si avrà breach of confidence se la stessa divulgherà o utilizzerà l'informazione senza che sia stata in tal senso espressamente autorizzata.

---

<sup>175</sup> Per una disamina della questione si veda: William Cornish *Cases and Materials on Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London, p. 323: "The relationship between two persons may be such that equity imposes a duty upon one to act in the interests of the other rather than of himself. As with contract, the proof of a fiduciary relationship may be the necessary foundation of an obligation of confidence. This fiduciary duty may, for instance, exist between trustee and beneficiary, agent and principal, individual partner and partnership, director and company, senior employee and employer, secret service agent and Government. The list of relationships is not closed; but there is reluctance to find it in commercial relationships – for example, from franchisor to franchisee, or licensee to licensor. Nor are the circumstances in which such fiduciaries are obliged to prefer the interests of their beneficiaries precisely defined." In giurisprudenza si veda: *Canadian Aero v O'Malley*, 1973, 40, D.L.R. (3 ed.). 371; *Tournier v National Provincial*, 1924, 1 K.B., 461, CA (banker), in tema di segreto bancario: "I have no doubt that it is an implied term of a banker's contract with his customer that the banker shall not disclose the account, or transactions relating there to, of his customer except in certain circumstances. This duty equally applies in certain other confidential relations, such as counsel or solicitor and client, or doctor and patient. The circumstances in which disclosure is allowed are sometimes difficult to state, especially in the case of a medical man; and I do not propose to do more than indicate the exceptions material to the present case. I think it is clear that the bank may disclose the customer's account and affairs to an extent reasonable and proper for its own protection, as in collecting or suing for an overdraft; or to an extent reasonable and proper for carrying on the business of the account, as in giving a reason for declining to honour cheques drawn or bills accepted by the customer, when there are insufficient assets; or when ordered to answer questions in the law Courts; or to prevent frauds or crimes. I doubt whether it is sufficient excuse for disclosure, in the absence of the customer's consent, that it was in the interests of the customer, where the customer can be consulted in reasonable time and his consent or dissent obtained. I think also, in accordance with well-known authorities on the duties and privileges of legal advisers, that the implied legal duty towards the customer to keep secret his affairs does not apply to knowledge which the bank acquires before the relation of banker and customer was in contemplation, or after it ceased; or to knowledge derived from other sources during the continuance of the relation (..); *Hunter v Mann*, 1974, Q.B., 767, D.C. (doctor); *Parry-Jones v Law Society*, 1969, 1, Ch, 1, CA (solicitor), in materia di segreto professionale: "A solicitor must not produce or disclose in any legal proceedings any of the communications between himself and his client without the client's consent. The second privilege arises out of the confidence subsisting between solicitor and client similar to the confidence which applies between doctor and patient, banker and customer, accountant and client, and the like. The law implies a term into the contract whereby a professional man is to keep his client's affairs secret and not to disclose them to anyone without just cause (see *Tournier v. National Provincial & Union Bank of England*). This particularly applies in the relationship of solicitor and client. The solicitor is not to disclose his client's affairs to anyone at all except under the most special and

Insomma il soggetto che viene a conoscenza dell'informazione ha il dovere di comportarsi secondo correttezza, ovvero attenendosi al principio di buona fede.<sup>176</sup> Principio quest'ultimo che nel mondo anglosassone tende ad

---

exceptional circumstances. In reliance on these principles, Mr. Parry-Jones says that the accountant sent by the Law Society should not be allowed to see documents or information relating to a client's affairs"; *Butler v Board of Trade*, 1971, Ch, 680; *Campbell v Frisbee*, 2003, E.M.I.R., (3), 76, CA; *Moorgate Tobacco v. Philip Morris*, 1985, R.P.C., 219, HC, Aust., dove si afferma: "The continuing relationship between the parties under the agreements - involving shared objectives, accounting obligations and the provision of information - provided a context in which it would be easier to imply an undertaking by one party to act on behalf of the other in relation to a particular matter or venture than would be the case if that relationship had not existed(..)"; *Att-Gen v The Guardian Newspapers* (No. 2), 1990, 1, AC, 109; *Att-Gen v Blake*, 2001, 1, AC, 238; *Jirna v Mister Do-not*, 1973, 40, D.L.R., (3ed.), 303; *USSC v Hospital Products*, 1984, 58, A.L.J.R., 587, dove si afferma: "(...) every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance and its enforcement": *Restatement of the Law : Contracts* (2d) s 205. This, he found, meant no more than that neither party to an agreement may do anything to impede performance of the agreement or to injure the right of the other party to receive the proposed benefit and was, in substance, an expression of the same principle enunciated by this court in *Secured Income Real Estate (Australia) Ltd v St Martins Investments Pty Ltd* (1979) 26 ALR 567 ; 53 ALJR 745 at 749, quoting the words of Griffith CJ in *Butt v M'Donald* (1896) 7 QJL 68 at 70-1: "It is a general rule applicable to every contract that each party agrees, by implication, to do all such things as are necessary on his part to enable the other party to have the benefit of the contract (...); *Indata Equipment Supplies v ACL*, 1998, F.S.R., 248, CA.

<sup>176</sup> Sul punto si veda: William Cornish, *Cases and Materials on Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London: "In the prime case of liability, one person supplies information to another on condition that he will keep it secret. Equally the obligation to do so may arise where the first person employs, commissions, or even requests, the second to acquire information and hold it in confidence for him. But – and here arise the whole case for founding the jurisdiction upon the requirements of "good faith" – whether recipient or acquirer, the second is bound only if he accepts that the information is to be treated confidentially (...) Add to this that, once the obligation is assumed, it may be breached by conduct that is neither ill-motivated nor deliberate. It became apparent that a somewhat diffuse notion of "good faith" is being employed. In this context arises one crucially important limit that distinguishes confidence liability from patent infringement. Reverse engineering or analysis of a product or procedure that has been obtained on the market without special conditions will not in itself be treated as giving rise to any confidence. This is an attribute of ownership and applies to machinery, apparatus, the chemical composition of a thing, whether it is inorganic, organic or living tissue, or the electronic content of digitised material, such as a scan

assumere caratteri quasi di stampo etico-morale, a tal punto che alcuni giudici parlano della sussistenza di un vero e proprio “moral fiduciary duty”<sup>177</sup> Assume così un ruolo centrale il concetto di “lealtà” tanto

---

encryption program implanted in a vending machine. Its policy justification lies in the economic value which comes from constant emulation of what competitors are doing in any particular market. An innovator who wants protection for an industrial novelty against all others, must show a patentable invention and reveal its nature so that the rest of the industry can know its essence. From this it can be claimed that there is a complementary balance between the two forms of protection. Indeed, there will be arguments that the balance should not be disturbed by contractual terms rendering reverse engineering of products sold or licensed a breach. These have been frequent with computer programming, and to a limited extent they have been rendered unenforceable in EC law.”. Si veda anche: T. Aplin - L. Bently - P. Johnson - S. Malynicz, *Gurry on breach of confidence, The protection of confidential information*, Oxford, 2012, p. 68: «The case (Campbell v Saltam) 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 confidentiality. The character of the implied duty was not discussed, though the statement treats the information as if it was property binding anyone who used it without the consent of its owner.”

<sup>177</sup> Si veda: *Bristol & West v Matthew*, 1998, Ch 1, at 18, dove si afferma: “A fiduciary is someone who has undertaken to act for or on behalf of another in a particular matter in circumstances which give rise to a relationship of trust and confidence. The distinguishing obligation of a fiduciary is the obligation of loyalty. The principal is entitled to the single minded loyalty of his fiduciary. This core liability has several facets. A fiduciary must act in good faith; he must not make a profit out of his trust; he must not place himself in a position where his duty and his interest may conflict; he may not act for his own benefit or the benefit of a third person without the informed consent of his principal. This is not intended to be an exhaustive list, but it is sufficient to indicate the nature of fiduciary obligations. They are the defining characteristics of the fiduciary. As Dr. Finn pointed out in his classic work *Fiduciary Obligations* (1977), p. 2, he is not subject to fiduciary obligations because he is a fiduciary; it is because he is subject to them that he is a fiduciary (...)The nature of the obligation determines the nature of the breach. The various obligations of a fiduciary merely reflect different aspects of his core duties of loyalty and fidelity. Breach of fiduciary obligation, therefore, connotes disloyalty or infidelity. Mere incompetence is not enough. A servant who loyally does his incompetent best for his master is not unfaithful and is not guilty of a breach of fiduciary duty.”; *Jarman & Platt v Barget*, 1977, F.S.R., 260, at 276, CA; *Cranleigh Precision v Bryant*, 1966, R.P.C., 81. In dottrina: Charles Mitchell, Paul Mitchell, Stephen Watterson, *Goff & Jones: the Law of Restitution*, 2011, Sweet & Maxwell, 2011; Paul D. Finn, *Fiduciary Obligations*, Law Book Company, 1977, dove l'autore afferma: “A person will be a fiduciary in his relationship with another when and in so far as that other is entitled to expect that he will act in that other's interest, to the exclusion of his own several interest.”

suggestivo quanto però di difficile interpretazione e foriero spesso di accesi dibattiti dottrinali.<sup>178</sup>

Risulta evidente quindi che, vista la frammentaria nonché a tratti confusionaria disciplina anglosassone, la direttiva comunitaria avrebbe sicuramente risolto molti dei dubbi interpretativi in materia e garantito una tutela più ampia del segreto industriale. Dopo la recente decisione però del popolo inglese di uscire dall'Unione Europea non sono ancora certi e ben delineati gli scenari politici futuri e risulta ad oggi difficile stabilire se la direttiva troverà comunque applicazione in territorio anglosassone (tramite magari accordi di carattere internazionale), oppure resterà un miraggio impossibile da raggiungere. Arduo fare previsioni precise in tal senso, considerati i fragili ed instabili equilibri politici del post Brexit.

## 2. LA DIRETTIVA EUROPEA SUI SEGRETI INDUSTRIALI

L'Unione Europea ha risposto dunque all'esigenza di una tutela omogenea delle informazioni riservate all'interno del mercato unico varando la proposta di direttiva sul segreto industriale. Il legislatore comunitario ha

---

<sup>178</sup> Si veda: William Cornish, *Cases and Materials on Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London, 2006, p.321: "(...) The issue is not hedged behind conceptual dogma which all too readily states legal results without properly considering their justification. But if the true measure is a simple moral yardstick, the courts have been tantalisingly vague in the matter of how it is calibrated. This casualness has excited scientifically-minded jurists to a rash of disputation: in favour of working out the implications of *good faith* more exactly in accordance with the precepts of restitution; in favour of a new tort of breach of confidence; in favour of *equitable property* as the true basis of protection."

ritenuto, infatti, che “l’armonizzazione della legislazione in materia di segreti commerciali nell’UE” avrebbe migliorato “le condizioni di sviluppo, scambio e utilizzo di conoscenze innovative per le imprese.”<sup>179</sup> L’iniziativa si basa quindi “su una valutazione di diversi aspetti: l’importanza dei segreti commerciali per l’innovazione e per la competitività delle imprese, la misura in cui essi sono utilizzati, il loro ruolo, la loro relazione con i diritti di proprietà intellettuale nello sfruttamento economico delle conoscenze e delle attività immateriali, il quadro giuridico che li disciplina”.

I lavori preparatori sono tra l’altro stati preceduti da due studi esterni commissionati dalla Commissione Europea ad ausilio e supporto della direttiva medesima. Un primo studio<sup>180</sup>, pubblicato nel gennaio 2012, effettua una comparazione tra le diverse legislazioni europee in materia di informazioni riservate, fornendo così al legislatore comunitario una panoramica generale dei regimi legali attualmente vigenti nei vari paesi

---

<sup>179</sup> Si veda: *Relazione alla Proposta di Direttiva sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti*, Bruxelles, 28/11/2013, COM(2013), 813.

<sup>180</sup> Hogan Lovells International LLP, *Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes), Report on Trade Secrets for the European Commission*, MARKT/2010/20/D. Nello studio si precisa in particolare che “there is no harmonized system for the protection of trade secrets within the EU. All Member States offer some form of protection although in one or two Member States protection is extremely limited. The manner of protection varies from State to State and the law and procedure in some States is uncertain. It should be noted that the absence or existence of specific legislation dealing with trade secrets is not necessarily an indication of whether effective action can be taken in a country.”

membri. Il secondo studio<sup>181</sup>, invece, pubblicato nel maggio 2013, analizza il fondamento economico del segreto industriale e la sua importanza cruciale nell'economia interna di mercato.

Subito dopo la pubblicazione degli studi citati hanno quindi avuto inizio i lavori per la stesura della direttiva in esame. In una prima fase la Commissione Europea ha organizzato una conferenza nel corso della quale la società civile, l'industria, il mondo accademico e le autorità pubbliche hanno discusso i punti salienti della questione. Nel novembre 2012 ha poi avuto inizio la seconda fase, senza dubbio la più intensa, ovvero quella di stesura ed elaborazione del testo della proposta di direttiva che è infine stata pubblicata esattamente un anno dopo, nel novembre 2013. Ed infine

---

<sup>181</sup> *Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market, Final Study prepared for the European Commission, MARKT/2011/128/D*, dove si legge “the economic studies summarised in this study indicate that innovators, rather than relying exclusively on patents and other formal IP rights, often choose to protect innovations (and the returns to innovation) using trade secrecy. The survey results support the conclusion that trade secrets play an important role in protecting the returns to innovation, and thus preserve incentives for further innovation and cross-border investment and growth among EU member countries. The implication is that failure to protect trade secrets can materially impact the rewards to innovative activity, and may adversely impact the level of innovative activity(...) Survey respondents indicated that the strongest reason in favor of common EU rules on misappropriation of trade secrets is the deterrent effect that such common rules would imply. Other perceived benefits cited by a substantial number of companies include clarifying what trade secrets are to be protected; the prohibition of acts of misappropriation of trade secrets and the definition of such acts; national courts ordering requiring all customs authorities in the European Union to stop at EU borders imports of product manufactured using misappropriated trade secrets; rules on the calculation of damages; and uniform contractual rules on on-compete and non-disclosure clauses between trade secret owners and employees. Many companies also perceive a positive effect of greater legal certainty and lower costs when litigating in other EU member state to protect trade secrets”.

dopo anni di lungaggini burocratiche che lasciavano presagire una debacle della proposta in questione, il 14 aprile 2016 il testo della direttiva è stato definitivamente approvato dal Parlamento Europeo con la risoluzione legislativa C7-0431/2013, assumendo così a tutti gli effetti valore giuridico all'interno dell'Unione Europea.<sup>182</sup>

Quali sono dunque i risvolti che tale direttiva comporta all'interno del mercato unico ? Perché, a detta del legislatore comunitario, essa potrebbe risolvere molti dubbi interpretativi che hanno caratterizzato la disciplina in tema di segreto nei vari paesi membri ? In primo luogo il testo fornisce una definizione chiara e ben precisa di informazione riservata. Stabilisce, infatti, all'articolo 2 che sono considerati segreti commerciali tutte quelle informazioni che “a) siano segrete nel senso che non siano, nel loro insieme o nelle precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) abbiano valore commerciale in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte della persona che lecitamente le controlla, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione.” In realtà tale definizione non ha però alcun impatto

---

<sup>182</sup> *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)*

innovativo, limitandosi a riproporre alla lettera la definizione contenuta nel Trips Agreement e generalmente adottata in tutti i paesi membri.<sup>183</sup> Il vero punto innovativo concerne invece i limiti della protezione conferita. L'articolo 4 della direttiva medesima, infatti, afferma che: "l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora compiuta in uno dei seguenti modi: a) con l'accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto; b) con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali." Il medesimo articolo al comma 3 precisa altresì che: "L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni: a) ha acquisito il segreto commerciale illecitamente; b) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale". Si precisa infine che "l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano altresì illeciti qualora un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della

---

<sup>183</sup> Per una disamina della questione si rimanda al primo capitolo del seguente elaborato.



divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi del paragrafo 3”

Emerge subito che l’ambito di tutela, per la prima volta in Europa, è dettagliatamente circoscritto, non lasciando dubbi circa la natura della protezione conferita. Una descrizione così analitica dei casi in cui l’acquisizione del segreto è da considerarsi illecita, infatti, spazza via ogni dubbio interpretativo circa la portata del diritto conferito, evidenziando come quest’ultimo venga in rilievo solo nell’ipotesi di atti contrari alle leali pratiche commerciali. Tutte le ipotesi ivi descritte implicano una volontà fraudolenta del soggetto agente che appunto pone in essere una condotta contraria alla correttezza professionale. Il dato potrebbe sembrare scontato ma non lo è affatto se si pensa a tutti i dubbi interpretativi emersi con riferimento alla disciplina italiana, dove la terminologia ambigua ha portato ad accesi dibattiti circa la natura del diritto in questione.<sup>184</sup> In Italia, infatti, come analizzato nel capitolo precedente, era stata da più parti sostenuta la teoria che il detentore del segreto industriale fosse titolare di un diritto assoluto, azionabile quindi erga omnes a prescindere dalla contrarietà

---

<sup>184</sup> Per una disamina dettagliata della questione si rimanda al capitolo del presente elaborato dedicato all’analisi della normativa italiana.

dell'atto alla correttezza professionale. Teoria questa che, come evidenziato in precedenza, portava al paradossale quanto inaccettabile risultato che un terzo venuto a conoscenza dell'informazione in modo autonomo, tramite studi e ricerche, fosse considerato sottrattore a tutti gli effetti. La ben precisa terminologia adottata dalla direttiva non lascia invece spazio a dubbi in merito: la tutela viene conferita solo in casi ben specifici di atti contrari alle leali pratiche commerciali.<sup>185</sup> Evidente l'intento del legislatore

---

<sup>185</sup> Vedi: Valeria Falce, *Trade secret looking for (full) harmonization in the Innovation Union*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2015, p. 10, dove l'autrice afferma: "the proposal (...) specifies the relevant forms of misappropriation (this being the case when the appropriation, use or disclosure of trade secrets is done without the consent of trade secret holder and through the use of dishonest means, breach of law or breach of contract, for example, by hacking, theft of documents or bribery), having clarified that "intention" or at least "gross negligence" is a *conditio sine qua non* for the infringement to occur". Sul punto si veda anche: Robert Clark, *EU Trade Secrets Directive – Be Aware, Be Very Aware*, in *Computers and Law*, 2014, f. 6, v. 25, p. 28: "According to the Directive's Explanatory Memorandum, it is important to consider if the trade secret holder has provided consent to use of the trade secret. Article 3 outlines some of the circumstances in which the acquisition, use or disclosure of a trade secret may be unlawful. An unlawful acquisition will occur if the alleged infringer accesses or copies without authorisation, bribes, steals, breach or induce to breach a confidentiality agreement and/or engages in any other conduct which, under the circumstances, is considered contrary to honest commercial practices. In addition, it is unlawful to subsequently use or disclose trade secrets if they have been obtained by breaching a confidentiality agreement and/or breaching a contractual duty to protect trade secrets. It will also be an offence to offer, market, import or export goods that have benefited from the illegal use or acquisition of trade secrets"; Jennifer Watts, *Trade Secrets: Council agree general approach for trade secret proposal*, in *Bio-Science Law Review*, 2013, p. 18: "The proposal defined the acquisition of trade secrets as unlawful when the conduct relating to such acquisition is carried out without the consent of the trade secret holder, intentionally or with gross negligence. Although Member States considered that an element of dishonest behaviour in the conduct is required to be unlawful, they concluded that no intentionality or gross negligence criteria should be required for the same to exist. The Council agreed and removed references to "intentionally or with gross negligence". The proposal also provides examples of conduct on the acquisition of trade secrets considered unlawful under Article 3, paragraph 2, such as: (b) theft; (c) bribery; (d) deception...". The Member States found that reference to criminal law terms was inappropriate, adding an element of subjectivity

comunitario, quindi, di inquadrare la tutela del segreto industriale nell'ambito della concorrenza sleale.<sup>186</sup> D'altra parte era questa già la tendenza prevalente in molti paesi europei. Basti guardare, ad esempio, al caso della Francia dove il segreto industriale è generalmente tutelato sulla base della disciplina in tema di concorrenza sleale ovvero facendo riferimento agli articoli 1382<sup>187</sup> e 1383<sup>188</sup> del Code Civil.<sup>189</sup> Anche in Germania le informazioni riservate sono tutelate facendo riferimento alla

---

to the definition. The Council preferred an objective test; and says conduct should instead be assessed on the basis of "honest commercial practices". The preference for an objective rather than a subjective test could operate to strengthen the protection of trade secrets, as injured parties would not need to explore the subjective status of the alleged infringer(...).

<sup>186</sup> Nelle premesse della direttiva si legge infatti: "(...)Benché la presente direttiva non sia intesa a riformare o armonizzare il diritto in materia di concorrenza sleale nel suo complesso, sarebbe opportuno che la Commissione esaminasse con attenzione la necessità di un intervento dell'Unione in tale ambito". Sul punto si veda: Valeria Falce, *Trade secret looking for (full) harmonization in the Innovation Union*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2015, p. 13: "The objective of the draft directive is clear, consisting in shaping a single, sound, balanced and harmonized legal framework that may be able on one hand to advance innovation and on the other to simplify cross-border cooperation between business and research partners. Thus, in line first with the most recent trend towards the progressive harmonization of an unfair competition regime, and, second, with the legal movement in favour of a more robust public and semi-public domain".

<sup>187</sup> "Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

<sup>188</sup> "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".

<sup>189</sup> In Francia non troviamo un'apposita normativa in tema di concorrenza sleale, ma si fa riferimento agli articoli del codice civile attinenti al principio di buona fede e alla responsabilità extracontrattuale. Sul punto si veda: William Van Caenegem, *Trade secrets and intellectual property*, Kluwer Law International, 2014, p. 127, dove si legge che in Francia: "the principal default law is the tort of unfair competition (concurrente déloyale), as developed by the courts over time from the general provisions of Article 1382/1383 of the Code Civil. At present there is in effect no legal term or concept equivalent to trade secrets in French law, a specific object of protection or as a doctrinal or juridical category. A commonly used term is 'savoir-faire' but there is no legal

disciplina in tema di concorrenza sleale. A differenza però della Francia qui troviamo una normativa apposita, la cosiddetta *Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb* dove all'articolo 17 è enunciata la regola generale per cui sono considerati illeciti tutti gli atti contrari alle leali pratiche commerciali.<sup>190</sup>

Emerge quindi che la normativa europea non fa altro che recepire una tendenza già visibilmente diffusa in Europa, stabilendo però norme chiare e ben definite che disciplinino espressamente il segreto industriale. La mancanza, infatti, di normative specifiche e i continui rimandi a principi di carattere generale finiva sempre per causare incertezze e dubbi interpretativi di varia entità.

Come abbiamo già dettagliatamente esaminato nel capitolo precedente, in Italia la situazione è sempre stata alquanto complessa: nonostante infatti, a differenza degli altri paesi, esista da tempo una disciplina che tuteli espressamente le informazioni riservate, la terminologia adottata dal

---

protection for savoir-faire as such, as this notion includes know-how both confidential and not”.

<sup>190</sup> Sul punto si veda: William Van Caenegem, *Trade secrets and intellectual property*, Kluwer Law International, 2014, p. 163: “Like French law it is rooted in liability for unfair competition or unfair commercial practices rather than breach of confidence and trust; unlike French law it has substantial statutory basis, at least as far as criminal liability is concerned. The reach of German trade secrets law extends only to commercial and technical secrets (or ‘*Geschäft – und Betriebsgeheimnissen*’, i.e., business and operational secrets), and not to private or personal information (...) Whereas Article 17 (1) only applies to the divulging (‘*unberfugte Mitteilung*’) of a trade secret, Article 17 (2) (industrial espionage) applies to unauthorized acquisition or securing (‘*sich (...) unberfugt verschafft oder sichert*’) of trade secrets, as well as exploitation of a trade secret so acquired or secured by himself or by another, and/or communicating it to a third party”.

legislatore ha spesso causato accesi dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza.<sup>191</sup> La direttiva europea sembra però oggi porre finalmente fine ad ogni disquisizione sul punto: è evidente, infatti, che la protezione sia accordata solo in caso di atti contrari alla correttezza professionale. Vengono meno quindi tutte le teorie che consideravano il detentore del segreto industriale titolare di un vero e proprio diritto soggettivo assoluto, tutelato a prescindere dal verificarsi di un atto contrario a leali pratiche commerciali.

Non solo: la direttiva prende altresì posizione circa il problema del reverse engineering escludendo categoricamente che questo rappresenti un caso di violazione di segreto industriale. All'articolo 3 della direttiva medesima viene infatti affermato che: "L'acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita qualora il segreto commerciale sia ottenuto con una delle seguenti modalità a) scoperta o creazione indipendente; b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale(...)". Questa previsione, in particolare, sembra determinare

---

<sup>191</sup> Per una disamina dettagliata dei dibattiti in questione si veda il capitolo precedente dell'elaborato medesimo.

un notevole impatto sulla disciplina tedesca dove invece il reverse engineering viene oggi espressamente considerato un atto illecito ai sensi dell'articolo 17(2) n. 1 dell'Act Against Competition (UWG)<sup>192</sup>.

Per quel che concerne l'Italia l'articolo in esame risolve finalmente il dubbio interpretativo causato dall'ambigua terminologia adottata dal legislatore italiano. L'articolo 99 del codice della proprietà industriale recita infatti: "il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state

---

<sup>192</sup> Si veda: *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 17: (1) Wer als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihr im Rahmen des Dienstverhältnisses anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt an jemand zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen, mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen, 1. sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis durch a) Anwendung technischer Mittel, b) Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses oder c) Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkörpert ist, unbefugt verschafft oder sichert oder 2. ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Mitteilungen oder durch eine eigene oder fremde Handlung nach Nummer 1 erlangt oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert hat, unbefugt verwertet oder jemandem mitteilt. (3) Der Versuch ist strafbar. (4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig handelt, bei der Mitteilung weiß, dass das Geheimnis im Ausland verwertet werden soll, oder eine Verwertung nach Absatz 2 Nummer 2 im Ausland selbst vornimmt. (5) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. (6) § 5 Nummer 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.

conseguite in modo indipendente dal terzo”. Abbiamo già avuto modo di esaminare in modo esaustivo nel capitolo precedente come l’espressione “conseguite in modo indipendente dal terzo” sia foriera di dubbi in dottrina e giurisprudenza.<sup>193</sup> Ci si chiede, infatti, se il soggetto che ricavi l’informazione dallo smontaggio e dall’analisi di un prodotto altrui consegua o meno la stessa in modo indipendente. L’espressa previsione dettata dalla direttiva non lascia oggi spazio a dubbi: colui che ricavi il segreto tramite operazioni di reverse engineering non può essere in alcun modo considerato sottrattore ai sensi della disciplina vigente.<sup>194</sup> Il legislatore comunitario ha quindi abbracciato la teoria secondo la quale prevedere una tutela delle informazioni riservate anche nel caso in cui il terzo venga a conoscenza del segreto in modo autonomo, mediante studi e ricerche mirate, costituirebbe un ostacolo al progresso e alla circolazione della tecnologia tra le imprese.<sup>195</sup> In tale ottica il segreto industriale

---

<sup>193</sup> Per un’attenta analisi della questione si rimanda al capitolo precedente di questo elaborato.

<sup>194</sup> Parte della dottrina italiana, come si è visto nel capitolo precedente, sosteneva già da tempi tale tesi. Su tutti si veda: Vanzetti – Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2009, p. 488, dove si legge: “Nessuna tutela è data, invece, nei confronti di chi abbia conseguito un’autonoma realizzazione dell’informazione, e probabilmente, neppure nei confronti di chi abbia acquistato in buona fede (e cioè, senza avere notizia della sua sottrazione al titolare) l’informazione dall’autore della sottrazione. Nessuna tutela è data neppure nei confronti di chi abbia acquisito l’informazione con modalità lecite, ad esempio tramite reverse engineering (ed infatti, se l’operazione di reverse engineering è agevole, l’informazione non è tutelata perché manca il requisito della segretezza; se non lo è, l’operazione costituisce autonoma attività di ricerca, e non può essere considerata illecita)”;

<sup>195</sup> Si veda: Valeria Falce, *Trade secret looking for (full) harmonization in the Innovation Union*, in *International Review of Intellectual Property and Competition*

potrebbe essere definito una sorta di “disappearing right” che viene meno di fronte alla scoperta e all’elaborazione autonoma di terzi.<sup>196</sup>

---

*Law*, 2015, p. 4: “The scope of protection granted is limited to misappropriation, meaning that wrongful conduct occurs only if the acquisition is made on behalf or in the interest of a competitor in ‘a manner contrary to honest business practices’ (i.e. “breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who know, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition”). As a result, the unauthorized acquisition and/or use of secrets shall be enforced (by means of cease-and-desist orders, and civil liabilities) only vis-à-vis those who either violate a secrecy agreement stipulated with the ‘owner’ for a personal and/or a third party’s competitive benefit, or those who induce the violation or anyway take consciously competitive profit thereof. Conversely, in the absence of any breach of confidentiality and competitive misbehaviour (i.e. independent development of the information, reverse engineering, and accidental disclosure), the apprehension and use, even for competitive purposes, or formerly confidential information which ceased to be secret, is legitimate. This is so, in particular, even when the former secret is apprehended by means of lawful ‘decompilation’ of a product or a openly marketed procedure, and – a fortiori – when the secret is ‘learnt’ due to accidental disclosure. As far as the defence is concerned, in fact, independent creation of a trade secret, where the defendant created a trade secret without access or reference to the plaintiff’s trade secret, as well as reverse engineering amounts to a legitimate conduct. In other words, under the TRIPs umbrella, trade secrets are “not protected against learning by fair means, such as independent creation, reverse engineering or reading public documents”, the relevant protection fails to grant an exclusive right to use of the information, so long as a second party obtains the information fairly or it enters the public domain by fair means. As a result, there is no ‘absolute’ (erga omnes) but only an inter partes right thereof, conferring a ‘head start’ that is, an uncertain period of natural lead time during which trade secret owners seek to recoup their investment in research and development”.

<sup>196</sup> Si veda: John C. Stedman, *Trade Secrets*, in *Ohio ST. Law Journal*, 1962, 23, 4, p. 21: “It is, indeed, a strange form of “property” that disappears when the information it embraces becomes public or others independently make the same discovery, and the protectability of which depends upon the circumstances of disclosure and use-as, for instance, where an innocent person is permitted to use it without consent, but one who violates a confidence is not. Although he was talking about another matter, judge Hand well expressed the legal limitations surrounding the “property” concept when he said in *R.C.A. Mfg. Co. v. Whiteman*: “Property” is a historical concept; one may bestow much labor and ingenuity which inures only to the public benefit; “ideas,” for instance, though upon them all civilization is built, may never be “owned.” The law does not protect them at all, but only their expression; and how far that protection shall go is a question of more or less(...)”.



### 3. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Sulla base di quanto esposto risulta dunque evidente l'intento del legislatore comunitario di creare una disciplina europea comune che tenga conto di un accurato bilanciamento degli interessi in gioco. Come ben esplicito nella relazione illustrativa alla direttiva medesima risultava ormai da tempo necessario “definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale”. A tal fine era dunque fondamentale da un lato “stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita” e dall'altro “individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica fosse giustificata”. In particolare occorre stabilire in modo accurato quali fossero i comportamenti e le pratiche che dovevano essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale”.<sup>197</sup> La direttiva esaminata ha appunto lo scopo di raggiungere tali importanti obiettivi, garantendo così una protezione omogenea in tutto

---

<sup>197</sup> Si veda: *Relazione illustrativa alla Proposta di Direttiva sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti*, Bruxelles, 28/11/2013.

il mercato unico europeo.<sup>198</sup> Tutto ciò al fine di incrementare la condivisione di conoscenze e nuove scoperte tra imprese situate in diversi paesi europei con conseguente incentivo al progresso tecnologico. Infatti, come ben evidenziato nella relazione, “nel settore della scienza e dell’innovazione l’Europa è all’avanguardia e ha il potenziale per assumere il ruolo di leader globale”. Ciononostante, “le attività di ricerca e sviluppo (R&S) nell’Unione Europea non sono sufficientemente trainate dalle imprese rispetto ai principali partner commerciali, in particolare gli Stati Uniti d’America e il Giappone”. Nell’ambito quindi della più ampia strategia Europa 2020, il legislatore europeo si è impegnato per creare “un’Europa dell’innovazione, con l’intento di tutelare gli investimenti, ridurre i costi legati alla frammentazione e rendere l’Europa un luogo più gratificante per l’innovazione”. Il legislatore comunitario ritiene quindi che la condivisione delle conoscenze e delle nuove scoperte rappresenti uno stimolo importante per il progresso tecnologico e che, in tale prospettiva, la riservatezza “può essere la base necessaria per fare prosperare la proprietà

---

<sup>198</sup> Si veda: Jennifer Watts, *Trade Secrets: Council agrees general approach for trade secret proposal*, in *Bio-Science Law Review*, 2013, p. 17: “The proposal aims to harmonise the law on trade secrets across the EU, and also to better protect enterprises and innovation. The intention of the legal framework aims at ‘making it easier for national courts to deal with the misappropriation of confidential business information, remove the trade secret infringing products from the market and make it easier for victims to receive compensation for illegal actions’. The proposal sets out a definition of trade secrets, the types of conduct which will be considered unlawful regarding trade secrets, and the resulting sanctions for such unlawful conduct”.

intellettuale”<sup>199</sup> in modo tale da promuovere la competitività tra imprese all’interno del mercato unico.<sup>200</sup> Sicuramente è ancora troppo presto per capire se l’obiettivo prefissato possa davvero considerarsi raggiunto. Nell’attesa che i vari paesi membri adottino adeguate normative di

---

<sup>199</sup> *Relazione illustrativa alla Proposta di Direttiva sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti*, Bruxelles, 28/11/2013. Nella relazione si specifica altresì che ogni diritto di proprietà intellettuale “inizia con un segreto. Gli scrittori non divulgano la trama del libro sul quale stanno lavorando (futuro oggetto del diritto d’autore), i costruttori di automobili non diffondono i primi disegni di un nuovo modello (futura progettazione), le imprese non rivelano i risultati dei loro esperimenti tecnologici (futuro brevetto) né le informazioni riservate relative al lancio di un nuovo prodotto di marca (futuro marchio di fabbrica), ecc.”.

<sup>200</sup> Per una disamina del punto si veda: Paul England, *Uniform Trade Secrets Protection For Europe ?*, in *Bio-Science Law Review*, f:5, v:13, p. 187: “more harmonized laws in Europe should help give businesses more certainty when sarin information under terms of confidence. Furthermore, the International nature of business should benefit, because technology and media compagnie innovate rapidly and operate across national boundaries. Uniform minimum levels of protection in the EU should help prevent others misusing their trade secrets and confidential information. Harmonisation may also assist in the alleviation of information leaks caused by moving employees, avoiding the disputes that arise when former employees use information they have learnt at their previous workplace. Workers today are highly mobile, so a harmonising trade secrets directive would appear helpful”; Khoury Amir H., *The case against the protection of negative trade secrets: Sisyphus’ Entrepreneurship*, in *IDEA*, 54, p. 437:“(…) first , I would like to explain the inherent importance of the institution of trade secrecy on the functioning of a business, specifically, how it fosters a fertile environment for entrepreneurship(...). My view is that trade secrets are: an integral part of how businesses should be able to protect their respective innovation and their intellectual property; an integral part of the rim of intellectual property; and, in effect, a covert component that is necessary to drive innvoation forward (...) Trade secrets are not only valuable to a business entity, but may also be viewed as an asset in the broader strategic context of national economic interests. The extent of the importance of trade secrets an economic asset of strategic importance is vividly evident in a White House report from 2013, which was intended to support enhanced protection for United States trade secrets. Indeed, in the United States and other Western nations, intelligence agenzie appears to be directly involved in thwarting trade secret spying by foreign spies, even in ‘allied states’. This issue has been a source of tension between the U.S. and some of its closet allies, such as Germany and France. Indeed, trade secrets are not just about protecting information; trade secrets help maintain the lead in business competition and research. Trade secrets are an intagible, yet very real, shield of legal protection for business, whcih might have an impact on entire economies. For this reason, trade secrets are relevant in the microeconomic, as well as macroeconomic, context”.

recepimento, bisogna infatti vedere se i giudici nazionali, nell'interpretare le vigenti discipline nazionali, applicheranno sin da subito i principi insiti nella normativa comunitaria. Ciò non toglie che l'emanazione della direttiva rappresenta di per sé un passo importante per la tutela del segreto industriale in ambito europeo non solo perché per la prima volta detta delle regole comuni per tutti i paesi membri ma anche in quanto ha il pregio, non indifferente, di portare alla ribalta il tema, a volte decisamente trascurato, dell'importanza dei segreti industriali nelle economie moderne.<sup>201</sup>

---

<sup>201</sup> Si veda: David S. Almeling, *Seven reasons why trade secrets are increasingly important*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2012, p. 1104: "Trade secrets matter more than ever because trade secrets, like all IP, are increasingly valuable (...) Our current information-based economy represents a shift from the previous economy, which was based on physical assets such as natural resources and capital goods. Obvious examples of the nation's new direction are the dozen of modern industries that rely extensively on intellectual property for their value. These include the software industry, entertainment industries such as music and movies, Internet-based industries, and life science industries such as genetics, proteomics, and pharmaceuticals. Statistics on trade secrets are hard to come by and even harder to rely upon. Still, those that exist do help in grasping the significance of trade secrets to companies. Consider the total value of the 500 companies, most of them publicly held, that constitute the S&P 500. Cornerstone Research has found that in 1975, 17 per cent of the total value of the S&P 500 consisted of intangible assets, which encompasses trade secrets and other forms of IP; by 2009, the value had grown to 81 per cent. Similarly, Forrester Research estimates that trade secrets account for two-thirds of the value of most firms' information portfolios."

## BIBLIOGRAFIA

Abriani N., Cottino G., *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, II, p. 247;

Abriani N., Cottino G., *La concorrenza sleale*, in *Diritto Industriale*, Cedam, 2001, p. 292.

Aghina G., *L'obbligo illimitato di segretezza nei contratti di licenza di know-how*, in AA. VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 1;

Alessandri A., *Riflessi penalistici dell'innovazione tecnologica*, Milano, 1984, p. 202;

Almeling D. S., *Seven reasons why trade secrets are increasingly important*, in *Berkley Law Journal*, 2, V. 27, 2012, P.1104;

Andronico O. Adede, *Origins and History of the Trips Negotiations*, in Christophe Bellmann, Graham Dutfield, Ricardo Melendez-Ortiz (a cura di), *Trading in Knowledge: Development Perspectives on Trips, Trade and Sustainability*, Routledge, 2003, p. 23;

Angiello A., *Il know how: un oscuro oggetto di bilancio*, in *Giur. Comm.*, II, 1986, p. 824;

Aplin T. - Bently L. - Johnson P. - Malynicz S., *Gurry on breach of confidence, The protection of confidential information*, Oxford, 2012, p. 68;

Ascarelli T., *Teoria delle concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 250;

Auletta G. Mangini V., *Invenzioni industriali. Modelli di utilità e disegni ornamentali. Concorrenza*, in Scialoja, Branca (a cura di), *Comm. del*

*Codice Civile, Libro V, Del lavoro, artt. 2584-2601*, Bologna-Roma, 1973, p. 147,

Auteri P., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983, p. 317;

Auteri P., *Sub art.14*, in *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi civili*, 1998, 131 e ss.;

Barbaro S., *Le informazioni aziendali riservate: le scelte del codice della proprietà industriale*, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, 2010, p. 235;

Barbetta E., *La concorrenza dell'ex dipendente*, in *Rivista di diritto industriale*, 1965, II, p. 207;

Bartolomucci S., *Il know-how un oggetto non ancora identificato*, in *Giust. Civ.*, II, 1989, p. 286;

Beier K., Schricker G. (a cura di), *From Gatt to Trips: The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Wiley-VCH, 1996, p. 216;

Benussi F., *Considerazioni intorno al diritto dell'inventore anteriormente alla concessione del brevetto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1978, I, p. 61;

Bertani, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, p. 324;

Beviglia Zampetti A., *L'Uruguay Round: una panoramica dei risultati*, in *Dir. Comm. In.*, Milano, 8 /1994, p. 838.

Bianchi A., *Regime del segreto e tecniche dipendenti*, Torino, 1990, p. 96;

Blandini A., *Know-how*(voce), in *Enc. Dir.*, Aggiornamento, I, Milano, 1997, 741;

Bone R. G., *A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification*, in *California Law Review*, 1998, p. 243,

Bonelli G., *Tutela del segreto d'impresa e obblighi dell'ex dipendente*, in *Dir. Ind.*, 2002, 1, p. 72;

Camusso A., *Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti*, in (a cura di) M. Bona, A. Camusso, U. Oliva, A. Vercelli, *La tutela del know-how. Diritto industriale, del lavoro, penale e responsabilità civile*, Giuffrè, 2012, p. 7;

Capizzano E., *Contratto di know-how e invenzione non brevettata*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1973, I, p. 316;

Capra D., *Concorrenza dell'ex e storno di dipendenti*, in *Rivista Dir. Ind.*, 1998, III, p. 65;

Casaburi G., *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, p. 395;

Cessari A., *Fedeltà, lavoro, impresa*, Milano, 1969, p. 149.

Clark R., *EU Trade Secrets Directive – Be Aware, Be Very Aware*, in *Computers and Law*, 2014, f. 6, v. 25, p. 28;

Coleman A., *The Legal Protection of Trade Secrets*, Sweet & Maxwell, 1992, p. 1;

Combeau J., *Protection of Undisclosed Information*, in *Intellectual property and International Trade*, ICC Publication, 1996, p. 58;

Cortese B., *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato. Licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Cedam, 2002, p. 93;

Cornish W., *Cases and Materials on Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London, 2006;

Correa C., *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2007, p. 367;

Crespi G., *Commento agli artt. 98 e 99 c.p.i.*, in Vanzetti (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, 2013, p. 1108;

Dalle Vedove G., *La violazione dei segreti d'impresa tra vecchio e nuovo diritto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1998, II, p. 247;

De Carvalho N. P., *The Trips Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, Kluwer Law International, 2008, p. 200;

De Carvalho N. P. , *The Trips Regime of Patents and Test Data*”, *fourth edition*, Wolter Kluwer Law International, 2015, p. 516;

De Cupis A., *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1959, vol. IV, t. 1, p. 312;

Del Moral Dominguez F., *Cessione di know-how, contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, Milano, 2004, p. 10;

Dessemontet F., *Protection of Trade Secrets and Confidential Information*, in Correa, Abdulqawi (a cura di), *Intellectual Property and International Trade: the Trips Agreement*, Kluwer Law International, 2008, p. 271;

Di Cataldo V., *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, I, p.560;

Dragotti G., *Le invenzioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Pietro Rescigno, Torino, 2009;

England P., *Uniform Trade Secrets Protection For Europe ?*, in *Bio-Science Law Review*, p. 187;



Fabiani M., *In tema di responsabilità per violazione di segreti industriali*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, p. 39;

Falce V., *Trade secret looking for (full) harmonization in the Innovation Union*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2015, p. 1;

Ferrara F. jr, *Teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1949, p. 8;

Ferri G., *Creazioni intellettuali e beni immateriali*, in *Studi in memoria di Ascarelli*, Milano, 1969, p. 620;

Florida G., *I segreti aziendali*, in P. Auteri, G. Florida, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, P. Spada (a cura di), *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Terza edizione, Giappichelli, Torino, 2009, p. 193;

Florida G., *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006;

Finn P. D., *Fiduciary Obligations*, Law Book Company, 1977;

Franceschelli R., *Beni immateriali. Saggio di una critica del concetto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1956, I, p.391;

Franceschelli R., *Importazioni libere in zona d'esclusiva e concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1954, I, p. 113;

Franchini Stufler B., *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know how e della sua tutela*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 2005; p. 412;

Franzosi M., *Definizione di invenzione brevettabile*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2008, p. 18;

Frignani A., *Know-how, la Cassazione fa propri molti argomenti della dottrina*, in *Giur. It.*, 1993, IV, p. 120;

Frignani A., (voce) *Segreti d'impresa*, in *Noviss. Dig.* XIII, Torino, 1996;

Galgano F., *I contratti di know-how*, in AA. VV., *I contratti del commercio nell'industria e nel mercato finanziario*, trattato diretto da Francesco Galgano, Torino, 1998, p. 1121;

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

Gervais D., *The TRIPS Agreement: Drafting History & Analysis*, Sweet & Maxwell, 2008, p. 3;

Ghidini G., *Della concorrenza sleale*, in *Il codice civile commentato*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, p. 344;

Ghidini G., Falce V., *The surprising virtues of treating trade secrets ad IP rights*, in Dreyfuss, Strandburg (a cura di), *The Law and Theory of Trade Secrecy*, Edward Elgar, 2011, p. 143;

Ghidini G., Falce V., *Upgrading Trade Secrets as IPRs, a recent break through in Italian IP Law*, in *Diritto d'autore*, 2008, 1, p. 116;

Ghidini G., *La concorrenza sleale*, Utet, Torino, 2001, p. 53;

Ghidini G., *La tutela del segreto: critica di una riforma*, in *Dir. Ind.*, II, 2008, p. 167;

Ghidini G., *Slealtà della concorrenza e costituzione economica*, Padova, 1978 p. 192;

Guglielmetti G., *La tutela del segreto*, in Galli (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Torino, 2003, p. 109;

Guglielmetti G., *L'elemento soggettivo nell'atto di concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 30;

Heinemann A., *Antitrust Law of Intellectual Property in the Trips Agreement of the World Trade Organization*, in Beier, Schricker (a cura di), *From Gatt to Trips*, Weinheim – New York, 1996, p. 239.

Hull J., *Commercial secrecy: law and practice*, Sweet & Maxwell, 1997, p. 28

Ichino P., *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, Milano, 1979, p. 205;

Innocente L., *Artt. 98-99*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di Marchetti – Ubertazzi, Cedam, 2007, p. 510;

Kamperman Sanders A., *Unfair Competition Law*, Clarendon Press, 1997, p. 65;

Khoury Amir H., *The case against the protection of negative trade secrets: Sisyphus' Entrepreneurship*, in *IDEA*, 54, p. 437;

Krasser R., *The Protection of Trade Secrets in the Trips Agreement*, in Friedrich-Beier K., Schricker G. (a cura di), *From Gatt to Trips: The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Wiley-VCH, 1996, p. 216;

Ladas S. P., *Patents, trademarks, and related rights : national and international protection*, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1975. p.1685;

Libertini M., *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Riv. It. Sc. Giur.*, 2011, p. 160;

Mansani L., *La nozione di segreto di cui all'art. 6bis l.i.*, in *Dir. Ind.*, n. 3, 2002, p 217;

Massa Felsani F., *Contributo all'analisi del know-how*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 65;

Mazzacuva N., *La tutela penale del segreto industriale*, Giuffrè, 1979, p. 62;

Mitchell C., Mitchell P., Watterson S., *Goff & Jones: the Law of Restitution*, 2011, Sweet & Maxwell, 2011;

Montanarini M., *Contratti di cessione e di uso di know-how e concorrenza sleale*, in *Contratto e impresa*, 2007, 4-5, p.1144;

Ohly A., *Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven*, 2014, p. 7;

Olivieri G., *Il conferimento di know-how ed il decreto di attuazione della seconda direttiva comunitaria in materia di società*, in *Riv. Soc.*, 1987, p. 29;

Paschi C. , *Commento all'art. 98*, in Galli, Gambino ( a cura di) *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 902;

Paschi C., *La tutela concorrenziale per le informazioni non qualificate*, in *Rivista di diritto industriale*, 2012, I, p. 98.

Pastore M., *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa* in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, a cura di G. Resta, Utet, 2010, p. 292;

Pellegrino, *Lo spionaggio commerciale come atto di concorrenza sleale*, in *Foro pad.*, 1948, I, c. 799, nota a Cass., 3 agosto 1948, n. 1344;

Pitter P., *Il know how e il contratto di know-how*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1983, II, p. 22;

Prati L., *Il segreto industriale e l'attività di concorrenza sleale* in *Il diritto industriale*, 1997, 11, 952;

Pugliatti S., *La trascrizione*, Milano, 1957, p. 20;

Reichman J. H., *How trade secrecy law generates a natural semicommons of innovative know-how*, in Dreyfuss, Strandburg (a cura di), *The law and theory of trade secrecy*, Edward Elgar, 2011, p. 189;

Ricketson S., *The future of the Intellectual Property Conventions in the Brave New World of Trade Related Intellectual Property Rights*, in *IIC*, Monaco, 6 /1995, p. 872;

Romano R., *L'innovazione tecnica tra diritti titolati e diritti non titolati (dalla creazione alla secretazione?)*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, p. 599;

Sandri S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPs*, Cedam, Padova, 1999, p. 191;

Santini G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, p. 103;

Schiano Di Pepe L. , *Il contratto di know-how*, in *Nuova Giur. Comm.*, 1986, p. 232;

Scirè F., *La concorrenza sleale nella giurisprudenza, Denigrazione ed atti scorretti*, Giuffrè, 1989, p. 10-15;

Sena G., *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 17

Sena G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Giuffrè, 1990, p. 469;

Sgroi V., *L'invenzione non brevettata*, Giuffrè, 1961, p. 86;

Sordelli L., *Il know-how, facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1986, p. 101;

Sordelli L., *Know-how (voce)*, in *Enc. Giur.*, 1988, p. 1;

Stedman J. C., *Trade Secrets*, in *Ohio ST. Law Journal*, 1962, 23, 4, p. 21;

Surblyte G., *Harmonizing or reshaping trade secret protection ? From Trips to the EU Directive and Beyond*, p. 13;

Tassoni G., *Know-how e segreto industriale*, Cap. XXVII, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* diretto da V. Franceschelli e P. Aldrovandi, 2003, Milano, p. 1103;

Traverso M. E., *La tutela giurisdizionale del segreto in Il diritto industriale*, 2002, p. 388;

Troller A., *Il segreto industriale nel sistema dei diritti sui beni immateriali*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1957, p. 169;

Van Caenegem W., *Trade Secret and Intellectual Property: Breach of Confidence, Misappropriation and Unfair Competition*, Wolters Kluwer Law & Business, 2014, p. 57;

Vanzetti A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 1105;

Vanzetti A., Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 488;

Vanzetti A., *La tutela corretta delle informazioni segrete*, in *Rivista di diritto industriale*, 2011, n. 3, p. 98;

Watts J., *Trade Secrets: Council agree general approach for trade secret proposal*, in *Bio-Science Law Review*, 2013, p. 18.

## GIURISPRUDENZA

### CASSAZIONE:

Cass. 10 maggio 1938, n. 1589, in *Foro it.*, 1938, I, 1558;

Cass. 19 maggio 1943, n. 1207, in *Riv. Dir. Comm.*, 1944, II, 55, 105;

Cass. 3 agosto 1948, n. 1344, in *Foro it.*, 1949, I, 245 ed ivi nota di Giordano;

Cass. 18 aprile 1957, n. 1334, in *Mass. Giust. Civ.*, 1957, p. 526;

Cass. 31 luglio 1957, n. 3270, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, II, P. 219;

Cass. 17 aprile 1962, n. 752, in *Riv. Dir. Ind.*, 1962, II, p. 12;

Cass. 17 giugno 1963, n. 1610, in *Riv. Dir. Ind.*, 1963, II, p. 144;

Cass. 11 maggio 1964, n. 1125, in *Riv. Dir. Ind.*, 1964, II, p. 225;

Cass. 18 luglio 1967, n. 1824, in *Mass. Giust. Civ.*, voce “Concorrenza”, n. 960;

Cass. 21 febbraio 1970, n. 397, in *Foro it.*, 1970, I, c. 1079;

Cass. 22 ottobre 1974, n. 3010 in *GADI*, 1974, n. 473;

Cass. 10 gennaio 1975, n. 74, in *GADI*, 1975, 678;

Cass. 5 aprile 1978, n. 1548, in *GADI*, 1979, I, 1, 496;

Cass. 15 dicembre 1983, n. 7399, in *GADI*, 1983, n. 1623;

Cass. 13 marzo 1989, n. 1263, in *GADI*, 1989, n. 1263;

Cass., 20 marzo 1991, n. 3011, in *GADI*, 1991, N. 2597;

Cass. 20 aprile 1996, n. 3787, in *GADI*, 1997, 3382/3;

Cass. 8 settembre 2003, n. 13071, in *GADI*, 2006, p. 11;

Cass. 30 maggio 2007, n. 12681 in *Rivista di diritto industriale*, 2008, 148-149;

Cass. 19 giugno 2008, n. 16744, in banca dati *Lex24* del *Sole 24 Ore*.



## APPELLO:

App. Torino 12 marzo 1954, in *Rass. Propr. Ind. Lett. e Art.*, 1972, p. 195 ;

App. Milano 18 giugno 1954, in *Riv. Dir. Ind.*, 1954, II, p. 242;

App. Torino 25 novembre 1955, in *Riv. Dir. Comm.*, 1955, II, p. 459;

App. Milano 3 febbraio 1956, in *Mon. Trib.*, 1956, p. 86, con nota di Sena;

App. Genova 23 febbraio 1956, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, II, p. 364;

App. Milano 10 agosto 1956, in *Riv. Dir. Ind.*, 1956, II, p. 469;

App. Genova, 11 luglio 1958, in *Rep. Giust. Civ.*, 1958, voce  
“Concorrenza”, n. 55;

App. Milano 5 maggio 1972, in *GADI*, 1972, 976;

App. Napoli, 21 dicembre 1972, in *GADI*, 1972, n. 217;

App. Bari, 15 febbraio 1973, in *GADI*, 1973, n. 294;

App. Firenze 24 aprile 1976, in *GADI*, n. 1151;

Ap App. Bologna 9 agosto 1977, in *Foro it.*, Rep. 1980, n. 44;

App. Milano, 8 febbraio 1977, in *GADI*, 1977, p. 1085;

App. Roma, 12 marzo 1979, in *GADI*, 1979, p. 1173;

App. Milano, 16 gennaio 1981, in *GADI*, 1981, n. 1394;

App. Bologna 9 giugno 1988, in *Foro it.*, Rep. 1990;

App. Roma, 5 dicembre 1988, in *GADI*, 1989, n. 2389;

App. Milano, 9 luglio 1991, in *GADI*, n. 2689;

App. Milano, 22 settembre 1992, in *GADI*, 1993, n. 2919;  
App. Bologna, 19 giugno 1995, in *GADI*, 1996, n. 3426;  
App. Torino, 6 dicembre 2001, in *GADI*, 2002, N. 4835;  
App. Roma, 22 aprile 2002, in *GADI*, 2002, 4427;  
App. Milano, 29 novembre 2002, in *GADI*, 2003, 4533.

TRIBUNALE:

Trib. Brescia 22 luglio 1953, in *Riv. Dir. Ind.*, 1954, II, p. 125;  
Trib. Milano 4 gennaio 1955, in *Tem*, 1955, p. 295;  
Trib. Messina 15 giugno 1956, in *Riv. Dir. Nav.*, 1957, II, p. 67;  
Trib. Milano 7 gennaio 1958, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, II, p. 442;  
Trib. Milano 21 maggio 1964; in *Foro it.*, Rep. 1965, voce *Lavoro*  
(rapporto), n. 430;  
Trib. Milano 30 ottobre 1967, in *Foro it.*, Rep. 1969, n. 84;  
Trib. Milano 18 febbraio 1972, in *GADI*, 1972, 475;  
Trib. Torino 2 marzo 1972, in *GADI*, 1972, 536;  
Trib. Milano, 18 aprile 1983, in *GADI*, 1984, p. 174 (n. 172813);  
Trib. Milano, 19 dicembre 1974, in *GADI*, 1974, p. 1399 (n. 658/3);  
Trib. Milano, 17 giugno 1974, in *GADI*, 1974, n. 573;  
Trib. Milano, 14 aprile 1975, in *GADI*, 1975, n. 717;  
Trib. Milano, 25 luglio 1977, in *GADI*, 1977, n. 956;

Trib. Milano, 17 ottobre 1977, in *GADI*, 1977, p. 792 (n. 974);

Trib. Savona, 23 luglio 1979, in *GADI*, 1979, p. 1158;

Trib. Bologna, 23 luglio 1980, in *GADI*, 1980, n. 1329;

Trib. Milano, 3 febbraio 1983, in *GADI*, 1983, p. 461 (.1650/3);

Trib. Milano, 18 aprile 1983, in *GADI*, 1984, p. 174 (n. 172813);

Trib. Verona, 28 dicembre 1985, in *GADI*, 1986, n. 2011;

Trib. Urbino, 27 febbraio 1988, in *GADI*, 1988, n. 2377;

Trib. Catania, 15 maggio 1990, in *GADI*, 1990, p. 524;

Trib. Milano, 10 dicembre 1992, in *GADI*, 1993, n. 2920;

Trib. Genova, 19 giugno 1993, in *GADI*, 1994, n. 3063;

Trib. Milano 3 ottobre 1994, in *GADI*, 1994, n. 3153;

Trib. Milano 17 novembre 1994, in *GADI*, 1994, n. 3155;

Trib. Verona 30 aprile 1996, in *GADI*, 1996, n. 3484;

Trib. Verona, 4 maggio 1996 in *GADI*, 1996, n. 3485;

Trib. Orvieto, 4 luglio 1996, in *GADI*, 1996, n. 3499;

Trib. Modena, 15 luglio 1996, in *GADI*, 1996, n. 3501;

Trib. Verona 17 dicembre 1996 in *GADI*, 1997, n. 3633;

Trib. Modena, ord. 21 gennaio 1998 in *GADI*, 1999, n. 3899;

Trib. Modena, 26 marzo 1998, in *GADI*, n. 3912;

Trib. Verona, 23 luglio 1998, in *GADI*, 1998, n. 3831;

Trib. Firenze, 31 gennaio 2000, in *GADI*, 2000, 4131;

Trib. Torino, 1 giugno 2001, in *GADI*, 2001, 4295;  
Trib. Napoli, 15 maggio 2002, in *GADI*, 2002, 4434;  
Trib. Brescia, 29 aprile 2004, in *GADI*, 2004, 4744;  
Trib. Genova, 21 settembre 2004, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*;  
Trib. Modena, sez. dist. Carpi, 20 aprile 2005, in *GADI*, 2005, n. 4873;  
Trib. Milano 23 maggio 2005, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*;  
Trib. Catania, 10 ottobre 2005 in *GADI*, 2006, n. 4984;  
Trib. Bologna 16 marzo.2006, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*;  
Trib. Bologna, 20 marzo 2008, in *GADI*, 2009, 1728;  
Trib. Bologna 19 maggio 2008, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*;  
Trib. Roma 21 ottobre 2009, n. 21629, in banca dati *Lex24 del Sole 24 Ore*.

#### GIURISPRUDENZA AMERICANA

*Cincinnati Bell Foundry Co. v. Dodds*, 1887, Ohio Misc. Lexis 181, at 13  
(Sup. Court Ohio, 1887);

*Saltman Engineering Ltd v Campbell Engineering Co* (1948) 65 RPC, 203;

*State Street Bank & Trust vs Signature Financial Group inc.*, 149 F. 3d  
1374 (1998).

## GIURISPRUDENZA INGLESE

*Tournier v National Provincial*, 1924, 1 K.B., 461, CA;

*Cranleigh Precision v Bryant*, 1966, R.P.C., 81;

*Coco v Clark*, 1968, F.S.R., 415;

*Parry-Jones v Law Society*, 1969, 1, Ch, 1, CA

*Butler v Board of Trade*, 1971, Ch, 680;

*Hunter v Mann*, 1974, Q.B., 767, D.C. (doctor);

*Bristol & West v Matthew*, 1998, Ch 1, at 18;

*Campbell v Frisbee*, 2003, E.M.I.R., (3), 76, CA.