



UNIVERSITÀ DI PARMA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in "Scienze Giuridiche"

CICLO XXXIV

Tutela del segreto e rapporto di lavoro

Sulla difficile demarcazione tra informazioni tutelate e professionalità

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Fabio Salvatore Cassibba

Tutore:

Chiar.mo Prof. Giuseppe Pellacani

Dottorando:

Jacopo Edoardo Di Marco

Anni Accademici 2018/2019 – 2020/2022

Per Ada

SOMMARIO

I. Introduzione.....	1
II. Il segreto commerciale.....	5
1. La rilevanza giuridica del segreto.....	5
2. Le informazioni tutelabili quali segreti commerciali	8
2.1. <i>Il fondamento della tutela.....</i>	8
2.2. <i>Il contenuto delle informazioni tutelabili</i>	10
2.3. <i>(Segue). Il know-how.....</i>	14
3. I requisiti della tutela	19
3.1. <i>La segretezza.....</i>	19
3.2. <i>Il valore economico.....</i>	20
3.3. <i>Le misure di mantenimento del segreto</i>	22
III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali.....	25
1. La tutela codicistica dei segreti commerciali.....	25
1.1. <i>L'obbligo di segreto dei prestatori di lavoro (art. 2105 c.c.).....</i>	26
1.2. <i>La tutela penale del segreto (artt. 622 e 623 c.p.).....</i>	32
1.3. <i>La tutela concorrenziale del segreto (art. 2598 n. 3 c.c.).....</i>	37
1.4. <i>Una sintesi della tutela codicistica del segreto: Cass. 20 marzo 1991, n. 3011</i>	44
2. La tutela industrialistica dei segreti commerciali	45
2.1. <i>L'Accordo TRIPs, l'art. 6-bis l. inv. e i Regolamenti di esenzione</i>	46
2.2. <i>Il Codice di proprietà industriale e il d.lgs. n. 131/2010.....</i>	49
2.3. <i>La Direttiva (UE) 943/2016 e il d.lgs. n. 63/2018.....</i>	52
2.4. <i>(Segue). La novella dell'art. 623 c.p.</i>	53
IV. La professionalità del lavoratore dipendente.....	57
1. La professionalità nell'elaborazione giuslavoristica	57
2. La professionalità nella disciplina dell'art. 2103 c.c.	59
2.1. <i>Mansioni e qualifica (e know-how).....</i>	60
2.2. <i>Il previgente art. 2103 c.c.</i>	65

2.3. <i>Il vigente art. 2103 c.c.</i>	73
2.4. <i>La professionalità nel vigente art. 2103 c.c.</i>	78
3. La professionalità nella disciplina dell'art. 2125 c.c.	82
4. Riflessioni conclusive sul tema della professionalità.....	88
V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente	
utilizzabili.....	91
1. I tentativi di distinguere tra segreti commerciali e professionalità sul piano	
definitorio.....	91
1.1. <i>I criteri distintivi tradizionalmente adottati</i>	91
1.2. <i>I criteri distintivi adottati nell'ordinamento statunitense. Cenni</i>	102
2. Le indicazioni fornite dalla Direttiva.....	112
2.1. <i>La definizione di segreti commerciali e la tutela della mobilità</i>	112
2.2. <i>La professionalità come limite alla tutela dei segreti commerciali</i>	116
2.3. <i>Le condotte censurabili</i>	118
VI. Un'ipotesi di soluzione.....	121
1. Rilievi preliminari.....	121
2. L'irrilevanza del contenuto delle informazioni.....	123
3. La nozione del "modo abusivo" di cui all'art. 99 c.p.i.	126
4. La fonte dell'obbligo post-contrattuale.....	129
4.1. <i>Il patto di segreto o non-disclosure agreement espresso</i>	130
4.2. <i>L'obbligazione assunta per comportamenti concludenti</i>	131
4.3. <i>Il divieto penale di violazione dei segreti</i>	132
4.4. <i>I divieti imposti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali</i>	133
5. Le misure «ragionevolmente adeguate» a mantenere il segreto.....	135
5.1. <i>La funzione segnaletica delle misure</i>	135
5.2. <i>L'adeguatezza delle misure</i>	137
6. Considerazioni conclusive.....	141
Opere citate.....	i

I. Introduzione

Il potere del segreto sta nel conoscere ciò che gli altri ignorano. Nel caso dei segreti commerciali di cui ci si occuperà, l'informazione segreta è fonte di un vantaggio concorrenziale per l'impresa, che deriva proprio dal fatto che i concorrenti la ignorano. L'impresa, allora, avrà tutto l'interesse a mantenere i propri concorrenti all'oscuro di quell'informazione, posto che, se anche loro ne disponessero, il vantaggio verrebbe perduto.

D'altro canto, il vantaggio che l'impresa può trarre dalle informazioni che possiede dipende dalla possibilità di farne uso, ciò che non può prescindere dalla condivisione di quelle informazioni con chi nell'impresa svolge la propria vita lavorativa. Di norma, dunque, nell'arco del rapporto di lavoro viene condivisa con i lavoratori dell'impresa una grande quantità di informazioni, tra cui alcune possono essere qualificate come segreti commerciali.

Durante il rapporto di lavoro gli interessi del datore di lavoro e del lavoratore in merito a queste informazioni tendenzialmente convergono: il datore di lavoro ha interesse a trarre il massimo vantaggio sia dalle informazioni che detiene mettendole a disposizione dei lavoratori che ha selezionato e assunto nell'esercizio delle loro mansioni; al contempo il lavoratore realizza il suo interesse ad esprimere la propria personalità nel lavoro e a procurarsi un sostentamento. Inoltre, esercitando la propria professionalità il lavoratore può mantenerla al passo coi tempi ed accrescerla, tantopiù se il suo datore di lavoro possiede conoscenze che i suoi concorrenti non hanno.

Tuttavia, nel momento in cui rapporto di lavoro cessa, il lavoratore, diventato contenitore e vettore di quelle informazioni che assicurano all'impresa un

I. Introduzione

vantaggio nel mercato, è messo nella posizione materiale di diffonderle, anche tacitamente o involontariamente, mettendo il proprio bagaglio professionale così ampliato a favore di una propria attività o di quella di un concorrente.

È su questa linea di tensione che si colloca il dibattito, tutt'altro che nuovo, sui limiti in cui il lavoratore possa utilizzare nel prosieguo della sua carriera le informazioni apprese nel corso del rapporto di lavoro. In altri termini, ci si chiede in quale misura il diritto del datore di lavoro a mantenere il proprio vantaggio nel mercato possa limitare il diritto del lavoratore esprimere la propria professionalità.

È chiaro, infatti, che le medesime informazioni possono al contempo essere parte del patrimonio di conoscenza dell'impresa e del bagaglio professionale del lavoratore. Si pensi solo al caso del lavoratore autonomo (o dell'imprenditore individuale) che possiede informazioni riguardo la sua attività, nonché in merito a clienti, fornitori e concorrenti. Talune di queste informazioni potrebbero essere generalmente note o facilmente ricavabili dagli altri operatori del settore, ma altre deriveranno dall'apporto combinato delle sue capacità e inclinazioni innate, della sua formazione e della sua esperienza nello svolgimento assiduo di quell'attività. A queste ultime, se fonte di vantaggio concorrenziale e debitamente segrete, potrà essere riconosciuta la natura di segreto commerciale, senza che ciò impedisca che siano anche ricondotte alla sua professionalità.

Nel caso del lavoratore dipendente la parziale sovrapposizione tra informazioni segrete e professionalità può essere – lo si è detto più volte – fonte di conflitto con gli interessi del datore di lavoro, in particolare nel momento in cui il primo, dopo essere stato esposto ai segreti del secondo, trovi impiego alle dipendenze di un concorrente ovvero diventi egli stesso un concorrente. In tal caso si pone il problema di *quali* di queste informazioni possano essere utilizzate liberamente una volta cessato il rapporto e quali, invece, debbano dirsi riservate al suo ex datore di lavoro.

La questione è di notevole rilevanza e vi sono indicatori empirici che lasciano presupporre che tale rilevanza non possa che crescere. Si è osservato, infatti, che nella "nuova" economia della conoscenza le imprese prestano maggio-

I. Introduzione

re attenzione alla ricchezza immateriale, in cui riconoscono una fonte di vantaggio concorrenziale (1). Si è pure osservato che a tale coscienza consegue ragionevolmente un maggior investimento nella creazione e nella tutela di informazioni e conoscenze, tutela che, più spesso che non, verrà assicurata attraverso la loro secretazione (2). Al contempo si è evidenziato che fattori socioeconomici, accompagnati da una flessibilizzazione delle tutele “in uscita” dal rapporto di lavoro, lasciano intravedere un mercato del lavoro in cui la mobilità *job-to-job*

(1) BONE R. G., *A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification*, in *Cal. L. Rev.*, 1998, 243, secondo cui «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»; più di recente vds. ALMELING D.S., *Seven reasons why trade secrets are increasingly important*, in *Berkl. Tech. L. J.*, 2012, 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». L’A. riporta anche alcuni studi da cui si desume l’esponentiale incremento del ricorso alla secretazione di informazioni: «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».

(2) Sul punto, oltre ai riferimenti dati nella nota precedente, vedasi il Considerando 1 della Direttiva (UE) 2016/943: «Le imprese e gli enti di ricerca non commerciali investono nell’acquisizione, nello sviluppo e nell’applicazione di know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio dell’economia della conoscenza e forniscono un vantaggio competitivo. L’investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale è un fattore determinante per la competitività e la capacità innovativa delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese [...] Un altro mezzo per appropriarsi dei risultati delle attività innovative consiste nel proteggere l’accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l’ente che le detiene e non sono diffuse».

I. Introduzione

costituisce la normalità (3).

Insomma, tutto fa supporre che il tradizionale campo di battaglia costituito dal punto di contatto tra la disciplina di tutela dei segreti e la tutela della libertà del lavoratore sarà teatro, ancor più spesso che in passato, del conflitto tra le contrapposte esigenze di lavoratore e impresa. La previsione di tali conflitti rende ancora più urgente l'individuazione di regole chiare per risolverli.

Il tema, che si è detto non essere nuovo, ha però impegnato principalmente i cultori del diritto industriale (ed in parte penale), mentre la dottrina giuslavoristica, salvo alcune eccellenti eccezioni, non ha sentito la necessità di affrontarlo approfonditamente. Certo, la questione si colloca al di fuori del rapporto di lavoro, ma la sua genesi vi è fermamente radicata. Non sembra perciò inutile, anche alla luce di recenti interventi sulla materia, provare a guardare il problema da una prospettiva diversa.

(3) Per essa intendendosi, in termini statistici, la situazione in cui un lavoratore è impiegato da un'azienda diversa da quella in cui era impiegato l'anno precedente, BASSANINI A., GARNERO A., *Dismissal Protection and Worker Flows in OECD Countries: Evidence from Cross-country/Cross-industry Data*, in *Labour Economics*, 2013, 21, 36. In merito vds. in particolare lo studio di BOERI T., GARIBALDI P., *Graded Security and Labor Market Mobility – Clean Evidence from the Italian Jobs Act*, WORKInps Paper n. 10/2018, 8, secondo cui un primissimo effetto della disciplina sui licenziamenti introdotta dal Jobs Act è stata quella di aumentare la mobilità *job-to-job* dei lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato circa del 5%.

II. Il segreto commerciale

Sommario: 1. La rilevanza giuridica del segreto. 2. Le informazioni tutelabili quali segreti commerciali. 2.1. *Il fondamento della tutela.* 2.2. *Il contenuto delle informazioni tutelabili.* 2.3. *(segue). Il know-how.* 3. I requisiti della tutela. 3.1. *La segretezza.* 3.2. *Il valore economico.* 3.3. *Le misure di mantenimento del segreto.*

1. La rilevanza giuridica del segreto

Il nostro ordinamento non conosce una definizione del segreto né contiene al suo interno una disciplina unitaria di tutela della segretezza delle informazioni (4).

Nel linguaggio comune la parola “segreto” viene generalmente utilizzata per descrivere una situazione in cui qualcuno è a conoscenza di una notizia che qualcun altro ignora. Si chiama segreto il fatto che qualcuno conosce e non rivela a nessuno oppure la notizia che da altri si apprende, o che ad altri si rivela, in maniera riservata (5). Nel linguaggio giuridico, invece, il termine è generalmente utilizzato per riferirsi solo a quest’ultima ipotesi. Sotto il profilo giuridico, infatti, il segreto

(4) Tanto rileva RUFFOLO U., *Segreto (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XLI, 1989, 1015, a cui si rimanda per il lodevole tentativo di ricondurre a sistema, seppure in epoca assai anteriore alle norme più recenti in tema di segreti commerciali e di *privacy*, le norme variamente disseminate.

(5) *Segreto* in DEVOTO G., OLI G. C., *Dizionario della Lingua Italiana*, Firenze, 2004.

II. Il segreto commerciale

nell'accezione di notizia conosciuta ad un solo soggetto rileva quando l'ordinamento gli impone un obbligo o un onere a renderla nota. Ad esempio non è infrequente che in ambito contrattuale venga imposto ad una parte di rivelare all'altra certe informazioni che attengono alla sua sfera giuridica e che la controparte, per quanto diligente, non potrebbe conoscere. Si tratta di casi, si pensi a quanto dispone l'art. 1892 c.c. in tema di completezza delle informazioni fornite dall'assicurato o l'art. 1495 c.c. in tema di vizi occultati, in cui l'ordinamento riconosce rilevanza ad un fatto, la cui ignoranza è idonea a creare una situazione di asimmetria informativa dannosa per i traffici.

Sono casi, questi, in cui l'interesse meritevole è quello alla conoscenza del fatto e la tutela è attuata attraverso l'imposizione di obblighi (od oneri) di trasparenza. Quando fa uso del termine "segreto", invece, il linguaggio giuridico si riferisce alla situazione opposta, quella cioè in cui si ritiene meritevole il mantenimento della segretezza. La meritevolezza non deriva, però, dalla rilevanza giuridica della notizia tenuta nascosta, quanto piuttosto dalla circostanza che la notizia è appresa o rivelata *in maniera riservata*. In altri termini, la disciplina giuridica del segreto, per quanto frammentaria, riguarda sempre situazioni in cui un soggetto, pur in assenza di un obbligo giuridico di trasparenza, si trova nei fatti a dover condividere certe notizie con altri soggetti. È dalla condivisione riservata della notizia non generalmente nota che discendono effetti giuridici.

Così si è detto che è segreta la notizia che è destinata a rimanere ignota a tutti, a sola esclusione di chi già la conosce o ha diritto a conoscerla (6). In questo senso il segreto in senso giuridico non è il fatto che una notizia non sia nota, quanto piuttosto la *relazione* che intercorre tra un soggetto e la conoscenza di quella notizia (7).

Ebbene, in alcuni casi l'ordinamento tutela questa diffusione limitata

(6) NOVELLI G., *Segreto* (voce), in *Enc. it.*, 1936.

(7) Così la prevalente dottrina penalistica, cfr. per tutti ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, 2016, 296, e CRESPI A., *La tutela penale del segreto*, Palermo, 1952, 6;

II. Il segreto commerciale

della notizia attribuendo ad un soggetto il diritto a pretendere il silenzio su di essa ed imponendo ad altri soggetti l'obbligo a serbarlo. In questo senso, dunque, il segreto deve intendersi come il rapporto che intercorre tra i soggetti che conoscono o hanno diritto a conoscere una notizia non generalmente nota, rapporto che se intercorre tra privati ha natura obbligatoria (8).

Il diritto ad esigere il silenzio presuppone, come è normale, che a tale diritto corrisponda un interesse meritevole di tutela (9), realizzabile in forma mediata attraverso l'imposizione di obblighi di non divulgazione ad esso strumentali (10), che prevalga sull'interesse opposto alla sua divulgazione (11).

La giustificazione per l'imposizione di tale obbligo non può prescindere dalla considerazione che la tutela giuridica del segreto presuppone uno stato di fatto, per cui la notizia è nota solo a determinati soggetti. Si tratta di una situazione estremamente fragile e, soprattutto, in alcun modo ricostituibile *in natura*. Questa intrinseca fragilità richiede che l'interesse al segreto prevalga in ogni momento sull'interesse contrapposto, posto che la prevalenza, anche solo temporanea, di quest'ultimo condurrebbe alla di-

(8) Cfr. ICHINO P., *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, Milano, 1979, 142 s. e ivi nota 3; in merito alla relatività degli obblighi di segreto cfr. anche Cass., sez. I, 6 luglio 1962, n. 1733, in *Riv. dir. comm.*, 1963, II, 39.

(9) Cfr. ANTOLISEI F., *Manuale ...*, II, 2016, 297, il quale fa derivare la tutela del segreto da un diritto soggettivo sottostante; similmente ICHINO P., *Diritto alla riservatezza ... cit.*, 142, identifica i limiti alla tutela del segreto nella libertà di circolazione delle informazioni, che può retrocedere solo in presenza di specifici interessi al silenzio; così pure LOIODICE A., *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. Dir.*, XXI, 485 ss.; *contra* i sostenitori del cd. "criterio volontaristico", secondo cui non è necessario un interesse, ma è sufficiente una volontà «non irrilevante» del soggetto attivo, in particolare KOSTORIS, S., *Il segreto come oggetto della tutela penale*, Padova, 1964.

(10) RUFFOLO U., *Segreto (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XLI, 1989, 1018.

(11) Cfr. ITALIA V., *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, Milano, 1963, 71.

II. Il segreto commerciale

struzione irreversibile del segreto (12). La conoscenza dell'informazione, dunque, pone il soggetto che la apprende nella possibilità materiale di divulgarla, così arrecando un pregiudizio, anche gravissimo, all'individuo (ad esempio, il segreto professionale del medico), all'impresa (così per il segreto commerciale di cui ci occuperemo) o alla collettività (è il caso del segreto di Stato).

2. Le informazioni tutelabili quali segreti commerciali

2.1. Il fondamento della tutela

Delineati in breve i tratti che accomunano la tutela del segreto nell'ordinamento, occorre circoscrivere l'ambito di interesse con riferimento ai segreti commerciali, cioè a quelle informazioni che le imprese tengono segrete perché da ciò derivano un vantaggio verso i propri concorrenti. La segretezza di tali informazioni, come si avrà modo di vedere, trova oggi la sua tutela principalmente negli artt. 98 e 99 c.p.i., cui si aggiungono, in via concorrente o sussidiaria, alcune norme dei codici civile e penale.

Prima di proseguire occorre, però, fare una brevissima premessa terminologica imposta dal fatto che, mentre il tema della tutela delle informazioni aziendali non è nuovo, la locuzione «segreti commerciali», che si è utilizzata e si utilizzerà nel prosieguo della trattazione, è stata introdotta nel nostro ordinamento solo con una recentissima novella del Codice della proprietà industriale (13). Prima di ciò ci si riferiva a queste informa-

(12) Sulla necessità di bilanciare il diritto al segreto con l'interesse opposto che di volta in volta si affermi vds. ICHINO P., *Diritto alla riservatezza ... cit.*, 146.

(13) Specificamente con il d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della Direttiva (UE) 8 giugno 2016, n. 943, sostituendola alla previgente formulazione utilizzata dal c.p.i. (su cui *infra* nel testo). L'adeguamento lessicale sembra un tributo alla terminologia anglosassone, che usa in proposito (anche nel testo della Direttiva) la locuzione "*trade secrets*". Se non fosse che nella locuzione inglese la parola "*trade*" non è un aggettivo, bensì un sostantivo, e non significa "commerciale" nel senso in cui "*trade*" significa "commercio". Non di *commercial secrets*, infatti, ma

II. Il segreto commerciale

zioni chiamandole di volta in volta “segreti aziendali” (14), “segreti d’impresa” (15), “segreti industriali” (16), “informazioni aziendali riservate” (17) o “informazioni aziendali ed esperienze segrete” (18).

Le diversità lessicali lasciano trasparire la storia travagliata dei segreti commerciali, che sarà in breve ripercorsa nel prossimo capitolo. In questa sede preme però anticipare alcune considerazioni in merito al fondamento costituzionale della tutela e fissarne l’oggetto.

Per quanto concerne il primo aspetto, si osserva come l’iniziale richiamo al diritto al segreto quale esplicazione della personalità dell’imprenditore si è progressivamente affievolito (19), a favore della va-

di *trade secrets* si tratta, dove “*trade*”, con il significato di mestiere o settore degli affari (come nell’espressione “*tricks of the trade*”, “trucchi del mestiere”), funge da determinatore di “*secret*”. Correttamente, quindi, dovrebbe continuare a parlarsi di “segreti d’impresa” o, al più di “segreti d’affari” (come fa il testo francese). Al di là del lieve imbarazzo che si può provare per i traduttori, l’imprecisione rileva sul piano pratico in quanto fonte di potenziali malintesi. Mentre si soleva generalmente distinguere a seconda del contenuto delle informazioni tra segreti “industriali” o “tecnici” e segreti “commerciali” (la distinzione, ora rilevante solo sul piano descrittivo, è affrontata *infra* nel testo), oggi la locuzione “segreti commerciali” abbraccia entrambe le tipologie. Magra consolazione allora che anche la versione (autentica) tedesca sia gravata dalla stessa malaccortezza (ricomprendendo il termine “*Geschäftsgeheimnisse*” ora anche i “*Betriebsgeheimnisse*” di carattere tecnico).

(14) Così l’art. 6-bis l. inv.

(15) Cfr. *ex multis* FRIGNANI A., *Know-how* (voce), in *Dig. comm.*, XIII, Torino, 1996, 334, nonché ID., *Factoring, leasing, franchising, venture capital, leveraged buy-out, hardship clause, countertrade, cash and carry, merchandising, know-how, securitization*, Torino, 1996, 477.

(16) Cfr. *ex multis* RUFFOLO U., *Segreto ... cit.*, 1023.

(17) Così i previgenti artt. 1 e 2 c.p.i.

(18) Così il previgente art. 98 c.p.i.; in ambito lavoristico si denomina solitamente “segreto aziendale” quello cui è tenuto il dipendente ai sensi dell’art. 2105 c.c.

(19) Cfr. MASSA FELSANI F., *Contributo all’analisi del know-how*, Milano, 1997, 44 ss., a cui si rinvia per un’ampia trattazione sul punto; storicamente vds. SANTINI G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, 103 s., e FABIANI M.,

II. Il segreto commerciale

lorizzazione dell'aspetto patrimoniale del segreto commerciale, che nell'attività dell'impresa nasce e porta i suoi frutti.

La tutela è così stata definitivamente ricondotta all'alveo dell'art. 41, c. 1, Cost., quale forma di espressione della libertà di iniziativa economica. Conseguenza di ciò è la rilevanza, anche per il ricorso allo sfruttamento delle informazioni in regime di segreto, dei limiti imposti dal comma 2 di quella norma con riferimento alla garanzia dell'utilità sociale e della tutela di quegli interessi («alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana») che con il segreto possono confliggere (20). Si può quindi affermare che le considerazioni già anticipate in merito alla prevalenza dell'interesse al silenzio su quello, contrario, alla divulgazione trovano la loro collocazione nell'ambito della valorizzazione del diritto all'iniziativa economica e dei suoi limiti costituzionalmente individuati.

2.2. Il contenuto delle informazioni tutelabili

Quanto alle informazioni che possono formare oggetto della tutela a norma del Codice della proprietà industriale, l'art. 98 c.p.i. indica come suscettibili di protezione quali segreti commerciali tutte le «informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali» (21). Ricorrendo i requisiti che si avrà modo di vedere in dettaglio (22) è

*In tema di responsabilità per violazione di segreti industriali, in Riv. dir. comm., 1963, 39, secondo cui i segreti rappresenterebbero un'emanazione in campo economico della personalità dell'imprenditore che «si atteggiavano in forma non diversa rispetto alla posizione ed all'interesse, che ciascuno ha, al segreto della propria intimità personale»; per un'analogia tra segreto e diritto autoriale all'inedito vds. ad esempio CAPIZZANO E., *Contratto di know-how e invenzione non brevettata (Un capitolo dei rapporti fra economia e diritto)*, in Riv. dir. ind., 1973, I, 316.*

(20) Cfr. per tutti AUTERI P., *Il segreto industriale*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del Convegno Nazionale. Roma 26-28 ottobre 1981*, Padova, 1983, 326.

(21) La norma, al comma 2, identifica una sub-specie di segreti commerciali costituiti dai «dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione

II. Il segreto commerciale

evidente che la norma non intende porre particolari vincoli di contenuto alle informazioni suscettibili di tutela (23), scelta coerente con la disciplina statunitense, verso cui il diritto dei *trade secrets* nell'Europa continentale ha uno storico debito (24).

dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche». Sono informazioni, queste, non destinate ad essere sfruttate in regime di segreto in perpetuità, ma a restare segrete *ad interim*, cioè sino alla presentazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

(22) Cfr. *infra*, § 4 in questo capitolo. Si precisa che la norma, al comma 2, identifica una sub-specie di segreti commerciali costituiti dai «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». Sono informazioni, queste, destinate ad essere necessariamente condivise con soggetti (le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio) su cui il titolare non ha alcun controllo. Non si ravvisano, tuttavia, difformità sulla tutela di questa categoria di informazioni rispetto a quelle indicate al comma 1 e, pertanto, sì.

(23) Cfr. in merito la recente (e sul punto lapidaria) Trib Bologna, sez. impresa, 9 gennaio 2020, n. 58, rel. Rimondini, «La tutela delle informazioni segrete è contenuta nell'art. 98 e 99 del c.p.i.; la fattispecie ricomprende le informazioni aziendali (incluso anche il cd. know-how)».

(24) Già il *Restatement of Torts* del 1939 riscontrava un uso amplissimo del termine: «A trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or other device, or a list of customers [...] Generally it relates to the production of goods, as, for example, a machine or formula for the production of an article. It may, however, relate to the sale of goods or to other operations in the business, such as a code for determining discounts, rebates or other concessions in a price list or catalogue, or a list of specialized customers, or a method of bookkeeping or other office management». La latitudine del concetto ha subito, invece, stagioni alterne nel nostro paese. Dopo una prima fase di progressivo ampliamento, specie verso le informazioni non aventi valore tecnico sono riaffiorati legittimi dubbi in merito ad un'eccessiva estensione della tutela in concomitanza con l'entrata in vigore del Codice della proprietà industriale, vds. ad esempio, BERTANI M. *Proprietà intellettuale e nuove*

II. Il segreto commerciale

Sono tutelabili anzitutto le informazioni di natura tecnica e industriale che costituiscono anche il nucleo storico del regime di tutela. Questa categorizzazione, ora di portata meramente descrittiva, ricomprende tutte quelle informazioni che sono suscettibili di tutela anche a diverso titolo, ad esempio attraverso un brevetto, un modello di utilità o un disegno. In questo senso la tutela dei segreti può essere propedeutica e complementare ai regimi di tutela subordinati al rilascio di un titolo, ad esempio fornendo una tutela nella fase di sperimentazione e studio di una invenzione che si intende brevettare, ovvero sostituirsi interamente ad essa quando sussiste la possibilità materiale di sfruttare l'informazione in regime di segreto (25). Possono ricevere tutela quali segreti commerciali anche quelle informazioni che non sono brevettabili, in primo luogo le scoperte, ma anche procedimenti, processi o altre soluzioni tecniche che permettano un efficientamento dell'attività produttiva e che non assurgono alla soglia di brevettabilità. Assai frequente è altresì il ricorso al regime del segreto per garantirsi l'esclusiva su quei complessi di conoscenze ed esperienze utili, ma non brevettabili, che prendono il nome di *know-how*, in questo caso "tecnico" o "industriale" (26).

tecniche di protezione delle informazioni, in AA.VV., *Studi in onore di Gerhard Schricke*, Milano, 2005, 14, nonché in *Ann. it. dir. aut.*, 2005, 313; FALCE V., *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, 2008, 170 s.

(25) È con questa accezione tecnica che il *know-how* fa il suo ingresso nella legislazione comunitaria, prima con il Regolamento (CEE) 23 luglio 1984, n. 2349 in materia di licenze di brevetto, che al cons. 9 fa riferimento a «conoscenze tecniche non divulgate (*know-how*)»; poi nel Regolamento (CEE) 30 novembre 1988, n. 4067 in materia di franchising, invece, si fa riferimento al *know-how* «tecnologico» (cons. 4), definendolo, all'art. 3, lett. f, come «un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed accertato»; infine all'art. 10, n. 1, Regolamento (CE) 31 gennaio 1996, n. 240 è definito come «insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali e identificate in una qualsiasi forma appropriata»; cfr. anche Cass. 17 giugno 1981, n. 3931, in *Dir. prat. trib.*, 1982, II, 17.

(26) È ampiamente superata la tesi secondo cui il *know-how* sia una mera appendice del diritto titolato, cfr. MELVILLE L.W., *Precedents on Intellectual Property and International Licensing*, II ed., Londra, 1972, 37, secondo cui il *know-how* non

II. Il segreto commerciale

In secondo luogo ricevono protezioni anche le informazioni di natura commerciale o inerenti l'amministrazione dell'impresa, prime fra tutte (se non altro per contenzioso generato (27)) le elencazioni della clientela, ma anche strategie produttive e di marketing, politiche di scontistica o di gestione del personale (28). Per questa seconda tipologia di informazioni, in

avrebbe natura indipendente, ma costituirebbe l'appendice di un brevetto, di un diritto d'autore o di un marchio.

(27) Trib. Torino, sez. impr., ord. 6 luglio 2012, in *Rep. Giur. ann dir. ind.*, 2012, n. 5984/2, secondo cui «le informazioni contenute nelle schede clienti elaborate dalle impiegate addetti al telemarketing di un'azienda di commercializzazione di vini riguardanti il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico del cliente, l'indicazione della sua disponibilità ad acquistare vino. A distanza, le preferenze merceologiche, (desumibili dal contenuto degli ordini pregressi), le scadenze temporali degli acquisti. (regolari, periodiche, cicliche o collegabili a certe festività o contingenze), non sono nel loro insieme e nella loro precisa configurazione o combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore e danno valore economico in quanto segrete, già che permettono, sulla base di dati commercialmente sensibili e suscettibili di ulteriore elaborazione, l'impostazione di campagne di marketing mirate, idonee ad assicurare al loro possessore un vantaggio concorrenziale: se sottoposti a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere segrete, soddisfano dunque i requisiti di protezione dettate dall'articolo 98». Nello stesso segno anche Trib. Perugia, ord. 23 gennaio 2008, in *Giur. ann dir. ind.*, 2008, n. 5263; Trib. Brescia, ord. 29 aprile 2004, in *Giur. ann dir. ind.*, 2004, n. 4744; Trib. Modena, 26 marzo 1998, in *Giur. ann dir. ind.*, 1998, n. 3912.

(28) L'iniziale riluttanza per la proteggibilità di informazioni non aventi carattere industriale è ragionevolmente da attribuirsi all'uso "tradizionale" dei segreti per tutelare le innovazioni tecniche nell'impossibilità di ottenere un brevetto o in alternativa ad esso. La discriminazione è stata a lungo codificata nell'art. 623 c.p., che solo con l'implementazione della Direttiva ha accolto le informazioni di carattere non tecnico tra quelle tutelabili penalmente. L'idoneità delle informazioni commerciali ad essere oggetto di una appropriazione censurabile come condotta sleale era già riconosciuta ad esempio da ROTONDI M., *Diritto industriale*, Padova, 1965, 493 s.; vds anche Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699, in *Foro it.*, 1985, X, 2661, che parla di *know-how* in senso riferendosi alle «conoscenze che, nell'ambito della tecnica industriale, siano richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per corretto impiego di una tecnologia, e altresì alle regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale, attinenti al settore organizzativo o a quello

II. Il segreto commerciale

cui rientra il *know-how* cd. “commerciale” (29), stante l’evidente assenza dei requisiti di brevettabilità, il segreto costituisce spesso l’unico strumento per garantirne il godimento esclusivo (30).

2.3. (Segue). Il *know-how*

Si è già detto come dal punto di vista del contenuto tra le informazioni tutelabili come segreti commerciali possano rientrare quelle attinenti al cd. *know-how* (31).

Come ampiamente notato dalla dottrina anche più risalente, dare una definizione precisa ed esaustiva della locuzione è assai complesso, anche – o forse proprio – perché il suo successo, prima nella prassi e poi nel diritto (32), è principalmente dovuto al suo valore evocativo (33).

stricto sensu commerciale» e lo qualifica come bene economico, distinto dal brevetto, ed iscrivibile a bilancio come immobilizzazione materiale ex art 2424, n. 5, c.c.

(29) Per FRIGNANI A., *Factoring ... cit.*, 501, anche «tecniche della distribuzione» in quanto viene utilizzato allo stadio (non della produzione bensì) della distribuzione; FRANCHINI STUFLER B., *Studi sull’evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, 363.

(30) Si noti che le liste clienti non trovano in genere tutela neanche come banche dati ex artt. 1, c. 2, e 2, n. 9, l.d.a., difettando del requisito di pubblica accessibilità, Trib. Bologna, sez. impr., 4 luglio 2017, in *Giur. it.*, 2018, 1145, con nota di ANDOLINA A., *Tutela delle liste clienti tra concorrenza sleale, segreto industriale e banche dati*. Si noterà che l’oggetto di tutela di queste ultime ricomprende anche informazioni qualificabili giuridicamente come dati personali se legittimamente trattati dal titolare (del segreto commerciale). Sulla possibilità che la tutela dei segreti e dei dati personali insistano sulle medesime informazioni si dirà brevemente al § 4.4. del sesto capitolo.

(31) Cfr. Trib Bologna, sez. impresa, 9 gennaio 2020, n. 58, rel. Rimondini, «La tutela delle informazioni segrete è contenuta nell’art. 98 e 99 del c.p.i.; la fattispecie ricomprende le informazioni aziendali (incluso anche il cd. *know-how*)».

(32) Cfr. FRIGNANI A., *Factoring ... cit.*, 501, rileva come la nozione provenga «prepotentemente dalla prassi»; similmente SORDELLI L., *Il know-how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I, 93, 94, osserva che «il termine *know-how* viene largamente usato nella pratica degli affari in una varietà di si-

II. Il segreto commerciale

Coerentemente con il suo significato di “saper fare”, il termine è in genere utilizzato – con significato più fenomenologico che propriamente giuridico – per indicare (non singole nozioni ma) un complesso di conoscenze e abilità, perlopiù applicate o applicabili alla pratica (34). Il *know-*

tuazioni per indicare conoscenze, metodi, sistemi, procedimenti, [ecc.] che costituiscono un patrimonio di esperienze o di ricerca, cui si riconnette valore economico».

(33) L'uso del termine si fa generalmente risalire ad un intervento del filosofo britannico Gilbert Ryle ad un incontro della Aristotelian Society, che all'epoca presiedeva, tenutosi la sera del 5 novembre 1945. Nel saggio epistemologico che ne è derivato (RYLE G., *Knowing how and knowing what*, in *Proceedings of the Aristotelian Society*, 1945-1946, 1 ss.) l'A. muove l'ipotesi che il «sapere come» («*knowledge-how*») costituisca un esercizio di intelligenza al pari del, ma non necessariamente correlato o contemporaneo al, «sapere che» («*knowledge-that*»), sottoponendo ai membri della Society l'esempio di un giocatore di scacchi «stupido» che, nonostante gli siano state impartite tutte le nozioni e le massime tattiche per eccellere al gioco degli scacchi, perde perché non è in grado di richiamare la giusta nozione al momento in cui ne avrebbe bisogno oppure, quando per pura fortuna ciò gli riesce, non è in grado di metterla in pratica. In estrema sintesi ritiene che il «sapere come» sia la forma di intelligenza che permette di realizzare una regola, ciò che avviene eseguendo prestazioni che si adeguano a tale regola, non recitando («*Knowing a rule is knowing how. It is realised in performances which conform to the rule, not in theoretical citations of it*»). E ancora che la detenzione del «sapere che» è utile solo nella misura in cui si è in grado di farne uso, al momento richiesto, per la soluzione di un problema teorico o pratico, finendo col dire che uno sciocco può essere imbevuto di informazioni, senza saper rispondere a nessuna domanda («*Effective possession of a piece of knowledge-that involves knowing how to use that knowledge, when required, for the solution of other theoretical or practical problems. There is a distinction between the museum-possession and the workshop-possession of knowledge. A silly person can be stocked with information, yet never know how to answer particular questions*»).

(34) Cfr. sul punto FRIGNANI A., *Know-how ... cit.*, 505, «le informazioni che costituiscono il know-how possono cadere su qualsiasi oggetto»; in giurisprudenza vds. ad esempio Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699, cit. «le conoscenze possono essere le più varie, potendo consistere in un procedimento, in formule, in procedure di addestramento e, in generale, in informazioni di interesse industriale o commerciale, frutto di esperienze e di studi, le quali comportino vantaggi di ordine tecnologico o competitivo sul piano della produzione o del marketing e siano caratterizzate dalla segretezza»; in merito al *know-how* come *corpus* di informazioni

II. Il segreto commerciale

how, sempre guardando alla sua manifestazione tipica, tende a differire dalle informazioni cosiddette «isolate», cioè singole notizie (come la data di lancio di un nuovo prodotto) (35) non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello genetico. Infatti, le prime possono anche essere il risultato istantaneo dell'attività dell'impresa, come nel caso dei risultati delle prove meccaniche cui è stato sottoposto un componente, mentre il *know-how* è generalmente incrementale, cioè costituisce il risultato di un processo (anche lunghissimo) di sedimentazione di singole informazioni, evidenze e dati esperienziali.

La rilevanza giuridica del *know-how* è stata storicamente avvertita con riferimento alla sua cessione da un'impresa a un'altra, in particolare nell'ambito dei contratti che prevedono il trasferimento di tecnologia o la condivisione di particolari competenze commerciali (specie nei contratti di *franchising*). Proprio con riguardo alla capacità del *know-how* di circolare nel mercato – e, quindi, di essere oggetto di un contratto – si è proposta la distinzione tra un *know-how* di tipo “oggettivo” ed un *know-how* invece “soggettivo”. intendendosi con quest'ultimo le «esperienze, particolari capacità o abilità personali (congenite e/o acquisite) che, configurandosi come attributi della persona, non sono scindibili da essa e non assumono valore economico autonomo» (36).

SCHIANO DI PEPE G., *Scheda: il contratto di know-how*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, II, 233, secondo cui «il know-how può essere inteso come l'insieme delle esperienze anche insignificanti e non inventive che una équipe di specialisti ha accumulato nella realizzazione di una determinata produzione e che non può essere ridotto ad una serie di nozioni razionali e precise, ma rimane una somma di dati della quale si può far fruire una diversa impresa solo attraverso un complesso meccanismo di comunicazione».

(35) Così LIBERTINI M., *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2011, 158 s.

(36) FRANCHINI STUFLER B., *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Torino, 2009, 36. L'A. ritiene che il valore economico del *know-how* soggettivo possa essere acquisito dall'impresa solo assicurandosi la prestazione lavorativa di chi di quelle capacità ed esperienze è il portatore. Di conseguenza attribuisce una «scarso rilevanza giuridica» al *know-how* soggettivo posto che le disposizioni normati-

II. Il segreto commerciale

La distinzione può certamente avere un pregio descrittivo, ma sul piano sostanziale non sembra poter essere accolta l'affermazione in merito alla non trasferibilità del *know-how* soggettivo. Un'osservazione più attenta dimostra, infatti, che il *know-how* inscindibile dalla persona che lo detiene (37) può circolare *attraverso* o *insieme* ad essa (38).

Se è fuor di dubbio che il *know-how* possa – anzi tendenzialmente possa solo – essere tutelato attraverso i segreti commerciali, ci si è in passato chiesti se la segretezza costituisca un elemento caratterizzante o meramente tipico del *know-how*. La risposta è stata tendenzialmente negativa. Il termine “*know-how*” è, in sé considerato, un termine neutro, che indica, appunto, un insieme di informazioni utili che ben può costituire il patri-

ve «che si riferiscono al *know-how* [ad eccezione degli artt. 2105 e 2125 c.c.] presuppongono il carattere oggettivo dello stesso, ossia il fatto che sia costituito da elementi dotati di una propria individualità».

(37) Questione questa su cui si ritornerà ampiamente *infra*, in particolare § 2 del quinto capitolo.

(38) Nel primo caso rientrano, ad esempio, i contratti aventi ad oggetto attività di formazione, manutenzione o assistenza; in merito SORDELLI L. *Il know-how...* cit., 94, che evidenzia come la trasmissione di *know-how* possa avvenire «sia mediante la consegna di documenti [...] sia in forma orale od operativa [...] sia prestando assistenza tecnica o gestionale». Nel secondo caso rientrano le ipotesi di modificazione del soggetto creditore della prestazione informata dal *know-how*. Ciò può ben avvenire, ad esempio, attraverso un distacco intra-gruppo dei soggetti che di quel *know-how* sono portatori, ovvero attraverso il trasferimento dell'impresa o di un ramo di essa. È infatti riconosciuto che costituisce un ramo d'azienda suscettibile di autonomo trasferimento anche «un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune di vigilanza può [...] corrispondere ad un'entità economica» e dunque essere oggetto di circolazione, cfr. Cass. 7 dicembre 2015, n. 24083, in *Dejure*, nonché Corte giust. UE 11 luglio 2018, C-60/17. Vi sono peraltro evidenze che indicano una crescente rilevanza di fenomeni acquisitivi dettati proprio dal desiderio di acquisire principalmente le risorse umane di un'altra impresa, tant'è che nel mondo anglosassone gli si è da tempo dato il nome di “*acq-hiring*” (o “*acqui-hiring*”, cfr. per uno dei primi usi riscontrati l'articolo di Dan Frommer, *Apple, Facebook, and Google go to war*, in *Business Insider*, 20 settembre 2010, <https://tinyurl.com/acqui-hire>, in cui si legge che «Recently, all three companies have been making a lot of "acq-hires," where they buy a company to acquire its human resources»).

II. Il segreto commerciale

monio diffuso di un determinato settore o di una determinata località. In questo senso la diffusione non priva il *know-how* del suo valore economico, di cui potranno però beneficiare godere tutti gli operatori di quel settore o di quella località. La circostanza che il *know-how* sia diffuso anziché esclusivo neppure esclude in radice l'ipotesi che vi siano soggetti disposti ad acquisirlo a titolo oneroso. Si pensi, ad esempio, all'impresa che intende fare ingresso in un dato mercato: non è detto che il *know-how* già diffuso tra i nuovi concorrenti, necessario per ridurre i tempi di avviamento, possa essere recuperato autonomamente, cioè senza la partecipazione di un *insider* di quel mercato (39). In merito si è lucidamente osservato che il segreto non è qualità genetica del *know-how*, bensì una caratteristica che gli è conferita dal detentore al fine di appropriarsi in via esclusiva del suo valore (40).

È, tuttavia, innegabile che nella prassi giuridica il *know-how* venga principalmente utilizzato nel senso di patrimonio di conoscenze soggette a segreto (41) ed è in quel senso che pure qui interessa. In proposito occorre notare che il requisito di segretezza è stato interpretato in maniera assai

(39) PITTER P., *Know-how e contratto di know-how*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, 29 e 35, che distingue il *know how* in senso stretto (cioè segreto) dal *know-how* in senso lato e riconosce «la grande importanza pratica del *know-how* in senso lato, se non altro perché, di fatto, spesso i contratti di *know-how* fanno riferimento proprio al *know-how* così inteso»; l'A. deriva quindi il valore del *know-how* non in termini di segretezza, bensì di «impossibilità, per chi non sia in possesso di una conoscenza, di entrare in modo autonomo in possesso della stessa»; MASSA FELSANI F., *Contributo all'analisi del know-how*, Milano, 1997, 23 s., che però rileva «la diffusione anche di situazioni nelle quali il trasferimento di *know-how* è dettato prevalentemente da ragioni di opportunità e cioè di convenienza economica, per nulla determinate dall'eventuale segretezza dell'oggetto del contratto, ma appunto da valutazioni contingenti dell'impresa alienante e/o acquirente».

(40) MASSA FELSANI F., *Contributo all'analisi del know-how*, Milano, 1997, 27, secondo cui il segreto è «caratteristica ad esso impressa dal detentore».

(41) DESSEMONTET F., *The Legal protection of Know-how in the United States of America*, Ginevra-New Jersey, 1976, 46: «Know-how is nothing more than trade secrets».

II. Il segreto commerciale

più blanda che nel caso di informazioni isolate. In particolare si ritiene che il *know-how* possa ritenersi segreto anche allorquando le singole informazioni di cui si compone sono generalmente note, mentre non lo è quella particolare configurazione (42). Contraltare di questa indulgenza è, però, la necessaria individuazione e circoscrizione del *know-how* affinché possa accedere alla tutela (43).

3. I requisiti della tutela

3.1. La segretezza

La tutela dei segreti commerciali, oggi disciplinata dagli artt. 98 e 99 c.p.i., presuppone che le informazioni siano segrete, abbiano valore economico in virtù di tale segretezza e siano sottoposte a misure idonee a mantenerle segrete.

Il requisito di segretezza è, come accennato, un presupposto di fatto della tutela, nel senso che l'informazione deve nascere e rimanere segreta, non potendo la segretezza esserle conferita successivamente o ricostituita a seguito della sua diffusione. Del requisito si accoglie una definizione in due sensi relativa. Nel primo senso non deve intendersi come segreta solo l'informazione nota ad un solo soggetto, posto che ciò inevitabilmente ne

(42) Così per il *know-how* sarà sufficiente accertare la segretezza di quel *corpus* di informazioni, nella sua particolare configurazione e non delle singole informazioni che lo costituiscono, come è, invece, necessario per la tutelabilità delle informazioni isolate, LIBERTINI M., *Le informazioni aziendali segrete ...*, cit., 162; BERTANI M. *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di protezione delle informazioni*, in AA.VV., *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005, 37.

(43) Trib. Milano, sez. impr., ord. 20 luglio 2011, in *Rep. Giur. ann. dir. ind.*, n. 5826, per cui la tutela del *know-how* a norma del Regolamento (CE) 31 gennaio 1996 n. 240 presuppone che esso sia identificato ed individuato in maniera appropriata. È anche a questo requisito che si deve la prassi, invero assai diffusa, di consegnare a manuali operativi interni le conoscenze aziendali riguardanti processi complessi.

II. Il segreto commerciale

inibirebbe l'uso all'interno dell'impresa. La segretezza è altresì relativa nel senso che non nuoce la preconoscenza del terzo, purché le informazioni non siano «nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili». All'opposto è certamente da escludersi la segretezza, invece, delle notizie che sono o divengono di pubblico dominio (44).

È stato così ritenuto che la tutela debba essere prestata a quelle informazioni la cui raccolta richiede sforzi, anche economici, da parte del terzo che volesse replicarle, non surrogabili tramite la consultazione di materiali ed esperienze esterne (45). Qualora all'informazione possa risalirsi tramite la scomposizione e l'analisi del prodotto, può comunque dirsi segreta se il processo di *reverse engineering* richiede un investimento considerevole di tempo e denaro (46)

3.2. Il valore economico

L'art. 98, c. 1, lett. b, c.p.i. esige, poi, che le informazioni siano dotate di un valore economico causalmente collegato («in quanto») alla loro segretezza. Sul concetto di «valore economico» occorre precisare che il valo-

(44) Per tutti SCUFFI M., FRANZOSI M. *Diritto industriale italiano I*, Padova, 2014, 906.

(45) Cfr. ad esempio Trib Bologna 20 marzo 2008 in *Rep. Giur. ann. dir. ind.*, n. 5368, secondo cui la tutela va riservata a quelle informazioni la cui raccolta richiede sforzi superiori a quelli imposti da un'accurata ricerca in letteratura, aventi ad oggetto notizie accumulate con lavoro individuale o di *équipe*, non surrogabile tramite la consultazione di materiali ed esperienze esterne; Trib. Bologna, sez. impr., 12 marzo 2012, in *Rep. Giur. ann. dir. ind.*, n. 5866, secondo cui non nuoce alla segretezza la circostanza che, conformemente alle norme di legge, un prodotto sia commercializzato con l'indicazione dei suoi ingredienti.

(46) Cfr. ad esempio Trib. Bologna, sez. impr., ord. 5 gennaio 2015, in *Rep. Giur. ann. dir. ind.*, n. 6262, secondo cui la segretezza deve essere esclusa là dove non già dove sussista l'astratta possibilità di risalirvi tramite *reverse engineering*, dovendo il processo risultare «facile» agli esperti del settore; similmente già Trib. Milano, sez. impr., ord. 14 febbraio 2012, in *Rep. Giur. ann. dir. ind.*, n. 5859.

II. Il segreto commerciale

re derivante dalla segretezza non può che consistere nel vantaggio concorrenziale del legittimo detentore. Il valore dell'informazione, infatti, non deriva dalla sua segretezza, posto che un'informazione inutile rimarrebbe tale anche se tenuta segreta, ma, evidentemente, dal suo contenuto. Come insegna la dottrina macroeconomica, infatti, l'informazione appartiene alla categoria dei beni pubblici, di cui tutti possono tendenzialmente beneficiare in maniera non rivale e non esclusiva, e la divulgazione non ne diminuisce il valore. Ciò che con la divulgazione va distrutto è, invece, il valore *differenziale* sul piano dei rapporti concorrenziali tra imprese. È, infatti, il vantaggio che l'impresa trae dal possedere informazioni che i concorrenti ignorano che viene meno quando la divulgazione della notizia ripristina una situazione di "parità d'armi".

In giurisprudenza non è infrequente che nell'accertamento del valore si faccia riferimento all'investimento sostenuto dall'imprenditore per ottenere quelle informazioni, mentre a ben vedere tale circostanza dovrebbe essere irrilevante. La circostanza che l'impresa abbia fatto un investimento, così come l'entità dell'investimento, non può essere aprioristicamente collegata al valore del suo esito, ma può al più fornirne un indizio, sulla base della postulata razionalità delle scelte economiche di chi lo compie. Del resto è ben immaginabile che un investimento anche ingente si riduca in un nulla di fatto, così come è pure immaginabile una scoperta fortuita, per «sagacia accidentale» (47), di un'importante informazione. La norma peraltro richiede esplicitamente che il valore derivi dalla segretezza, cioè dal fatto che i concorrenti ne siano all'oscuro (48).

(47) Così WALPOLE H. chiama la fortunata scoperta di cose che non si stavano cercando in una lettera all'amico Horace Mann del 28 gennaio 1754 a cui si fa risalire l'invenzione della parola *serendipity*, che in certa misura ha fatto il suo ingresso anche nella lingua italiana.

(48) Trib Ancona, sez. impr., 30 settembre 2021, est. Pompetti, in *Giuraemilia*, «Poiché il secondo requisito di cui alla citata norma dell'art. 98 c.p.i. sia soddisfatto non occorre che le informazioni siano suscettibili di valutazione o abbiano un valore economico: deve invece trattarsi di informazioni il cui possesso esclusivo

II. Il segreto commerciale

Tuttavia, guardando oltre la formulazione imprecisa di talune pronunce ora stigmatizzate, non pare che in esse venga effettivamente accertato il valore dell'informazione sulla base dell'investimento. Piuttosto i giudici procedono dalla prova dell'investimento, generalmente non difficile da fornire in giudizio, per accertare in via presuntiva il valore delle informazioni per cui si richiede la tutela.

3.3. Le misure di mantenimento del segreto

L'ultimo requisito richiesto dall'art. 98 c.p.i. consiste nell'adozione di «misure da ritenersi ragionevolmente adeguate» a mantenere le informazioni segrete. La norma impone al legittimo detentore di attivarsi con un comportamento fattivo per il mantenimento di quello stato di segretezza che conferisce valore concorrenziale all'informazione. Per un verso il requisito ha la funzione di "filtrare" quelle informazioni che il detentore non ritiene meritevoli di un investimento diretto a prevenirne la diffusione. In questo senso, la tutela giuridica segue quella di fatto, perché l'assenza di quest'ultima segnala l'assenza di quell'interesse meritevole che l'ordinamento dovrebbe tutelare con l'attribuzione di un diritto. Per altro verso, come si avrà modo di vedere più approfonditamente, l'adozione di misure di tutela adeguate ha la funzione anche di identificare le informazioni sottoposte a segreto, allertandone sia i soggetti esterni che quelli interni all'impresa, *in primis* i collaboratori (49).

Pur rinviando al preannunciato approfondimento, si può sin d'ora

(o quasi esclusivo), dipendente dal regime segreto, assicuri al soggetto che le detiene un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori del settore».

(49) AUTERI P., *Il segreto industriale*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del Convegno Nazionale. Roma 26-28 ottobre 1981*, Padova, 1983, 326; MANSANI L., *La nozione di segreto di cui all'art. 6-bis l. invenzioni*, *Dir. ind.*, 2002, 218; cfr. in giurisprudenza la recente Trib. Bologna, 9 gennaio 2020, in *Foro pad.*, 2020, I, 421, con nota di GHINI F., *Know-how e onere della prova: un (giusto) percorso a ostacoli*, secondo cui la tutela delle informazioni segrete è subordinata alla prova dell'adozione di misure di protezione dirette verso sia verso l'interno che verso l'esterno.

II. Il segreto commerciale

anticipare che giurisprudenza e dottrina ritengono che l'adeguatezza del livello di protezione debba essere individuata sulla base di un dato di esperienza, tenendo da conto la tipologia dell'informazione, il valore attribuito dal detentore, le caratteristiche dell'impresa e del settore di appartenenza (50). Tuttavia, invece che fornire un metro di valutazione flessibile alle variabili del caso concreto, l'approccio casuistico ha condotto a ritenere adeguate misure di secretazione assai eterogenee fra loro, sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo.

(50) Si è così affermato che «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», BARBARO S., *Le informazioni aziendali riservate: le scelte del codice della proprietà industriale*, in RESTA G. (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano 2011, 306.

II. Il segreto commerciale

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

Sommario: 1. La tutela codicistica dei segreti commerciali. 1.1. *L'obbligo di segreto dei prestatori di lavoro (art. 2105 c.c.)*. 1.2. *La tutela penale del segreto (artt. 622 e 623 c.p.)*. 1.3. *La tutela concorrenziale del segreto (art. 2598 n. 3 c.c.)*. 1.4. *Una sintesi della tutela codicistica del segreto: Cass. 20 marzo 1991, n. 3011*. 2. La tutela industrialistica dei segreti commerciali. 2.1. *L'Accordo TRIPs, l'art. 6-bis l. inv. e i Regolamenti di esenzione*. 2.2. *Il Codice di proprietà industriale e il d.lgs. n. 131/2010*. 2.3. *La Direttiva (UE) 943/2016 e il d.lgs. n. 63/2018*. 2.4. *(Segue). La novella dell'art. 623 c.p.*

1. La tutela codicistica dei segreti commerciali

La tutela dei segreti commerciali trova oggi il suo nucleo centrale negli artt. 98 e 99 c.p.i., di cui si sono ora fissati i requisiti. Le norme raccolgono l'eredità normativa dell'art. 6-bis l. inv. che, recependo l'Accordo TRIPs, aveva introdotto nel nostro ordinamento una disciplina speciale per la tutela dei segreti. Prima di ciò, le informazioni segrete dell'impresa ricevevano tutela a norma di alcune disposizioni dei codici civile e penale, che tuttora operano a corredo degli artt. 98 e 99 c.p.i., segnatamente gli artt. 2598 e 2105 c.c. e 622 e 623 c.p.

La rilevanza di tali norme, alla cui trattazione è dedicata questa prima sezione del capitolo, è quindi duplice. Da un lato esse completano l'attuale quadro normativo e, a ben vedere, rivestono grande importanza per rispondere alla

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

domanda che ci si è posti in apertura, ovverosia entro quali limiti l'ex dipendente possa fare uso delle informazioni apprese in costanza di rapporto nel prosieguo della sua vita professionale. Dall'altro non può essere taciuta la loro importanza in chiave storica, poiché è intorno all'intreccio tra queste disposizioni che si è sviluppato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ancora oggi permea l'intera materia.

1.1. L'obbligo di segreto dei prestatori di lavoro (art. 2105 c.c.)

L'art. 2105 c.c., com'è noto, sancisce il divieto per il lavoratore di «trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore», nonché di divulgare a terzi o utilizzare le «notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa». La norma identifica specificamente due fattispecie dell'obbligo che in rubrica chiama di «fedeltà»: uno di non concorrenza ed uno di riservatezza, che parte della dottrina considera autonomi, mentre per altro orientamento, costantemente seguito dalla giurisprudenza, sono entrambi riconducibili ad un obbligo più ampio di buona fede, del quale concorrenza e riservatezza sono solo aspetti esemplificativi (51).

L'obbligo non è strumentale al soddisfacimento dell'interesse alla prestazione lavorativa, ma è posto a tutela della riservatezza dell'impresa dal momen-

(51) La giustificazione di tale interpretazione è radicata nella riconduzione dell'art. 2105 ai doveri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., di cui esso sarebbe espressione specifica ai rapporti di lavoro, arrivando ad affermare che l'obbligo di fedeltà impone al lavoratore di salvaguardare in ogni modo gli interessi del datore di lavoro Cass. 8 luglio 1995, 7529; questa tendenza a completare l'obbligo di fedeltà con l'obbligo generale di correttezza e buona fede ha, invero, avuto un certo seguito anche nella dottrina, sebbene con un'impostazione più puntuale, cfr. SCOGNAMIGLIO R., *Diritto del lavoro*, 1997, Napoli, 453 s. È, tuttavia, evidente come la tutela del segreto aziendale che qui interessa è evidentemente una delle fattispecie "nominate" dell'obbligo, che non risente dell'aspra contesa dottrinale sull'estensione dell'obbligo di fedeltà. Esulando dallo scopo di questa indagine, si permetta di rinviare alla recente rassegna di SIGNORELLI M., *La diligenza del prestatore di lavoro e l'obbligo di fedeltà: l'inadempimento del lavoratore subordinato nella lettura giurisprudenziale*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, 106, e agli ampi riferimenti in letteratura e giurisprudenza.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

to in cui il lavoratore vi fa ingresso (52) e si rende necessario perché dall'immissione del lavoratore nella sfera giuridica del datore di lavoro deriva il rischio di una concorrenza cosiddetta "differenziale", cioè attuata avvantaggiandosi della posizione ricoperta all'interno della struttura organizzativa aziendale, e pertanto particolarmente nociva (53). In quest'ottica, l'obbligo di silenzio – come quello correlato di non concorrenza – sarebbe posto a tutela dell'interesse del datore di lavoro a salvaguardare la propria posizione concorrenziale dall'abuso di notizie non destinate a circolare al suo esterno ed avrebbe, quindi carattere squisitamente patrimoniale (54).

Con specifico riferimento all'obbligo di riservatezza che qui interessa, ne sono state date diverse interpretazioni, perlopiù riguardanti la sua estensione oggettiva e temporale.

Sotto il primo profilo si è dibattuto su quali informazioni il dipendente fosse tenuto a tenere il riserbo. Taluni richiedono che le informazioni siano almeno riservate, se non segrete (55). Altri invece ritengono, valorizzando il dato letterale della norma, che una tale qualificazione non sia necessaria. Anche quest'ultima lettura, tuttavia, riconosce che dalle notizie inerenti all'impresa,

(52) MAGRINI S., *Lavoro (contratto individuale)*, in *Enc. Dir.*, XXIII, 411; in questo senso sarebbero qualificabili come obblighi di sicurezza, MANCINI G. F., *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, Milano, 1957, 97 ss.; secondo SANTORO PASSARELLI F., *Nozioni di Diritto del Lavoro*, XXXV, Napoli, 1995, 197, l'obbligo di fedeltà sarebbe riconducibile alla stessa volontà del lavoratore, il quale non potrebbe riservare di operare contro l'impresa nel momento in cui accetta di collaborare con essa.

(53) RIVA SANSEVERINO L., *Diritto del lavoro*, Padova, 1958, 235; Trib. Torino, 28 dicembre 1973, in *Giur. dir. ind.*, 1973, 1490 «[il lavoratore dipendente] si trova nelle condizioni migliori per ledere gravemente il suo principale».

(54) MAGRINI S., *Lavoro ... cit.*, 412 è posta a tutela del patrimonio immateriale dell'impresa e mira «ad evitare quella forma di abuso che consiste nello sfruttamento [...] di tale patrimonio a vantaggio proprio o di terzi»; negli stessi termini SORDELLI L., *Il know-how ... cit.*, 138; così pure MATTAROLO M.G., *Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Art. 2105*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, 2000, Milano, 60 ss.

(55) ZANGARI G., *Libro V - Del lavoro. (artt. 2099-2144)*, in *Commentario del Codice Civile*, II ed. Torino 1993.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

per quanto non segrete, debbano essere naturalmente escluse tutte quelle notizie che sono pubbliche o notorie. La giurisprudenza dal canto suo si riferisce abitualmente alle «notizie riservate o segrete» per riferirsi a quelle per cui vige il divieto di divulgazione ex art. 2105 c.c., il che lascerebbe intendere il bisogno di una qualche qualificazione (56), come conferma il fatto che la riservatezza viene negata qualora si possa risalire all'informazione attingendo ad elenchi o banche dati di facile accesso (57). Si può quindi dire che sia necessario, ma anche sufficiente, che le «notizie» non siano «generalmente note» né «facilmente conoscibili», senza che debba ravvisarsi una particolare difficoltà d'accesso alle informazioni (58).

La dottrina prevalente, infine suffragata dalla giurisprudenza, ha privilegiato un'interpretazione ampia anche della nozione di informazioni sulla «organizzazione», che ricomprendesse le notizie riguardanti l'amministrazione e la situazione economica dell'impresa, nonché i rapporti di questa con lavoratori, sindacati ed amministrazione pubblica (59). L'interpretazione estensiva

(56) Cass. 13 febbraio 2017, n. 3739, con nota di DI LEMMA, *La tutela delle informazioni riservate nei confronti del dipendente infedele: fedeltà, correttezza e buona fede*, *Riv. it. dir. lav.*, 2017, 494 ss.; Cass. 26 ottobre 2001, n. 13329, *Giust. civ. mass.*, 2001, 1805; Cass. 20 novembre 1985, n. 5708, *Mass. Giur. lav.*, 1986, 116; Cass. 12 luglio 1985, n. 4135, in *Mass. Giur. lav.*, 1985, 414; Pret. Venezia, 2 maggio 1995, *Informazione previdenziale*, 1996, 585.

(57) Trib. Milano, 11 novembre 2014, n. 13321, in *Dejure*, in relazione ad una lista clienti creata attingendo da registri telefonici online.

(58) DELLE VEDOVE, *op. cit.*, 248; conformemente all'individuazione di una riservatezza graduata che sfocia nel segreto in presenza dei requisiti dell'art. 98 c.p.i. si veda anche Trib. Bologna, 4 ottobre 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 457.

(59) In particolare RIVA SANSEVERINO L., *Il lavoro nell'impresa*, II ed., Torino, 1960, 350, che considera l'obbligo esteso a tutto il patrimonio immateriale dell'impresa; oggi vds. MATTAROLO M.G., *Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Art. 2105*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, 2000, Milano, 163; la tesi estensiva ha ricevuto conforto anche dalla Suprema Corte, cfr. Cass. 9 luglio 1971, n. 2199, *Riv. dir. ind.*, 1971, II, 149, secondo cui l'imprenditore non riceve tutela solo contro gli atti indirizzati all'ottenimento di segreti relativi ai procedimenti produttivi o all'organizzazione dell'impresa, ma anche di quelle notizie che, anche ove non segrete, egli non intenda far conoscere all'esterno dell'impresa; cfr. con analoga motivazione Cass. 24 febbraio 1983, n. 1413, *Giur. dir. ind.*, 1983, 34, nonché più in generale sull'obbligo di riservatez-

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

dell'obbligo di non divulgazione è tuttavia rigettata da parte della dottrina, che in particolare da quella che individua nell'art. 2105 c.c. una norma a tutela dell'avviamento dell'azienda verso i concorrenti piuttosto che il riconoscimento di una sfera di riservatezza generalizzata (60).

Ad ogni modo, anche chi aderisce a questa interpretazione restrittiva non manca di osservare come per «metodi di produzione» debbano intendersi anche metodi di offerta dei servizi, pure se slegati dalla produzione *stricto sensu* o in assenza di essa, riconoscendo l'obbligo di silenzio anche, ad esempio, in merito alle liste clienti (61).

Per quanto concerne, invece, il dibattito sull'estensione temporale dell'obbligo di riserbo, a lungo un filone dottrinale, principalmente industrialistico, ha sostenuto l'operatività dell'obbligo di segretezza anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro per giustificare la tutela dei segreti d'impresa (62).

za, la celebre Cass. 1 giugno 1988, n. 3719, *Riv. it. dir. lav.*, 1988, II, 978, secondo cui i divieti sanciti dall'art. 2105 c.c. vanno letti in chiave estensiva alla luce della clausola di buona fede, cosicché il lavoratore «deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso».

(60) Cfr. MANCINI G.F., *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, 139, secondo cui l'obbligo sarebbe limitato alle informazioni «direttamente concernenti l'ordinamento dell'impresa, nonché i sistemi di produzione da essa seguiti»; ICHINO P., *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, Milano, 1979, 206 ss., che critica l'interpretazione estensiva in quanto «non trova alcun fondamento nel testo della norma» e «forse è originata da una indebita confusione tra l'obbligo di segreto e altri doveri del lavoratore», sottolineando anche la dipartita dal dettato dell'art. 8, c. 2, l. imp. priv., che si riferiva genericamente alle «notizie attinte all'azienda», e il raffronto con il ben più ampio dettato dell'art. 2622 c.c., che parla di «notizie avute a causa del loro ufficio».

(61) Cfr. ICHINO P., *ibid.*, 210.

(62) Così principalmente ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 282, secondo cui sarebbe determinante il momento in cui il segreto è comunicato; AUTERI P., *Il segreto industriale*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del Convegno Nazionale. Roma 26-28 ottobre 1981*, Padova, 1983, 338; ID., *Art. 14 d.lgs.*

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

Secondo un'efficace elaborazione, la tutela del segreto sarebbe quasi o del tutto inutile se il segreto non fosse stato protetto *in primis* dalla divulgazione ad opera di quei soggetti con cui l'imprenditore deve necessariamente dividerlo, ossia i suoi collaboratori (63). In assenza di un tale obbligo, infatti, non sarebbe neppure configurabile una rilevanza ai fini della tutela concorrenziale, se non nei casi in cui l'appropriazione o l'uso dell'informazione avvenga per mezzo di atti sleali. Questo filone dottrinale sembra però essere guidato da una lettura dell'art. 2105 c.c. che per un verso vuole porsi in continuità con il previgente art. 8, c. 2., l. imp. priv. (64), e che, per l'altro, è condizionata dalla necessità di trovare un fondamento normativo all'obbligo di silenzio degli ex dipendenti, ritenuto imprescindibile per tutelare efficacemente i segreti commerciali.

La dottrina maggioritaria rigetta questa impostazione, riconoscendo la natura accessoria degli obblighi sanciti dall'art. 2105 c.c. rispetto al rapporto di la-

19 marzo 1996, n. 198, in *Nuove leggi. civ. comm.*, 1998, 124, 126; PAPPALARDO, *Concorrenza durante e oltre il lavoro*, in *Giust. civ. mass.*, 1985, I, 237; fra i giuslavoristi però vds. SANTORO PASSARELLI F., *Nozioni di diritto del lavoro*, XXVI ed. Napoli, 1973, 388; CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI P., TREU T., *Il rapporto di lavoro subordinato*, Torino, 1990, 179, secondo i quali data la natura durevole dell'interesse al segreto l'obbligo di silenzio dovrebbe permanere anche cessato il rapporto; la questione sembra definitivamente sopirsi dopo Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, in *Foro it.*, 1993, II, 3154 ss. con nota di DI PAOLA S., *Concorrenza sleale per l'utilizzo di notizie «segrete»: quale avvenire per l'ex dipendente?* Al contrario non è mai stato in dubbio il cessare del divieto di concorrenza, stante l'espressa previsione dell'art. 2125 c.c.

(63) AUTERI P., *Art. 14 d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi. civ. comm.*, 1998, 125.

(64) La norma precodicistica prevedeva che «L'impiegato non può trattare per conto proprio o di terzi, affari in concorrenza col suo principale sotto comminatoria del licenziamento immediato e dei danni» e, al secondo comma, imponeva al dipendente l'obbligo di «non abusare, a forma di concorrenza sleale, né durante, né dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte all'azienda del proprio principale». A ben vedere, mentre il primo comma si pone in assoluta continuità con l'art. 2105 c.c., il secondo comma è di contenuto più ristretto, in quanto, a differenza di quanto fa la norma codicistica, subordina il divieto alla violazione dei principi di leale concorrenza *anche durante* il rapporto di lavoro.

III. *Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali*

voro (65), trovando ampio conforto anche in giurisprudenza (66).

Preme poi notare, per quanto qui importa, che l'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. vieta in ogni caso la divulgazione, mentre l'uso è vietato solo là dove ciò possa arrecare un «pregiudizio» al datore di lavoro (67). Ne consegue che volendo ricercare il fondamento dell'obbligo di segretezza post-contrattuale e sviluppando coerentemente l'argomentazione, si giungerebbe a consentire comunque al lavoratore l'uso delle informazioni oggetto di segreto aziendale, nel limite in cui l'uso non ne importi la divulgazione o provochi un pregiudizio all'ex datore di lavoro. È chiaro, però, che qualora anche il solo uso sia comunque idoneo a rivelare il segreto, il pregiudizio potrà sempre riconoscersi nella perdita di quel valore economico che deriva dalla segretezza.

(65) Cfr. CESSARI A., *Fedeltà, lavoro, impresa*, Milano, 1969, 166 ss.; RIVA SANSEVERINO L., *Libro quinto: Lavoro art. 2060-2134*, V ed., in SCIALOJA A., BRANCA G. (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Bologna-Roma, 1977, 388; tra gli industrialisti GHIDINI G., *Slealtà della concorrenza e costituzione economica*, Padova, 1978; CARTELLA M., *Patto di non concorrenza, rivelazioni di segreti e rapporto di lavoro*, in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, 399, 476, secondo cui l'art. 2105 c.c. «pone come termine finale dell'obbligo di fedeltà [...] il momento estintivo del rapporto». Oggi è unanimemente accettato che «dopo la cessazione del rapporto di lavoro [il lavoratore] ha la facoltà di intraprendere – in proprio o per conto di terzi – qualsiasi attività anche in concorrenza con quella del datore di lavoro, salvo il divieto di divulgare le notizie che devono rimanere segrete o riservate, ex artt. 622, 623 c.p.» RIGANÒ G., *Art. 2125 c.c.*, in AMOROSO G., DI CERBO V., MARESCA A., *Diritto del lavoro*, Milano, 2017, I, 1336; BONARDI O., *L'obbligo di fedeltà e il patto di non concorrenza*, in CESTER C. (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, II, Milano, 2007, 747; riteneva ancora attuale il dibattito MATTAROLO M.G., *Obbligo di fedeltà ... cit.*, 207 ss.; *contra* parrebbe GALLI C., *Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza*, in *Dir. ind.*, 2018, II, 113, 118.

(66) Cfr. *in primis* Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, cit.

(67) MANCINI G.F., *La responsabilità ... cit.*, 140, che sostiene la differenziazione evidenziando come non sarebbe possibile impedire l'uso delle notizie acquisite in assenza di pregiudizio per la parte datoriale; ZANGARI G., *Libro V - Del lavoro. (artt. 2099-2144)*, in *Commentario del Codice Civile*, II ed. Torino 1993, 312; CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI P., TREU T., *Il rapporto di lavoro subordinato*, Torino, 1990, 244; *contra* però CESSARI A., *Fedeltà, lavoro, impresa*, Milano, 1969, 160; ICHINO P., *Diritto alla riservatezza ... cit.*, 227 ss. Va da sé che in costanza di rapporto l'uso non possa comunque assumere i connotati di un'attività in concorrenza con il datore di lavoro.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

1.2. La tutela penale del segreto (artt. 622 e 623 c.p.)

Sul versante penalistico offrivano – e tuttora offrono – tutela al segreto anche le disposizioni dei «delitti contro la inviolabilità dei segreti». Le fattispecie delittuose che principalmente interessano ai nostri fini sono quelle punite dai già richiamati artt. 622 (rivelazione di segreto professionale) e 623 (rivelazione di segreti scientifici o industriali) c.p., sebbene in talune ipotesi possano essere anche realizzate le condotte di cui agli artt. 616 e 618 c.p. (che tutelano la segretezza della corrispondenza), nonché all'art. 621 c.p. (che punisce la rivelazione del contenuto di documenti segreti).

Ai fini della sintetica panoramica che qui si vuole dare, si ritiene sufficiente concentrarsi sulle prime due disposizioni richiamate (68). Si può anzitutto evidenziare che la rilevanza delle norme penalistiche di tutela del segreto nella pratica penale è storicamente molto limitata (69). Tuttavia, ciò non ha impedito il fiorire di una nutrita produzione dottrinale, anche in ambiti diversi da quello penale, indirizzata a trovare adeguata collocazione sistematica dei divieti sanciti dagli artt. 622 e 623 c.p. nella tutela civilistica (e poi industrialistica) del segreto commerciale. Così nel dibattito sull'utilizzabilità delle informazioni segrete dopo la cessazione del rapporto di lavoro è stata attribuita grande rilevanza dogmatica alle norme in parola.

L'orientamento maggioritario – se non unanime – riconosce nell'art. 623 c.p. una norma speciale rispetto all'art. 622 c.p. (70). Quest'ultima, infatti, puni-

(68) Gli artt. 622 e 623 c.p. riprendono rispettivamente gli artt. 163 e 298 del Codice penale 1889. La prima delle norme precodificistiche puniva «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocimento, lo rivela senza giusta causa», mentre la seconda «Chiunque rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, delle quali sia venuto a cognizione per ragione del suo stato od ufficio o della sua professione od arte, e che dovevano rimanere segrete».

(69) Tanto nota già BRIGNONE P., *Un tema giurisprudenziale raro: l'art. 623 c.p.: in particolare sull'industrialità e sulla novità dell'idea inventiva e sul fondamento del segreto*, in *Cass. pen.*, 1980, 97.

(70) Cfr. per tutti ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, 2016, 324.

III. *Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali*

sce chiunque, senza giusta causa, riveli o impieghi per profitto una notizia segreta di cui abbia avuto conoscenza «per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte». La norma tutela quella sfera intima propria dei rapporti professionali «determinati dalla necessità o dalla quasi necessità», in cui devono potersi condividere informazioni con la garanzia che restino riservate (71). Anche il lavoro privato è generalmente considerato ricompreso nel termine «ufficio», cosicché l'applicabilità della norma anche al lavoro subordinato è indiscussa (72). La violazione del segreto è, peraltro, solo punibile se ingiustificata («senza giusta causa») e se può procurare «nocumento».

Gli apporti dottrinali, almeno per quanto qui di interesse, riguardano prevalentemente quella particolare relazione fra autore del reato e segreto che pare sottintesa dall'espressione «per ragione». In parte è stato sostenuto che la condotta punita dall'art. 622 c.p. fosse – almeno per quanto concerne il lavoratore subordinato – la medesima vietata dall'art. 2105 c.c. (73), mentre l'opinione maggioritaria ha ritenuto di escludere che potessero essere punibili le condotte integranti la fattispecie se poste in essere da soggetti che avevano appreso l'informazione segreta sì nel corso e in occasione del rapporto di lavoro, ma non «per ragione» di esso (74).

(71) Così MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, Torino, 1986, 1010.

(72) Cfr. VIGNA P. L., DUBOLINO P., *Segreto (reati in materia di)*, in *Enc. Dir.*, XLI, 1989, 1086.

(73) Così ad esempio MANCINI G.F., *La responsabilità ...cit.*, 138 s. e RIVA SANSEVERINO L., *Il lavoro ...cit.*, 348; *contra* ICHINO P., *La riservatezza ... cit.*, che

(74) Fra gli autori che accolgono questa tesi cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, Torino, 1964, 1022, che ritiene tutelabile solo l'informazione che non possa essere ottenuta se non nell'esercizio dell'attività; BORTOLOTTI, *La tutela del know-how nell'ordinamento italiano*, in *Dir. econ.*, 1970, 557, secondo cui non sarebbe punibile *ex art.* 622 c.p. il dipendente che utilizzi o divulghi informazioni apprese nonostante avrebbe dovuto rimanerne all'oscuro; ICHINO P., *La riservatezza ... cit.*, 215, secondo cui l'art. 622 c.p. non «impone il silenzio su notizie delle quali il lavoratore sia venuto a conoscenza per il solo fatto del suo inserimento nell'azienda [ma solo quelle] che il lavoratore abbia conosciuto nell'esercizio delle sue mansioni o funzioni speciali e a causa di esse»; AUTERI P., *Il segreto industriale*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del Convegno Nazionale. Roma 26-28 ottobre 1981*, Padova, 1983, 345; *contra* invece CRESPI A,

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

L'altra norma che qui particolarmente interessa, l'art. 623 c.p. (75), è posta dall'ordinamento a tutela della posizione concorrenziale di vantaggio acquisita (o acquisibile) dall'imprenditore in virtù delle informazioni segrete (76). La norma puniva, nella formulazione vigente sino alla recente novella, chiunque rivelasse o impiegasse per profitto informazioni, «destinate a rimanere segrete», inerenti a scoperte, invenzioni scientifiche o applicazioni industriali conosciute in virtù del proprio «stato o ufficio, o della sua professione o arte». Anche in questo caso l'autore, che peraltro alcuni ritenevano dovesse necessariamente essere un soggetto vincolato ex art. 2105 c.c. (77), deve aver ricevuto

Tutela penale del segreto, Palermo, 1952, 119 ss. il quale, pur escludendo dall'alveo di protezione le informazioni apprese nell'esecuzione di mansioni «meramente eccezionali rispetto all'attività di chi li porge», vi fa rientrare tutte le informazioni direttamente comunicate nel corso dell'incarico, ritenendo di dover tenere da conto (scrive, però, con riferimento al professionista) lo «stato di [quasi-]necessità nel quale è venuta a trovarsi la persona» che ha condiviso l'informazione, anche a condividere un'informazione non rilevante ai fini dell'incarico).

(75) Che nella formulazione allora vigente così recitava: «Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito [...]».

(76) ANTOLISEI F., *Manuale ... cit.*, II, 272; SPINZO A., *Novità giurisprudenziali in materia di tutela penale del segreto industriale*, in *Riv. giur. lav.*, 1984, 470; MAZZACUVA N., *La tutela penale del segreto industriale*, Milano, 1979, secondo cui la norma tutelerebbe «l'interesse dell'imprenditore ad accrescere la capacità concorrenziale della propria azienda»; CRESPI A., *La tutela penale del segreto e concorrenza sleale*, in AA.VV., *La repressione penale della concorrenza sleale*, Milano, 1966, 181, 184; *contra* la dottrina tradizionale che identifica sistematicamente il bene tutelato con la libertà individuale per via della collocazione nel Capo III del Titolo XII, in particolare COCCO G., *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in DI AMATO A. (diretto da), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, IV, Padova, 1993, 261 e ALBAMONTE, *L'oggetto della tutela del reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali*, in *Giust. pen.*, 1974, II, 267, quest'ultimo nella forma della libertà di ricerca scientifica; secondo una terza interpretazione tutelerebbe la possibilità di sfruttare il segreto facendo affidamento sul silenzio altrui, così recentemente GUALTIERI G., *La tutela penale del know-how: la violazione del segreto industriale*, in *Dir. ind.*, 2018, II, 162.

(77) BRICOLA F., *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, in *Quad. cost.*, 1978, 108; CRESPI A., *Tutela penale del segreto*, Palermo, 1952, 197; *contra* l'orientamento maggioritario più recente, in particolare ALESSANDRI A., *Riflessi penalistici della innova-*

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

l'informazione da ritenersi segreta in virtù di un rapporto con il suo detentore, rapporto che di norma è contrattuale.

Oggetto della tutela erano, diversamente dall'art. 622 c.p. le «notizie» relative a «scoperte o invenzioni scientifiche» e «applicazioni industriali» (78). Con riferimento all'oggetto materiale del reato, ai termini «scoperte» e «invenzioni» veniva – e viene tuttora – attribuita una definizione più ampia che in ambito brevettuale (79), intendendosi con la prima la rivelazione di un fatto prima

zione tecnologica, Milano, 1984, 191 ss. e 203, secondo cui il soggetto attivo è chiunque sia depositario del segreto conosciuto nelle circostanze identificate dalla legge. Secondo questo A. le norme civili e penali individuano «due piani di tutela di ampiezza e spessore diverso» sebbene in relazione di «possibile complementarietà» e rivendica l'indipendenza della norma penale, sostenendo che «non vi sia affatto coincidenza, neppure approssimativa, tra il divieto di rivelazione e di impiego ex art. 2105 c.c. e la figura di reato di cui all'art. 623 c.p., né tantomeno che quest'ultimo funga da ulteriore sanzione repressiva alla violazione dell'obbligo di fedeltà come delineato dalla seconda parte della norma civilistica», poiché «durante la vigenza del rapporto di lavoro la pretesa di riservatezza è oggettivamente più intensa ed elevata, potendo abbracciare dati che non rientrerebbero nel segreto industriale» .

(78) Quest'ultima locuzione è scomparsa dall'attuale testo dell'art. 623 c.p. La formulazione adottata con il d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 amplia l'oggetto della tutela a ricomprendere, oltre alle «notizie destinate a rimanere segrete» anche i «segreti commerciali», entrambi relativi a «scoperte o invenzioni scientifiche». Si ritiene, così, che il legislatore abbia ritenuto le «applicazioni industriali» contenute nella definizione di «segreti commerciali», che, tuttavia, è più ampia, ricomprendendo anche le informazioni di carattere commerciale.

(79) Dove “scoperta” significa il «riconoscimento di fenomeni, proprietà e leggi dell'universo fisico» (così l'art. 1, c. 1, lett. a), Convenzione sul riconoscimento delle scoperte scientifiche sottoscritta in Ginevra il 3 marzo 1978) mentre “invenzione” è la soluzione originale ad un dato problema tecnico (FLORIDIA G., *Le invenzioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2020, 229 s.). Cfr. in proposito l'art. 12 l. inv. («Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale [mentre] l'applicazione tecnica di un principio scientifico [solo nella misura in cui] dia immediati risultati industriali») e oggi l'art. 45, cc. 1 («Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale») e 2 («Non sono considerate come invenzioni [...]: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici») c.p.i. Sulla crescente difficoltà a distinguere tra le invenzioni brevettabili e le

III. *Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali*

ignoto e con la seconda la nuova combinazione di conoscenze note, anche se non «suscettibili di risultati industriali immediati» (80). Più problematico, invece, il concetto di «applicazioni industriali»: alcuni l'hanno ritenuto riferito alle stesse scoperte e invenzioni (81), altri vi hanno riconosciuto una terza categoria di informazioni tutelate (82) o una formula di chiusura (83).

La norma richiede anche che le notizie siano essere «destinate» al segreto, ciò che secondo la migliore dottrina avviene per determinazione unilaterale dell'imprenditore, purché vi abbia interesse (84). Questa interpretazione è stata

mere scoperte, nonché sulle c.d. "scoperte-invenzioni" si rinvia a GUGLIELMETTI G., *La brevettazione delle scoperte-invenzioni*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, I, 97 ss.; RICOLFI M., *La brevettazione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, 5 ss.

(80) Cfr. Cass. pen. 3 giugno 1977, in *Foro it.*, 1979, II, 303, con nota critica di MAZZACUVA N. *Alcune precisazioni in tema di rivelazione di segreti*.

(81) Così ANTOLISEI F., *Manuale ... cit.*, che lo fa coincidere con «le stesse scoperte e invenzioni scientifiche quando siano rivolte a scopi pratici, vale a dire, industrializzate». ICHINO P., *Diritto alla riservatezza ... cit.*, 223 s., che propone una lettura restrittiva secondo cui «il termine "applicazioni industriali" usato nell'art. 623 c.p. deve essere interpretato nel senso dell'utilizzazione pratica delle scoperte o invenzioni protette dal segreto scientifico: sono cioè oggetto del segreto industriale non le notizie relative a qualsiasi tecnica produttiva, bensì soltanto le notizie relative all'applicazione nel processo produttivo di nuove cognizioni scientifiche»

(82) Cfr. già MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, Torino, 1964, 985 vi ricomprende le di notizie, non (neanche in astratto) suscettibili di brevettazione; similmente vi ricomprende metodi processi e «accorgimenti pratici» non brevettabili SANTORO, *Notazioni sul delitto di rivelazione di segreti industriali*, in *Mass. giur. lav.*, 1974, 553; negli stessi termini, facendo coincidere l'espressione codicistica con il *know-how* cd. industriale (con esclusione, quindi, del *know-how* cd. commerciale) BONELLI G., *Tutela del segreto d'impresa e concorrenza dell'ex dipendente*, in *Dir. ind.*, 2002, 65, 69.

(83) ALESSANDRI A., *Riflessi ...*, 153 e 170.

(84) Cfr. FIORETTA S., LAGO A., *Art. 623*, in DOLCINI E., MARINUCCI G., *Codice penale commentato*, III ed., Milano, 2011, III, 6087; AUTERI P., *Art. 14 d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi. civ. comm.*, 1998, 124, 130; COCCO G., *La tutela ... cit.*, 269; *contra* ANTOLISEI F., *Manuale ... cit.*, 297, secondo cui il diritto di escludere i terzi dalla conoscenza deriva dall'esistenza di una situazione giuridica soggettiva più ampia (ad esempio la un diritto della personalità o di proprietà); per i sostenitori di una «destinazione» dettata dalla sola volontà dell'imprenditore.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

accolta pure in giurisprudenza (85).

La tutela del segreto industriale si differenzia, poi, da quella del segreto professionale anche nell'assenza di quella causa di giustificazione e di quell'elemento di pericolosità che si è visto essere richiesti dall'art. 622 c.p.

1.3. La tutela concorrenziale del segreto (art. 2598 n. 3 c.c.)

Le norme ora richiamate si intrecciano nell'applicazione dell'art. 2598, n. 3, c.c., che in quest'epoca costituiva la norma cardine della tutela delle informazioni riservate e segrete.

La norma si configura come clausola generale, che si aggiunge alle ipotesi nominate di cui ai precedenti nn. 1 e 2 a chiusura della disciplina di tutela della leale concorrenza e, come noto, vieta il ricorso a qualunque mezzo «non conforme ai principi della correttezza professionale» che sia idoneo a danneggiare il concorrente.

Per quanto riguarda l'appropriazione e l'uso sleale di segreti da parte di ex dipendenti è anzitutto opportuno notare che, in assenza di precise indicazioni da parte del legislatore, dottrina e giurisprudenza hanno dovuto identificare per via interpretativa in quali casi dovesse essere precluso all'ex dipendente l'utilizzo di quanto appreso in costanza di rapporto.

Si è generalmente negata qualsivoglia slealtà alle condotte volte all'appropriazione di notizie irrilevanti o di informazioni generalmente note o facilmente ottenibili dai terzi, però con importanti differenze interpretative sul livello di riservatezza da esigere per apprestare la tutela. Si è così talvolta richiesto che le informazioni dovessero avere «una certa importanza» ed essere oggettivamente rilevanti (86), nonché differenziarsi «da ciò che è noto» (87).

(85) Cfr. Cass. pen. 18 maggio 2001, n. 25008, in *Foro it.*, 2002, II, 115, con nota di LEINERIG.

(86) Cfr. App. Milano, 28 gennaio 1972, in *Giur. dir. ind.*, 1972, 412; Trib. Milano 25 marzo 1974, in *Giur. dir. ind.*, 1974, 548.

(87) CARTELLA M., *Patto di non concorrenza ...*, cit., 438.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

Nello stesso senso si è talvolta richiesto che le informazioni dovessero essere necessariamente segrete (88) ovvero «oggettivamente idonee a rimanere segrete» (89), cioè non facilmente accessibili in maniera indipendente dai terzi. Similmente altri hanno richiesto una «non diffusione» oggettiva, combinata con una «difficoltà di accesso» soggettiva (90). Isolatamente è pure stato ritenuto che difettesse della segretezza l'informazione che potesse essere ricavata dall'analisi e scomposizione del prodotto (91). In altri casi ancora ci si è accontentati di accertare una volontà dell'imprenditore a non farle circolare al di fuori dell'azienda (92). Per quanto riguarda le informazioni riguardanti la clientela si è ritenuto che le liste clienti potessero essere protette solo se non facilmente ricostruibili dal concorrente (93), perché particolarmente elaborate e compilate con un considerevole dispendio di risorse (94). D'altro canto si è negata la possibilità di vedersi garantita una certa cerchia di clientela (95) e che fosse del tut-

(88) Cfr. Cass. 28 giugno 1985, n. 3881, in *Giust. civ. mass.*, 1985 1197, secondo cui là dove le conoscenze non siano esclusive e segrete il contratto di trasferimento del *know-how* è nullo perché difetta dell'oggetto, a meno che non sia dovuto anche un *facere* (ad esempio un'attività di manutenzione).

(89) Così Trib. Milano, 17 ottobre 1977, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977; Trib. Milano, 25 marzo 1974, cit.; App. Milano, 28 gennaio 1972, *ivi*, 1972, 412.

(90) BIANCHI A., *Riflessioni preliminari in tema di contratti di know-how*, in VERRUCOLI P. (a cura di), *Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale*, Milano, 1977, 313 ss.

(91) Cfr. App. Milano 5 maggio 1972, *Giur. dir. ind.*, 1972, 796.

(92) Cfr. Cass. 9 luglio 1971, n. 2199, in *Riv. dir. ind.* 1971, II, 149, secondo cui l'imprenditore riceve tutela anche «nei confronti di atti volti ad appurare con mezzi subdoli notizie che [senza essere segrete] egli ritenga di non mettere a disposizione del pubblico»; CARTELLA M., *Patto di non concorrenza ...*, cit., 427.

(93) Cfr. Trib. Torino 2 marzo 1972, in *Giur. dir. ind.*, 1972, 536.

(94) Cfr. App. Firenze 24 aprile 1976, in *Rep. Giur. dir. ind.*, voce *Concorrenza*, in merito ad una lista di clienti esteri; concorda con questa accezione di segretezza relativa SORDELLI L., *Il know-how ...* cit., 114 ss. che ritiene determinante «la non accessibilità per i terzi».

(95) Cfr. Trib. Milano 25 marzo 1974, cit., che desta qualche perplessità quando nega che la clientela possa essere monopolizzata.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

to lecito contattare la clientela dell'ex datore di lavoro, purché non facendo ricorso ad «elenchi o notizie riservate» (96).

Si può allora notare come già dall'elaborazione giurisprudenziale precedente l'introduzione della disciplina *ad hoc* emerge un requisito di segretezza del tutto simile a quello oggi richiesto dall'art. 98 c.p.i. (97). Si tratta, appunto, di una segretezza non assoluta, ma relativa, perché la notizia non deve necessariamente essere nota ad un solo soggetto, né solo all'interno di una determinata azienda, ma può essere nota anche a più soggetti del settore, purché non sia diffusa a tal punto da poter essere considerata di pubblico dominio né sia facilmente accessibile ai terzi (98).

Deve però essere osservato, con specifico riferimento agli ex dipendenti, che la norma in parola presuppone l'esistenza di un rapporto concorrenziale fra imprenditori (99). Se da un lato ciò non esclude che in concreto l'ex dipendente, qualora non sia divenuto egli stesso imprenditore concorrente, possa rispondere in via indiretta per la condotta sleale del suo nuovo datore di lavoro, dall'altro rende necessario individuare la fonte dell'obbligo di segreto gravante sull'ex dipendente che, ove violato, consenta di qualificare l'appropriazione o l'uso come condotta sleale. Infatti, permettere all'ex dipendente di utilizzare o rivelare liberamente le notizie apprese durante il precorso rapporto e di utiliz-

(96) Cfr. App. Milano 25 marzo 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 338, che però precisa «purché non venga fatto sistematicamente», cioè in maniera parassitaria. Sul requisito di sistematicità della concorrenza sleale parassitaria vds. SCIRÈ F., *Concorrenza sleale e sfruttamento del lavoro altrui*, Milano, 1994, 43 ss.

(97) Cfr. *supra*, al § 3.1. del precedente capitolo.

(98) Esattamente quanto un'informazione possa circolare prima di essere definita nota non è semplice, cfr. TROLLER A., *Il segreto industriale nel sistema dei diritti sui beni immateriali*, in *Riv. dir. comm.*, 1957, 169, 170, che osserva come «Se cento aziende fabbricano in un Paese il medesimo prodotto e cinque di esse conoscono il segreto, negheremo ancora la notorietà. Se però su cinque aziende tre sono in possesso della conoscenza, in modo che la maggioranza degli immediati interessati al problema tecnico usa i medesimi metodi di fabbrica, allora il segreto non esiste più».

(99) Su cui vds. GHIDINI G., *Concorrenza sleale (voce)*, in *Enc. Dir.*, Agg. III, 1999, 377, 381 ss.

III. *Genesis ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali*

zarle per sé o per altri, precluderebbe sostanzialmente la possibilità di vietare al concorrente l'impiego di quelle notizie.

È quest'ultimo punto ad aver costituito il principale oggetto della contesa dottrinale, contesa che si è solo parzialmente affievolita con l'entrata in vigore dell'art. 6-bis l. inv., ed è in questo frangente che rilevano principalmente le considerazioni sopra riportate riguardanti l'art. 2105 c.c. e gli artt. 622 e 623 c.p.

Rispetto alla natura contrattuale dell'obbligo, si può anzitutto evidenziare che – nei limitati casi in cui è stato preso in considerazione – si è generalmente ritenuto lecito vincolare il dipendente al segreto con un negozio *ad hoc*, talvolta denominato “patto di segreto” (100).

In assenza di un tale patto o di un valido patto di non concorrenza, lo si è visto, ci si è interrogati sulla possibilità di derivare un dovere di silenzio dal rapporto di lavoro cessato ovvero dalle norme penalistiche. A seconda dell'impostazione assunta in relazione all'art. 2105 c.c. gli autori hanno poi “regolato” anche l'estensione dei divieti dettati dal diritto penale, ora per rafforzare l'ultrattività dell'obbligo di fedeltà, ora per limitare i risvolti della sua negazione, in ogni caso tentando di operare un bilanciamento tra gli interessi in gioco (101).

Ad opinione di parte della dottrina e di una certa giurisprudenza di merito l'art. 2105 c.c. sarebbe l'unica norma di tutela del segreto verso i dipendenti e l'art. 2125 c.c. l'unica norma di tutela verso gli ex dipendenti. La lettura combinata delle norme chiarirebbe che un bilanciamento tra gli interessi delle parti era già stato intrapreso dal legislatore *ex ante*, approdando a risultati differenti per il momento contrattuale rispetto al momento post-contrattuale. In questo

(100) Sulla possibilità di stipulare una simile intesa vds. in particolare ICHINO P., *Diritto alla riservatezza ...* cit. 250 ss.; FIRGNANI A., *Factoring ...* cit. 495 s., secondo cui «esiste la possibilità di stipulare clausole contrattuali appositamente redatte per salvaguardare il segreto» che non siano soggette ai limiti dell'art. 2125 c.c.

(101) MAZZACUVA N., *La tutela penale del segreto industriale*, Milano, 1979, 60, nota come la disciplina penale venga «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».

III. *Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali*

secondo momento, in assenza di patto di non concorrenza, il lavoratore sarebbe del tutto libero di utilizzare quanto appreso nel corso del rapporto (102).

In particolare, tra gli autori che già negavano un'efficacia ultrattiva all'obbligo ex art. 2105 c.c., alcuni ritenevano che il perdurare di un obbligo di silenzio non potesse essere derivato nemmeno dall'art. 623 c.p. Secondo una prima argomentazione, dall'art. 2105 c.c. deriverebbe un obbligo di segretezza, mentre l'art. 623 c.p. presupporrebbe un tale obbligo, senza poterne essere al contempo la fonte (103). Da ciò sarebbe derivata l'irrilevanza anche sotto il profilo penale di quell'obbligo venuto meno con la cessazione del rapporto (104). Contro tale conclusione si è evidenziato come dalla norma penalistica non potesse in alcun modo desumersi la necessaria sussistenza di una relazione contrattuale nel momento della divulgazione, rilevando solo la posizione soggettiva dell'autore nel momento dell'apprensione della notizia (105).

(102) Cfr. in particolare Trib. Milano 19 dicembre 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, II, 1399, secondo cui in virtù della specialità degli artt. 2125 e 2596 c.c. le notizie troverebbero tutela nell'ambito della repressione delle condotte sleali «nei confronti degli ex dipendenti e degli imprenditori unicamente nelle ipotesi di stipulazione di un patto di non concorrenza e di destinazione della notizia a rimanere segreta»; critico sul punto CARTELLA M., *Patto di non concorrenza*, cit., 434, secondo cui sopravviverebbero però i divieti ex artt. 622 e 623 c.p., mentre la rilevanza del patto di non concorrenza sarebbe da rinvenire in caso di informazioni che non si qualificano per la tutela penale.

(103) Così SORDELLI L., *Il know-how ...* cit., 135, nel senso che l'art. 623 c.p. «rafforza un'obbligazione sorta da altri rapporti».

(104) Cfr. GHIDINI G., *Della concorrenza sleale*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 1991, 346. All'interpretazione restrittiva aderisce Trib. Milano 28 settembre 1967, in *Riv. dir. ind.*, 1969, II, 78, pronuncia, a quanto consta, rimasta isolata, nonché riformata in grado d'appello con sentenza confermata dalla citata Cass. n. 2199/1971.

(105) RIVA SANSEVERINO L., *Libro quinto: Lavoro art. 2060-2134*, V ed., in SCIALOJA A., BRANCA G. (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Bologna-Roma, 1977, 388; sul versante penalistico si segnala in particolare ALESSANDRI, *Riflessi ...* cit., 204, che osserva come «Estinto il vincolo contrattuale, il lavoratore riprende pienamente la propria libertà di iniziativa»; CARTELLA M., *Patto di non concorrenza ...*, cit., 434, che ritiene anche che il patto di non concorrenza sia necessario a tutelare solo le informazioni che non trovano tutela ex art. 623 c.p.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

Un secondo filone argomentativo – abbracciando la c.d. “teoria dell’interesse” – riteneva che nel momento post-contrattuale l’interesse del datore alla tutela del segreto dovesse arretrare rispetto agli interessi al lavoro, alla mobilità e alla libera circolazione delle informazioni di cui si faceva portatore il lavoratore dipendente (106). A tale rilievo si è però opposto che l’art. 623 c.p., a differenza dell’art. 622 c.p., non prevede una «giusta causa» di rivelazione del segreto e che in ciò non possa vedersi un’aporia da colmare in via analogica, bensì una chiara scelta del legislatore di differenziare le fattispecie.

A questa tesi restrittiva si contrapponeva una tesi – privilegiata in ambito commerciale e industrialistico – che, invece, vedeva come imprescindibile per la tutela dei segreti che questa tutela fosse in primo luogo accordata nei confronti degli ex dipendenti, a prescindere dall’esistenza di un rapporto concorrenziale.

Il «nucleo originario ed essenziale» della tutela delle informazioni sarebbe, appunto, da rinvenirsi nella protezione delle informazioni segrete nei confronti degli ex dipendenti, poiché la tutela contro l’abuso da parte di terzi presuppone che questi non possano valersi di una “quinta colonna” all’interno della compagine aziendale (107), con l’acuta aggiunta che l’interpretazione restrittiva più che favorire il lavoratore favorirebbe l’imprenditore concorrente che se ne accaparrì la prestazione (108).

Da questa osservazione – più fattuale che giuridica – gli autori muovono

(106) ICHINO P., *La riservatezza ... cit.*, 227 ss. e 246 ss., che argomenta anche che le fattispecie di reato debbano necessariamente indietreggiare rispetto alla libertà post-contrattuale del dipendente, almeno per quanto riguarda le notizie soggettive, su cui si dirà in dettaglio.

(107) Cfr. AUTERI P., *Art. 14 d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi. civ. comm.*, 1998, 125, cui si deve l’acuta distinzione tra tutela del segreto «*intra muros*» ed «*extra muros*», dovendo il segreto essere necessariamente condiviso con i collaboratori dell’impresa; SORDELLI L., *Il know-how ... cit.*, 144, che rimarca come la «tesi restrittiva» in nessun modo impedirebbe all’imprenditore concorrente di valersi delle informazioni inizialmente segrete, attraverso l’ex dipendente.

(108) AUTERI P., *Il segreto ... cit.*, 321 «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 [attraverso] il prestatore di lavoro passato alle sue dipendenze».

III. *Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali*

per identificare a ritroso la fonte del divieto di silenzio in capo all'ex dipendente, ora nell'ultrattività dell'art. 2105 c.c., ora nelle norme penali (109). Secondo questa "tesi protezionistica" il conflitto con la libertà degli ex lavoratori andrebbe risolto sulla base di un approccio – sviluppato dalla giurisprudenza – basato sulla proprietà *lato sensu* delle informazioni, distinguendo tra informazioni proprie dell'impresa (o "oggettive") e informazioni proprie del lavoratore (o "soggettive"). Questo criterio – invero di difficile applicazione – da un lato rispondeva alla volontà di riconoscere al datore di lavoro il frutto dei propri investimenti e, dall'altro, prendeva atto dell'impossibilità oggettiva per il lavoratore di dimenticare ciò che aveva appreso (110).

Ad ogni buon conto la giurisprudenza, specie quella di legittimità, ha assunto una posizione intermedia. Da un lato ha generalmente riconosciuto all'art. 2105 c.c. uno scopo ampio, ma limitato alla durata del rapporto di lavoro (111). Dall'altro ha ritenuto che gli artt. 622 e 623 c.p., seppure sancissero un obbligo più ristretto, non risentissero delle limitazioni temporali derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro (112). Sulla scorta di ciò, ha optato per una ricostruzione dell'obbligo di segretezza principalmente imperniato sulle norme

(109) AUTERI P., *Art. 14 d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., ritiene, infatti che se la tutela del segreto è «per sua natura concorrenziale, sia nel senso che è rivolta ad assicurare all'imprenditore il possesso o controllo esclusivo di informazioni che gli conferiscono una posizione di vantaggio nella concorrenza, sia nel senso che la tutela è rivolta in definitiva a impedire che tali informazioni beneficino anche i concorrenti [non è] concorrenziale, nel senso essa trovi solo o principalmente nella repressione della concorrenza sleale il fondamento e i mezzi di protezione».

(110) SORDELLI L., *Il know-how ... cit.*, 141 e 145 secondo cui l'ultrattività dell'obbligo di segreto non obbliga il lavoratore a dimenticare quanto appreso, poiché il divieto di divulgare i segreti altrui e la libertà di impiegare le proprie conoscenze si pongono su piani diversi, posto anche che è riconosciuta al lavoratore la libertà di utilizzare quelle conoscenze che siano «divenute per fenomeno di osmosi parte del sapere personale».

(111) Cass., 3 giugno 1985, n. 3301, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, II, 362.

(112) Cfr. per tutti ICHINO P., *Diritto alla riservatezza ... cit.*, 220 s., che considera come durante il rapporto di lavoro l'imprenditore abbia l'effettiva possibilità di tenere all'oscuro delle informazioni i dipendenti che non abbiano ragione di farne uso durante il rapporto di lavoro.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

penali ma tutelato in sede di repressione della condotta sleale.

Già dagli anni Settanta viene riconosciuto che l'ex dipendente sia libero di utilizzare le conoscenze tecniche maturate nel pregresso rapporto, tuttavia tentando di contemperare l'interesse dell'impresa a conservare un'area di riservatezza "inviolabile". Nel fare ciò ha adottato il criterio distintivo cui si è accennato, basato su informazioni "oggettive" e "soggettive". Per una trattazione più dettagliata di questo tentativo di demarcazione tra informazioni *proprietarie* e informazioni liberamente utilizzabili, evidentemente di interesse, si rinvia al quinto capitolo. Qui basti anticipare che il criterio, via via affermatosi anche nelle sedi di merito, veniva impiegato con funzione meramente descrittiva, perché di per sé poco idoneo a demarcare i limiti ai diritti di ciascuna parte. Coerentemente con l'impostazione concorrenziale adottata, infatti, a far pendere l'ago della bilancia verso l'una o l'altra parte erano considerazioni in merito al valore delle informazioni e, ancor più di frequente, alle modalità di acquisizione delle stesse (113).

1.4. Una sintesi della tutela codicistica del segreto: Cass. 20 marzo 1991, n. 3011

Il quadro ora delineato della protezione accordata ai segreti in epoca anteriore all'Accordo TRIPs è in qualche misura sintetizzato da una sentenza della Suprema Corte della fine del 1991 (114) che merita di essere esaminata più ap-

(113) Cfr. CARTELLA M., *Patto di non concorrenza ...*, cit., 434, secondo cui l'utilizzabilità delle informazioni viene limitata, a seconda dei casi, da considerazioni riguardanti la segretezza delle informazioni, il fatto che la notizia sia stata comunicata al lavoratore in via confidenziale, la circostanza che non attenga alle mansioni a cui è adibito; DI PAOLA S., *Concorrenza sleale per l'utilizzo di notizie «segrete»: quale avvenire per l'ex dipendente?* in *Foro it.*, 1993, II, 3156 s., per cui «Rileggendo le motivazioni delle sentenze che affermano l'illiceità tout court dell'uso di notizie e dati appresi in un pregresso rapporto di lavoro, è facile scorgere ulteriori (e più pregnanti) valutazioni condotte in relazione alle tecniche poste in essere nell'apprendere i dati e nel farne uso per avviare le nuove attività d'impresa, si da spostare l'accento della scorrettezza dalla zona dei dati oggetto dell'uso (o abuso) al profilo della condotta concretamente posta in essere»; GHIRON M., *La concorrenza e i consorzi*, 1954, Torino.

(114) Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, cit.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

profonditamente anche perché a tutt'oggi rilevante in alcune delle sue considerazioni.

La vicenda riguardava il dipendente di una nota società di ascensori del veronese che, cessato il rapporto di lavoro, aveva intrapreso un'attività imprenditoriale offrendo il medesimo servizio di manutenzione degli ascensori che svolgeva alle dipendenze della società.

La sentenza ribadisce anzitutto la distinzione tra «le capacità professionali che il dipendente abbia acquisito o migliorato nel corso del pregresso rapporto di lavoro, costituenti suo esclusivo patrimonio professionale liberamente utilizzabile» e «le conoscenze specifiche inerenti all'ambito riservato dell'altrui impresa». Queste ultime rimarrebbero riservate «proprio in virtù delle regole di correttezza attinenti alla sua nuova professionalità imprenditoriale».

Il radicamento della tutela nelle norme di repressione per condotta sleale è giustificato dal fatto che l'ex dipendente è tenuto a rispettare le medesime regole di condotta di tutti i concorrenti: «Non quindi, da una protrazione del vincolo di fedeltà oltre il limite temporale del pregresso rapporto di lavoro (2105 c.c.), nè necessariamente delle norme di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni (art. 1175 cc.) [...], deriva l'obbligo alla riservatezza dello ex dipendente, ma dalle stesse regole di correttezza che regolano la nuova attività da lui intrapresa».

Sulla base di ciò statuisce che le notizie di cui si verteva, «non erano destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda e come tali, erano per loro natura riservate, indipendentemente dal fatto che esse fossero accessibili ai dipendenti dell'impresa nella normale esplicazione del loro lavoro». La dottrina che si è chiamata protezionistica ha dato grande risalto alla pronuncia, in particolare all'individuazione di notizie "naturalmente riservate". Tuttavia peso decisivo nella decisione ebbe la condotta dell'ex dipendente (che nei tre mesi successivi alla cessazione dell'impiego aveva contattato circa duecento dipendenti dell'ex datrice di lavoro, riuscendo a stornarne un centinaio) piuttosto che il contenuto, la qualità o la "destinazione delle informazioni".

2. La tutela industrialistica dei segreti commerciali

III. *Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali*

2.1. *L'Accordo TRIPs, l'art. 6-bis l. inv. e i Regolamenti di esenzione*

Sul panorama normativo ora tracciato interviene, a metà degli anni Novanta, l'introduzione nella legge invenzioni dell'art. 6-bis (115) che, codificando la tutela dei segreti commerciali (allora «informazioni aziendali riservate»), segna la fine ideale della “stagione codicistica” ora descritta.

La norma, introdotta per adeguare la legislazione nazionale all'Accordo TRIPs ratificato poco più di un anno prima, recepisce il contenuto dell'art. 39 di detto accordo. A sua volta la norma pattizia, fortemente voluta dagli Stati Uniti (116), riprende la formulazione contenuta nello UTSA statunitense (117).

(115) Introdotto con l'art. 14, d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198. Il comma 1 della norma, che qui maggiormente interessa così testualmente recitava: «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».

(116) Il testo definitivo sarebbe espressione delle riserve espresse dalla rappresentanza della Comunità Europea (cfr. l'art. 28 Draft Agreement del 29 marzo 1990), e si configura, come si dirà, in una fattispecie tipica di condotta sleale.

(117) FRIGNANI A. *La nuova disciplina del segreto di impresa ex art. 14 d.lgs 19.3.1996 di ratifica dei TRIPs*, in AA.VV., *La tutela del segreto di impresa dopo i TRIPs. Atti dei convegni della LES Italia, Comitato Contratti e Licensing, Torino 5 novembre 1996 e Treviso, 8 novembre 1996*, 29, 30. Lo Uniform Trade Secrets Act del 1979 non è, ad onta del suo nome, un *act of Congress*, bensì una proposta di “legge uniforme” riguardante materie di competenza degli Stati federali, stilata dalla Uniform Law Commission (una associazione privata) affinché fungesse da modello per l'adozione di regole omogenee in tutta l'Unione. Il successo della proposta è ampiamente attestato (non solo dal fatto che sia stata poi presa a modello anche per le contrattazioni multilaterali dello Uruguay Round, ma anche) dalla sua adozione in quasi tutti gli Stati (manca all'appello solo lo Stato di New York). Al § 1 (4) lo UTSA definisce i *trade secrets*: «Trade secret means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential,

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

L'art. 39 TRIPs, rifacendosi esplicitamente all'art. 10-bis Convenzione dell'Unione di Parigi, accoglie una tutela di tipo concorrenziale del segreto, attivabile in presenza di un'acquisizione o un uso «contrario a leali pratiche commerciali» (118). La nota esplicativa n. 10 all'art. 39 TRIPs precisa che gli Stati firmatari debbano necessariamente prevedere fra i comportamenti sleali sanzionabili «pratiche quali violazione di contratto, abuso di fiducia e induzione alla violazione [nonché] l'acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che sapevano, o sono stati gravemente negligenti nel non sapere, che la l'acquisizione implicava tali pratiche» (119).

L'art. 6-bis l. inv. prevede, conformemente con la norma internazionale, che la violazione del segreto costituisce «atto di concorrenza sleale» e fa espressamente salvo il disposto dell'art. 2598, n. 3, c.c. Si è pressoché unanimemente accettato che la norma tipizzasse un'ipotesi di concorrenza sleale e si collocasse senza particolari “strappi” sulla scia dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale pregressa (120).

La portata innovativa della norma concerne primariamente l'enunciazione dei requisiti di proteggibilità delle informazioni segrete, riconducendo a siste-

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».

(118) BONELLI G., *Tutela del segreto d'impresa e concorrenza dell'ex dipendente*, in *Dir. ind.*, 2002, 70.

(119) MORGESE G., *L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, Bari, 2009, 399 ss.

(120) Tant'è che si è notato come la collocazione sistematicamente corretta avrebbe dovuto essere all'interno dello stesso art. 2598 c.c., cfr. VANZETTI A., *La tutela “corretta” delle informazioni segrete*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, I, 95, 96, che attribuisce l'inserimento nella legge invenzioni alla circostanza che il legislatore considerava «intoccabile» il Codice civile; ritiene che ciò avrebbe travalicato i limiti della delega BARBUTO M., *La tutela giudiziaria del segreto di impresa*, in AA.VV., *La tutela del segreto di impresa dopo i TRIPs. Atti dei convegni della LES Italia, Comitato Contratti e Licensing, Torino 5 novembre 1996 e Treviso, 8 novembre 1996*, 11, 13.

III. *Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali*

ma le considerazioni svolte da dottrina e giurisprudenza (121).

Nel dettaglio la norma richiede – analogamente a quanto richiede oggi l'art. 98 c.p.i. – che le informazioni debbano essere segrete, avere valore economico in ragione della loro segretezza ed essere sottoposte a misure di secreta-zione adeguate. I singoli requisiti sono stati interamente trasfusi nell'art. 98 c.p.i., cosicché si può fare riferimento alle considerazioni già svolte *retro*.

Si noti però che dove l'art. 39 Accordo TRIPs faceva generico riferimento alle «informazioni», la norma nazionale precisa che suscettibili di tutela sono le «informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali». In ciò non sembra ravvisabile un intento del legislatore di limitare il novero delle informa-zioni tutelabili sotto il profilo qualitativo, quanto piuttosto la volontà di sottoli-neare la tutelabilità *anche* delle informazioni di carattere commerciale.

Un ulteriore effetto, per così dire riflesso, dell'introduzione dell'art. 6-bis l. inv. sembra potersi riscontrare nel progressivo abbandono, anche da parte della dottrina industrialistica, delle posizioni di sostegno all'ultrattività dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 2105 c.c., in qualche modo corroborando il sospetto che l'obbligo post-contrattuale di silenzio si riconducesse a quella norma in mancanza di alternative. A ciò si sostituisce, quindi, la progressiva individua-zione del fondamento dell'obbligo direttamente nell'art. 6-bis l. inv. (122).

Per completezza espositiva si ricorda che in questa fase di prima “codifi-cazione” della tutela dei segreti commerciali si colloca anche il Regolamento (CEE) 30 novembre 1988, n. 556, che introduce nell'ordinamento una definizio-

(121) Cfr. COSTA C., MOSCA C., *Introduzione*, in AA.VV., *La tutela del segreto di impresa dopo i TRIPs. Atti dei convegni della LES Italia, Comitato Contratti e Licensing, Torino 5 novembre 1996 e Treviso, 8 novembre 1996*, 1, 7, secondo cui «la casistica giurisprudenziale, potendosi ora fondare su una norma *ad hoc*, permetterà in futuro di delineare una disciplina di maggiore dettaglio del segreto di impresa».

(122) BARBUTO M., *La tutela giudiziaria del segreto di impresa*, in AA.VV., *La tutela del se-greto di impresa dopo i TRIPs. Atti dei convegni della LES Italia, Comitato Contratti e Licen-sing, Torino 5 novembre 1996 e Treviso, 8 novembre 1996*, 11, 26; AUTERI P., *Art. 14 d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi. civ. comm.*, 1998, 125; CAPRA D., *Concorrenza dell'«ex» e storno di dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 65, per il quale «Durante il rapporto di la-voro la sfera di riservatezza dell'impresa è tutelata dal contenuto legale del contratto», ma «estinto il rapporto di lavoro viene meno anche l'obbligo di fedeltà».

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

ne di *know-how* tecnico, specificandone il requisito di segretezza (123).

2.2. Il Codice di proprietà industriale e il d.lgs. n. 131/2010

Con l'adozione del codice della proprietà industriale il legislatore procede a (ri)codificare quasi tutta la legislazione in materia di proprietà intellettuale, con esclusione notoriamente del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi (da ché l'aggettivo «industriale»). La disciplina prima contenuta nell'art. 6-bis l. inv. viene scissa in due norme, gli artt. 98 e 99 c.p.i., l'una deputata a fissare i requisiti del diritto, l'altra a normarne il regime di tutela. Ma mentre nell'art. 98 c.p.i. confluiscono sostanzialmente i requisiti già previsti dall'art. 6-bis l. inv., l'art. 99 c.p.i. non riporta l'inciso «in modo contrario alla correttezza professionale» della norma previgente, limitandosi a dire che, fatta salva la disciplina della concorrenza sleale, «è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98».

Ciò fa ritenere – per il diffuso stupore della dottrina (124) – che il legistato-

(123) Al Considerando 1 si definisce il *know-how* come «informazioni tecniche non brevettate (ad esempio, descrizioni di processi produttivi, composizioni, formule, progetti o disegni)». L'esclusione delle informazioni non tecniche sembra riconducibile alle limitazioni cui la Commissione soggiaceva nell'emanazione dei regolamenti di esenzione ex art. 85, par. 3, Trattato CE. Il Regolamento 2 marzo 1965, n. 19/65/CEE, infatti, permetteva alla Commissione di esentare gli accordi bilaterali di esclusiva in merito «alla proprietà industriale [...] o ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali». Sulla base di questo e dei successivi regolamenti di esenzione si è affermato il definitivo riconoscimento del *know-how* quale bene giuridico, cfr. FRIGNANI A., *Know-how ...* cit. secondo cui «il know-how è un “bene economico” [...] e perciò anche giuridico».

(124) BERTANI M., *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di protezione delle informazioni*, in AA.VV., *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005, 30 s. e *ivi* nota 20; FALCE V., *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, 2008, 170 s.; GHIDINI G., FALCE V., *Upgrading Trade Secrets as IPRs. A recent breakthrough in Italian IP Law*, in *Riv. dir. aut.*, 2008, 117, *passim.*; VANZETTI A., *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Dir. ind.*, 2010, 173; ID., *La tutela “corretta” delle informazioni segrete*, in *Riv.*

III. *Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali*

re abbia voluto conferire alle «informazioni aziendali riservate» una tutela di carattere assoluto, come peraltro conferma anche il fatto che, all'art. 2, esse siano annoverate fra i diritti compresi nella «proprietà industriale (125).

La ragione di questa scelta starebbe, secondo alcuni, nella volontà di accordare una protezione effettiva ed ampia alle informazioni riservate, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concorrenziale e, quindi, dal sussistere di un comportamento contrario alla correttezza professionale (126). Secondo altri si tratterebbe, invece, di un eccesso di zelo, accompagnato dal travisamento sul piano dogmatico del concetto di *property* negli ordinamenti anglosassoni (127).

L'effetto di questa scelta, volontaria o inconsapevole che sia, è la proteggibilità delle informazioni sottoposte a segreto *erga omnes*, cioè a prescindere da una condotta scorretta o da un qualsivoglia elemento soggettivo (128). Nello

dir. ind., 2011, I, 95, rilevando, a p. 182, che «non c'è bisogno di sottolineare quanto aberrante fosse un simile regime».

(125) Trib. Bologna, ord. 4 luglio 2008, in *Rep. Giur. ann. dir. ind.*, n. 5298.

(126) Già in tempo molto anteriore all'emanazione del Codice di proprietà industriale alcuni autori avevano sentito la necessità di ricollegare la tutela del segreto al riconoscimento di diritti esclusivi quasi-reali, cfr. ASCARELLI T., *Teoria ...cit.*, che addirittura ritiene che «la possibilità di ciascuno di sottrarre all'altrui conoscenza quanto desideri rimanga segreto è indirettamente tutelata dalle stesse norme sui diritti reali e sul possesso»

(127) VANZETTI A., *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Dir. ind.*, 2010, 173; vds. in merito CORREA C. M., *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, Oxford, 2007, 367, attribuisce lo scarso seguito ricevuto dalla concezione proprietaria dei diritti sulle informazioni segrete negli ordinamenti dell'Europa continentale al *numerus clausus* dei diritti reali, assente negli ordinamenti di *common law*; per una riflessione sugli effetti dell'inclusione della proprietà intellettuale nell'ambito della tutela del diritto di proprietà ex art. 17 CDFUE vds. NIVARRA L., *La proprietà europea tra controriforma e "rivoluzione passiva"*, in SALVI C., *Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani*, Torino, 2012, 203 ss., con approfondimento sulla sentenza *Laserdisken* (Corte giust. UE 12 settembre 2006, C-479/04).

(128) BERTANI M. *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di protezione delle informazioni*, in AA.VV., *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005, 30, nota 20, rilevando come la

III. *Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali*

stigmatizzare la pericolosità di tale regime si è evidenziato come si venisse di ad ammettere il monopolio su determinate informazioni, potendo il primo detentore del segreto vietare l'uso anche a chi apprende l'informazione indipendentemente, eventualmente in forma "mediata" attraverso l'ingegneria inversa. E ciò in assenza di quel tipico *trade-off* tra tutela *erga omnes* e messa a disposizione, nonché in assenza di chiari evidenti segnali da cui ricavare se una data informazione è stata da altri sottoposta a segreto.

Sul quadro ora tracciato interviene in maniera decisiva il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, che, ad onta della qualificazione quale mero "correttivo" del Codice di proprietà intellettuale, si compone di centotrenta articoli (129). Il decreto modifica anche l'art. 99 c.p.i., inserendo l'inciso «in modo abusivo» a qualificare le condotte di acquisizione e uso delle informazioni segrete, modificando la direttrice del dibattito – che nelle more era proseguito con il suo iniziale fervore – sulla natura della tutela offerta ai segreti. La dottrina prevalente ritiene che il decreto correttivo risponda alle critiche mosse alla formulazione originaria dell'art. 99 c.p.i. e abbia operato un "ritorno alle origini" concorrenziali della tutela. Il requisito di abusività relativizzerebbe la tutela, subordinando la violazione del segreto commerciale alla circostanza che il suo ottenimento o uso avvenga per mezzo di una condotta in qualche modo connotata di disvalore e così escludendone in radice la natura assoluta (130). Un secondo orientamento, rimasto minoritario ha, invece, ritenuto che l'emendamento non intendesse mettere da parte la tutela *erga omnes* del segreto, bensì solamente codificare

buona fede possa, in quel contesto, incidere solo sull'ampiezza di applicazione dell'apparato sanzionatorio.

(129) Tant'è che non è mancato chi l'ha definito «un vero e proprio "nuovo" Codice», GALLI C., *La riforma del Codice della proprietà industriale*, in *Filodiritto*, 5 agosto 2010, <https://www.filodiritto.com/la-riforma-del-codice-della-proprietà-industriale>

(130) Così PASCHI C., *La tutela delle informazioni riservate*, 111-114, in GALLI C. (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, 2010, Milanofiori, 112; parla, invece, di perdita «sostanziale» del carattere assoluto GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, III ed., Milano, 2015, 150.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

un'eccezione a favore dei terzi in buona fede (131).

Secondo l'orientamento maggioritario, cui ha aderito anche la giurisprudenza (132), il novellato art. 99 c.p.i. non si pone in contrasto con l'art. 6-bis l. inv., come faceva nella sua prima versione, bensì ne costituisce la naturale prosecuzione. Non possono tuttavia sfuggire le differenze: mentre l'art. 6-bis l. inv. costituiva una sorta di quarta ipotesi dell'art. 2598 c.c., il Codice di proprietà intellettuale differenzia tra i veri e propri segreti commerciali – cui, in presenza dei requisiti di cui all'art. 98 c.p.i., offre un regime di protezione forte, che prescinde dall'accertamento di un rapporto di concorrenza e si giova degli strumenti processuali e dei rimedi specifici previsti dallo stesso Codice – e le altre informazioni «interne all'azienda di provenienza e quindi [...] parte del suo patrimonio» – che, non raggiungendo la soglia della segretezza vera e propria, continuano a trovare la loro protezione ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. (133).

2.3. La Direttiva UE 943/2016 e il d.lgs. n. 63/2018

Il più recente intervento in materia di tutela dei segreti è da attribuire alla Direttiva (UE) 8 giugno 2016, n. 943, punto di arrivo di un procedimento legislativo iniziato con una proposta di Parlamento e Consiglio del 2013 con il desiderio espresso di armonizzare la disciplina degli stati membri in materia di protezione dei *trade secrets*.

(131) CAMUSSO A., *Le informazioni segrete*, in BOTTERO N. (a cura di), *La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, 2011, 288;

(132) Già a ridosso della novella vds. Trib. Bologna, 21 ottobre 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5658, secondo cui il d.lgs. n. 131/2010 avrebbe comportato « la perdita, nel regime di tutela del segreto, della natura assoluta [...] sicché lo stesso, pur potendo prescindere dal rapporto concorrenziale, richiede, in capo all'autore della condotta, la violazione dei principi di correttezza professionale, così costituendo un regime di tutela relativo e non più assoluto».

(133) Così Trib. Torino sez. impr., 23 gennaio 2009, in *Sez. spec. p.i.*, 2010, 440; sullo stesso solco si collocano anche Trib. Torino 16 febbraio 2009, in *Sez. spec. p.i.*, 2010, 444; Trib. Bologna 15 luglio 2013 *Sez. spec. p.i.*, 2013, 1124; Trib. Bologna 5 novembre 2014, n. 3200 in *Giuraemilia*.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

Delle disposizioni della Direttiva che riguardano specificamente l'utilizzabilità dei segreti commerciali da parte dell'ex dipendente si dirà ampiamente al § 4 del quinto capitolo. In questa sede preme però evidenziare alcuni aspetti del suo recepimento da parte del d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63. Neanche il legislatore europeo si è particolarmente distaccato dalla definizione dell'oggetto del diritto enucleata dai TRIPs e, quindi, dall'UTSA (134). La "nuova" definizione data dalla Direttiva non è sostanzialmente difforme a quella dell'art. 98 c.p.i., ma il legislatore italiano ha comunque deciso di operare una modifica cosmetica al testo del Codice della proprietà industriale dando il nuovo *nomen* di "segreti commerciali" alle informazioni segrete che già prima tutelava. Ad onor del vero, l'intervento più incisivo della Direttiva e del d.lgs. n. 63/2018 è sul versante dell'apparato sanzionatorio dei segreti, questione che però qui poco interessa.

2.4. (Segue). La novella dell'art. 623 c.p.

Un risvolto alquanto interessante dell'attuazione della Direttiva ha, invece, coinvolto la norma penale, che ora reca in rubrica la dicitura «segreti scientifici e commerciali» e punisce la rivelazione e l'impiego «di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete sopra scoperte o invenzioni scientifiche». L'art. 9, c. 3, d.lgs. n. 63/2018 precisa altresì che «le notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali di cui alla formulazione previgente del medesimo art. 623 c.p., costituiscono segreti commerciali», con ciò rispondendo alle sollecitazioni della dottrina che da tempo auspicava l'estensione della tutela penale anche alle notizie di natura commerciale (135).

(134) APLIN T., *A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive*, The Dickson Poon School of Law Studies Research Paper Series, 2014, 45. Per un'ampia disamina sui punti di contatto e di divergenza tra la disciplina introdotta dalla Direttiva e quella statunitense dell'UTSA vds. LIBERTINI M., *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2017, 566 ss.

(135) La novella introduce anche il reato comune di cui al comma 2 dell'art 623 c.p. che sanziona «chiunque», acquisiti abusivamente i segreti commerciali, li rivela o impiega per profitto.

III. *Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali*

Nonostante la norma dell'art. 623 c.p. riceva come in passato di applicazione piuttosto limitata (136), la Suprema Corte ha avuto modo di esaminare – in virtù dell'art. 2 c.p. – la recente novella in una pronuncia (137), che giova qui esaminare sinteticamente.

La vicenda alla base della vertenza riguarda i soci di un'impresa produttrice di un sistema di serraggio per automobili (composto di una parte meccanica e di un *software*) dagli stessi prodotto, secondo la prospettazione della loro ex datrice di lavoro, mediante copia di un *software* proprietario e sottrazione di segreti industriali. Accertata la mancata copia del codice sorgente del software, gli imputati oppongono all'accusa di violazione dell'art. 623 c.p. l'assenza, nelle informazioni sottratte, dei requisiti di cui all'art. 98 c.p.i., ritenendo che per effetto dell'esplicito richiamo ai «segreti commerciali» recentemente introdotto, l'oggetto della norma penale dovesse ritenersi ad essi circoscritto.

La Suprema corte rigetta il ricorso ritenendo che l'oggetto dell'art. 623 c.p. non possa essere definito sulla base del solo art. 98 c.p.i., in quanto non può essergli riconosciuto valore di norma integrativa, vista l'apertura dell'art. 99 c.p.i. verso altri «segreti industriali», tutelabili in sede civile ai sensi dell'art. 2598 c.c. Nota altresì che «il legislatore della novella, pur avendo espressamente affermato, all'art. 9, comma 2, che “le notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali di cui alla formulazione previgente del medesimo art. 623,

(136) Così notava già COCCO G., *La tutela ... cit.*, 264, all'inizio degli anni Novanta e, recentemente, GUALTIERI G., *La tutela penale del know-how: la violazione del segreto industriale*, in *Dir. ind.*, 2018, II, 167, rilevando come ciò sia dovuto «soprattutto dalla perseguibilità a tutela di parte, che senza dubbio giustifica la ritrosia da parte della magistratura a svolgere indagini, spesso complesse e dispendiose, con il rischio concreto che qualsiasi risultato sia poi vanificato da accordi fra le parti».

(137) Cass. pen. 11 febbraio 2020, n. 16975, in *Riv. dir. ind.* 2020, II, 359, nonché in *Il socio-tario.it*, 1 luglio 2020, con nota di SANTORIELLO C., *È segreto industriale anche il processo con cui un'azienda assembla ed organizza singoli elementi di conoscenza, anche se noti al pubblico*. La Quinta sezione penale, sebbene in diversa composizione, aveva già dovuto decidere in merito all'art. 623 c.p. in epoca (di poco) successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 63/2018, ma in quell'occasione non aveva fatto cenno all'intervenuta armonizzazione lessicale, cfr. Cass. pen. 20 settembre 2018, n. 48895, in *Riv. dir. ind.*, 2019, II, 437.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

costituiscono segreti commerciali”, per definire i requisiti del know how, non ha, invece, operato, nel ridefinire la norma penale a tutela del segreto, alcun richiamo all'art. 98 del c.p.i.» e che, pertanto, «non è norma idonea a definire i confini applicativi della fattispecie previsti dall'art. 623 c.p. - potendosi riscontrare, invece, solo una mera identità terminologica».

La pronuncia lascia, invero, perplessi. Per quanto riguarda l'idoneità dell'art. 98 c.p.i. ad essere inteso come norma integrativa (in senso stretto), simili rilievi erano già stati mossi in dottrina (138), seppure prima della novella. Dopo la sostituzione della locuzione «applicazioni industriali» con la formula «segreti commerciali», l'art. 623 c.p. avrebbe ragionevolmente dovuto essere interpretato nel senso di accogliere le informazioni di natura commerciale (in quanto segreti commerciali), e di escludere, invece, le informazioni non classificabili come segreti commerciali a norma dell'art. 98 c.p.i. Non sembra, infatti, ragionevole attribuire portata meramente formale all'uniformazione terminologica voluta dal legislatore, posto proprio il dettato dell'art. 9, c. 3, d.lgs. n. 63/2018. Tant'è che la sentenza entra in contraddizione. Anzitutto quando fa riferimento ai «segreti industriali» (*recte* informazioni riservate) tutelabili secondo le norme sulla concorrenza sleale, che ritiene rilevanti perché eleva l'art. 623 c.p. norma di tutela di ogni informazione segreta o riservata, mentre la norma fa specifico riferimento solo ai segreti commerciali e alle «notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche». In secondo luogo quando afferma che «in presenza di un know-how avente i requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i., potrà accordarsi la tutela prevista dall'art. 623 c.p.», poiché così ammette la tutela di informazioni non-tecniche, in precedenza escluse, proprio passando per l'art. 98 c.p.i.

(138) GUALTIERI G., *La tutela penale del know-how: la violazione del segreto industriale*, in *Dir. ind.*, 2018, II, 164, secondo cui non potrebbe essere riconosciuta all'art. 98 c.p.i. valore di norma integrativa, posto che al concetto di (anche qui) «segreto industriale» non potrebbe essere riconosciuto valore generale per via dell'apertura nei confronti della disciplina sulla repressione delle condotte sleali.

III. Genesi ed evoluzione della tutela dei segreti commerciali

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

Sommario: 1. La professionalità nell'elaborazione giuslavoristica. 2. La professionalità nella disciplina dell'art. 2103 c.c. 2.1. *Mansioni e qualifica (e know-how)*. 2.2. *Il previgente art. 2103 c.c.* 2.3. *Il vigente art. 2103 c.c.* 2.4. *La professionalità nel vigente art. 2103 c.c.* 3. La professionalità nella disciplina dell'art. 2125 c.c. 4. Riflessioni conclusive sul tema della professionalità.

1. La professionalità nell'elaborazione giuslavoristica

Nei capitoli che precedono si è avuto modo di osservare come la tutela del segreto all'interno dell'impresa non possa prescindere da un'adeguata tutela del segreto nei confronti di coloro che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa. Questa necessità, derivante dalla considerazione che la tutela all'interno dell'organizzazione è l'antecedente logico della tutela verso i terzi, genera una fondamentale tensione con l'interesse opposto del lavoratore ad accrescere la propria professionalità durante l'arco di durata del rapporto di lavoro, eventualmente anche assimilando pratiche, nozioni ed esperienze che il datore di lavoro vorrebbe tenere segrete o, comunque, riservarsi.

La letteratura sin qui analizzata proviene, salve alcune illustri eccezioni, dal "campo" del diritto commerciale in genere e del diritto industriale in particolare, perché il tema della tutela dei segreti (d'impresa prima e ora) commerciali ha tradizionalmente interessato quegli ambiti delle scienze giuridiche. Come osservato, però, dottrina e giurisprudenza evidenziano da tempo immemore il contrasto tra gli interessi datoriali e gli interessi del lavoratore con riferimento alla tutela dei segreti. Ciò avviene principalmente nel momento post-

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

contrattuale, quando il datore di lavoro non ha più interesse a che le informazioni siano utilizzate dall'ormai ex dipendente. Anzi, a ben vedere ha tutto l'interesse – se solo ciò fosse possibile – a dimenticare al lavoratore le informazioni che con questi ha condiviso durante il corso del rapporto. L'interesse del lavoratore, invece, è opposto, perché le informazioni apprese nel corso del rapporto di lavoro hanno accresciuto le sue conoscenze e abilità e costituiscono quel patrimonio professionale che determina il corrispettivo che egli, ripropo-
nendosi sul mercato del lavoro, potrà esigere per la sua prestazione lavorativa. Se il dibattito sull'utilizzo post-contrattuale delle informazioni apprese in co-
stanza di rapporto di lavoro è stato condotto principalmente al di fuori del campo giuslavoristico, la presente analisi può giovare degli ingentissimi apporti forniti dalla dottrina giuslavoristica sul tema della professionalità del lavoratore dipendente e sulla sua tutela.

Pertanto, il presente capitolo è dedicato all'analisi del concetto di professionalità come affrontato in ambito giuslavoristico principalmente in relazione all'art. 2103 c.c. e, in misura minore, all'art. 2125 c.c. Anche in questo frangente si rende però opportuna una breve premessa terminologica. Congruamente con l'utilizzo che se ne fa nel linguaggio comune (139), anche nel linguaggio giuridico il termine "professionalità" e quelli riconducibili alla medesima famiglia di parole vengono impiegati per identificare, descrivere o qualificare il lavoro senza particolare rigore (140).

(139) Cioè di «condizione di chi svolge una professione» e, per estensione, la capacità di chi la svolge in maniera efficiente e competente, *Professionalità*, in DEVOTO G., OLI G. C., *Dizionario della Lingua Italiana*, Firenze, 2004.

(140) Ad esempio l'art. 179, c. 1, lett. b, c.c. usa il termine "professione" come sinonimo di attività lavorativa; similmente gli artt. 324 e 371 c.c. lo includono in un trinomio (rispettivamente con i termini "carriera" e "arte" e con i termini "arte" e "mestiere") per identificare diverse forme di manifestazione del lavoro (SESTA M., *Art. 324*, in ID., *Codice della Famiglia*, II ed., Milano, 2009, II, 1490); gli art. 143 e 316-bis c.c. usano l'aggettivo "professionale" per distinguere il lavoro svolto per procacciarsi un reddito da quello "casalingo" svolto a vantaggio della famiglia, mentre l'art. 742 distingue dall'istruzione "artistica" quella "professionale" (di cui parla anche l'art. 2132 c.c.); gli artt. 699 e 741 c.c. parlano della destinazione di somme all'avviamento "a una professione o a un'arte" o "all'esercizio di un'attività produttiva o professionale".

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

Così talvolta si indica come “professionale” l’attività lavorativa svolta come attività principale e stabile per distinguerla dalle attività svolte occasionalmente (141). Altre volte, invece, si indicano con “professioni” quelle solo quelle libere od ordinistiche e si usa l’aggettivo “professionale” per qualificare un qualcosa rispetto a queste ultime, eventualmente per precisare che non ha a che fare con l’esercizio dell’attività imprenditoriale o del lavoro salariato (142). In altri casi ancora, l’aggettivo vuole ricomprendere anche l’attività imprenditoriale, con esclusione solo del lavoro subordinato (143). In ogni caso, però, è intima ed evidente la relazione semantica tra “professionalità” e “lavoro”.

2. La professionalità nella disciplina dell’art. 2103 c.c.

Non può certo stupire che il concetto di professionalità – appunto intesa come elemento di caratterizzazione qualitativa del lavoro – sia stato maggiormente esplorato in ambito giuslavoristico, se non altro perché in tale ambito incide sull’individuazione di ciò che il lavoratore promette al datore di lavoro.

Cardine del dibattito è l’art. 2103 c.c. la cui centralità, testimoniata anche

(141) Così *in primis* gli artt. 1176, c. 2, e 2082 c.c., ma pure altrove, ad esempio agli artt. 1760 e 1767 c.c., TORIELLO F., *Art. 1760*, in ALPA G., MARICONDA V., *Commentario al Codice Civile*, III ed., Milano, 2013, II, 1737 e ID, *Art. 1767*, *ibid.* Da questa accezione di professionalità deve distinguersi quella penalistica, impiegata per identificare quel soggetto che vive dell’attività criminosa «abituamente», anche se solo in parte, art. 105 c.p.

(142) Ad esempio l’art. 33, c. 5, Cost., in materia di esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni; l’art. 1574, n. 1, che parla di “esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio”, e l’art. 60, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, che sancisce il divieto per gli impiegati pubblici di “esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o [di] assumere impieghi”; al contrario gli art. 2229 ss. c.c. ne trattano specificando che si tratta di professioni *intellettuali*, salvo poi identificare chi le svolge semplicemente come “professionista” all’art. 2233, c. 1, c.c.

(143) Si parla di “attività professionale” in riferimento ai piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), al mandatario (artt. 1709, 1718, c. 4, c.c.), allo spedizioniere (art. 1740, c. 1, c.c.), al mediatore (art. 1755, c. 2, c.c.), ma pure di “categoria professionale” per identificare l’attività dell’imprenditore (art. 2070 c.c., in cui, al comma 3, si utilizza il termine anche nell’accezione di cui al periodo seguente). Sul punto vds. anche BIGIAMI W., *La professionalità dell’imprenditore*, Padova, 1948

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

dalle due riscritture fondamentali che ha subito dall'entrata in vigore del Codice, deriva dal fatto che essa costituisce uno dei principali punti di tensione tra gli interessi del lavoratore e del datore di lavoro *nel corso* del rapporto.

Com'è noto – e come si avrà modo di vedere nel prosieguo – la norma regola il mutamento delle mansioni, che sul piano dogmatico, altro non è se non la modificazione dell'oggetto del contratto di lavoro. Ma la particolarità del rapporto, dovuta, da un lato, all'*intuitus personae* e alla primaria rilevanza costituzionale del lavoro, nonché, dall'altro, alla necessaria soggezione ai poteri organizzativi unilateralmente esercitabili dal datore di lavoro, ne fa occasione di scontro.

Nessuna analisi sul valore giuridico della professionalità – qui intesa come termine che denota il modo e quindi la qualità del lavoro – può prescindere da un'attenta analisi della norma e della sua storia travagliata, se non altro per raccogliere i frutti disseminati attorno dalla migliore dottrina giuslavoristica.

2.1. Mansioni e qualifica (e know-how)

Occorre iniziare la trattazione con un chiarimento terminologico, perché la professionalità si appalesa in questa materia anzitutto attraverso i concetti di "mansione" e "qualifica" (144). Si tratta di termini che il legislatore codicistico impiega per tradurre nel linguaggio giuridico concetti di organizzazione del

(144) Completa la tradizionale triade il concetto di "categoria" contenuto nell'art. 2095 c.c. e richiamato, insieme ai due che qui si prendono in considerazione, dall'art. 96 disp. att. Si ritiene per sinteticità di omettere in questa sede una trattazione sulle categorie legali, che pare superflua rispetto all'area d'indagine, aderendo alla tesi proposta da GIUGNI G., *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, Napoli, 1963, 38 s. e 58, secondo cui costituirebbero uno "strumento di economia contrattuale e di tecnica legislativa" con valore meramente esteriore e classificatorio. Funzione precipua delle categorie non sarebbe quella di indicare le mansioni concretamente dovute, bensì quella di consentire l'inquadramento dei compiti dedotti nel rapporto in una specifica normativa. Tale lettura è coerente con la tassonomia tracciata dall'art. 96 disp. att. c.c. (ove si legge che «Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni»).

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

personale, propri dell'impresa di età industriale, al fine di identificare contenuti e limiti della prestazione dovuta dal lavoratore (145).

Secondo l'interpretazione prevalente (146) il termine "mansione" indica un compito, cioè «l'unità elementare di un *facere*» (147), mentre il plurale "mansioni" identifica la prestazione lavorativa convenuta, costituita dalla somma dei compiti a cui il lavoratore è tenuto (148). In questo senso le mansioni circoscrivono il contenuto dell'obbligazione oggetto del contratto di lavoro subordinato e costituiscono il criterio alla stregua del quale determinare, sotto il profilo qualitativo, la prestazione esigibile (149). Il termine "qualifica", invece, individua un complesso di singole mansioni riconducibili ad un profilo astratto di prestatore-tipo. In questa accezione è classicamente inteso come sua «variazione semantica» del termine "mansioni". Il lavoratore, quindi, ricopre una qualifica nella misura in cui si è obbligato a fornire al datore di lavoro un determinato "pacchetto" di mansioni «che per brevità di linguaggio vengono rappresentati con riferimento a un lavoratore tipo» (ad esempio il disegnatore o il "celebre"

(145) GRANDI M. *La mobilità interna*, in AA.VV., *Strumenti e limiti della flessibilità dell'organizzazione aziendale*, 1986, Milano, 256.

(146) Che è, in sostanza, quella riconducibile all'ordine lessicale (ri)costituito da GIUGNI G., *Mansioni e qualifica ... cit.*

(147) GIUGNI G., *Mansioni e qualifica*, in *Enc. Dir.*, XXV, Milano, 1975, 546.

(148) GIUGNI G., *Mansioni e qualifica ... cit.*, 5 ss., nota che il legislatore usa il termine "mansione" sia per riferirsi al singolo compito (mansione *stricto sensu*), sia per riferirsi alla loro somma.

(149) GIUGNI G., *Mansioni e qualifica ... cit.*, 26; BROLLO M., *Inquadramento e ius variandi. Modifica delle mansioni e trasferimento del lavoratore*, in SANTORO PASSARELLI G. (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, ult. ed., Milano, 2020, I, 936; ID., *La mobilità interna del lavoratore. Art. 2103*, in in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, 1997, Milano. Sulla conciliabilità di una definizione elastica e modificabile dell'oggetto del contratto di lavoro subordinato con il canone dell'art. 1464 c.c. si rinvia ancora una volta a GIUGNI, *op. cit.*, 105 s., A ciò BROLLO M., *Inquadramento ... cit.*, 936, in nota 16, aggiunge che l'assunzione per lo svolgimento di compiti indefiniti pure contraddirebbe il principio organizzativo della divisione del lavoro.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

tornitore) (150).

Dalla qualifica in senso oggettivo ora illustrata si è distinta la qualifica in senso soggettivo, che identifica, invece, le capacità e le caratteristiche professionali acquisite dal lavoratore nel corso della sua vita formativa e lavorativa (151).

Si coglie allora il senso della visione del mercato del lavoro come «mercato di qualifiche», a cui il lavoratore si affaccia offrendo la sua qualifica soggettiva e il datore di lavoro ricercando qualifiche oggettive (152). Anche in un tale merca-

(150) Così GIUGNI G, *op. cit.*, 32. La qualifica è da questi intesa come «figura astratta», idealmente rappresentativa di un insieme di compiti che il datore di lavoro, in una organizzazione produttiva astratta, può esigere da un certo lavoratore.

(151) Ossia come «antecedente del rapporto di lavoro [...] identificabile nella capacità tecnico-professionale abitualmente esplicita nella vita di relazione» (così GIUGNI G., *Mansioni e qualifica ... cit.*, 26); in tal senso in questo senso quindi “potenziale”, poiché concretizzabile in una o più qualifiche oggettive (così RIVA SANSEVERINO L., *Il lavoro nell'impresa*, Torino, 1973, «la qualifica esiste allo stato potenziale e soggettivo di condizione professionale); similmente DE LITALA L., *Il contratto di lavoro*, V ed., Torino, 1953, 69, distingue tra «qualifica attitudinale» e «attività convenuta».

(152) Anche questa espressione si deve a GIUGNI G. Concordano sostanzialmente MENGONI L., *Commento alla “Critique du droit du travail” di Supiot*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1995, 476, secondo cui «il bene offerto sul mercato dal lavoratore non è il suo corpo (ovvero nel linguaggio paleo-inindustriale la sua forza lavoro), bensì la sua professionalità», e LOY G., *Professionalità e rapporto di lavoro*, in NAPOLI M., *La professionalità*, Milano, 2004, 3, 8, secondo cui «la professionalità è il bene che [il lavoratore] ‘spende’ sul mercato del lavoro. Quando il datore di lavoro incontra la professionalità corrispondente al proprio interesse, ha termine la fase del ‘mercato’ e si stipula un contratto»; GRANDI M., *“Il lavoro non è una merce”: una formula da rimeditare*, *Lav. e dir.*, 1997, IV, 558, che «Non si può ignorare il fatto che, nel concreto funzionamento dei mercati del lavoro, si offrono e si domandano specifici valori tecnico-professionali, i quali, pur essendo incardinati in specifiche soggettività umane, assumono, nel processo di allocazione, un significato oggettivamente economico in relazione ai loro oggettivi contenuti qualitativi». Nonostante in alcuni ordinamenti, tra cui il nostro, «la legislazione protettiva, in nome di astratti ideali di giustizia sociale, abbia profondamente alterato la funzione allocativa del mercato del lavoro, la logica di mercato non è mai potuta, nei fatti, essere smentita ed ha finito sempre per prevalere»; nel segno di un’innegabile assonanza funzionale tra il mercato del lavoro e il mercato dei beni e dei servizi vds. ICHINO P., *Si può considerare il lavoro come una merce?*, *pietroichino.it*, <https://www.pietroichino.it/?p=35850>; in merito all’inefficienza del mercato del lavoro Italiano sotto il profilo dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro vds. dello stesso A. *Che cosa impedisce ai lavoratori di cegliersi*

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

to assume importanza prevalente il contenuto della domanda, cosicché, ai fini del rapporto di lavoro, la qualifica soggettiva offerta è rilevante solo nella misura in cui è congruente con la domanda, mentre privo di rilievo è il contenuto rispetto ad essa esorbitante (153). Nella concezione tradizionale, quindi, la qualifica soggettiva resta sullo sfondo del rapporto di lavoro, né limitando né divenendo oggetto della transazione (154), (155).

l'imprenditore. Le nuove frontiere delle politiche del lavoro nell'era della globalizzazione, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2007, 3, 425, passim.; ID., Il lavoro ritrovato, Milano, 2015, 27 ss.; ID., L'intelligenza del lavoro, Milano, 2020, passim.

(153) Il lavoratore, infatti «non viene assunto per tutti i compiti che è in grado di svolgere», ma solo per quelli di cui il datore di lavoro necessita.

(154) Sull'irrelevanza contrattuale della qualifica soggettiva, vds. ICHINO, P., *Il contratto di lavoro*, Milano, 2000, § 35: «la capacità professionale del lavoratore – detta anche “qualifica soggettiva” o “precontrattuale” – [...] non comporta alcun vincolo per ciò che riguarda la determinazione contrattuale delle mansioni o dell'inquadramento [in quanto un tale vincolo] non costituirebbe per lui una protezione, ma soltanto una riduzione delle sue possibilità di occupazione, priva di alcun vantaggio per lui o per altri». In giurisprudenza vds. Cass. 2 luglio 1999, n. 6857, *Giust. civ. mass.*, 1999, 1549, Cass. 29 maggio 1999, n. 5281, in *Giur. civ. mass.*, 1999, 1221 e Cass. 15 luglio 1998, n. 6941, in *Riv. it. dir. lav.*, 1999, II, 242. *Contra*, nel senso di identificare con la professionalità l'oggetto del contratto, ROMAGNOLI U., *Il diritto del secolo. E poi?*, in *Dir. merc. Lav.*, 1999, 233, secondo cui «il contratto di lavoro realizza uno scambio tra professionalità e retribuzione»

(155) Il termine “qualifica” possiede, invero, anche un'accezione “convenzionale” là dove identifica la codificazione formale, ad opera dei contratti collettivi, della qualificazione oggettiva, cioè la posizione funzionale ricoperta dal lavoratore. In questo senso la intende, ad esempio, Cass. 5 aprile 1984, n. 2231, in *Giust. civ.*, 1985, I, 163, ove si legge che «le mansioni sono costituite da quel complesso di compiti concretamente attribuiti al prestatore di lavoro, nel mentre la qualifica è soltanto il *nomen* che viene dato alla posizione che il medesimo occupa nell'azienda in dipendenza di tali compiti». Nella prassi contrattual-collettiva, peraltro, non sono rari i casi in cui la “qualifica” assume tratti ancora più astratti, slegata dall'individuazione di una figura professionale ideale. È il caso delle cd. “aree professionali”, diffuse a metà degli anni Novanta del secolo scorso, M. BROLLO, *La mobilità ...*, cit, 45 ss. Osserva, infatti, Cass. sez. un. 24 novembre 2006, n. 25033, in *Mass. giur. lav.*, 2007, 17 ss. (con nota di PISANI C., *Le mansioni promiscue secondo le Sezioni Unite: consensi e dissensi*, 24 ss.) e in *Riv. giur. lav.*, 2007, II, 193 (con nota di RICCOBONO A., *Le Sezioni Unite sulle clausole di fungibilità tra mansioni considerate equivalenti dalla contrattazione collettiva*, 206 ss.).

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

La qualifica soggettiva altro non è se non la professionalità del lavoratore come sopra definita. Come tale è un concetto assoluto, cioè precontrattuale da un punto di vista logico, eppure mutevole e dinamico. La qualifica oggettiva, invece, è un concetto relativo, definibile solo in riferimento all'obbligazione concretamente assunta. Nel senso soggettivo descrive il lavoratore, nel senso oggettivo il suo debito verso il datore di lavoro.

Così chiariti i termini come tradizionalmente impiegati in ambito giuslavoristico, pare opportuno tentare di ricondurli ad un sistema con la terminologia sopra richiamata in materia di *know-how*. Si ricorderà che si è definito il primo come un qualsiasi complesso di informazioni separabili dalla persona che le ha originate o che le impiega nello svolgimento della propria attività professionale e, pertanto, suscettibile di autonoma circolazione. Di contro si è definito "soggettivo" quel complesso di esperienze capacità e perizia che non è scindibile da colui che lo detiene (156).

È immediatamente chiaro che non vi è sovrapposibilità tra la terminologia utilizzata per distinguere tra diversi tipi di professionalità e di *know-how*. Tuttavia si può tentare di stabilire delle relazioni utili al prosieguo dell'indagine.

Anzitutto si deve riconoscere che la professionalità in senso ampio costituisce l'insieme entro il quale si muovono le altre definizioni, sia quelle impiegate in campo giuslavoristico che commerciale-industrialistico. La professionalità in senso soggettivo racchiude, infatti, le definizioni di *know-how* oggettivo e soggettivo. Anzi, si potrebbe dire che la professionalità è costituita dalle attitudini e abilità innate, dalle capacità codificate o facilmente codificabili (*know-how* oggettivo), dalle capacità non codificate o tacite (*know-how* soggettivo) e dalle

(156) FRANCHINI STUFLER B., *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Torino, 2009, 36. L'A. ritiene che il valore economico del *know-how* soggettivo possa essere acquisito dall'impresa solo assicurandosi la prestazione lavorativa di chi di quelle capacità ed esperienze è il portatore. Di conseguenza attribuisce una «scarsa rilevanza giuridica» al *know-how* soggettivo posto che le disposizioni normative «che si riferiscono al *know-how* [ad eccezione degli artt. 2105 e 2125 c.c.] presuppongono il carattere oggettivo dello stesso, ossia il fatto che sia costituito da elementi dotati di una propria individualità».

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

conoscenze (*know-what*) (157).

Rispetto a questa ricostruzione, la qualifica o professionalità oggettiva si pone obliquamente, perché la sua unica funzione è quella di inquadrare quella porzione di professionalità soggettiva che rileva ai fini del contratto. In merito alla relazione tra professionalità oggettiva e professionalità soggettiva si può, però, notare che la professionalità soggettiva è sempre ampia almeno tanto quanto quella oggettiva, in caso contrario il lavoratore sarebbe tenuto ad una prestazione soggettivamente impossibile. Naturalmente, qualora vi si fosse scientemente obbligato, ne porterebbe la responsabilità, circostanza che però qui non rileva.

D'altro canto, ferma restando la differenza di piani di cui si è detto, la professionalità in concreto dovuta influenza quella soggettiva, posto che nell'esercizio della prima si accresce inevitabilmente la seconda.

2.2. Il previgente art. 2103 c.c.

Fatta questa dovuta premessa terminologica, si è anticipato che ad aver interessato per oltre cinquant'anni i giuslavoristi italiani è stata la professionalità (o qualifica) oggettiva, naturalmente nel senso che si è ora chiarito di sezione della professionalità soggettiva rilevante ai fini del contratto.

Già nella sua versione originaria l'art. 2103 c.c., sanciva la contrattualità della determinazione delle mansioni, prevedendo l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni di assunzione. Contestualmente attribuiva al datore di lavoro il potere di richiederli una prestazione differente da quella originariamente pattuita, cioè di modificare unilateralmente il contenuto del suo credito (158).

(157) DESSEMONTET F. *The Legal protection of Know-how in the United States of America*, Ginevra-New Jersey, 1976, 70, «the three terms skill, knowledge and experience accordingly reflect very precisely the various components of personal capacity».

(158) Così si legge nella Relazione al codice civile, n. 852: «L'art. 2103, pur affermando in linea generale l'ovvio principio di corrispondenza tra l'occupazione effettiva e la qualifica di assunzione, riconosce tuttavia all'imprenditore, entro i dovuti limiti e con la necessaria garanzia a favore del prestatore di lavoro, una certa discrezionalità nel procedere all'assegnazione di quest'ultimo secondo i bisogni dell'impresa».

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

L'esercizio di tale peculiare (159) potere, cd. *ius variandi*, veniva vincolato al rispetto di tre presupposti cumulativi, di cui uno positivo (l'esistenza di esigenze dell'impresa in tal senso) e due negativi (l'invarianza del livello di retribuzione e il divieto di modificare in maniera sostanziale la posizione del lavoratore).

La malleabilità dei limiti fissati dalla norma (160) nonché l'esplicita possibilità di pattuire individualmente i limiti dello *ius variandi* (161) accordavano in

(159) È stato acutamente notato che tale peculiarità non è affatto sconosciuta al diritto comune, in quanto «nei contratti aventi ad oggetto un *facere*, non di rado è prevista la facoltà del debitore di adempiere con una prestazione parzialmente diversa», GIUGNI G., *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, Napoli, 1963, 239 ss. Tale possibilità è rinvenibile sia nel diritto di contrordine codificato per il contratto di trasporto (cfr. art. 1685 c.c., «Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine»), sia nel diritto di variazione del committente di cui all'art. 1661 c.c. (che appunto prevede che il committente possa «apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto»).

(160) In merito al vincolo positivo dell'esistenza di esigenze dell'impresa, se ne è ben presto osservata l'evanescenza, con conseguente prevalenza della discrezionalità datoriale, ROMAGNOLI U., *Art. 13 (Mansioni del lavoratore)*, in ROMAGNOLI U., MONTUSCHI L., MANCINI G. F., *Statuto dei diritti dei lavoratori Artt. 1-13*, Bologna-Roma, 1972, 220. La discussione in merito ai limiti dello *ius variandi* ha, però, riguardato principalmente il concetto evanescente di "mutamento sostanziale". La giurisprudenza, coerentemente con il limitato bisogno di flessibilità del modello produttivo fordista-taylorista, consentiva l'adibizione a compiti diversi da quelli di assunzione purché il lavoratore non venisse così ad assumere una diversa qualifica. Il mutamento è, dunque "sostanziale" quando il contenuto della prestazione è tale da non poter essere ricondotto alla qualifica comunicata ai sensi dell'art. 96 disp. att. TRAVERSA F., *Il mutamento delle mansioni nel rapporto di lavoro subordinato*, in *Dir. econ.*, 1958, 1070, ove cita, *ex pluris*, App. Genova, 9 marzo 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 299 e App. Napoli, 6 aprile 1954, in *Giur. It.*, 1955, I, 2, 712.

(161) Secondo l'interpretazione prevalente, infatti, l'inciso «se non è convenuto diversamente» concedeva alle parti di inibire o svincolare l'esercizio dello *ius variandi*. Una tale pattuizione era ritenuta ammissibile anche per fatti concludenti, ad esempio nel caso in cui il lavoratore «di fronte all'assegnazione a mansioni inferiori, anziché avvalersi della facoltà di recesso, continuasse a prestare la propria opera nella nuova posizione,

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

realtà ben poca tutela al lavoratore, circostanza che si volle rettificare con l'art. 13 st. lav. (162). La riforma, che invero assume i tratti di una rivoluzione, elimina ogni riferimento alle esigenze aziendali, vincola il mutamento in senso orizzontale alla sussistenza di una "equivalenza" tra la mansione di provenienza e quella di destinazione, vieta *tout court* l'adibizione a mansioni inferiori. Sancisce, inoltre, l'indisponibilità della posizione ottenuta dal lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale, colpendo con la nullità i patti contrari (163). L'esercizio dello *ius variandi* viene così limitato alle "mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte" (164).

dimostrando così la volontà di accettarla con comportamento non equivoco» (così Cass. 14 febbraio 1983, n. 1144, in *Mass. giur. it.* 1983).

(162) LISO F., *Brevi osservazioni sulla revisione della disciplina delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 e su alcune recenti tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro*, CSDLE, IT, n. 257/2015, 2, nota efficacemente che nell'originaria formulazione l'art. 2103 c.c. «pur se si prefiggeva di tutelare la posizione sostanziale del lavoratore all'interno dell'azienda nei confronti dell'esercizio del potere datoriale di variazione delle mansioni, non riusciva certo a centrare l'obiettivo perché non si faceva carico di escludere che la modifica peggiorativa potesse legalmente prodursi per altra via»; vds. anche BROLLO M., *Inquadramento e ius variandi. Modifica delle mansioni e trasferimento del lavoratore*, in SANTORO PASSARELLI G. (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, I, 2020, Milano, ult. ed., 949. Per un sintetico ma interessante resoconto sulla "comparizione" della norma statutaria in un emendamento, approvato dopo brevissima discussione in Senato, vds. SUPPIEJ G., *Il potere direttivo dell'imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto*, Milano, 1972, 23.

(163) L'indisponibilità si associava così al superamento della libera recedibilità codicistica, che nella prassi aveva consentito ai datori di lavoro di "offrire" in alternativa al mutamento di mansioni, anche peggiorativo, il licenziamento.

(164) La portata della "rivoluzione" è tale da far dubitare ad alcuni autori della sopravvivenza dello *ius variandi* quale potere di modificazione unilaterale dell'oggetto del contratto. Nel senso di ritenere estinto il potere, riconducendo il mutamento delle mansioni consentito dal novellato art. 2103 c.c. all'esercizio del potere direttivo di specificazione dell'area di debito vds. PERSIANI M., *Prime osservazioni sulla nuova disciplina delle mansioni e dei trasferimenti dei lavoratori*, *Dir. lav.*, 1971, I, 17 s. e ROMAGNOLI U., *Art. 13 ... cit.*, 175; una lettura diversa lettura è stata proposta da SUPPIEJ G., *Il potere direttivo ... cit.* (nonché ID. *Il rapporto di lavoro: costituzione e svolgimento*, Padova, 1982, 308 e ss.), secondo il quale, sulla scorta di un'articolata argomentazione – in parte condivisa pure da LISO F., *La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale*, Milano, 1982, 169 ss., e più

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

Chiave di volta dell'interpretazione dell'art. 2103 c.c. diviene, quindi, la definizione dell'equivalenza tra le mansioni di provenienza e quelle di destinazione, ora unico parametro per delimitare l'attività esigibile e unica condizione – sufficiente e necessaria – per valutare la legittimità dell'esercizio dello *ius variandi*. Il testo della norma non fornisce alcuna indicazione del parametro (o dei parametri) alla cui stregua formulare il giudizio di equivalenza (165). A ben vedere, l'unico elemento fornito dalla lettera della norma è negativo, nel senso che dal sintagma «senza alcuna diminuzione della retribuzione» emerge chiaramente che l'equivalenza non può esaurirsi in una parità di trattamento economico (166). D'altro canto, "equivalenza" non può neppure significare "identità" (167).

Nel tentativo di dare forma ad un criterio sfuggente, l'attività ermeneutica

recentemente riproposta anche da PISANI C., *La modificazione delle mansioni*, Milano, 1996, 70 ss. e 97 ss. – che il novellato art. 2103 c.c. «non regola più lo *jus variandi*, ma la modificazione consensuale delle mansioni di assunzione: e per questa ipotesi, prima assoggettata ai principi generali sull'autonomia contrattuale, ben si spiega che vengano stabiliti limiti meno restrittivi di quelli che prima riguardavano un atto unilaterale dell'imprenditore». Per le altre letture proposte ci si permette di rinviare a CARABELLI U., *Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di lavoro e post-taylorismo*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2004, 1, 62 s.

(165) La nozione ha «carattere "aperto" e di per sé "neutro"» (così BROLLO M., *La mobilità ... cit.*, 134, e ID, *Inquadramento ... cit.*, 954) ed è «sfornito di precisi referenti su cui tarare l'operazione di comparazione» (così BIANCHI D'URSO F., *La mobilità "orizzontale" e l'equivalenza delle mansioni*, in *Quad. dir. lav. rel. ind.*, 1987, I, 130). In merito alla corretta individuazione del termine di paragone, cioè il cosiddetto limite "esterno" dello *ius variandi*, si rileva che la dottrina prevalente (vds. LISO F., *La mobilità ...*, 146 ss.; MARESCA A., *La promozione automatica del prestatore di lavoro secondo l'art. 13 dello Statuto dei lavoratori*, in *Riv. giur. lav.* 1978, I, 427), che ha incontrato il favore della giurisprudenza maggioritaria (vds. già Cass. 23 febbraio 1981, n. 1103, in *Giust. civ. mass.*, 1982, II) lo ha individuato nelle mansioni di assunzione, come integrate o modificate dai compiti stabilmente e definitivamente assegnati durante il decorso del rapporto. Di contro è sempre rimasta minoritaria quella lettura che, ancorandosi al concetto di ultimo effettivo svolgimento, riteneva rilevanti solo le mansioni temporalmente più recenti (per tutti ASSANTI C., *Art. 13*, in ID., PERA G., *Commento allo statuto dei lavoratori*, Padova, 1972, 145 ss.).

(166) LISO F., *La mobilità ... cit.*, 226 s., BROLLO M., *La mobilità ... cit.*, 136 s.

(167) Cass. 21 ottobre 1997 n. 10333, *Riv. giur. lav.*, 1998, II, 284, con nota di FODALE, *Il trasferimento del lavoratore per cause "soggettive"*.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

si è quasi immediatamente indirizzata in senso teleologico, giungendo a identificare nella professionalità del lavoratore dipendente il bene tutelato dalla norma (168). Si è così sostenuto che il «baricentro» dell'art. 2103 c.c. fosse la professionalità acquisita dal lavoratore (169). Al bene-professionalità, inteso come «complesso di capacità e di attitudini» (170), venne riconosciuta valenza costituzionale, in quanto riconducibile alla dignità e «ai diritti di libertà finalizzati allo sviluppo della personalità morale e civile» del lavoratore (171). In tale accezione, dunque, la dignità professionale costituiva idoneo limite alla libertà di iniziativa economica ai sensi dell'art. 41, c. 2, Cost. D'altro canto una violazione dell'art. 2103 c.c. ben poteva costituire una violazione dell'obbligo di tutelare la personalità morale del prestatore, imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. (172). Del resto, che l'art. 13 St. lav. avesse il compito di spostare il baricentro

(168) «Il progresso qualitativo realizzato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori – in conformità dell'art. 35, 1° comma, Cost. – rispetto all'originario art. 2103 c.c. [...] consiste nell'aver voluto salvaguardare, nell'ambito delle finalità di tutela della dignità del lavoratore che è uno dei caratteri primari dello statuto stesso, per l'appunto il “patrimonio professionale” di lui anche nei più modesti gradi», così Cass. 5 aprile 1984, n. 2231, cit.

(169) Così Cass. sez. un. n. 25033/2006, cit.

(170) C. Cost. 6 aprile 2004, n. 113, in *Dir. rel. ind.*, 2005, I, 198 s., con nota di CORVINO A., *La quantificazione del danno da demansionamento*, 199 ss.

(171) Così C. Cost. 16 marzo 1989, n. 103, www.giurcost.org/decisioni/1989/0103s-89.html, che pure osserva come «per tutte le parti, anche quelle sociali, vige il dovere di rispettare i precetti costituzionali. Essi assicurano, in via generale, la tutela del lavoro (art. 35 della Costituzione); l'elevazione morale e professionale dei lavoratori» e poi che «Il datore di lavoro deve astenersi dal compiere atti che possano produrre danni e svantaggi ai lavoratori, cioè lesioni di interessi economici, professionali e sociali; in particolare, dell'interesse allo sviluppo professionale (riferito sia alla carriera che alla valorizzazione delle relative capacità)». Anche Cass. sez. un. 7 agosto 1998, n. 7755, in *Giust. civ. mass.*, 1998, 1668, nonché in *Riv. it. dir. lav.*, 1999, II, 170 ss., con nota di PERA G., *Della licenziabilità o no del lavoratore divenuto totalmente inabile*, 180 ss., sottolinea la necessità di bilanciare il potere direttivo con gli interessi costituzionalmente rilevanti del lavoratore.

(172) FRANCO M., *Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, 1995, 233 ss.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

dell'art. 2103 c.c. dalla concessione di un potere eccezionale e unilaterale di modifica del contenuto obbligatorio alla tutela della dignità emerge chiaramente già dalla sua collocazione sistematica nel Titolo I dello Statuto (173).

Così è dapprima stato adottato il criterio dell'equivalenza cosiddetta "convenzionale", cioè dell'inquadramento nel medesimo livello del contratto collettivo delle mansioni di provenienza e di destinazione. Rapidamente ritenuto insufficiente, seppur necessario, a tale criterio se ne è associato uno di carattere sostanziale, per il quale le nuove mansioni dovevano consentire al lavoratore di utilizzare ed affinare il suo «bagaglio professionale», costituito dal complesso di sapere, esperienze e competenze acquisito nella fase pregressa del rapporto di lavoro (174). Matura così il criterio della cosiddetta "doppia chiave", formale l'una, sostanziale l'altra, volto a tutelare un vero e proprio *status* professionale (175), comprensivo anche delle aspettative di crescita (176). Con-

(173) Appunto dedicato alla tutela "della libertà e dignità del lavoratore". M. CORTI, *Jus variandi e tutela della professionalità dopo il "Jobs Act" (ovvero cosa resta dell'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori)*, in *Var. temi dir. lav.*, 2016, I, 42. Il mutamento di paradigma porta rapidamente a consolidarsi orientamenti giurisprudenziali improntati alla rigidità dell'utilizzo delle prestazioni del lavoratore, «sia da un lato, in relazione alla definizione del concreto *contenuto* della prestazione dedotta in contratto e, dall'altro lato, in relazione sia alla configurazione stessa del *potere* unilaterale di modificazione delle mansioni», CARABELLI U., *Organizzazione ...cit.*, 60.

(174) Vds. *ex pluris* Cass. 24 giugno 1977, n. 2691, in *Foro it.*, 1978, 1522 ss.: «Le determinazioni unilaterali dell'imprenditore [...] non possono tradursi in mutamenti di mansioni che non consentano, nel loro espletamento, l'utilizzazione ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, di esperienza e di perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto. Solo le mansioni che rispondano a tali requisiti possono, infatti, ritenersi equivalenti sul piano professionale, cui la norma, nella locuzione che si esamina, si riferisce, poiché della misura retributiva si occupa espressamente per disporre non l'equivalenza, ma l'intangibilità»; di pari segno la già citata Cass. n. 2231/1984: «la definizione giuridica del rapporto dev'essere compiuta, non con criterio formalistico, bensì in base all'effettiva attività svolta, talché le mansioni hanno un carattere di specificità e non di genericità» e « le determinazioni unilaterali dell'imprenditore in materia di assegnazione di mansioni non possono tradursi in mutamenti che non consentano, nel loro espletamento, l'utilizzazione e il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, di esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto».

(175) In questi termini Cass. 24 giugno 1977, n. 2691, in *Foro it.*, 1978, 1522 ss.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

seguentemente l'oggetto del contratto si espande a ricomprendere non solo le mansioni di assunzione, ma anche quelle superiori o equivalenti a cui il lavoratore è successivamente acquisito (177).

Si consolida in giurisprudenza una nozione di bene-professionalità "statica", in cui l'oggetto della tutela è il complesso di nozioni, esperienze e perizia acquisito, determinato *ex post*, in via retrospettiva (178).

La contropartita della blindatura della professionalità è una rigidità genetica, retaggio dei modelli organizzativi e produttivi dell'impresa propri del periodo di nascita dello Statuto dei Lavoratori (179). Questa tutela "rigida" della professionalità acquisita, il cui unico elemento di dinamicità è il potenziale affinamento di un "saper fare" che il lavoratore già possiede (180), inizia a soffrire

(176) Sebbene non si sia mai affermato l'orientamento che rinveniva nella lettera post-statutaria della norma un obbligo di programmazione della carriera (TREU T., *Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, 1033 s., aderendo ad una lettura di ROMAGNOLI U., *Art. 13 ... cit.*, 185), si è ritenuto in giurisprudenza che la nuova mansione dovesse garantire una valorizzazione anche delle prospettive professionali del lavoratore; vds. in tal senso Cass. 26 gennaio 1993, n. 9319, Cass. 30 luglio 2004, n. 14666, in *Giust. civ. mass.*, 2004, 7-8 e Cass. 28 maggio 210, n. 13178, in *Dejure*, ove si legge che «le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attività lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze»;

(177) «L'art. 2103 c.c. poi, novellato dall'art. 13 l. n. 300 del 1970, individua l'oggetto del contratto non solo nelle mansioni ivi indicate al momento dell'assunzione, ma anche in quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita o in quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte», così Cass. sez. un. n. 7755/1998, cit. Parla di «libera mobilità interna alle mansioni convenute, sempre se riferibili alla qualifica o categoria di assunzione», *Art. 13*, in AMOROSO G., DI CERBO V., MARESCA A., *Diritto del lavoro*, Milano, 2009, II, 428.

(178) BROLLO M., *La mobilità ... cit.*, 148.

(179) Sul punto vds. in particolare CARABELLI U., *Organizzazione ... cit.*, 52 ss.

(180) Questo il limite sostanzialmente riconosciuto da Cass. 11 gennaio 1995, n. 27, in *Sett. giur.*, 1995, II, 597 ove si ritiene che le mansioni più specializzate non possano «essere svolte da più lavoratori senza scadimento del proprio livello qualitativo» con la

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

le pressioni di tessuto produttivo costretto, per superare la fase recessiva, ad adeguarsi ad un mercato in via di globalizzazione anche adottando modelli di organizzazione del lavoro caratterizzati da una maggiore elasticità e da una minore parcellizzazione dei compiti. Comincia, dunque, ad affacciarsi in dottrina una concezione “flessibile” della professionalità (181), basata sulla tutela del “saper come fare”.

I primi, timidi interventi nel segno della flessibilizzazione della materia si devono alla giurisprudenza (182), limitatamente però ai casi in cui la rigidità del principio di irreversibilità delle mansioni si traduce in uno svantaggio per il lavoratore (183). Solo in tempi relativamente recenti, anche a fronte del recepimento di alcune di queste aperture interpretative da parte del legislatore (184), la giurisprudenza ha dimostrato di aver preso coscienza della necessità di un

conseguenza che un avvicendamento di dipendenti diversi sulle stesse importa una lesione «del bene garantito dall’art. 2103 cod. civ.».

(181) Anche “dinamica” o “in trasformazione”

(182) Il riferimento è a Cass. 26 ottobre 1982, n. 5606, in *Giust. civ. mass.*, 1982, IX, Cass. 7 dicembre 1982, n. 6694, in *Giust. civ. mass.*, 1982, XII, Cass. 12 gennaio 1984, n. 266, in *Foro it.*, 1985, I, 234 in cui si è ritenuta legittima l’adibizione a mansioni inferiori in alternativa al licenziamento, ovvero, con il consenso del lavoratore, a fronte della sopravvenuta impossibilità a rendere la prestazione. Le stesse Sezioni unite avevano poi confermato che «il divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, posto dall’art. 2103 c.c. nell’interesse esclusivo del medesimo, non opera quando egli chieda o accetti il mutamento in peggio al fine di evitare il licenziamento, comunque giustificato», Cass. sez. un. 7 agosto n. 7755/1998, cit.

(183) Viene così a consolidarsi un orientamento giurisprudenziale per cui la mobilità esterna costituisce l’*ultima ratio*, cui è sempre preferibile la mobilità interna, eventualmente anche discendente, in funzione di valvola di sfogo. Si vedano ad esempio Cass. 1

(184) Con l’art. 4, c. 11, l. 23 luglio 1991, n. 223, è introdotta la possibilità di stipulare, nell’ambito delle procedure di mobilità, accordi sindacali «che prevedono il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti» anche in deroga dell’art. 2103 c.c.; con l’art 4, c. 4, l. 12 marzo 1999, n. 68, diviene possibile adibire il lavoratore divenuto inabile al lavoro a mansioni inferiori in assenza di mansioni equivalenti occupabili; con l’art. 7, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, cadono il requisito dell’equivalenza (c. 3) e il divieto di demansionamento (c. 5) con riferimento alle lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono mansioni potenzialmente pregiudizievoli per la salute.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

cambio paradigmatico (185) verso un sistema in cui la tutela della professionalità non è attuata attraverso la garanzia della «ripetizione dei medesimi atti» (186).

2.3. Il vigente art. 2103 c.c.

Con la l. 10 dicembre 2014, n. 183 il Governo è stato delegato ad adottare quegli atti normativi oggi cumulativamente noti come Jobs Act. La legge in parola conteneva, all'art. 1, c. 7, la delega alla «revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi», contemperando con l'interesse imprenditoriale «all'utile impiego del personale» con gli interessi dei lavoratori «alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche». Il tutto funzionale a «rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione»

Com'è ben noto, sul presupposto di tale delega si è proceduto alla riscrittura (la terza) dell'art. 2103 c.c., ad opera dell'art. 3, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

(185) Il riferimento è allo spiraglio concesso alla contrattazione collettiva di regolamentare ipotesi di destinazione a mansioni anche non equivalenti (in quel caso nella forma delle cosiddette "clausole di fungibilità") da Cass. sez. un. n. 25033/2006, cit., ipotesi questa già caldeggiata dal CNEL oltre due decenni prima, MENGONI L., *Osservazioni e proposte sulla revisione della legislazione sul rapporto di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1985, I, 443 ss. Nella sentenza in parola la Suprema Corte riconosce che «la dimensione individuale della garanzia dell'art. 2103 c.c. crea degli steccati che certamente valgono a protezione del lavoratore nei confronti di un indiscriminato *jus variandi* del datore di lavoro; ma possono rappresentare anche un attrito di resistenza alla progressione professionale della collettività dei lavoratori inquadrati in quella stessa qualifica». Suggestisce addirittura che tale apertura potrebbe essere accompagnata da «percorsi formativi per creare questa professionalità potenziale e disciplinare il passaggio [...] verso queste nuove mansioni».

(186) Così Cass. 8 marzo 2007, n. 5285, in *Lav. giur.*, 2007, 1228, (con nota di LAFORGIA S., *L'art. 2103 c.c. e le clausole contrattuali di equivalenza delle mansioni*).

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

La norma mira, in sintonia con l'intento complessivo di quelle riforme, a fornire strumenti per un impiego più flessibile della forza lavoro per soddisfare le esigenze di maggiore duttilità dell'organizzazione aziendale (187), nonché a ridurre i margini di incertezza nella gestione della forza lavoro, limitando il sindacato giudiziale in merito alle scelte organizzative (188).

La novella, in estrema sintesi, amplia considerevolmente il potere del datore di lavoro di reimpiegare, con l'adibizione di mansioni diverse da quelle di assunzione, la propria forza lavoro, consentendogli un ampio ricorso alla mobilità interna, ora anche in senso discendente, sia unilateralmente che con il consenso (assistito) del lavoratore.

Il nuovo comma 1 dell'art. 2103 c.c. permette l'adibizione del prestatore «a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte». Con il comma 2 introduce invece un'ipotesi, sconosciuta al testo previgente, di demansionamento lecito, esercitabile nel limite di un livello di inquadramento contrattual-collettivo, «in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore». Viene poi reintrodotta, con il comma 6, la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni differenti da quelle da ultimo svolte già prevista dall'originaria for-

(187) GHERA U., *Mobilità introaziendale e limiti dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori* in *Mass. giur. lav.*, 1984, 392, e ID, *Il contratto di lavoro oggi: flessibilità e crisi economica*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 140/2013, 689, che la denomina anche "flessibilità interna, o organizzativa". L'A. la riconosce come «funzionale alla produttività del lavoro e quindi essenziale alla competitività delle imprese» e identifica nell'art. 2103 c.c., come novellato dall'art 13 St. lav., il punto di «equilibrio instabile» tra i contrapposti interessi dell'impresa ad un'organizzazione flessibile del lavoro e del lavoratore alla protezione della posizione professionale. Nota pure che l'amplissima flessibilità concessa alla parte datoriale di reimpiegare – pressoché a piacimento – i lavoratori dell'impresa costituisce il necessario contrappasso alla riduzione delle tutele contro il licenziamento, una sorta di incentivo alla mobilità interna per scongiurare quella verso l'esterno.

(188) Di una "strutturale difficoltà dei giudici di esercitare poteri di controllo in materia di organizzazione del lavoro" parla BROLLO, M, *La mobilità interna ... cit.*, 136. Sul punto ci si permette di notare che il tentativo di "predeterminare" gli effetti di un'illegittima gestione dei rapporti di lavoro riducendo considerevolmente la discrezionalità giudiziale ha incontrato lo sfavore degli Ermellini (C. Cost. 9 novembre 2018, n. 194, in *Boll. ADAPT*, 2019, n. 14, e 16 luglio 2020, n. 150).

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

mulazione dell'art. 2103 c.c. su base negoziale. La nuova norma, però, dimostrando una buona memoria del legislatore, permette il ricorso ai cosiddetti "patti di demansionamento" esclusivamente per la realizzazione di interessi del lavoratore identificati tassativamente nella «conservazione dell'occupazione», nella «acquisizione di una diversa professionalità» o nel «miglioramento delle condizioni di vita». Non solo: la norma prevede altresì che tali patti possano essere validamente stipulati solo con dichiarazione di volontà qualificata del lavoratore, espressa «nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione».

Infine, per quanto qui interessa, è degna di nota anche la previsione, contenuta al comma 3, secondo cui «ove necessario» l'adibizione a nuove mansioni è accompagnata «dall'assolvimento dell'obbligo formativo», che però, anche qualora disatteso, non invalida «l'atto di assegnazione».

A fronte di questo secondo rivoluzionamento dell'art. 2103 c.c., ci si è chiesti se e in quale misura sia da ritenersi superata la precedente elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia di professionalità, dubitandosi da più parti che il "baricentro" della norma potesse ancora ragionevolmente identificarsi con la tutela di questa.

Si è visto che la legge delega esige che la nuova disciplina delle mansioni bilanciasse gli interessi del datore di lavoro alla riorganizzazione, ristrutturazione o conversione con gli interessi del lavoratore, tra cui la tutela della professionalità. La circostanza che, con riferimento alla mobilità cd. orizzontale, il nuovo art. 2103 c.c. non condizioni l'esercizio dello ius variandi né ad un mutamento degli assetti aziendali, né al rispetto di un'equivalenza sostanziale tra mansioni di provenienza e di adibizione, ha fatto diffusamente dubitare della legittimità costituzionale del decreto delegato (189).

(189) Tra i tanti vds. GIUBBONI, *Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele crescenti*, *Costituzionalismo.it*, 2015, I; VALLEBONA, *Dubbi di costituzionalità per la nuova disciplina del mutamento di mansioni*, *Mass. giur. lav.*, 2016, 7 ss.; parla di «palese fuoriuscita dalla delega» DE ANGELIS L., *Note sulla nuova disciplina delle mansioni ed i suoi (difficilissimi) rapporti con la delega*, in *CSDLE IT*, 2015, n. WP 263, 4. È stata così prospettata una lettura dell'art. 3, d.lgs. 81/2015 informata dal testo della legge delega, secondo il dettato dell'art. 76 Cost., secondo cui l'esercizio dello ius variandi deve essere eziologica-

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

Al di là dei dubbi in merito alla costituzionalità del d.lgs. n. 81/2015, vi è chi ha stata proposta una lettura sostanzialmente conservativa del “nuovo” *ius variandi*. La Suprema Corte, infatti, aveva già avuto modo di chiarire che le decisioni della contrattazione collettiva in merito all’inquadramento delle mansioni non liberano il giudice dal verificare che, nel caso concreto, le mansioni a cui il lavoratore è successivamente adibito “corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente [e] ne salvaguardino il livello professionale” (190), essendo violato l’art. 2103 c.c. là dove queste, seppure rientranti nel livello di provenienza, comportano una diminuzione o una stagnazione della sua professionalità. Sulla scorta di tale rilievo, l’eliminazione del riferimento all’equivalenza professionale non potrebbe pregiudicare la sua sostanziale applicabilità (191).

Al contrario altri hanno osservato che la tutela della professionalità non sarebbe scomparsa, ma semplicemente mutata nei suoi termini. Il legislatore avrebbe optato per ridurre la tutela sostanziale del bagaglio professionale di esperienze e conoscenze ad una tutela formale della professionalità genericamente intesa alla luce dell’inquadramento contrattuale, cioè in essenza una tutela della “posizione” ricoperta nell’azienda (192). La novella si tradurrebbe, quindi, nel passaggio dalla tutela della professionalità acquisita a quella della professionalità come classificata in un determinato contesto organizzativo.

All’allargamento del potere di modifica delle mansioni attribuito al datore di lavoro, la riforma associa una maggiore importanza della contrattazione collettiva, lasciando in effetti alle parti sociali gli strumenti per arginare o, perlo-

mente connesso all’esistenza di un rischio concreto «per il posto di lavoro, la professionalità o le condizioni di vita ed economiche» accertabile in sede giudiziale, GARGIULO U., *Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ.*, Riv. giur. lav., 2015, III, 629. *Contra* in particolare PISANI C., *I nostalgici ... cit.*, 26 s.

(190) Così Cass. 17 luglio 1998, n. 7040, in *Riv. it. dir. lav.*, 1999, II, 276. Nello stesso senso vds. anche Cass. 20 marzo 2004, n. 5651, in *Giust. civ. mass.*, 2004, III; Cass. 9 aprile 1992, n. 4314, in *Riv. it. dir. lav.*, 1993, II, 287; Cass. 23 gennaio 1988, n. 539, in *Not. giur. lav.*, 1988, 313, nonché Cass. sez. un. n. 25033/2006 cit.

(191) GARGIULO, *Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ.*, Riv. giur. lav., 2015, III, 627.

(192) BROLLO, *La disciplina delle mansioni dopo il Jobs Act*, Arg. dir. lav., 2016, I, 1156 ss.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

meno, indirizzare tale potere (193).

La continuata tutela della professionalità dovrebbe pure emergere dall'obbligo formativo previsto dal comma 3. La violazione non è punita con la nullità dell'atto di adibizione, che anzi è espressamente fatto salvo.

Ciò a dato luogo ad interpretazioni di ampio spettro, talvolta ritenendo la norma sostanzialmente irrilevante (194), talaltra riconoscendovi un vero e proprio "diritto alla formazione" da realizzarsi con l'intervento della contrattazione collettiva (195).

Ci si è poi chiesti in base a quali criteri dovesse essere determinata la necessità della formazione, secondo alcuni da riconoscere là dove i compiti di destinazione non appartenessero al patrimonio professionale del lavoratore (196).

Per quanto riguarda l'identificazione del soggetto obbligato, molti hanno accolto una lettura immediata della norma, facendolo gravare sul datore di lavoro, con conseguenze eventualmente anche sotto il profilo dell'art. 2087 c.c. (197), ma non è mancato chi ha ritenuto che si trattasse in realtà di un onere e che fosse, invece, il lavoratore ad essere obbligato a svolgere diligentemente la

(193) TIRABOSCHI M., *Prima lettura del d.lgs. n. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro*, ADAPT Labour Studies, eBook series n. 45, 26 giugno 2015, 22; PISANI C., *I nostalgici dell'equivalenza*, in CSDLE IT, 2016, WP n. 310, 4 ss.

(194) Avrebbe valenza meramente simbolica per BELLAVISTA, *Il nuovo art. 2103 c.c. nel Jobs act*, in *Dirittisocialicittadinanza*, 2015, 2 ss.

(195) PISANI C., *I nostalgici ... cit.*, 15.

(196) GARGIULO U., *Lo jus variandi nel "nuovo" art. 2103 cod. civ.*, Riv. giur. lav., 2015, III, 628.

(197) PAOLITTO L., *La nuova nozione di equivalenza delle mansioni. La mobilità verso il basso: condizioni e limiti*, in GHERA E., GAROFALO D. (a cura di), *Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act 2*, Bari, 2015, 172; GARGIULO U., *Lo jus variandi nel "nuovo" art. 2103 cod. civ.*, Riv. giur. lav., 2015, III, 628; FERLUGA L., *La dequalificazione unilaterale nella nuova disciplina delle mansioni*, in *Var. temi dir. lav.*, 2016, I, 92.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

formazione ove richiestagli (198).

Per quanto riguarda le conseguenze della mancata formazione, invece, ferma appunto la validità dell'atto, la maggior parte degli autori ha riconosciuto il diritto del lavoratore di rifiutare l'adibizione a nuove mansioni, con conseguente illegittimità del licenziamento disciplinare, e di vedersi risarcito il danno da mancata formazione (199).

Al di là dei numerosi dubbi, pare corretto ritenere che nella sua precisa formulazione, la norma ha ben poca pregnanza. Tuttavia non sembra corretto derivarne la sua totale irrilevanza posto che il suo valore, seppure simbolico, è forte e che, come molte altre previsioni ora prese in esame, può essere equamente giudicata solo alla luce della contrattazione collettiva di cui si lascia integrare (200).

2.4. La professionalità nel vigente art. 2103 c.c.

Appare dunque evidente che nell'operare quel contemperamento di interessi a cui era stato chiamato, il d.lgs. n. 81/2015 abbia ampiamente compresso la tutela della professionalità. Per l'introdotta ipotesi di demansionamento legittimo, il legislatore delegato ha evidentemente voluto favorire l'elasticità dell'organizzazione aziendale (201) e la contemporanea tutela del "posto" di la-

(198) M. CORTI, *Jus variandi e tutela della professionalità dopo il "Jobs Act" (ovvero cosa resta dell'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori)*, in *Var. temi dir. lav.*, 2016, I, 42.

(199) AMENDOLA F. *La disciplina delle mansioni del d. lgs. n. 81 del 2015*, in *Dir. lav. merc.*, 2015, 489, 514 s.; GARGIULO U., *Lo jus variandi ... cit.*, *ibid.* DE ANGELIS L., *Note sulla nuova disciplina delle mansioni ed i suoi (difficilissimi) rapporti con la delega*, in *CSDLE IT*, 2015, WP n. 263. PISANI C., *I nostalgici ... cit.*, 16.

(200) Cfr. in particolare BROLLO M., *Disciplina delle mansioni (art. 3)*, in CARINCI F. (a cura di) in *Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi*, in *Adapt Labour Studies*, e-Book series, n. 48/2015, 29 ss.

(201) Secondo PERSIANI M. *Diritto del lavoro e sistema di produzione capitalistico*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, III, 279 ss., la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata implicano il riconoscimento del sistema capitalistico e dell'impresa come entità tesa al profitto, da cui consegue che «l'impresa, per assolvere alle funzioni che le sono proprie

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

voro genericamente inteso a discapito della tutela della professionalità. Diversamente, nel caso di mutamento orizzontale a mansioni formalmente equivalenti, la tutela della professionalità retrocede non di fronte ad una necessità organizzativa o al rischio di licenziamento (circostanze che, è chiaro, nel caso concreto ben potranno sussistere, ma sono irrilevanti per l'esercizio del potere), bensì alla mera volontà del datore di lavoro. In tal caso, solo una limitazione del potere in forza della clausola generale di correttezza nei rapporti contrattuali può tutelare il lavoratore dall'arbitrio del datore di lavoro, posto anche che, a ben vedere, non è affatto detto che l'adibizione a mansioni appartenenti al medesimo livello di inquadramento non possa nel caso concreto essere tanto pregiudizievole quanto l'adibizione a mansioni inferiori.

Resta da chiedersi se, anche alla luce delle considerazioni svolte nella parte iniziale di questo capitolo, la retrocessione della tutela della professionalità rispetto alla tutela del posto di lavoro corrisponda realmente agli interessi dei lavoratori e, più ampiamente, del «progresso materiale e spirituale» che tale lavoro serve.

È chiaro che se la domanda viene posta come alternativa fra un impiego di minore qualità o la perdita dell'impiego (202), la risposta non può essere che

e per soddisfare, così, le attese sociali che la riguardano (e, tra queste, anche quella di creare e garantire l'occupazione), dovendosi confrontare con il mercato, deve necessariamente essere efficiente e produttiva anche se ciò comporta una qualche compressione degli interessi dei suoi dipendenti».

(202) Si pone in questo senso la recente C. Cost 31 luglio 2020, (cfr. la citata ordinanza di interlocutoria Cass. ord. n. 13525/2019, cit.). Decidendo sulla costituzionalità della sanzione disciplinare della retrocessione prevista dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, considera che «il previsto trasferimento a una qualifica inferiore non si risolve - come assume la Corte rimettente - in un trattamento disciplinare deteriore e penalizzante. Rispetto all'autoferrotranviere passibile di licenziamento in ragione della gravità dell'infrazione disciplinare commessa, la possibilità di veder sostituita la sanzione espulsiva con una sanzione pur severa, ma comunque sia conservativa, rappresenta, al contrario, un vantaggio, perché la perdita della professionalità acquisita è un *quid minus* rispetto alla perdita tout court del posto di lavoro». Rispetto alle considerazioni che si faranno nel prosieguo, nonostante la Corte costituzionale non ne faccia menzione alcuna, si rammenta, se non altro per onestà intellettuale, l'oligopsonio che caratterizza il mercato del

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

una. Una tale posizione risente, però, di una visione monopsonistica e datata del mercato del lavoro.

L'alternativa potrebbe essere posta anche in altri termini: accettare un lavoro deprofessionalizzante o ricercare un diverso impiego della professionalità posseduta, o almeno parte di essa, alle dipendenze di altro datore di lavoro, in forma autonoma o perfino imprenditoriale? Solo il lavoratore ha a disposizione le informazioni, almeno quelle riguardanti la sua persona, necessarie a valutare l'opportunità di scegliere l'una o l'altra via. Si potrebbe allora dubitare della lungimiranza di una norma che indirizza fortemente la scelta del lavoratore verso la prima (203).

Sembra però più corretto interpretare la norma alla luce delle sollecitazioni dottrinali precedenti la sua entrata in vigore. Certo è innegabile che il legislatore abbia optato per una tutela agganciata ai criteri formali (perfino formalistici (204) dettati dalla contrattazione collettiva, tuttavia l'oggetto della tutela resta la professionalità.

lavoro di riferimento della pronuncia e la conseguente maggiore difficoltà a spendere quelle competenze in altro impiego.

(203) Ciò fa il nuovo art. 2103 c.c. non solo fornendo ampie garanzie alla conservazione dell'impiego anche a fronte di stravolgimenti organizzativi, ma anche – e soprattutto – non rinvenendo nel mutamento delle mansioni oltre l'equivalenza sostanziale una giusta causa di dimissioni. Se così facesse, permetterebbe al lavoratore di fruire dell'assicurazione contro la disoccupazione, scegliendo autonomamente se riqualificarsi o potenziare le sue competenze durante lo iato professionale, ovvero se richiedere l'erogazione anticipata della NASpI per avviare un'autonoma attività, cfr. circ. INPS 23 novembre 2017, n. 174, § 7. Resta comunque il rilievo che l'adibizione definitiva a mansioni inferiori costituisce un esercizio costoso dello *ius variandi*, perché disturba inevitabilmente il "sinallagma economico" in forza della garanzia del livello retributivo. Salvo il caso in cui il datore di lavoro voglia puntare sull'acquisizione di una nuova professionalità da parte di un lavoratore promettente, prospettandone la promozione nella nuova mansione almeno fino al livello contrattuale in cui l'equilibrio tra prestazione lavorativa e retribuzione è ristabilito, tenderà comunque a propendere ove possibile per il licenziamento.

(204) Già critico dell'idoneità delle classificazioni contrattual-collettive a descrivere le individuali realtà organizzative e i concreti profili professionali che vi operano ROMAGNOLI U., *Art. 13 ... cit.*, 226 ss., che non esita a chiamarle «scatole vuote».

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

A ragione è stato evidenziato come, anche dopo la più recente riscrittura in ragione dei limiti imposti dalla Costituzione e dalla CDFUE, l'art. 2103 c.c. continui a tutelare la dignità professionale del lavoratore (205). Ciò che cambia, oltre alla *forma* della tutela, che appunto diviene formale, è il *tipo* di professionalità, che è quella che si è detta "dinamica".

La dottrina cui ci si riferisce, e che in parte si è già richiamata, evidenziava come nell'economia post-fordista la garanzia granitica dettata dall'art. 13 st. lav. rischiava di non servire gli interessi né dell'una né dell'altra parte contrattuale. Il datore di lavoro veniva a trovarsi nella situazione infelice di dover competere in un mercato imprevedibile con una struttura organizzativa immodificabile, mentre dal canto suo il lavoratore veniva privato *ex lege* della possibilità di evitare l'obsolescenza della sua professionalità essendo legato fino al licenziamento alla professionalità acquisita (206).

Il nuovo art. 2103 c.c., quindi, non garantisce più «la conservazione di un medesimo tipo di professionalità», ma consente, forse addirittura promuove, l'acquisizione «di una professionalità del medesimo valore» (207).

Del resto non possono negarsi tratti di continuità con la previgente modalità di tutela che lasciano intendere come resti tutelata anche la professionalità "statica". Uno può essere rinvenuto nella limitazione del demansionamento legittimo ex art. 2103, c. 2, c.c. al solo livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore, un altro, in parte conseguente, nella perdurante illegittimità di alcune ipotesi di demansionamento. Nel caso in cui il lavoratore venga

(205) BROLLO M., *Inquadramento ... cit.*,

(206) Cfr. PELLACANI G., *I riflessi della qualità sui sistemi di inquadramento, sulle categorie legali e sulla mobilità interna*, in GALANTINO L. (a cura di), *Qualità e rapporto di lavoro*, Milano, 1995, 113, 141, che nota come la «richiesta da parte delle imprese di nuova e diversa professionalità nonché di una maggiore flessibilità nella gestione del personale, che in concreto si traducono nella rapida obsolescenza di alcune figure professionali e nella diffusione di modelli produttivi ed organizzativi che richiedono mansioni sempre meno parcellizzate [...] incontrano il limite posto dall'art. 13 dello Statuto».

(207) Così auspicava PISANI C., *Rapporto di lavoro e nuove tecnologie: le mansioni*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1988, II, 293, 313.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

adibito a mansioni inferiori (208) o addirittura le mansioni gli vengano del tutto sottratte (209) in violazione del dettato dell'art. 2103, cc. 2, 4 o 6, c.c., l'atto è pur sempre nullo e il lavoratore conserva il diritto a richiedere l'adibizione ad una mansione appartenente al livello di inquadramento di provenienza (210) e al risarcimento del danno.

Qualcuno ha poi sostenuto che il criterio di equivalenza sarebbe rimasto «nelle pieghe» dell'ordinamento (211), ciò che – tolta una preventivabile isteresi giurisprudenziale – rilevarebbe qualora la mansione *a quibus* o *ad quas* non fosse prevista dalla declaratoria contrattuale (212). In tal caso il giudice dovrebbe recuperare l'estinto criterio per determinare la legittimità dell'esercizio dello *ius variandi*.

3. La professionalità nella disciplina dell'art. 2125 c.c.

(208) Che, evidentemente, resta l'unico caso in cui il lavoratore potrà far valere l'esercizio illegittimo. Il mutamento orizzontale delle mansioni è ora sempre consentito, mentre quello ascendente potrà al più consentire il riconoscimento dell'inquadramento superiore.

(209) L'inutilizzazione o la sottoutilizzazione professionale del lavoratore violerebbe un vero e proprio diritto a rendere la prestazione lavorativa, desunto dagli artt. 2, 4 e 35 Cost., cfr. Cass. 13 agosto 1991, n. 8835, in *Riv. it. dir. lav.*, 1992, II, 954. Tradizionalmente si riteneva, coerentemente con le regole di diritto comune, non potesse desuimersi un diritto del debitore ad eseguire la prestazione.

(210) E non più alle mansioni di provenienza, App. Torino 23 maggio 2017, 354, in *De-jure*.

(211) BROLLO M., *Inquadramento ... cit.*; meno convincente il grado di sopravvivenza ritenuto da GARGIULO U., *Lo jus variandi ...*, cit., 619 (che sostiene il persistere del principio espresso in Cass. 20 marzo 2004, n. 5651, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, III, secondo cui il giudice dovrebbe sempre verificare che le mansioni *ad quas* «corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello professionale, non lo danneggino altrimenti nell'ambito del settore o socialmente, e siano comunque tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisita nella pregressa fase del rapporto») salvo che per l'ipotesi che si riporta appresso nel testo.

(212) GARGIULO U., *Lo jus variandi ...*, cit., 621 s.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

L'elaborazione del diritto alla professionalità del prestatore di lavoro non si esaurisce nei cospicui apporti riferiti alla disciplina delle mansioni che si sono ora esaminati. Seppure in misura non comparabile, la dottrina giuslavoristica e i giudici delle Sezioni lavoro, infatti, hanno avuto occasione di considerare anche la sua dimensione post-contrattuale con riferimento al patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c.

È ben noto che la norma in questione regola l'accordo per mezzo del quale il lavoratore si impegna nei confronti del datore di lavoro ad astenersi dallo svolgere un'attività concorrenziale per il periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro. Per costante giurisprudenza, supportata dalla prevalente dottrina, un tale patto costituisce un contratto autonomo rispetto al contratto di lavoro e può prevedere una limitazione sia dell'attività prestata alle dipendenze di altro datore di lavoro, sia dell'attività svolta in proprio, sia, come più spesso accade, di entrambe. In aggiunta al requisito della forma scritta, il patto deve necessariamente – cioè a pena di nullità – prevedere precisi limiti all'ampiezza territoriale e temporale dell'obbligo di astensione, nonché prevedere un corrispettivo a favore del lavoratore.

Giova chiarire sin d'ora che l'art. 2125 c.c. ha portata assai limitata per quanto concerne la tutela dei segreti, come si potrebbe invece immaginare considerando che un simile patto consente alle parti del rapporto di lavoro di "prorogare" oltre la cessazione dello stesso l'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2105 c.c. Stante l'impossibilità di arginare la diffusione di un'informazione divulgata da un punto di vista geografico, è immediatamente chiaro, infatti, che il segreto non può essere efficacemente tutelato da un patto che per espressa previsione di legge, deve avere estensione territoriale limitata (213). La tutela offerta ai segreti commerciali dell'ex datore di lavoro da una simile pattuizione può, al più, essere riflessa, cioè derivante dall'allontanamento del lavoratore dal settore economico-produttivo in cui quei segreti sono stati sviluppati e ragionevolmente trovano applicazione.

La norma merita tuttavia attenzione per la particolare posizione che occu-

(213) CARTELLA M., *Patto di non concorrenza ...*, cit., 431.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

pa, al crocevia tra la tutela della libertà d'impresa – in particolare di concorrenza – e il diritto al lavoro, il che consente in questa sede di fare alcune opportune considerazioni in merito alla tutela della professionalità al di fuori del rapporto di lavoro.

Anzitutto occorre rimarcare che i patti di cui all'art. 2125 c.c., incidono su quella particolare «espressione pluralistica» della libertà di impresa che è la libertà di concorrenza (214). Come tutte le disposizioni di legge che limitano – o permettono di limitare – la concorrenza, essa si pone come eccezione a quella libertà e deve, pertanto, essere oggetto di stretta interpretazione (215). Ciò chiarisce perché la norma sia stata interpretata in dottrina come avente duplice natura, proibitiva e permissiva: nel primo senso, il patto ex art. 2125 c.c. deve intendersi come divieto all'imposizione di limiti alla concorrenza post-contrattuale diversi dal patto di non concorrenza; nel secondo permette, nel rispetto dei limiti prescritti, la conclusione di un tale patto (216).

Come osservato in dottrina, la norma è essenzialmente posta per rispondere ad un'esigenza del datore di lavoro, che è, infatti, creditore della prestazione caratterizzante di *non facere* (217). L'interesse tutelato è quello alla salvaguardia della posizione concorrenziale dell'impresa (218), attuata evitando che il lavoratore possa mettere la propria professionalità – che evidentemente si ritiene sufficientemente preziosa da giustificare il corrispettivo dovuto – a dispo-

(214) GHIDINI G., *Della concorrenza sleale. Artt. 2598-2601*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, 1991, Milano, 32.

(215) BOSCATI A., *Patto di non concorrenza. Art. 2125*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, 2000, Milano, 59

(216) BOSCATI A., *Patto di non concorrenza. Art. 2125*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, 2000, Milano, 61

(217) FABRIS P., *Il patto di non concorrenza*, Milano 1976, 59.

(218) La giurisprudenza talora parla di «esportazione presso imprese concorrenti del patrimonio immateriale dell'azienda», cfr. da ultimo Cass. ord. 1 marzo 2021, n. 5540, in *Dir. & giust.*, 2021, n. 43, 9, con nota di SCOFFERI M., *Le diverse ipotesi di nullità del patto di non concorrenza*, nonché in *Dir. prat. lav.*, 2021, 1527, con nota di DI MARCO J. E., *Patto di non concorrenza: determinabilità e congruità del corrispettivo*.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

sizione di un concorrente (219). L'interesse alla tutela dell'avviamento dell'impresa e della sua posizione concorrenziale trova chiara collocazione entro il perimetro della libertà d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. Da ciò deriva la necessità, imposta dal comma 2 della citata norma costituzionale, di verificare che l'interesse dell'ex datore di lavoro non contrasti con l'utilità sociale e non arrechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità del lavoratore.

Sotto quest'ultimo profilo, si è visto come dalla dignità umana intesa in senso assoluto discenda anche la dignità professionale del cittadino, che si manifesta in senso «relativo» con riferimento alla posizione da questi occupata in qualità di lavoratore (220). Se si considera lecito, come fa l'orientamento prevalente (221), che il patto limiti qualsiasi attività che sia anche solo potenzialmente in competizione con quella del datore di lavoro, senza richiedere un particolare collegamento con l'obiettivo contenuto delle mansioni che il dipendente svolgeva in costanza di rapporto, diventa immediatamente chiaro che la professionalità che qui viene in rilievo è quella stessa professionalità "dinamica" di cui si è detto nella sezione precedente, cioè non considerata in un dato istante della vita del lavoratore, bensì intesa in senso prospettico (222). È questa professionalità, come arricchita nell'esecuzione delle mansioni dedotte nel contratto di lavoro cessato, a costituire il valore di cui l'ex datore di lavoro desidera privare i suoi concorrenti e al cui sfruttamento il lavoratore rinuncia dietro il pagamento di un congruo corrispettivo.

(219) LATTANZIO F., *Il patto di non concorrenza del lavoratore, tra diritto e prassi*, in *Lav. dir. eur.*, 2019, II.

(220) Cfr. C. Cost. 9 marzo 1989, n. 103.

(221) BOSCATI A., *Patto di non concorrenza. Art. 2125*, in in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, 2000, Milano, 86; in giurisprudenza vds. già Cass. 24 marzo 1980, n. 1968, in *Giust. civ.*, 1981, I, 1113, e da ultimo Cass. 26 maggio 2020, n. 9790, in *Riv. dir. ind.*, 2020, II, 357, nonché in *Giust. civ. mass.*, 2020; *contra* FABRIS P., *Il patto di non concorrenza*, Milano 1976, 102.

(222) FABRIS P., *Il patto di non concorrenza*, Milano 1976, 62 s. in una complessa (re)interpretazione della norma codicistica alla luce dello Statuto dei lavoratori, in particolare dell'art. 13 St. lav. evidenzia il pregiudizio professionale derivato dal distacco dal mondo del lavoro e dal rischio per il lavoratore di dover cambiare mestiere.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

La rinuncia a sfruttare appieno la professionalità acquisita e ad assumere impieghi in grado di ulteriormente svilupparla senza dubbio incide sul piano economico, comportando una riduzione del valore del lavoro che l'ex dipendente può offrire senza violare l'obbligo assunto. Si deve però osservare che tale rinuncia rileva anche sotto il profilo dell'adempimento del dovere, cui soggiace ogni cittadino a norma dell'art. 4, c. 1, Cost., di contribuire al progresso «materiale e spirituale» della Repubblica «secondo le proprie possibilità e la propria scelta».

L'art. 2125 c.c., dunque, proprio in quanto norma insieme proibitiva e permissiva, assolve al compito di bilanciare l'interesse datoriale alla tutela della posizione concorrenziale dell'impresa e il diritto/dovere del lavoratore derivante dal citato art. 4, c. 1, Cost. – nonché, a seconda dei casi, a norma dell'art. 35, c. 1, ovvero dell'art. 41, c. 1, Cost. – ad impiegare in maniera proficua le proprie energie lavorative.

Sia per la sua natura di norma eccezionale di limitazione della concorrenza, sia in ragione della sua incisività sul piano del diritto fondamentale al lavoro, l'art. 2125 c.c. deve, come detto, essere interpretato restrittivamente. Si è in merito osservato come nella limitazione dell'attività lavorativa dell'ex dipendente sia implicito uno spazio di libertà – appunto contornato dai termini del patto – in cui una qualche attività lavorativa può essere svolta. D'altro canto si è osservato che un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma (che predata la Costituzione) non possa concludersi in una negazione *tout court* del diritto di svolgere la propria personalità attraverso il lavoro (223). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che il patto di non concorrenza soggiace ad un ulteriore limite, implicito nell'art. 2125 c.c., per cui la rinuncia non può essere di ampiezza tale da compromettere la capacità del lavoratore di produrre

(223) BOSCATI A., *Patto di non concorrenza. Art. 2125*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, 2000, Milano, 91; cfr. Pret. Viareggio 1 settembre 1986, in *Riv. giur. lav.*, 1986, II, 267, con riferimento alla clausola contrattual-collettiva estensiva dell'obbligo di non concorrenza ex art. 2105 c.c.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

reddito attraverso il suo lavoro (224).

Sulla base di ciò possono farsi due rilievi. Il primo è quasi ovvio: se il lavoratore deve essere comunque in grado di svolgere una qualche attività lavorativa, significa che la professionalità viene compressa sul piano qualitativo, nel senso che per il tempo di vigenza del patto ed entro i limiti da esso tracciati il lavoratore potrà offrirsi sul mercato con una professionalità soggettiva che sarà almeno parzialmente diversa – e probabilmente superiore – alle qualifiche oggettive che può accettare di svolgere senza violare il patto. Gli sarà pertanto preclusa la possibilità di soddisfare la legittima aspirazione, tutelata anche dagli artt. 4 e 35 Cost., a garantire alla società il massimo «progresso materiale o spirituale» consentito dalla sua professionalità, impiegando le proprie energie in un'attività che rispecchi le proprie potenzialità (225).

Sotto altro profilo, invece, l'art. 2125 c.c. pone in rilievo l'aspetto patrimoniale della professionalità, che non solo è forma di esplicazione della personalità morale del lavoratore, ma anche strumento di realizzazione dei suoi interessi patrimoniali. La necessaria previsione di una contropartita economica alla rinuncia cui il lavoratore si impegna²²⁶ richiama, infatti, quella correlazione tra qualità del lavoro e retribuzione espressamente prevista dall'art. 36 Cost. Come noto, la norma costituzionale garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata (anche) alla qualità del suo lavoro, cioè alla professionalità (oggettiva) che si è impegnato a mettere a disposizione della parte datoriale (227).

(224) Cfr. ad esempio Cass. 10 settembre 2003, n. 13282, in *Giust. civ. mass.*, 2003, 9, secondo cui il patto di non concorrenza deve ritenersi «nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale»; dello stesso segno anche la recente Cass. ord. 26 maggio 2020, n. 9790, in *Giust. civ. mass.*, 2020.

(225) TRIPODINA C., *Art. 35*, in CRISAFULLI V., PALADIN L., BARTOLE S., BIN R., *Commentario breve alla Costituzione*, II ed., Padova, 2008, 348 s.

226 È alla rinuncia, non al vantaggio da essa ottenuto dal datore di lavoro, che deve essere parametrato il corrispettivo.

(227) MATTAROLO M.G., *Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Art. 2105*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, 2000, Milano, 257.

4. Riflessioni conclusive sul tema della professionalità

Si auspica che dall'analisi ora svolta emerga con chiarezza che anche sul piano giuridico, oltre che nella realtà economica, si continua ad attribuire peso decisivo alla professionalità, sia nella sua dimensione morale che nella sua necessaria dimensione patrimoniale. A fronte di una minore tutela della professionalità acquisita il nuovo art. 2103 c.c. offre una maggiore apertura verso nuove professionalità da acquisire, dimostrando di aver recepito il dato reale della mutevolezza delle capacità richieste dal mercato.

Anche sotto il profilo costituzionale non pare corretto ritenere preferibile una tutela della professionalità "statica" (228). È chiaro, infatti, che la professionalità è meritevole di tutela perché (e sino a quando) è utile, sia in ottica morale che patrimoniale, all'individuo e alla collettività. Bisogna allora accogliere la conclusione che ove la professionalità non possa esprimersi nel lavoro, ad esempio perché non più ricercata dal mercato essa cessa di essere tutelata dall'ordinamento. D'altro canto nella nuova formulazione dell'art. 2103 c.c. non può non riconoscersi un tentativo di dare attuazione all'art. 35, c. 2, Cost., lasciando alle parti contrattuali – e alle forze sindacali che stabiliscono i livelli di inquadramento – l'attuazione di quella «elevazione professionale» necessaria perché il lavoratore possa contribuire secondo le sue possibilità, anche potenziali, al benessere comune (229).

In riferimento alle limitazioni all'uso della professionalità che qui particolarmente interessano, preme evidenziare un dato per certi versi ovvio, ma non necessariamente palese.

Nel corso del rapporto la compressione della tutela della professionalità

(228) Cfr. anche PISANI C., *I nostalgici ... cit.*, 10 ss. che riconosce come l'obiettivo di tutelare dalla professionalità, al cui perseguimento il legislatore è comunque tenuto, può essere perseguito «per mezzo di varie modalità, nel senso che non sembra costituzionalmente imposta una tutela solo statica»

(229) Volendo, sebbene ciò esuli dallo scopo di questa indagine, ricercare il vero tasto dolente della riforma è fin troppo semplice puntare il dito contro l'obbligo-non obbligo di formazione, che, salvo fungere da punto di partenza per una contrattazione collettiva virtuosa, sembra destinato a rimanere come ex voto a un'occasione persa.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

acquisita, operata dal vigente art. 2103 c.c., avviene per fare spazio all'espansione del potere organizzativo del datore di lavoro. Tale compressione, che naturalmente cessa al cessare del rapporto, quando il lavoratore non soggiace più ai poteri datoriali, non può evidentemente tradursi in una compressione dell'impiego post-contrattuale di quella stessa professionalità. Si è infatti visto che lo *ius variandi* incide direttamente solo sulla professionalità oggettiva, cioè su quanto è dovuto in ragione del contratto di lavoro. L'effetto sulla professionalità soggettiva è, invece, meramente eventuale e mediato dall'attività svolta per adempiere al contratto. Essa potrà accrescersi, ad esempio qualora il lavoratore sia adibito a mansioni ulteriori, ovvero diminuire, ad esempio perché alcune abilità, possedute ma non dedotte in contratto, si atrofizzino. Resta però il fatto che la professionalità soggettiva è «precontrattuale» (*recte*, in questo caso, post-contrattuale), cioè indipendente dal contenuto del contratto.

Sulla professionalità soggettiva incide, invece, direttamente la stipula del patto di non concorrenza. Più precisamente anche in questo caso la professionalità soggettiva non viene necessariamente diminuita, bensì ne viene in parte impedito l'esercizio. Tale compressione è giustificata, anche in questo caso, dalla libertà di iniziativa economica di cui gode il datore di lavoro, che legittima, entro certi limiti e con determinate forme, la sua pretesa a non patire (immediatamente) di quella concorrenza "differenziale" che i suoi ex dipendenti possono mettere in campo. Anche in questo caso, però, sono gli stessi controlimiti definiti dall'art. 2125 c.c. a chiarire l'importanza che l'ordinamento attribuisce alla professionalità, che in questo frangente ne evidenzia chiaramente la dimensione economica.

IV. La professionalità del lavoratore dipendente.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

Sommario: 1. I tentativi di distinguere tra segreti commerciali e professionalità sul piano definitorio. 1.1. *I criteri distintivi tradizionalmente adottati.* 1.2. *I criteri distintivi adottati nell'ordinamento statunitense. Cenni.* 2. Le indicazioni fornite dalla Direttiva. 2.1. *La definizione di segreti commerciali e la tutela della mobilità.* 2.2. *La professionalità come limite alla tutela dei segreti commerciali.* 2.3. *Le condotte censurabili.*

1. I tentativi di distinguere tra segreti commerciali e professionalità sul piano definitorio

1.1. I criteri distintivi tradizionalmente adottati

Appare con rinnovata chiarezza, all'esito dell'analisi svolta, che competenze, conoscenze ed esperienze possono costituire sia l'oggetto della professionalità, sia dei segreti commerciali.

Il tema dell'uso di informazioni riservate o segrete da parte dell'ex dipendente è stato negli anni affrontato con attenzione da dottrina e giurisprudenza che non possono qui essere ignorate, seppure gli strumenti di risoluzione proposti potranno essere solo in parte reimpiegati impiegati, stante, da un lato, la consacrazione dei segreti commerciali a veri e propri diritti di proprietà intellettuale e l'indebolimento della tutela della professionalità del lavoratore, e, dall'altro, la necessità di fornire una soluzione conforme ai principi della Diret-

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

tiva.

Le pronunce e le opinioni dottrinali di seguito riportate si riferiscono principalmente al periodo che precede il recepimento dell'Accordo TRIPs ad opera dell'art. 6-bis l. inv. e si esauriscono, pertanto, in un'applicazione della clausola generale di cui all'art. 2598, c. 3, c.c. Sul piano oggettivo, quindi, difettando di una definizione di segreto precisa com'è quella oggi contenuta nell'art. 98 c.p.i., le decisioni prendono in considerazione una gamma più ampia di informazioni: non solo quelle che oggi possono propriamente dirsi "segrete". Sul piano soggettivo, invece, l'analisi è parzialmente più ristretta a quella che si impone oggi, essendosi già ricordato come l'art. 2598 c.c. trovi applicazione solo nel rapporto di concorrenza, ciò che può esistere con il nuovo datore di lavoro dell'ex-dipendente, ovvero con l'ex-dipendente stesso limitatamente al caso in cui questi abbia intrapreso un'attività imprenditoriale.

Un ulteriore *caveat* sta nell'anticipare che lo sviluppo di una vera e propria "cassetta degli attrezzi" per affrontare e risolvere il conflitto in parola è stata in qualche modo disincentivata dalla possibilità di pronunciare ora per l'ex datore di lavoro, ora per l'ex dipendente avendo riguardo alle modalità di acquisizione delle informazioni. In questo senso, la violazione del buon costume commerciale attraverso modalità di acquisizione illecite ha potuto costituire la scappatoia argomentativa per uscire dall'*empasse* del caso concreto (230).

Tanto premesso, si comprende come la questione sia stata inizialmente posta in termini definitivi, creando una dicotomia tra informazioni (solo) dell'impresa e informazioni (solo) del lavoratore. Le prime, cosiddette "oggettive", attengono al patrimonio aziendale ed alla stessa organizzazione dell'impresa, mentre le informazioni cosiddette "soggettive", riguardano la prepara-

(230) DI PAOLA S., *Concorrenza sleale per l'utilizzo di notizie «segrete»: quale avvenire per l'ex dipendente?* in *Foro it.*, 1993, II, 3156 s., per cui «Rileggendo le motivazioni delle sentenze che affermano l'illiceità tout court dell'uso di notizie e dati appresi in un pregresso rapporto di lavoro, è facile scorgere ulteriori (e più pregnanti) valutazioni condotte in relazione alle tecniche poste in essere nell'apprendere i dati e nel farne uso per avviare le nuove attività d'impresa, si da spostare l'accento della scorrettezza dalla zona dei dati oggetto dell'uso (o abuso) al profilo della condotta concretamente posta in essere»; cfr. anche GHIRON M., *La concorrenza e i consorzi*, 1954, Torino.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

zione culturale e professionale del lavoratore (231).

La labilità di tali concetti ne ha consentito interpretazioni assai divergenti. Un orientamento, piuttosto risalente, ha ritenuto che l'utilizzazione delle informazioni rientranti nel patrimonio aziendale o riguardanti l'organizzazione dell'impresa costituisse sempre un atto di concorrenza sleale (232). Agli antipodi si colloca un orientamento successivo, ma pure minoritario, che individuava nelle disposizioni del codice civile e del codice penale un "sistema perfetto" di tutela delle informazioni aziendali in cui, caduto l'obbligo ex art. 2105 c.c. con la cessazione del rapporto di lavoro, gli unici limiti erano costituiti dal patto di non concorrenza eventualmente stipulato e, in sua assenza, dalle regole di condotta enunciate dall'art. 623 c.p. e dall'art. 2598, c. 3, c.c., peraltro ritenute coincidenti (233). Altre pronunce hanno invece ristretto la non utilizzabilità a quelle

(231) La distinzione è stata operata in ambito giuslavoristico per misurare la latitudine dell'obbligo di fedeltà in costanza di rapporto, in ambito industrialistico per determinare l'estensione della tutela post-contrattuale del segreto. Tra i primi si vedano in particolare MANCINI G.F., *La responsabilità ...* cit. 139; CESSARI G.F., *Fedeltà ...*cit., 157. Tra i secondi, invece, SCIRÈ F., *La concorrenza sleale nella giurisprudenza*, III, in LEVI G. (a cura di), *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, 1989, Milano, 12, riferisce che tale criterio di distinzione sarebbe stato già enunciato da V.E. Orlando nella relazione al r.d.l. 19 febbraio 1919; cfr. anche FRIGNANI A., *op. cit.*, 344.

(232) App. Napoli, 24 febbraio 1942, *Mon. trib.*, 1942, 454; App. Milano 14 novembre 1945, in *Rep. Foro it.*, 1946, voce *Concorrenza (disciplina della)*, n. 15; Trib. Milano 19 maggio 1950, *id.*, 1950, voce *Concorrenza (disciplina della)*, n. 7, secondo cui l'ex dipendente non può utilizzare quelle conoscenze ed esperienze che riguardano i beni rientranti nel patrimonio dell'azienda da lui acquisite in ragione del rapporto.

(233) Vds. Trib. Milano, 17 ottobre 1977, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, 974, secondo cui «in materia di segreto industriale (o commerciale) la regola di condotta utilizzabile anche ai fini della valutazione della slealtà del comportamento concorrente è posta dall'art. 623 c.p.», posto che l'esperienza acquisita nel pregresso rapporto «si traduce in patrimonio personale del lavoratore subordinato» che ne può liberamente disporre. L'impostazione è condivisa da , Trib. Milano 3 febbraio 1983, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, 1650; Trib. Bologna 23 luglio 1980, *id.*, *Rep.* 1983, voce *cit.*, n. 249, secondo cui. In dottrina GHIDINI G., *Lealtà della concorrenza e costituzione economica*, Padova, 1978, 194. e *ID.*, *La concorrenza sleale*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, 1982, 303; *contra* AUTERI P., *La concorrenza sleale*, in RESCIGNO P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino 1983, 409, e FRIGNANI A., *Segreti d'impresa*, in *Noviss. dig. it.*, App. VII, 1987, 10 ss. (per estratto anche

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

informazioni non attinenti alla «attività specifica» svolta dal lavoratore, cioè le sue mansioni, ma siano da lui apprese in occasione, e non «a causa e nell'esercizio» della sua attività (234). In termini generali, nonostante l'orientamento di tutela più ampia non sia rimasto privo di rinforzi successivi (235), la giurisprudenza di merito maggioritaria si è ben presto assestata su di una posizione generalmente favorevole agli interessi del lavoratore (236). In questi termini si è espressa pure la Suprema corte, affermando che «non si può inibire al lavoratore licenziato di sfruttare la propria capacità tecnica, anche se acquisita nell'esplorazione di mansioni alle quali esso era addetto e per cui era tenuto a mantenere il segreto, ed anche se tale capacità, la quale costituisce un patrimonio personale del lavoratore ed è impiegata per procurare a quest'ultimo i mezzi di sussistenza, venga svolta in attività ed in prodotti similari a quelli del datore di lavoro» (237). Questo filone sembra dunque operare la distinzione tra «cognizioni e no-

in ID., *Factoring, leasing, franchising, venture capital, leveraged buy-out, hardship clause, countertrade, cash and carry, merchandising, know-how, securitization*, Torino, 1996, 493).

(234) App. Bari 23 aprile 1958, in *Rep. Foro it.*, 1958, voce *Concorrenza (disciplina della)*, n. 47.

(235) Vds. ad esempio Cass. 15 marzo 1974, n. 750, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 465, secondo cui è contrario ai principi di correttezza professionale l'utilizzo da parte dell'ex dipendente di procedimenti riservati dell'ex datore di lavoro in ragione della riduzione dei costi che ne deriva.

(236) Cfr. *ex multis* la celebre App. Milano, 5 maggio 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972/121, secondo cui non è immaginabile che alla cessazione del rapporto il lavoratore debba «deporre sulla soglia» dell'azienda il suo patrimonio professionale; Trib. Milano, 19 dicembre 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, 658, secondo cui è lecito l'uso da parte dell'ex dipendente, sia in proprio che quale dipendente di altra impresa, di procedimenti tecnici segreti a lui noi in virtù del pregresso rapporto;

(237) Cass. 10 agosto 1960, n. 2356, in *Foro it.*, in cui non sfugge il richiamo alla professionalità come strumento per garantirsi la sussistenza, del tutto coerente con le limitazioni imposte dall'art. 2125 c.c. alla stipula dei patti di non concorrenza. Nello stesso segno vds. più di recente Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, cit. con nota di DI PAOLA S., *Concorrenza sleale per l'utilizzo di notizie «segrete»: quale avvenire per l'ex dipendente?* (cui si rimanda per l'oceanica ricapitolazione giurisprudenziale) in cui la Suprema corte ha fatto uso di questo parametro affermando che «le capacità professionali che il dipendente abbia acquisito o migliorato nel corso del pregresso rapporto di lavoro costitui-

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

tizie riservate» dell'impresa da un lato e il «corredo di esperienza e perizia tecnica» del lavoratore dall'altro.

La distinzione tra notizie oggettive e soggettive ha però trovato poco favore nella dottrina, che le rimproverava l'assenza di un chiaro criterio operativo (238). Alla resa dei conti l'efficace immagine dicotomica si rivela utile solo ad abbellire il vero metro di giudizio, che nella prassi resta la modalità di acquisizione, tanto è che anche qualche pronuncia sembra talvolta dimenticarsi del tutto della distinzione (239). Cionondimeno la formula sembra sopravvivere anche in vigore dell'art. 98 c.p.i. ed è tuttora impiegata dalla giurisprudenza, in maniera non meno sterile che un tempo (240).

Contro la distinzione tra notizie oggettive e soggettive si è altresì evidenziato che tutte le informazioni, anche quelle oggettivamente inerenti

scono un suo esclusivo patrimonio professionale liberamente utilizzabile, mentre le conoscenze specifiche inerenti all'ambito riservato dell'altrui impresa permangono riservate ed inutilizzabili»; nonché Trib. Milano 25 settembre 1989, *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Concorrenza (disciplina)*, n. 142.

(238) Ad esempio, in ambito giuslavoristico, da parte di MATTAROLO M.G., *Obbligo di fedeltà ... cit.*, 167, la definisce «di difficile applicazione [...] artificiosa e in fondo inutile, se non addirittura errata»; in ambito industrialistico da parte di SCIRÈ F., *La concorrenza sleale ... cit.*, 12, il quale riconosce come il criterio fornisca «una elegante simmetria formale», ma sarebbe «o inutile o incompleto». Anche in giurisprudenza non sono mancati commenti piccati, vds. Trib. Bologna, sez. impr., ord. 26 novembre 2020, est. Salina, «D'altra parte, nella fattispecie in esame, la precisa definizione di detto patrimonio "personale" e la sua netta distinzione dal patrimonio del datore di lavoro appare, se non impossibile, particolarmente difficile»

(239) Cfr. ad esempio Trib. Milano 25 settembre 1989, *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Concorrenza (disciplina)*, n. 142 in cui si riconducono alla «pregressa esperienza» dell'ex dipendente la «conoscenza del mercato», ma anche «dei fornitori [e] della clientela».

(240) Trib. Venezia, sez. impr., ord. 16 luglio 2015, in *Riv. it. dir. ind.*, 2015, I, 437 ss. rileva, senza farne discendere conseguenza alcuna, che «L'interesse del lavoratore ad utilizzare in proprio o per altri imprenditori le nozioni acquisite durante il precedente rapporto può in via generale prevalere quando queste nozioni inseriscono alle capacità professionali proprie del dipendente», dando precipuo rilievo alla circostanza che i dipendenti passati al concorrente erano con questi in contatto già prima della cessazione del rapporto di lavoro e che avevano sottratto copie informatiche e cartacee delle informazioni.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

all'impresa, sono suscettibili di essere assimilate dal lavoratore ed assorbite nella sua professionalità (241).

La distinzione fra informazioni "oggettive" e "soggettive", al di là della sua inefficacia pratica, è sicuramente suggestiva sul piano teorico-definitorio. Del resto in essa riecheggia la contrapposizione tra conoscenza codificata e conoscenza tacita ben nota in altri campi (242).

(241) FRIGNANI A., *Segreti ... op. cit.*, 344; MATTAROLO M.G., *Obbligo di fedeltà ... cit.*, 166 s., che riprende FRIGNANI A., per osservare come «nell'ambito di una continua e sempre maggiore interazione tra fattore umano [...] e aspetti tecnici o organizzativi, è certo, pertanto, da un lato, che anche segreti "oggettivi" possano diventare "parte dell'educazione, dell'addestramento, dell'esperienza del dipendente, in una parola, diventare soggettivi", d'altro lato, che sono spesso le condizioni soggettive – quanto meno dei dipendenti di vertice o dotati di particolari specializzazioni – a determinare o incrementare il patrimonio immateriale dell'azienda»; CAPRA, *Concorrenza dell'«ex» e storno di dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 65 ss. 71; MELI V., *Note in tema di sfruttamento di informazioni da parte di ex dipendenti e collaboratori*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, 303 ss., 305; PASTORE M., *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in RESTA G. (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano 2011, 306 s.; in giurisprudenza vds. App. Milano, 25 marzo 1994, in *Giu. ann. dir. ind.*, 1995, 338 ss;

(242) POLANYI M., *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*, Londra, 1958, nonché ID., *The Tacit Dimension*, New York, 1967, per cui esiste una forma di conoscenza implicita, distinta ma complementare a quella esplicitata nei processi cognitivi, non articolabile in proposizioni da chi la possiede («We know more than we can tell», *ibid.*, 4). La distinzione è stata ampiamente ripresa dalla dottrina psicologica, in particolare da MILLER G.A., GALANTER, E., PRIBRAM K.H., *Plans and the structure of behavior*, New York, 1960 (che propongono un esempio del tutto simile a quello dello scacchista di RILEY, riguardante, *mutatis mutandis*, uno studente di volo e le istruzioni per l'atterraggio di un aeroplano). La distinzione ha poi trovato ampio spazio in dottrina economica, specie in quella organizzativa, inizialmente (a partire da NELSON R., WINTER S., *An Evolutionary Theory of Economic Change*, New York, 1982, 72 ss.) per identificare la conoscenza implicita che caratterizza il "saper fare" di un individuo o di un'organizzazione e di cui l'utilizzatore non è pienamente conscio («the knowledge that underlies a skillful performance is in large measure tacit knowledge, in the sense that the performer is not fully aware of the details of the performance and finds it difficult or impossible to articulate a full account of those details [...] Skilled human performance is automatic in the sense that most of the details are executed without conscious volition») e che, pertanto, non può essere trasmessa («To be able to do something, and at the same time be unable to explain how it is done [...] is a common situation», *ibid.*, 76) se non attraverso

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

Una particolare declinazione della suddivisione delle informazioni in oggettive e soggettive è stata suggerita da una giurisprudenza più recente (e recentissima) nella forma di un giudizio di separabilità dell'informazione dal lavoratore (243). Questo orientamento riconosce la libera utilizzazione di quelle informazioni che sono state assimilate dal lavoratore in maniera tale da essere inscindibili dalla sua persona. La Cassazione ha in questo senso precisato che «non può considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente non distinguibili dalla sua persona» (244).

Ad un primo esame l'orientamento appare spostare in avanti il giudizio tra informazioni oggettive e soggettive, operandolo non in termini assoluti, bensì *ex post* al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In tal modo supera la critica sul punto della "soggettivizzazione" delle informazioni oggettive, poiché il lavoratore potrà utilizzare liberamente quelle informazioni (e solo quelle) che, ancorché riconducibili alle notizie oggettive, egli abbia effettivamente interiorizzato in modo che non siano più da lui scindibili.

Da un'analisi più attenta delle pronunce si evince, però, che dietro il giudizio di separabilità si nasconde – ancora una volta – un giudizio sulle modalità con cui l'informazione è stata ottenuta. La "separabilità" dell'informazione vie-

la ripetizione di quel fare (*routinization*). In tempi più recenti si sono contrapposte alle informazioni, quali beni ideali agevolmente trasmissibili (secondo l'elaborazione DI NELSON, R. R., *The Simple Economics of Basic Scientific Research*, in *J. Pol. Econ.*, 1959, 323-348), le conoscenze non codificate quali bene-informazione di difficile circolazione, però trasmissibili tramite un processo di inculturazione (*enculturation*).

(243) Trib. Bologna, 15 luglio 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 1124, ha ritenuto che potesse essere disposto il sequestro di disegni tecnici e di liste clienti considerati separabili dalla persona degli ex-dipendenti convenuti (e dunque segreti), rilevando poi che questi «da una parte hanno una conoscenza personale di molti dei clienti [...], dall'altra poi hanno davvero sviluppato un bagaglio tecnico e di esperienza che consentirà loro di elaborare autonomi programmi e disegni con rapidità»; Trib. Milano, 12 novembre 2014, n. 13320, ha negato la sussistenza di una condotta sleale in quanto «non è stata raggiunta la prova che il contatto con clienti [...] sia passato per l'utilizzo di documentazione riservata e che invece non sia stata attinta dal bagaglio professionale».

(244) Così Cass. 11 ottobre 2002, n. 14479, *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 4477.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

ne confermata là dove essa sia fisicamente separata dalla mente del dipendente, cioè contenuta su di un supporto esterno, mentre in mancanza della prova di una sottrazione di supporti fisici o logici, se le informazioni non superano «la capacità mnemonica» questi ne può liberamente disporre (245).

Al di là dell'impiego fattone in giurisprudenza, viene da chiedersi come mai una circostanza tanto aleatoria quanto la scindibilità dell'informazione possa divenire determinante. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, proprio al fine di massimizzarne la segretezza, il datore di lavoro richieda che i dipendenti imparino a memoria certe informazioni, vietando loro di metterle in forma scritta, ovvero al caso contrario, in cui un determinato metodo di persuasione della clientela viene descritto a beneficio degli impiegati commerciali neo-assunti, ma finisce per "fondersi" con il loro *modus operandi*.

Non sfugge, però, un possibile parallelo tra la nozione di scindibilità e la distinzione tra know-how oggettivo e soggettivo. Si potrebbe allora verificare la scindibilità alla stregua di un criterio di autonoma circolazione del bene-

(245) Cass. 12 luglio 2019, n.18772, in *Riv. dir. ind.*, II, 101 ss. La sentenza citata coglie perfettamente la faglia ove si incontrano e scontrano gli interessi contrapposti di datore di lavoro ed ex dipendente quando osserva che «Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4, 35 e 36 Cost. a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali, senza che, nei limiti consentiti dalla legge per il contemperamento delle contrapposte esigenze, l'ex datore di lavoro si sia tutelato con la stipulazione di un patto di non concorrenza ex artt. 2125 e 2596 cod. civ. per la "fidelizzazione ultrattiva" del dipendente, assumendosi i costi necessari». Nello stesso segno App. Perugia, 10 febbraio 2020, secondo cui perché possa configurarsi un abuso del segreto «non basta trasfondere nella nuova esperienza informazioni ed esperienze apprese presso l'ex datore di lavoro. Occorre che esse siano in quantità non umanamente memorizzabile, e quindi oggetto di una sottrazione di banche dati o similari». Parzialmente diverso l'approdo di App. Milano, 15 luglio 1994, secondo cui è configurabile come abusiva la sottrazione di informazioni che, per tipologia o quantità, non possono ragionevolmente essere assimilate dal dipendente se non con uno sforzo mnemonico che esulerebbe dal normale espletamento delle sue mansioni. Lo sforzo mnemonico abnorme indicherebbe qui la mala fede del dipendente.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

informazione. L'interprete dovrebbe chiedersi e verificare se quell'informazione o quell'insieme di informazioni può circolare indipendentemente dal soggetto che l'ha sviluppata o assimilata, cioè che ne è portatore. Se l'informazione può essere trasferita direttamente dall'impresa titolare al cessionario, come nel caso della consegna di una lista clienti o di un disegno o di un flusso di processo, l'informazione è scindibile, mentre se è necessario un trasferimento "mediato" dai dipendenti del cedente, ad esempio tramite corsi di formazione da questi tenuti o attività di *show-how* (246), non lo è.

Tuttavia, tentando di sviluppare il criterio in uno strumento utile, si entra ben presto in contraddizione. Infatti, nonostante possa essere anche considerevolmente più costoso, è generalmente difficile immaginare che vi possano essere informazioni assolutamente non codificabili (247). Si impedirebbe al lavoratore di reimpiegare conoscenze che non può dimenticare e capacità che non può non applicare per il solo fatto che esse possono essere esternalizzate.

Cosicché, per farne un criterio utile, la scindibilità dovrebbe essere qualificata in termini di ragionevolezza economica e di effettiva fruibilità dell'informazione esternalizzata. Il secondo di questi due ulteriori criteri potrebbe essere ricostruito in maniera piuttosto agevole tramite un'applicazione analogica degli artt. 51, c. 2, e 76, c. 1, lett. b), c.p.i. (che sanciscono la nullità formale del brevetto ove la descrizione dell'invenzione non avvenga «in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa

(246) Cioè dimostrazioni pratiche dell'impiego di quelle informazioni che non sono facilmente codificabili, vds. in merito ROBERTS J., *From Know-how to Show-how? Questioning the Role of Information and Communication Technologies in Knowledge Transfer*, in *Tech. An. & Strat. Mgmt.*, 2000, IV, 429 ss.

(247) COWAN R., DAVID P.A., FORAY D., *The explicit economics of knowledge codification and tacitness*, in *Industrial and Corporate Change*, IX, 211 ss. Gli A., richiamando POLANYI M., *Personal Knowledge ... cit.*, osservano che la circostanza che il portatore di quelle informazioni non sia conscio di possederle o non sia in grado di esprimerle in maniera comprensibile ad altri non significa affatto che esse siano in assoluto non codificabili, ad esempio perché codificabili ad opera di un terzo che osserva il portatore mettere inconsapevolmente in pratica quella conoscenza.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

attuarla») (248). Il primo richiede, invece, di individuare un termine di paragone. La ragionevolezza dell'investimento nella codificazione della conoscenza non può che essere valutato in relazione al valore della conoscenza stessa, valore che, però, può essere determinato solo dal mercato. Il giurista può al più desumere per presunzioni la sussistenza di un valore, ma di certo non può determinarne l'ammontare (249).

È stato prospettato anche il ricorso ad un criterio di "necessarietà" dell'uso delle informazioni. Secondo questa impostazione sarebbe sempre lecito l'uso di quelle informazioni necessarie a svolgere la concreta attività professionale presso un altro datore di lavoro o ad avviare un'impresa concorrente (250). La *ratio* che sorregge l'adozione di un tale criterio è chiara: se l'ex datore di lavoro potesse monopolizzare le informazioni che costituiscono la *conditio sine qua non* per l'esercizio di una determinata attività, il divieto di abuso dei suoi segreti si tradurrebbe di fatto in un divieto di concorrenza senza limiti di tempo, né di luogo e senza che il lavoratore sia adeguatamente indennizzato per la sua rinuncia. Con ciò si consentirebbe all'ex datore di lavoro di assicurarsi il *non facere* post-contrattuale dell'ex dipendente senza sottostare ai precisi vincoli individuati nell'art. 2125 c.c. (251).

(248) Cfr. anche l'art. 21, c. 3, d.m. 13 gennaio 2010, n. 33, contenente il Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale («La descrizione di cui all'articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve: [...] d) descrivere brevemente gli eventuali disegni; e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti; f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale»).

(249) La determinazione del valore economico è, infatti, prerogativa del mercato. In tal senso può rilevare, per quanto riguarda i diritti titolati, nella valutazione del detentore se sostenere o meno i costi di rilascio e rinnovo del titolo. Congruamente la determinazione del danno per violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. avviene necessariamente per via equitativa, cfr. Trib Milano, sez. impr., 11 novembre 2014, est. Giani.

(250) BARBETTA E., *La concorrenza dell'ex-dipendente*, nota ad App. Milano, 1 ottobre 1963, in *Riv. dir. ind.*, 1965, 227 s.

(251) SCIRÈ F., *La concorrenza sleale ...*, cit., 14 s.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

Si può ragionevolmente dubitare che il criterio abbia una qualche utilità. Salvo ipotizzare attività lavorative assolutamente nuove (o intrinsecamente legate solo allo sfruttamento solo di quel segreto), nessun *know-how* potrà dirsi necessario. O meglio, qualora lo fosse, dovrebbe essere necessariamente già noto alla generalità dei concorrenti (altrimenti i concorrenti non potrebbero esistere) e, quindi, non proteggibile (252).

Per tale ragione il requisito è stato anche proposto in forma attenuata, combinato alla distinzione fra informazioni oggettive e informazioni soggettive. In quest'ottica la combinazione tra criteri distintivi costituisce la base per operare un bilanciamento degli interessi contrapposti. Nel dettaglio, la valutazione dovrebbe prendere le mosse dal riconoscimento della libera utilizzabilità di tutte le informazioni soggettive, verificando poi caso per caso se tra le informazioni oggettive di cui il dipendente è venuta a conoscenza ve ne siano alcune che necessariamente deve impiegare per utilizzare la sua professionalità. Il limite alla libera utilizzabilità sarebbe in ogni caso costituito dalla tutela penale del segreto. Seppure convincente dal punto di vista sistematico, la combinazione di due criteri di difficile applicazione non conduce ad una soluzione soddisfacente, tant'è che lo stesso Autore che la propone riconosce di non aver trovato «una 'formula' che *a priori* risolva la specificità dei singoli casi» (253).

Infine non manca neppure chi, propugnando un'assoluta libertà di utilizzo delle informazioni acquisite in costanza di rapporto, ha ritenuto che tentare di distinguere tra segreto e competenze professionali fosse un esercizio non solo difficile, ma artificioso e, in fondo, fine a sé stesso (254). Anche una tale impo-

(252) CARTELLA M., *Patto di non concorrenza ...*, cit., 432.

(253) SCIRÈ F., *La concorrenza sleale ...*, cit., 14 s.

(254) GHEZZI G., ROMAGNOLI U., *Il rapporto di lavoro*, 1995, Bologna, 179; GIORGIANINI M., "La tutela della riservatezza", *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 1970, 27. Così anche la tradizionale critica alla proteggibilità del *know-how*, cfr. ROUBIER P., *Le droit de la propriété industrielle*, II, Parigi, 1952, 113 s., secondo cui il sistema economico sarebbe messo in una «posizione impossibile» se si potessero tutelare per via giudiziale tutti quegli accorgimenti utili e vantaggiosi insegnati dall'esperienza. Si segnala che in Germania, dove la tutela è di tipo concorrenziale, il BGH ritiene impossibile addivenire ad una separazione (concettuale) fra segreti e professionalità (cfr. in tal senso anche KRAßER R., *Grundla-*

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

stazione deve essere rigettata, e ciò non solo perché la legge oggi sancisce un diritto assoluto al segreto, ma anche perché, come giustamente rilevato (255), un tale approccio non offre soluzioni di lungo periodo. Si finirebbe per negare la tutela ad informazioni di indubbio valore per l'impresa, che più spesso sono il risultato di ingenti investimenti di tempo e risorse che non di «sagacia accidentale». Al contrario, con l'orientamento prevalente si deve ricercare un soddisfacente bilanciamento tra gli interessi dell'impresa e quelli dei suoi (ex) lavoratori.

1.2. I criteri distintivi adottati nell'ordinamento statunitense. Cenni

La questione qui trattata interessa naturalmente anche altri ordinamenti, se non altro in ragione dell'esteso recepimento degli Accordi TRIPs.

gen des zivilrechtlichen Schutzes von Geschäfts- und betriebsgeheimnissen sowie von Know-how, in GRUR 1977, 177, 186) e ha da tempo "risolto" la questione considerando libera l'utilizzazione da parte del dipendente di tutte le informazioni apprese lecitamente in costanza di rapporto, cfr. KALBFUS B.H., *Know-how-Schutz in Deutschland zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Welcher Reformbedarf besteht?*, 2011, Colonia, 306. L'orientamento è avallato dalla giurisprudenza civile da tempo immemore (cfr. la decisione *Pomril* del 1907, RGZ 65, 333, 337). Nella sentenza *Spritzgießwerkzeuge* (BGH, 3 maggio 2001, I ZR 153/99, in GRUR, 2002, 91) si ribadisce che la tutela offerta ai segreti in assenza di un patto di non concorrenza ovvero di un accordo di segretezza, richiede necessariamente l'apprensione illecita del segreto, che naturalmente è da negarsi là dove l'informazione sia stata appresa nell'adempimento delle mansioni contrattuali, e l'esistenza di un rapporto di concorrenza (cfr. anche la sentenza *Industrieböden*, BGH, 21 dicembre 1962, I ZR 47/61, in GRUR 1963, 367). Di avviso opposto è a lungo stato il BAG, corte federale di revisione per le controversie di lavoro, riconoscendo l'ultrattività dell'obbligo di fedeltà (cfr. BAG, 15 dicembre 1987, 3 AZR 474/86, in NJW, 1983, 134: «Ein Arbeitnehmer ist auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses verpflichtet, Verschwiegenheit über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse seines Arbeitgebers zu bewahren»). Solo di recente sembra assistersi ad un'inversione di rotta nelle corti territoriali (cfr. ArbG Düsseldorf, 23 gennaio 2020, 12 Ga 5/2, disponibile al sito http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/duesseldorf/arbgs_duesseldorf/j2020/12_Ga_5_20_Urteil_20200123.html, che espressamente richiama la succitata sentenza *Spritzgießwerkzeuge*).

(255) DESSEMONTET F., *The legal protection of know-how in the United States of America*, II ed., Ginevra-South Hackensack, 1976, 69.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

Il dibattito ha nel tempo trovato terreno fertile specialmente negli Stati Uniti e ciò per una felice concomitanza di ragioni: anzitutto per l'attenzione che le imprese, e di conseguenza il legislatore, d'oltreoceano riservano alla tutela dei segreti (256); in secondo luogo per la particolare liquidità che caratterizza il mercato del lavoro statunitense (257); infine perché lì da tempo immemore ha trovato le radici un filone dottrinale di matrice *libertarian*, che identifica

(256) Si anticipa che i termini *confidential information*, come utilizzato nel Restatement Third, Employment Law, e i termini *trade secrets* e *protected information* utilizzati nell'UTSA, nel Restatement Third, Unfair Competition e nell'Economic Espionage Act 1996 sono perfettamente sovrapponibili, cfr. ALLI, *Restatement Third, Employment Law*, Philadelphia, 2010, xiv.

(257) A lungo è valsa anche negli Stati Uniti la presunzione contenuta negli statuti dei lavoratori inglesi (*Statutes of Labourers* del 1349 e del 1350) per la quale i contratti di lavoro erano stipulati con il termine di un anno, rinnovabili tacitamente per un ulteriore anno anche dopo un solo giorno di lavoro in eccesso del termine stabilito. Secondo la versione vigente nello *Statute of Artificiers*, che nel 1562 sostituisce gli statuti eduardiani, il lavoratore assunto con contratto a termine di un anno poteva essere licenziato solo per «causa sufficiente e ragionevole», cfr. MASSINGALE, *At-Will Employment: Going, Going*, 1990, *U. Rich. L. Rev.*, XXIV, 187 ss. Tali principi continuano ad informare il pensiero dei giudici inglesi anche dopo l'abolizione dello Statuto, sino all'affermarsi della dottrina dell'impiego "a volontà" ("at-will employment"), generalmente ricondotta al pensiero di H.G. Wood («The one must be bound to employ, and the other to serve, for a certain definite time, or either is at liberty to put an end to the relation at any time», cfr. WOOD H.G., *A treatise on the law of master and servant: covering the relation, duties and liabilities of employers and employees*, Albany, 1877, 157, disponibile integralmente su Google Books). È emblematico della lunga tradizione di recesso ad nutum il dictum della Corte Suprema della California in *Foley v Interactive Data Corp* (1988), 47 Cal.3d 697, che ribadisce la natura del rapporto è puramente contrattuale («the employment relationship is fundamentally contractual, and several factors combine to persuade us that in the absence of legislative direction to the contrary contractual remedies should remain the sole available relief for breaches of the implied covenant of good faith and fair dealing in the employment context. Initially, predictability of the consequences of actions related to employment contracts is important to commercial stability. In order to achieve such stability, it is also important that employers not be unduly deprived of discretion to dismiss an employee by the fear that doing so will give rise to potential tort recovery in every case»). La corte offre in qualche modo la misura della dissonanza terminologica con la tradizione giuslavorista europea là dove rimarca l'importanza della stabilità – non del rapporto di lavoro, bensì – commerciale dell'impresa, raggiungibile solo per mezzo della libera recedibilità.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

nell'ipertrofia dei diritti di proprietà intellettuale e nella loro *overprotection* una fonte di rischio per le libertà fondamentali (258).

Nel prosieguo si vogliono ripercorrere, pur senza pretesa di esaustività, i principali strumenti impiegati dai giudici statunitensi per affrontare la questione in esame, in cui anch'essi identificano un punto di inevitabile tensione della

(258) Sembra quasi superfluo fare riferimento agli scritti di LESSIG L. (*The Future of Ideas*, New York, 2001, e ID., *Free Culture: The Nature and Future of Creativity*, Londra, 2004); vds. anche, *ex multis*, BENKLER Y., *Through the Looking Glass: Alice and the Constitutional Foundations of the Public Domain*, 66 *Law & Contemp. Probs.* 173-224, 175 ("As a matter of political morality, copyright supports democracy by grounding some types of expression in the market, independent of government patronage. But in doing so, copyright imposes substantial risks of harm to democracy and individual autonomy") e SIMPSON M.P., *The Future of Innovation: Trade Secrets, Property Rights, and Protectionism - an Age-Old Tale*, 70 *Brook. L. Rev.*, 2005; più rare, ma non assenti le ammonizioni della giurisprudenza, (vds. ad esempio il celebre *dictum* di Kozinski J. in *Vanna White v. Samsung Elecs. Am., Inc.*; *David Deutsch Assocs.*, 989 F. 2d 1512, 1514 (1993): «Private property, including intellectual property, is essential to our way of life. [...] it protects the moral entitlements of people to the fruits of their labors. But reducing too much to private property can be bad medicine" e ancora "Overprotecting intellectual property is as harmful as underprotecting it. Creativity is impossible without a rich public domain"). Al dibattito sui diritti di proprietà intellettuale in generale si accoda quello sui *trade secrets*, che transita necessariamente attraverso la definizione della natura della protezione. All'inizio del secolo scorso la dottrina maggioritaria considerava che i *trade secrets* dovessero essere diritti di *property*, cfr. ad esempio *Vickery v. Welch*, 36 *Mass.* 523 (1837), *Peabody v. Norfolk*, 98 *Mass.* 452 (1868) e *John D. Park & Sos Co. v. Hartman*, 153 *Fed.* 24 (1907); similmente in dottrina, in quanto, *inter alia*, trasferibili in tutto o in parte, conferibili in un trust e ricompresi nell'asse ereditario ("No-one could deny that anything that is assignable, that can be conveyed by deed, that constitutes assets in bankruptcy, that is a subject of sale, that may be held in trust, and that constitutes assets in the estate of a decedent, is property in the fullest and most comprehensive sense of the term. Trade secrets possess all these attributes"), AA.VV., *Trade Secrets as Property*, 7 *St. Louis L. Rev.* 191 (1922). Dopo alcune oscillazioni verso una tutela fondata nell'obbligo (contrattuale) di non divulgazione, cfr. ad esempio *E.I. duPont deNemours Powder Co. v. Masland*, 244 *U.S.* 100 (1917), nonché gli altri riferimenti citati da SIMPSON M.P., *The Future ... cit.*, 1141 ss., la tutela sembra, ora, essersi definitivamente ritagliata una collocazione in *property*, cfr. *Kewanee Oil Co. V. Bicorn Corp.*, 417 *U.S.* 470 (1974), sorretta anche da norme di tutela penalistiche (cfr. l'Economic Espionage Act 1996).

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

tutela dei *trade secrets* (259).

Anzitutto si osserva che il diritto del titolare del segreto, che lo ottiene con la secretazione dell'informazione, lo tutela dall'appropriazione illecita (*misappropriation*) da parte di un terzo. È tale l'appropriazione che avvenga in maniera scorretta, cioè in violazione dei principi di probità commerciale, ovvero in violazione di un obbligo di confidenzialità (260).

Viene generalmente riconosciuto al lavoratore il diritto di reimpiegare liberamente le sue abilità e conoscenze "generali" («general skill and knowledge»). Si afferma, poi, che le capacità individuali del dipendente, sia innate che acquisite, costituiscono parte integrante della sua personalità e, pertanto, competono a lui soltanto in quanto anche tutelate dalla costituzione (261).

Si è poi osservato che le capacità e le abilità possedute dal dipendente già prima dell'inizio del rapporto di lavoro possono essere da questi utilizzate anche i rapporti successivi. E ciò è ovvio, se solo si pensa che tra l'acquisizione di quelle abilità e capacità e il rapporto di lavoro non esiste alcun nesso causale. In sostanza, se quelle abilità erano già possedute, non possono di certo essere state acquisite in violazione di un segreto del datore di lavoro, dovendosi escludere in radice una qualsiasi ipotesi di *misappropriation*. Inoltre compete al solo lavoratore il godimento dell'affinamento di quelle abilità che sia occorso durante il

(259) Cfr. *PepsiCo, Inc. v. Redmond*, 54 F. 3d 1262.

(260) GODFREY E. R., *Inevitable Disclosure of Trade Secrets: Employee Mobility v. Employer's Rights*, in *J. High. Tech. L.*, 2004, I, 161 (164 s.).

(261) Cfr. la pronuncia inglese *Herbert Morris, Ltd. v. Saxelby*, All ER 305 (1916-17), secondo cui le attitudini e capacità, nonché le abilità manuali del dipendente sono di sua proprietà, non del datore di lavoro; evitare che restino sopite o inutilizzate è vantaggioso per l'individuo e corrisponde ad un interesse pubblico («a man's aptitudes, his skill, his dexterity, his manual or mental ability [...] ought not to be relinquished by the servant; they are not his master's property; they are his own property; they are himself. There is no public interest which compels the rendering of those things dormant or sterile or unavailing; on the contrary, the right to use and expand his powers is advantageous to every citizen, and may be highly so for the country at large»); cfr. anche *Padover v. Axelson*, 167 N.E. 301 (Mass. 1929) «These appellants [...] could use their knowledge of the trade. Their acquaintance with the customers, their skill and intelligence as salesmen were not surrendered to the plaintiff»

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

rapporto di lavoro (262).

Premessi questi rilievi, invero piuttosto autoevidenti, un primo orientamento ha tentato di segnare il confine secondo la cosiddetta “teoria oggettiva” (263). Le informazioni sarebbero utilizzabili liberamente se il dipendente avesse potuto ottenerla anche alle dipendenze di un altro datore di lavoro.

La dottrina ha ricevuto numerose critiche, sia perché l'utilizzabilità delle informazioni dipende esclusivamente dalla misura dello sforzo di secretazione dell'impresa, senza che si badi all'assimilazione delle informazioni da parte del lavoratore, sia perché enuncia un parametro di segretezza severissimo, quasi assoluto (264). Sotto quest'ultimo profilo si potrebbe però osservare, senza con ciò avvalorare la “teoria oggettiva”, che le medesime informazioni potrebbero essere in realtà note a uno o più concorrenti, da questi ugualmente sfruttate in regime di segreto. Ne discenderebbe che, nonostante il dipendente avesse potuto ottenere le stesse informazioni lavorando presso un concorrente, gli sia in concreto impossibile provarlo posto che il concorrente in questione di certo non verrebbe in suo soccorso (salvo, eventualmente, nel caso in cui sia anche il nuovo datore di lavoro).

La stessa valutazione è stata talvolta eseguita al contrario, verificando cioè se l'ex dipendente avesse utilizzato informazioni specifiche dell'ex datore di la-

(262) *Club Aluminum Co. v. Young*, 263 Mass. 223, (Mass. 1928): «an employer cannot by contract prevent his employee from using the skill and intelligence acquired or increased and improved through experience or through instruction received in the course of the employment. The employee may achieve superiority in his particular department by every lawful means at hand, and then, upon the rightful termination of his contract for service, use that superiority for the benefit of rivals in trade of his former employer”; cfr. anche *Head Ski Co. v. Kam Ski Co.* 158 F. Supp. 919 (D. Md. 1958), in cui veniva valutato se le conoscenze e capacità degli ex dipendenti resistenti fossero sufficienti, indipendentemente dal pregresso rapporto di lavoro, a raggiungere l'obiettivo effettivamente conseguito.

(263) In giurisprudenza vds. già *Cincinnati Bell Foundry Co. v. Dodds* (1887), 19 Wkly. Law Bull. 84.

(264) DESSEMONTET F., *The legal protection ... cit.*, 81 s.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

voro (265).

Un secondo criterio individuato è quello mnemonico: sarebbe concesso all'ex dipendente di utilizzare tutte quelle informazioni dell'imprenditore che, ancorché segrete, egli sia stato in grado di memorizzare in buona fede nel corso dell'impiego. Il criterio, del tutto simile al criterio di scindibilità richiamato anche in certa giurisprudenza italiana, è stato mutuato nella giurisprudenza statunitense da quella inglese (266). In generale ha ricevuto ristretta applicazione,

(265) *Central Bldg. & Cleaning Co. v. Vodnansky*, 406 NE 2d 32 (1980).

(266) Dalla regola secondo cui il *trustee* non può profittare del *trust*, *Keech v. Sandford* (1726) 22 E.R. 629 si è inizialmente fatto discendere il divieto per il soggetto legato da vincolo fiduciario di avvantaggiarsi personalmente di tale rapporto, applicata, ad esempio, con riferimento alla ricetta per la preparazione di un medicinale, in *Morison v. Moat*, (1851) 68 ER 492. Successivamente in *United Indigo Chemical Co. v. Robinson*, (1932) 49 R.P.C., 178, si è ritenuto impossibile impedire al lavoratore di utilizzare (ma ben gli si potrebbe impedire di divulgare) notizie che non avrebbe potuto evitare di apprendere, anche perché una tale inibitoria sarebbe impossibile da attuare («it seems to me to be almost impossible, in justice to the servant, to restrain him when he leaves his master's employment from using – not disclosing – information which he could not help acquiring. It seems to me that to try to restrain him by injunction from using knowledge, which in that way has become his own, is to try to do something which the Court really has no power to do, or rather it has no power to enforce the injunction if one could be granted»). Nella decisione viene, peraltro, attribuita rilevanza al fatto che il lavoratore non era stato preventivamente informato del fatto che avrebbe ricevuto informazioni segrete durante il rapporto di lavoro («when the Defendant entered the Plaintiffs' employment, he was not told that he was going to be put into possession of secret knowledge, nor was he told that what he learned was to be regarded as confidential knowledge»). In *Printers and Finishers Ltd. v. Holloway*, [1964] 3 All E.R.7 31 si è, tuttavia, opinato che la memorizzazione è determinante solo in senso negativo, cioè qualora evidenzi una non-separabilità dell'informazione rispetto alle conoscenze e competenze del lavoratore («The mere fact that the confidential information is not embodied in a document but is carried away by the employee in his head is not of course, of itself a reason against the granting of an injunction to prevent its use or disclosure by him. If the information in question can fairly be regarded as a separate part of the employee's stock of knowledge which a man of ordinary honesty and intelligence would recognise to be the property of his old employer [...] the Court, if it thinks that there is a danger of the information being used or disclosed by the ex-employee to the detriment of the old employer, will do what it can to prevent that result by granting an in-

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

in genere comunque non decisiva (267), sino ad essere completamente abbandonato (268). La ragione di tale abbandono è chiara ed è stata parzialmente già affrontata trattando del criterio di scindibilità nella giurisprudenza italiana.

Questa brevissima trattazione sarebbe incompleta se non si facesse menzione di quella peculiare tutela del segreto costituita dalla “dottrina della divulgazione inevitabile” (*inevitable disclosure doctrine*). Secondo tale principio il datore di lavoro può richiedere ed ottenere un’inibitoria affinché sia vietato al suo ex dipendente di assumere un impiego, qualora dimostri che non sia possibile evitare la comunicazione o divulgazione dei suoi segreti nel corso di tale impiego. La particolarità del rimedio consiste nel fatto che l’inibitoria non richiede la prova di un’appropriazione abusiva (269).

Sebbene alcune indicazioni in proposito si rinvercano già nella giurispru-

junction. Thus an ex-employee will be restrained from using or disclosing a chemical formula or a list of customers which he has committed to memory»).

(267) Di tale avviso è DESSEMONTET F., *The legal protection ...*, op. cit., 85: «American decisions do not really follow the English rule. The occasional references to the memory of the employee appear as *obiter dicta*, without essential bearing on the judgement». Ne fanno applicazione *Servisco v. Morreale*, 312 F. Supp. 103 (1970) («Louisiana courts have refused to issue an injunction against solicitation of customers of a former employer where the ex-employee did not use a secret list and merely relied on memory»); *Gulf Toy House, Inc. v. Bertrand*, 306 So. 2d 361 (1975), che vi affianca considerazioni in merito alla segretezza delle informazioni e agli effetti anticoncorrenziali della tutela («the defendants [...] were acting solely from memory. Furthermore, the names and addresses of potential retail outlets for the toys distributed by the defendants are easily ascertainable and are generally available to the public. To prevent the defendants from soliciting Gulf customers would have the effect of preventing defendants from engaging in business in the South Louisiana area»).

(268) Cfr. *Allen v. Johar, Inc.*, 823 S.W.2d 824 (1992) («We believe that whether the customer information used was written down or memorized is immaterial, and the proper issue is whether the information is protectable as a trade secret»). Così anche il *Restatement of Employment Law*, § 8.02, comm. g (*Discredited “memory rule”*): «Whether information is a trade secret does not turn on whether the information is in tangible form or retained in an employee’s memory».

(269) GOFREY E. R., *Inevitable Disclosure ... cit.*, 166.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

denza dei primi del Novecento (270), la consacrazione del principio è opera del *landmark case* della Corte d'appello del 7° circuito *PepsiCo, Inc. v. Redmond* (271), che per la prima volta ne giustifica l'applicazione sulla base dell'ITSA (272) anziché di *common law*. A *PepsiCo* si deve anche la definizione, seppure implicita, del campo di applicazione del principio, oggi generalmente invocato in casi che riguardano dirigenti o altre figure di alto profilo passati alla concorrenza (273).

Il principio è stato applicato in maniera variopinta in diversi stati e del tutto disapplicato in altri (274). Chi ne ha fatto applicazione ha talvolta richiesto la

(270) Cfr. *Harrison v. Glucose Sugar Refining Co.*, 116 F. 304 (1902), 311.

(271) Cit. *supra*, nota 256. In quell'occasione l'attrice chiedeva che fosse inibito a un suo ex direttore generale di passare alla concorrenza, in quanto ciò facendo avrebbe inevitabilmente rivelato al nuovo datore di lavoro informazioni segrete riguardo alle strategie commerciali di lungo periodo nel mercato in cui erano concorrenti. («[a] plaintiff may prove a claim of trade secret misappropriation by demonstrating that defendant's new employment will inevitably lead him to rely on the plaintiff's trade secrets»). In apertura la Corte ricorda che il contemperamento della tutela del buon costume commerciale e dell'incoraggiamento dell'innovazione con la libera mobilità dei lavoratori costituisce una «tensione fondamentale» del diritto dei segreti. Celebre è il passaggio in cui la Corte osserva come, in assenza di una «sconcertante» capacità di compartimentare le informazioni, sarebbe stato inevitabile per Redmond prendere decisioni in merito ai prodotti del nuovo datore di lavoro senza richiamare i segreti di PepsiCo («unless Redmond possessed an uncanny ability to compartmentalize information, he would necessarily be making decisions about Gatorade and Snapple by relying on his knowledge of PCNA trade secrets»).

(272) Cioè della versione dell'UTSA adottata in Illinois (§ 765 ILCS 1065). Conformemente al disegno unitario (cfr. s. 2, lett. a), l'ITSA prevede, alla s. 3, lett. a, che possa essere inibito l'abuso anche solo potenziale («Actual or threatened misappropriation may be enjoined»).

(273) *Jazz Pharmaceuticals, Inc. v. Synchrony Group, LLC*, 343 F. Supp. 3d 434 (E.D. Pa. 2018).

(274) TREADWAY B. L., *An Overview of Individual States' Application of Inevitable Disclosure: Concrete Doctrine or Equitable Tool*, in *SMU L. Rev.*, 2002, II, 621, osserva come ogni Stato adotti la propria versione del principio, chiamandolo con nomi diversi, facendolo discendere da norme differenti e utilizzando criteri non uniformi («In drawing a comparison between the states, it becomes apparent that no two enforce the same version of inevitable disclosure. Courts call it by different names, rely on it to enforce separate claims, and do not use a standard set of criteria»). Negano l'applicazione del principio

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

prova dell'intenzione dell'ex dipendente (275), altri hanno ritenuto l'elemento soggettivo irrilevante (276). altre decisioni ancora ne hanno fatto ricorso al principio solo per giudicare sulla validità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti (277), altre ancora hanno ritenuto che fosse sufficiente una divulgazione

lo Stato della California, dove notoriamente sono nulli i patti di non concorrenza. L'esistenza di regole disomogenee in un mercato unico qual è quello statunitense ha consentito agli economisti di valutare, seppure con tutti i *caveat* del caso, l'incidenza economica della applicazione (o disapplicazione) della dottrina. Si noterà che il rimedio si sostanzia in un divieto di concorrenza, cosicché i risultati di queste ricerche sono utili anche ad una valutazione critica del contratto ex art. 2125 c.c. Uno di questi studi ha verificato che l'applicazione del rimedio è correlata ad una riduzione della mobilità della forza lavoro, specie di quella in possesso di un titolo di laurea, di circa il 10% rispetto agli Stati in cui i giudici rifiutano di darvi applicazione, PNG I.P.L., SAMILA S., *Trade Secrets Law and Mobility: Evidence from "Inevitable Disclosure"*, in *Strat. & Macr. Pol. eJ.*, 2015.; un altro studio (CAO Z., CHEN S. X., *Does Trade Secrets Protection Affect Human Capital Investment? Evidence From the Inevitable Disclosure Doctrine*, in *Oth. Corp. Strat. & Bus. Pol. eJ.*, 2019) ha evidenziato che negli Stati in cui trova accoglienza la *inevitable disclosure doctrine*, le imprese, specie in settori ad alto livello di specializzazione, tendono ad investire di più nel capitale umano. Da un lato mantengono livelli occupazionali in eccesso rispetto alle attese al fine di dotarsi di una riserva per fronteggiare possibili scarsità di nuove risorse, dall'altro tendono ad assumere personale più giovane, per il quale il rischio di inibitoria è tendenzialmente minore; è stato poi evidenziato che la difficoltà di acquisire risorse umane dai concorrenti tende ad aumentare la probabilità che ad essere acquisita sia l'impresa stessa, cfr. CHEN D., GAO H., MA Y., *Human Capital Driven Acquisition: Evidence from the Inevitable Disclosure Doctrine*, in *CGN: Mergers*, 2020.

(275) Cfr. *Novell, Inc. v. Timpanogos Research Group, Inc.* 46 U.S.P.Q.2d (BNA) 1197 (Utah Dist. Ct. 1998).

(276) Cfr. *Barilla America, Inc. v. Wright*, 4-02-CV-90267, (S.D. Iowa Jul. 5, 2002) ("The inevitable disclosure doctrine appears to be aimed at preventing disclosures despite the employee's best intentions").

(277) Così in Connecticut; in *Aetna Retirement Services, Inc. v. Hug*, 1997 Ct. Sup. 6621 (Conn. Super. Ct. 1997) I giudici hanno ritenuto che l'estensione del patto di non concorrenza fosse ragionevole – secondo la regola stabilita dal precedente *Scott v. General Iron Welding Co.*, 171 Conn. 132 (Conn. 1976) («restrictions are valid when they appear to be reasonably necessary for the fair protection of the employer's business or rights») – in quanto la prestazione dell'ex dipendente nel nuovo impiego sarebbe stata inevitabilmente resa secondo l'impostazione e con l'impiego di conoscenze apprese durante il precorso rapporto («Hug's decisions, contributions and strategic insights cannot help but be informed by the framework and knowledge he gained in his employ-

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

anche solo probabile (278).

Si noterà che il principio si pone in senso contrario rispetto al criterio di necessità prospettato da SCIRE, in quanto qui la divulgazione necessaria costituisce proprio la ragione per concedere la tutela inibitoria, non per liberare l'uso del segreto. Non stupisce, allora, che l'impiego del principio sia stato ampiamente criticato in dottrina (279).

ment at Aetna in making and participating in strategic business, sales, product and marketing plans»).

(278) Così ad esempio le Corti della Pennsylvania, cfr. *Air Products and Chemicals v. Johnson*, 296 Pa. Super. 405 (1982) ("Under Pennsylvania law, a person may be enjoined from engaging in employment or certain aspects of his employment where that employment is likely to result in the disclosure of information, held secret by a former employer, of which the employee gained knowledge as a result of his former employment situation"); conf. *Victaulic Co. v. Tieman*, 499 F.3d 227, 234 (2007) ("a person may be enjoined from engaging in employment or certain aspects of his employment where that employment is likely to result in the disclosure of information, held secret by a former employer, of which the employee gained knowledge as a result of his former employment situation") e *Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella*, 613 F.3d 102, 110-11 (3d Cir. 2010).

(279) Cfr. ad esempio WHALEY, S.S., *The inevitable disaster of inevitable disclosure*, in *U. Cin. L. Rev.*, 1998, 67, 809 ss.; non per un abbandono, ma comunque per un'applicazione molto restrittiva propende WIESNER R.M., *A state-by-state analysis of inevitable disclosure: A need for uniformity and a workable standard*, in *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 16, 2012, 211.

2. Le indicazioni fornite dalla Direttiva

Ricapitolati brevemente gli orientamenti nazionali e ripercorse le suggestioni che ci arrivano da oltreoceano, la ricostruzione del quadro di riferimento va completata con un ultimo tassello. Al § 2.3 del terzo capitolo si è brevemente anticipato come la disciplina dei segreti commerciali e del *know-how* sia stata recentemente stata oggetto di un tentativo di armonizzazione a livello europeo attraverso la Direttiva, su cui occorre fare alcune osservazioni aggiuntive.

2.1. La definizione di segreti commerciali e la tutela della mobilità

Una prima osservazione riguarda la definizione dei segreti tutelati. Si è già detto come l'art. 2, c. 1, Direttiva fornisca una definizione sostanzialmente identica a quella dell'art. 39 Accordi TRIPs (280), che già vincolava tutti gli Stati Membri perché l'avevano individualmente adottata o per effetto della ratifica in sede europea (281). Tuttavia, non in tutti gli Stati Membri la tutela transita attraverso una definizione legale dei segreti, né la Direttiva ne impone l'adozione (282). L'art. 1 Direttiva, infatti, richiede solamente che vengano tutelati *almeno* le informazioni che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 2, c. 1, cioè, lo si ricorda, (a) non siano note o generalmente accessibili agli operatori del settore, (b) abbiano valora in quanto segrete, (c) siano state sottoposte a ragionevoli misure di secretazione.

Interessa notare che il legislatore europeo si premura di precisare i contor-

(280) Si legge nello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/943, n. 513 del 15 febbraio 2018, che la «nozione [di cui all'art. 98 c.p.i.] corrisponde, quanto ai contenuti, a quella delineata dalla direttiva 943 del 2016 [...] è rimasto sostanzialmente invariato l'oggetto della tutela, già individuato, nei suoi elementi, dal vigente articolo 98». La modifica apportata al testo del c.p.i. è dunque di pura forma, avendo il Senato ritenuto «opportuno allineare il nostro ordinamento alla formulazione con la quale il diritto europeo si riferisce alla situazione giuridica sostanziale oggetto di tutela».

(281) Cfr. decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali dell'Uruguay Round.

(282) Cfr. anche il Considerando 6 della Direttiva.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

ni della tutela dei segreti commerciali nei confronti dei lavoratori con l'art. 1, c. 3, Direttiva. In primo luogo chiarisce che la Direttiva non può essere interpretata per giustificare la limitazione della mobilità degli ex dipendenti (283). In particolare la Direttiva non può costituire la normativa di riferimento per introdurre limitazioni all'utilizzo da parte dei dipendenti di «informazioni che non costituiscono un segreto commerciale» (lett. a) ovvero delle «esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro» (lett. b), né per imporre «nei loro contratti di lavoro, restrizioni aggiuntive rispetto a quelle imposte a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale».

L'art. 1, c. 3, Direttiva richiama evidentemente il contenuto del Considerando 14, dove si chiarisce che la definizione di segreto commerciale comprende «il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche», ma esclude «le informazioni trascurabili», «le informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili» nel settore di riferimento, nonché «l'esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro» (284).

(283) L'articolo in esame (e così l'intero testo della Direttiva) si riferisce a più riprese ai "dipendenti" e mai agli "ex dipendenti", che però, visto anche l'esplicito riferimento alla mobilità, devono essere evidentemente ricompresi nel primo termine.

(284) Il considerando in questione ricalca il Considerando 8 della proposta del 2013, mentre l'introduzione di una disposizione a tutela delle esperienze e competenze dei lavoratori è successiva. Il Parere CESE (*Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito 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»*, 16 luglio 2014, 2014/C 226/09), già sottolineava (al § 4.5) come «[l]e norme relative alla protezione dei segreti commerciali non [...] possono limitare la possibilità dei lavoratori di cambiare datore di lavoro e di approfittare delle conoscenze e delle esperienze generali acquisite». È in seguito al Rapporto della Commissione giuridica 22 giugno 2015 (*Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure*, 22 giugno 2015, disponibile all'indirizzo <https://tinyurl.com/legalcommitteereport>) che la proposta di direttiva viene emendata con l'aggiunta di un secondo comma all'art. 1 (rubricato "Oggetto"), la cui lettera d), confluita quasi *verbatim* nell'art. 1, c. 3, lett. b) del testo approvato, esclude che «non sono considerati segreti commerciali l'esperienza

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

È chiaro che le esperienze e le competenze dei lavoratori devono essere ricondotte al concetto di professionalità di cui si è ampiamente discusso. Tuttavia la norma è in parte ambigua e sembra poter essere interpretata con (almeno) due diverse sfumature.

Una prima interpretazione presuppone una divisione tra il concetto di “*know-how*” e il concetto di “informazioni”. Il segreto commerciale, quindi, da un lato, tutelerebbe le «informazioni» nella misura in cui non siano «trascurabili» o «generalmente note o facilmente accessibili», mentre dall’altro tutelerebbe il *know-how*, da cui andrebbero però escluse «l’esperienza e le competenze» acquisite dai dipendenti. L’art. 1, c. 3, Direttiva sostanzierebbe questa suddivisione concettuale, prevedendo il divieto di imporre ai dipendenti – si badi, ferme restando eventuali basi giuridiche nazionali – restrizioni all’uso di quelle nozioni che restano sotto la soglia di proteggibilità (perché «trascurabili» ovvero note o facilmente ottenibili), nonché di quel *know-how* che è parte delle loro esperienze e competenze. In questo senso le informazioni che costituiscono segreto commerciale potrebbero sempre essere fonte di restrizioni alla mobilità dei lavoratori, mentre il *know-how* che possiede i requisiti di cui all’art. 2, c. 1, Direttiva solo ove non sia stato “assimilato” come esperienza o competenza dell’individuo.

Tuttavia una tale interpretazione, anche tacendo l’indubbia comunanza di difetti con la distinzione tra informazioni soggettive od oggettive, si fonda su di una supposta distinzione tra nozioni (le informazioni) e conoscenza applicata (il *know-how*) che la Direttiva stessa non rispetta. Si noti, ad esempio, che la prima frase del Considerando 1 sembra avallare la proposta dicotomia parlando di «*know-how* e informazioni». Nell’ultima frase dello stesso Considerando, invece, si fa riferimento al «patrimonio di *know-how* e informazioni *commerciali*» (enfasi aggiunta), come a voler ricondurre al *know-how* anche le «informazioni tecnologiche». Determinante è, però, la circostanza che questa suddivisione non

e le competenze acquisite in maniera onesta dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro» («Experience and skills honestly acquired by employees in the normal course of their employment shall not be considered a trade secret»). L’art. 1, c. 3 compare nella sua forma attuale solo nella Risoluzione legislativa del Parlamento del 14 aprile 2016.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

è riscontrabile nella parte dispositiva della Direttiva, dove, all'art. 2, c.1, i segreti commerciali sono definiti come le «*informazioni* che soddisfano tutti i seguenti requisiti ...» (enfasi aggiunta).

Sembra allora preferibile interpretare la Direttiva considerando il *know-how* un sottoinsieme concettuale del *genus* "informazioni", connotato dal suo carattere applicativo. A suffragio si rammenta che la giurisprudenza della Corte di giustizia in più occasioni ha ribadito come i Considerando non abbiano valore giuridico vincolante (285), cosicché deve essere riconosciuta la prevalenza della scelta terminologica fatta nell'art. 2, c. 1, Direttiva.

Partendo da questo diverso presupposto, il dettato dell'art. 1, c. 3, lett. a), appare quasi tautologico nel disporre che la Direttiva non fornisce basi giuridiche per tutelare nei confronti dei lavoratori quelle informazioni che non costituiscono segreti commerciali. Ma il precisare un'ovvietà ha qui l'evidente scopo (politico) di allontanare l'idea che la Direttiva costituisca una "legge-bavaglio".

Molto più incisiva è, invece, la lettera b) del medesimo articolo, che rileva direttamente sul piano definitorio. Chiarendo che «nessuna disposizione» della Direttiva può essere interpretata nel senso di limitare l'uso delle esperienze e competenze, la norma restringe il novero delle informazioni astrattamente proteggibili, poiché anche l'art. 2, c. 1, Direttiva deve essere interpretato in questo senso. Ne consegue che la definizione che quest'ultima norma offre non può ricomprendere tra le informazioni suscettibili di tutela quelle che costituiscono parte della professionalità del lavoratore. Se, da un lato, è libero l'utilizzo delle informazioni che non costituiscono segreto e, dall'altro, è libero pure l'utilizzo delle esperienze e competenze acquisite, non può che ritenersi soddisfacente altra interpretazione se non quella secondo cui la Direttiva permette l'utilizzo libero da parte dei lavoratori di quelle "esperienze e competenze" anche qualora

(285) Corte giust. UE, 2 aprile 2009, *Hauptzollamt Bremen*, C-134/08, ove si legge, al § 16 che «i "considerando" di un atto comunitario non hanno valore giuridico vincolante e non possono essere validamente fatti valere né per derogare alle disposizioni stesse dell'atto di cui trattasi né al fine di interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione»; cfr. anche Corte giust. UE 24 novembre 2005, *Deutsches Milch-Kontor*, C-136/04, al § 32;

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

queste fossero da considerarsi segreti commerciali. Differentemente, il legislatore non avrebbe avuto ragione di aggiungere la lettera b), essendo le “esperienze e competenze”, che non costituiscono segreto, già liberamente utilizzabili ai sensi della lettera a) (286).

Il fatto che la professionalità acquisita sia liberamente utilizzabile nonostante sia pure astrattamente tutelabile quale segreto significa che la Direttiva riconosce, almeno sul piano ontologico, una possibile sovrapposizione. Coerentemente con ciò il binomio «esperienze e competenze» non assume un significato diverso rispetto a quello attribuito alla parola «informazioni», ma semplicemente connota le informazioni rispetto alla persona del lavoratore e alla sua attività professionale. Detto altrimenti, sia l’espressione «segreti commerciali» che l’espressione «esperienze e competenze» indicano *corpi* di informazioni che, talvolta, possono essere le medesime, cioè sovrapporsi.

Questa sovrapposizione, che è la causa del conflitto tra interessi che ci impegna, è risolta dalla Direttiva in favore della professionalità acquisita dal lavoratore. Naturalmente la portata di questa soluzione è relativa, limitandosi la norma, come detto in apertura, a fornire un limite interpretativo per la Direttiva. La strada indicata assume tuttavia rilevanza con riferimento ad altre previsioni della stessa, in particolare gli artt. 5, 11 e 13.

2.2. La professionalità come limite alla tutela dei segreti commerciali

L’art. 5 Direttiva, rubricato “Eccezioni”, elenca alcuni casi in cui gli Stati membri «garantiscono» il respingimento di una richiesta di tutela dei segreti. Si tratta di casi in cui l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di cui il titolare si duole sono avvenuti (a) nell’esercizio delle libertà di espressione e informazione, (b) per rivelare una condotta illecita o scorretta, (c) nelle comunicazioni dei lavoratori indirizzate ai loro rappresentanti ovvero (d) per tutelare un «legittimo interesse».

La norma si colloca tra le disposizioni ad armonizzazione necessaria secondo l’art. 1, c. 1, 2° cpv., Direttiva e lo stesso art. 5 Direttiva prevede che gli

(286) KOLASA M., *Trade Secrets and employee mobility*, 2018, Cambridge, 67 s.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

Stati membri «garantiscono» la negazione della tutela nei casi previsti, evidentemente da ritenersi tassativi. La circostanza poi che la norma preveda il diniego di tutela contro un abuso «presunto» (cioè allegato, ma non accertato) significa che il ricorrere di quelle ipotesi deve essere valutata preliminarmente.

Nella prima e nella terza ipotesi la norma menziona diritti “nominati”, rinvenibili rispettivamente agli artt. 11 (libertà di espressione e d’informazione) e 27 (diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione) CDFUE, mentre la seconda ipotesi sembra fare riferimento al cd. *whistleblowing*, che la Corte EDU, già prima della direttiva ad esso dedicata (287), riteneva riconducibile all’alveo della libertà di espressione (288). La quarta ipotesi prevede il caso in cui la condotta (asseritamente) abusiva sia posta in essere per tutelare un legittimo interesse «riconosciuto dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale».

È noto che la nozione di “interesse legittimo” contenuta nel diritto unionale è ben più ampia di quella riconosciuta al termine nel nostro ordinamento (289). L’interesse legittimo “europeo” è un qualsiasi interesse che lecito, reale, attuale e sufficientemente articolato da poter essere bilanciato con gli interessi ed i diritti delle altre parti (290). Si potrebbe allora immaginare che all’azionamento della tutela il lavoratore eccepisca il suo legittimo interesse ad

(287) Ossia la Direttiva (UE) 23 ottobre 2019, n. 1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

(288) Corte EDU 12 febbraio 2008, *Guja v. Moldavia*.

(289) Che si limita al rapporto verticale tra cittadino e pubblica amministrazione, cfr. la celebre Cass. sez. un. 2 luglio 1999, n. 500, in *Foro.it*, 1999, I, 2487 ss., con note di PALMIERI A. e PARDOLESI R., nonché *ibid.*, 3201 ss. con note di CARANTA R., *La pubblica amministrazione nell’età della responsabilità*, FRACCHIA F., ROMANO A. e SCODITTI E. («L’interesse legittimo va quindi inteso (ed ormai in tal senso viene comunemente inteso) come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell’attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al bene»), nonché ora l’art. 7 c.p.a.

(290) Cfr. ad esempio il recente Regolamento (UE) 2016/679, all’art. 6, c. 1, lett. f), su cui vds. BOLOGNINI L., PELINO E., BISTOLFI C., *Il Regolamento privacy europeo*, 2016, Milano, 297, nonché Cort. giust. UE, 29 gennaio 2008, *Promusicae*, C-275/06, 66; Cort. giust. UE 4 maggio 2017, *Rīgas satiksme*, C-13/16, 29.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

avviare una propria impresa o a coltivare e mettere a frutto la sua professionalità, interessi rispettivamente tutelati dagli artt. 16 CDFUE, 41 Cost. e dagli artt. 1 e 15, c. 1, CDFUE, 2, 4 e 35 Cost. Tuttavia sostenere che la tutela di ogni interesse riconosciuto dall'ordinamento europeo o dello Stato membro sia idoneo a vanificare automaticamente la protezione del segreto pare eccessivamente restrittivo e non sembra coerente con l'obiettivo della Direttiva. Più corretto sarebbe concludere che la negazione della tutela del segreto richiede un bilanciamento fra l'interesse alla protezione del segreto e quello in concreto contrastante. Solo qualora quest'ultimo risulti prevalente la tutela potrà essere negata senza ulteriore valutazione. Questa lettura sembra coerente anche con il dettato degli artt. 11, c. 1, lett. e) e h), e 13, c. 1, lett. e) e h), Direttiva, fra loro identici, che prevedono che i giudici prendano in considerazione «i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere» e «la tutela dei diritti fondamentali». Pertanto la circostanza che un'informazione sia confluita (si badi, "onestamente") nella professionalità del lavoratore può essere opposta alla richiesta di tutela del legittimo detentore come eccezione (291).

2.3. Le condotte censurabili

Un'ultima considerazione sul contenuto della Direttiva riguarda proprio il significato di questo lemma. L'art. 1, c. 3, lett. b), Direttiva richiede che le esperienze e le competenze, per prevalere sul diritto al segreto, siano state acquisite «in maniera onesta nel normale svolgimento del [...] lavoro». Il requisito della onestà, che evidentemente deriva da una concezione concorrenziale della tutela del segreto, deve essere necessariamente interpretato alla luce degli artt. 3 e 4 Direttiva.

La prima di queste norme, soggetta ad armonizzazione necessaria, identifica al comma 1 le ipotesi in cui acquisizione, utilizzo e divulgazione del segreto devono ritenersi leciti. Contempla in particolare le ipotesi di (a) «scoperta o

(291) NIBEL, DE MARTINIS, CLARK, *The EU Trade Secrets Directive: all change for trade secret protection in Europe?*, in *Journ. Int. Prop. L.*, 13 6, 448.

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

creazione indipendente», (b) *reverse engineering* di un prodotto od oggetto lecitamente detenuto o (c) «esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori» o dei loro rappresentanti. Prevede, poi, che l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione siano altresì lecite se conformi alle leali pratiche commerciali (art. 3, c. 1, lett. d), Direttiva) ovvero richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 3, c. 2, Direttiva).

L'art. 4 Direttiva, norma che invece è di armonizzazione minima, definisce le modalità di acquisizione, poi di utilizzo e divulgazione illeciti del segreto. Per quanto concerne l'acquisizione, essa deve ritenersi illecita ogniqualvolta avvenga in maniera contraria alle leali pratiche commerciali. Di queste l'art. 4, c. 2, lett. a) Direttiva fornisce alcune ipotesi consistenti nell'accesso non autorizzato alle informazioni ovvero nell'appropriazione o copia non autorizzata di cose o *file* che quelle informazioni contengono o incorporano (292). Per quanto riguarda invece l'utilizzo e la divulgazione, esse sono illecite ai sensi del comma 3 se (a) conseguono ad un'acquisizione illecita, se (b) avvengono in violazione di un obbligo, anche non contrattuale, di riservatezza o (c) eccedono le condizioni di uso del segreto commerciale imposte dal titolare.

Infine, al comma 4, la norma dichiara illeciti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione dell'informazione costituente segreto da parte del terzo che ne conosca l'origine abusiva. Il requisito di onestà di cui all'art. 1, c. 3, lett. b) Direttiva richiede, pertanto, che l'acquisizione delle informazioni da parte del dipendente sia avvenuta in maniera conforme al dettato dell'art. 4 Direttiva, ovvero nel rispetto dei canoni, eventualmente, più severi stabiliti dalla normativa nazionale. Di contro, stante l'obbligo di armonizzazione completa dell'art. 3 Direttiva, non potrà mai dirsi illecita, neanche in caso di indicazioni in senso contrario da parte della normativa nazionale, l'acquisizione derivante da scoperta indipendente, da reingegnerizzazione o da un atto conforme al buon costume commerciale. Ne discende che, fatte sempre salve eventuali indicazioni più re-

(292) In dettaglio si riferisce a «l'accesso non autorizzato, l'appropriazione o la copia non autorizzate 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».

V. I possibili criteri di individuazione delle informazioni liberamente utilizzabili

strittive contenute nella normativa nazionale, soffermarsi sulle modalità di acquisizione sarebbe poco proficuo in tutti quei casi, che nel rapporto di lavoro costituiscono la regola, in cui il dipendente ha acquisito l'informazione per volere del suo datore di lavoro.

Muovendosi all'interno dell'architettura della Direttiva, si può osservare che, salvo il caso in cui l'acquisizione sia avvenuta in maniera scorretta o senza l'autorizzazione del titolare o, ancora, tramite apprensione illecita del *corpus* che racchiude il segreto, il dipendente è tenuto al silenzio solo in presenza di un preciso obbligo. Tale obbligo, ovviamente non può derivare dalla qualificazione dell'informazione come segreta, ma deve essere ulteriore, imposto *ex lege*, ad esempio dall'art. 2598 c.c., qualora applicabile, o contrattuale. Altrimenti si innescherebbe un'argomentazione circolare, per cui l'acquisizione dell'informazione è onesta solo se l'informazione non è coperta da segreto, ciò che è il caso se l'informazione è stata acquisita in modo onesto. Questa formulazione assai favorevole ai lavoratori è coerente con l'impostazione in tal senso più permissiva di alcuni Stati membri, che il legislatore europeo evidentemente non desiderava sconvolgere.

A conclusione di quest'ultima osservazione si evidenzia come l'acquisizione onesta debba avvenire «nel normale svolgimento» del lavoro. Questa precisazione ricorda la locuzione «in ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte» contenuta negli artt. 622 e 623 c.p. e sollecita la riflessione se si debba differenziare tra le informazioni di cui il lavoratore venga a conoscenza nell'esecuzione delle mansioni contrattuali o a cui è successivamente adibito in via definitiva e quelle che, invece, apprenda nel caso di adibizione a mansioni diverse in sostituzione di altri lavoratori o solo in occasione del suo lavoro.

VI. Un'ipotesi di soluzione

Sommario: 1. Rilievi preliminari. 2. L'irrilevanza del contenuto delle informazioni. 3. La nozione del "modo abusivo" di cui all'art. 99 c.p.i. 4. La fonte dell'obbligo post-contrattuale. 4.1. *Il patto di segreto o non-disclosure agreement espresso.* 4.2. *L'obbligazione assunta per comportamenti concludenti.* 4.3. *Il divieto penale di violazione dei segreti.* 4.4. *I divieti imposti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.* 5. Le misure «ragionevolmente adeguate» a mantenere il segreto. 5.1. *La funzione segnaletica delle misure.* 5.2. *L'adeguatezza delle misure.* 6. Considerazioni conclusive.

1. Rilievi preliminari

I capitoli precedenti dovrebbero aver sufficientemente illustrato la rilevanza di un criterio utile a distinguere quelle informazioni di cui il lavoratore può liberamente continuare ad utilizzare nel prosieguo della sua vita lavorativa e quelle su cui, invece, il datore di lavoro può esigere il silenzio anche dopo la cessazione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro.

Gli interessi contrapposti rendono la ricerca di una soluzione carica di tensioni. In particolare vive anche in questo frangente quella fondamentale tensione, tipica della proprietà intellettuale, tra l'istintivo bisogno di premiare chi investe e crea con i frutti economici del proprio lavoro e il desiderio di consentire quella massima diffusione della conoscenza che sta alla base dello sviluppo dell'individuo e della collettività intera. Nell'ambito della questione che si esamina, questa tensione è connotata ulterior-

VI. Un'ipotesi di soluzione

mente dal diritto dell'individuo, costituzionalmente garantito, a compiere la sua personalità, esprimendo le sue potenzialità nel lavoro e, quindi a non vedere dispersa, ma anzi accrescere ovunque possibile, la sua professionalità.

Il legislatore, di norma, risolve questa tensione contemperando l'uno e l'altro interesse: così, nel caso del brevetto, la collettività accorda al singolo il diritto di sfruttare esclusivamente la propria idea a patto che contemporaneamente la divulghi, ovvero, nel caso dell'opera dell'ingegno, gli consente di godere esclusivamente del modo in cui presenta un'idea, permettendo alla collettività di conoscere e godere liberamente dell'idea stessa.

Ciò non avviene – anzi, non può avvenire – con riferimento alle informazioni che proprio dalla non divulgazione derivano il loro valore. Da questa considerazione deriva un certo scetticismo, storicamente avvertito e ancora oggi piuttosto diffuso, verso i segreti. Per quale ragione la collettività dovrebbe sobbarcarsi i costi di proteggere qualcosa che ignora e che, se tutto va secondo i piani di chi la detiene, continuerà ad ignorare? Quelle informazioni non potranno costituire la base di successive elaborazioni, nuovi studi, ulteriore sviluppo, ma avvantaggeranno solo il loro detentore e i soggetti con cui questi vorrà condividerle.

D'altro canto quelle informazioni che si decide di mantenere segrete possono (e per essere protette come segreti commerciali devono) avere un valore economico, anche considerevole. E il loro ottenimento è più spesso il frutto di ingenti investimenti di tempo e risorse che non di fortunosa casualità, cosicché ben si comprende una certa riluttanza a farne godere gratuitamente (o quasi) chi in nessun modo ha contribuito alla loro realizzazione.

Di godimento gratuito si tratterebbe perché, salvo il caso in cui l'informazione possa diversamente ricevere protezione, ad esempio attraverso un brevetto per invenzione o modello d'utilità, nulla impedirebbe a chi la apprende di diffonderla. La limitazione della libertà degli ex dipen-

VI. Un'ipotesi di soluzione

denti deriva, allora, proprio da questa volontà di prevenire il c.d. *freeriding*: è, cioè, il riflesso (inevitabile) di strumenti finalizzati a prevenire la perdita del vantaggio di cui l'imprenditore gode sui concorrenti, non a limitare lo sviluppo professionale dei lavoratori.

2. L'irrilevanza del contenuto delle informazioni

Un primissimo risultato dell'indagine sta nella constatazione che una soluzione al problema non può essere individuata sul piano definitorio, facendo riferimento al contenuto delle informazioni, vista l'idoneità di qualsiasi informazione o insieme di informazioni ad essere, in astratto, suscettibile di tutela quale segreto commerciale, nonché di essere assimilata alla professionalità del lavoratore che la impiega.

La dicotomia tra informazioni oggettive e informazioni soggettive è inutile perché, semplicemente, riformula il problema presentandolo come soluzione: il lavoratore può "esportare" la sua professionalità (cioè le informazioni soggettive), ma non i segreti (informazioni oggettive) (293).

La distinzione fra «esperienze e vere e proprie informazioni tecniche e/o commerciali» (294) potrebbe avere un pregio in astratto, qualora si vo-

(293) Ma alla stessa critica si espongono anche altre dicotomie, vds., seppure nell'ambito specifico della ricerca con applicazioni industriali, FAUCEGLIA G., *Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale*, in *Quad. giur. comm.*, 1992, 87, che pure ritiene opportuno operare una distinzione in base al contenuto dell'informazione segreta. L'utilizzazione dovrà allora essere libera qualora si tratti di informazioni aventi puramente valore scientifico o culturale, mentre ristretta nel caso in cui abbiano valore industriale.

(294) GALLI C., *Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza*, in *Dir. ind.*, 2018, II, 113, 118, che ritiene che «oggi è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che per i dipendenti l'obbligo di mantenere il segreto [ex art. 2105] permanga senza limitazione di tempo» (enfasi nell'originale), trovando, a suo dire, conforto in Cass. 30 maggio 2017, n. 12681, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, n. 5071 (nel contributo viene riportato solo il passo in cui la Suprema corte cita la sua precedente Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, cit., mentre

VI. Un'ipotesi di soluzione

lesse ritenere di allocare le prime al lavoratore e le seconde al datore di lavoro. Ma anche questa soluzione condurrebbe alla conclusione, certamente indesiderata, di ritenere il *know-how*, appunto quale complesso di esperienze, appropriabile da parte del dipendente.

In proposito si è pure visto come né l'art. 98 c.p.i. né le disposizioni della Direttiva contengono elementi per effettuare un discrimine tra singole informazioni e complessi di esperienze, dovendo il termine «informazioni» essere inteso nella sua accezione più ampia, tale da ricomprenderle entrambe. Sebbene sia l'art. 98 c.p.i. che la Direttiva facciano riferimento a «informazioni» da un lato ed «esperienze» dall'altro, i termini costituiscono una endiadi che efficacemente descrive diversi modi in cui le informazioni sono acquisite e si presentano: informazioni «isolate» nel primo caso e *know-how* nel secondo (295). Dal punto di vista della tutelabilità quali segreti commerciali nulla cambia, con la conseguenza che sarebbe comunque inutile ai fini che qui interessano tentare di distinguere tra le due fattispecie.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore rilievo per cui, anche se si accetta che il *know-how* possa consistere di singole informazioni conosciute, ma non generalmente note o facilmente accessibili nella loro precisa configurazione, è anche vero che ben più frequente è il caso in cui almeno alcune di quelle informazioni siano di per sé non generalmente note, con la conseguente necessità di distinguere, all'interno di quel *corpus*, cosa possa essere liberamente carpito e successivamente utilizzato e cosa, invece, no.

Una distinzione sul piano definitorio non pare neanche possibile interpretando come linea di demarcazione gli stessi requisiti dell'art. 98 c.p.i. (296). Sotto un profilo pratico, infatti, non è immaginabile che la sola circo-

l'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. è menzionato in pronuncia solo per escluderlo in radice, trattandosi il controricorrente di ex collaboratore autonomo).

(295) Così LIBERTINI M., *Le informazioni aziendali segrete ...*, cit., 158 s.

(296) *Contra* però CRESPI G., *Informazioni segrete*, in VANZETTI A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 8 s., che ritiene che «i criteri per effettuare

VI. Un'ipotesi di soluzione

stanza che un'informazione possenga i requisiti di cui all'art. 98 c.p.i. non venga in qualche modo assimilata dal lavoratore che nell'espletazione delle sue mansioni con essa entri in contatto, neanche là dove la volontà di mantenere l'informazione segreta risulti chiaramente dalle misure di tutela adottate dall'imprenditore (297).

Ma una tale distinzione non sarebbe nemmeno corretta dal punto di vista giuridico. L'art. 98 c.p.i., infatti, definisce i requisiti per la *tutelabilità*, ma non i requisiti per *azionare la tutela*, funzione che ha, invece, l'art. 99 c.p.i. Pertanto, non è affatto detto che l'informazione che è "in regola" con i requisiti imposti dall'art. 98 c.p.i. (cioè ha un valore economico perché segreta e detta segretezza è mantenuta con adeguate misure di protezione) possa in concreto di essere tutelata.

Un simile assunto avrebbe potuto essere giustificato, semmai, prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo del Codice di proprietà intellettuale, quando la natura assoluta del diritto al segreto ne sanciva la tutelabilità *in re ipsa* per il solo fatto di possedere i requisiti. Nell'attuale quadro normativo, invece, la tutela del segreto non dipende (solo) dalla possibilità di qualificare una determinata informazione come segreto commerciale, ma (anche) dalla concreta prova di una condotta abusiva, l'unica che il detentore ha il potere di vietare a norma del vigente art. 99 c.p.i.

Una tale interpretazione è del resto avallata dal testo della Direttiva, che, come visto, prevede all'art. 5, lett. d, che gli Stati membri debbano garantire il respingimento di una richiesta di tutela qualora «il presunto uti-

questa distinzione si trovano nell'art. 98 c.p.i.»; ancora *contra*, in vigenza dell'art. 6-bis l. inv., BONELLI G., *Tutela del segreto d'impresa e concorrenza dell'ex dipendente*, in *Dir. ind.*, 2002, 76.

(297) *Contra*, ma prima della modificazione dell'art. 99 c.p.i. ad opera del d.lgs. n. 131/2010, BERTANI M. *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di protezione delle informazioni*, in AA.VV., *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005, 36, nota 35, per cui nei confronti dei lavoratori «l'identificabilità dell'oggetto di protezione ex artt. 98-99 c.p.i. rappresenta pertanto uno strumento indispensabile per delimitare l'area delle esperienze e delle competenze che il lavoratore può spendere».

VI. Un'ipotesi di soluzione

lizzo o la presunta divulgazione» (cioè, come visto, ancor prima di accertare l'eventuale abusività della condotta) sia avvenuto «al fine di tutelare un legittimo interesse», quali sono senz'altro i diritti del lavoratore alla mobilità verso altro impiego e allo sviluppo professionale.

3. La nozione del “modo abusivo” di cui all'art. 99 c.p.i.

Allacciandosi a quanto ora detto, appare doverosa una riflessione circa l'oggetto della tutela degli artt. 98 e 99 c.p.i.

Se da un lato il segreto è tutelabile astrattamente nei confronti di chiunque, nella misura in cui gli artt. 98 e 99 c.p.i. non richiedono l'esistenza di un rapporto di concorrenza, è anche vero che la tutela non può insistere sull'informazione in sé, cioè sul suo contenuto dichiarativo come esaminato ai §§ 2.2. e 2.3. del secondo capitolo. Ciò è immediatamente evidente se si considera che quella stessa informazione può essere lecitamente ottenuta da terzi in maniera non abusiva, certamente nei modi esplicitamente previsti dall'art. 3 Direttiva. Ne deriva che il segreto commerciale non fornisce un'esclusiva – uno *ius excludendi alios*, una privativa industriale – su quell'informazione, come invece fa il brevetto. Anzi, in caso di invenzione brevettabile non opera neppure il principio *prior in tempore potior in iure*, posto che il primo inventore potrà, in caso di brevettazione ad opera del secondo, al più godere del diritto di preuso ex art. 68 c.p.i.

L'oggetto della tutela del segreto commerciale va dunque ricercato altrove. Posto che la tutela del segreto si configura essenzialmente come una tutela contro le appropriazioni e gli usi abusivi del segreto, è naturale svolgere la riflessione sull'oggetto di tutela del segreto proprio partendo con il definire in cosa debba consistere il «modo abusivo» di cui parla l'art. 99 c.p.i. Si ricorderà come già la nota esplicativa 10 all'art. 39 TRIPs precisa che tra le condotte abusive debbano rientrare necessariamente «pratiche quali violazione di contratto, abuso di fiducia e induzione alla violazione [nonché] l'acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che sape-

VI. Un'ipotesi di soluzione

vano, o sono stati gravemente negligenti nel non sapere, che la l'acquisizione implicava tali pratiche».

La precisazione deve essere riletta alla luce del dettato della Direttiva. In primo luogo il suo art. 4, c. 2, che prescrive agli Stati membri di ritenere abusivi (almeno) «l'accesso non autorizzato, l'appropriazione o la copia non autorizzate» dei supporti materiali o elettronici che incorporano o contengono il segreto commerciale, nonché «qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali». In secondo luogo anche l'art. 3, con il quale la Direttiva si premura di contornare anche i limiti dell'abuso i limiti, imponendo – qui l'armonizzazione è necessaria – di ritenere lecito l'apprendimento indipendente, anche mediante ingegneria inversa, l'apprendimento nell'esercizio dei diritti di informazione e consultazione in ambito giuslavoristico, nonché l'acquisizione, l'uso e la divulgazione richiesta o autorizzata dalla legge.

Sia l'art. 39 TRIPS (e la sua nota integrativa), sia le citate disposizioni della Direttiva devono necessariamente informare l'interpretazione del concetto di «modo abusivo» cui l'art. 99 c.p.i. subordina la violazione del segreto commerciale (298). In ciò facendo si dovrà chiaramente avere a mente che il riferimento alle leali pratiche commerciali non è necessariamente calzante, visto che il sistema di tutela dei segreti nel nostro ordinamento ora prescinde interamente dall'esistenza di un rapporto concorrenziale in cui possano valere tali regole. Il riferimento acquista, invece, importanza – sebbene non autonoma, trattandosi di condizione già insita nella disciplina nazionale – ai fini della tutela (residuale) offerta dall'art. 2598, n. 3, c.c. Di contro sono senz'altro da recepire le indicazioni in merito alla violazione di un contratto, all'abuso di fiducia e all'acquisizione non autorizzata dal legittimo detentore, che però nei confronti dei lavoratori di-

(298) Con riferimento all'art. 39 TRIPS e alla relativa nota vds. *La tutela "corretta" delle informazioni segrete*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, I, 95; CRESPI G., *Informazioni segrete*, in VANZETTI A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 6.

VI. Un'ipotesi di soluzione

pendenti sembrerebbero potersi riferire a condotte già censurate dall'art. 2105 c.c.

Nell'impossibilità di riconoscere una tutela "reale" ai segreti commerciali, parte della dottrina ha attribuito valore centrale all'abusività della condotta di acquisizione o uso delle stesse (299), giungendo ad affermare che il diritto al segreto proteggerebbe la sfera di riservatezza del soggetto che legittimamente detiene quelle informazioni (300). Questa impostazione merita accoglimento, seppure con una precisazione. La riservatezza dell'impresa trova in realtà già tutela nell'art. 2598, n. 3, c.c., nonché nelle norme penali che vietano l'accesso non autorizzato e la sottrazione di cose, nonché in quelle che tutelano la riservatezza della corrispondenza e delle informazioni. Di talché sembra più corretto sostenere, com'è stato fatto (301), che le norme in parola tutelino principalmente l'*investimento* del le-

(299) *Contra* GALLI C., *Gli aspetti sostanziali della riforma 2018 e i suoi rapporti con la Direttiva (UE) 943/2016*, in GALLI C. (a cura di), *Il nuovo diritto del know-how e dei segreti commerciali*, Milano, 2018, 32, che con riferimento alla deroga prevista dalla Direttiva a favore delle esperienze e competenze acquisite dal lavoratore preferisce, senza più precisamente esplicitarne la ragione, limitarla «ai casi in cui vi sia stato un apporto di creatività individuale del dipendente, nella costruzione del segreto, e che non basti la sola assenza di strumenti illeciti di acquisizione dell'informazione». Quanto alle condotte abusive, esse vanno tradizionalmente raggruppate «in tre ipotesi fondamentali [...] nell'ipotesi dello spionaggio industriale, nell'ipotesi del conseguimento di notizie segrete attraverso dipendenti del concorrente (i quali così violano precise obbligazioni loro derivanti dal contratto di lavoro) e, infine nell'ipotesi dell'utilizzazione diretta dei segreti dell'ex dipendente, messi in proprio e in concorrenza con l'ex datore di lavoro», PITTER P., *Know-how ...*, cit., 55.

(300) In tal senso, già con riferimento all'art. 6-bis l. inv. vds. AUTERI P., *Art. 14 ...* cit., 132; cfr. anche GALLI C., *La tutela contro il parassitismo nel "nuovo" Codice della Proprietà Industriale*, in AA.VV. *Il progetto di novella del CPI*, Milano, 2007, 125, secondo cui le informazioni sarebbero tutelate «in quanto siano uscite (illegittimamente) dalla sfera di riservatezza del detentore»; concorda, citando il precedente A., PASCHI C., *La tutela delle informazioni riservate*, cit., 112.

(301) BERTANI M. *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di protezione delle informazioni*, in AA.VV., *Studi in onore di Gerhard Schrickler*, Milano, 2005, 37 s. e *ivi* nota

VI. Un'ipotesi di soluzione

gittimo detentore nel mantenere il segreto. A ben vedere, infatti, l'unica differenza sostanziale tra i «segreti minori», che pure hanno valore per non essere generalmente noti né facilmente accessibili, e i “veri” segreti commerciali è l'adozione, da parte del legittimo detentore, di «misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete». Proprio in virtù di tale investimento l'ordinamento concede al titolare del segreto commerciale di avvalersi del *quid pluris* della tutela offerta dagli artt. 98 e 99 c.p.i. – che sta, appunto, in un diritto opponibile a chiunque, salvo che i terzi in buona fede (302), nonché nella disponibilità dell'apparato sanzionatorio di cui agli artt. 124 ss. c.p.i. Del resto questa impostazione è del tutto coerente con la natura squisitamente fattuale del segreto.

La condotta abusiva si manifesta, allora, in una circonvenzione delle misure apprestate dal legittimo titolare alla preservazione del segreto, che altro non sono che tutti quegli accorgimenti che egli pone in essere per evitare la (deleteria) divulgazione del segreto.

4. La fonte dell'obbligo post-contrattuale

Tuttavia, lo si è ribadito più volte, il problema della legittima utilizzazione dei segreti da parte degli ex dipendenti si pone principalmente nei termini di un'acquisizione autorizzata – anzi, voluta e comandata – dal datore di lavoro durante il rapporto, perché il segreto è sterile se non può circolare nell'impresa attraverso quei “vettori” di conoscenze che sono i suoi collaboratori.

40; BERTANI M., *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004, 49 ss.

(302) Così CAMUSSO A., *Le informazioni segrete*, in BOTTERO N. (a cura di), *La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, 2011, 288; il rilievo non muta se si accoglie la tesi secondo cui il diritto sarebbe tornato ad essere relativo, cfr. PASCHI C., *La tutela delle informazioni riservate*, cit., 112; con una posizione apparentemente intermedia GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, III ed., Milano, 2015, 150.

VI. Un'ipotesi di soluzione

Se la tutela apprestata ai segreti presuppone un abuso, dovrà continuarsi a dire lecito l'apprendimento e la successiva utilizzazione, in concorrenza mediata o immediata con l'ex datore di lavoro, dell'informazione appresa, salvo l'acquisizione sia avvenuta circonvenendo le misure di sicurezza da questi approntate. Ciò si può configurare, ad esempio, quando il lavoratore acceda ad informazioni che non gli sono messe a disposizione, ad esempio utilizzando l'*account* e la *password* di un collega per accedere a disegni e progetti, o qualora copi su di un supporto di memoria esterno file contenenti le condizioni contrattuali applicate alla clientela.

Appare immediatamente evidente come nei casi come quelli ora esemplificati, la condotta sia già di per sé illecita a norma dell'art. 2105 c.c., trattandosi di comportamenti evidentemente contrari all'obbligo di buona fede. Come tali possono essere ricondotti sia alla violazione di un obbligo contrattuale che ad un abuso di fiducia nel senso indicato dall'art. 39 TRIPs e così giustificare l'estensione dell'apparato sanzionatorio previsto dal c.p.i. Posto, però, che il dipendente è liberato dall'obbligo di fedeltà alla cessazione del rapporto, le considerazioni ora svolte non consentono (ancora) di dare una risposta al quesito postoci in principio.

Lasciando per il momento da parte la violazione delle leali pratiche commerciali, sembra che possano ipotizzarsi tre diverse fonti dell'obbligo post-contrattuale di mantenere il riserbo su certe informazioni dell'ex datore di lavoro.

4.1. Il patto di segreto o non-disclosure agreement espresso

La prima è che questi stipuli con taluni dei propri dipendenti dei patti di segreto, quelli che nella prassi commerciale tipicamente si indicano con la locuzione inglese "*non-disclosure agreements*". Questi patti, la cui liceità non pare possa mettersi in discussione solo per via dello squilibrio che permea i rapporti di lavoro, si configurano come contratti innominati e a forma libera, la cui validità deve essere caso per caso misurata con i ca-

VI. Un'ipotesi di soluzione

noni dell'art. 1322 c.c. Anzitutto non sembrano potersi ritenere applicabili a questo tipo di pattuizioni le limitazioni imposte dall'art. 2113 c.c., non costituendo lo sfruttamento delle informazioni segrete un diritto derivante da norme di legge o disposizioni contrattual-collettive inderogabili. Piuttosto il requisito di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c. dovrà ritenersi sussistente allorché il patto di segreto sia stipulato per la tutela di un diritto riconosciuto dalla legge, qual è il diritto sul segreto commerciale (303). Al contrario il patto di segreto dovrà dirsi invalido quando non siano determinate o determinabili, secondo il canone dell'art. 1346 c.c., le informazioni che il lavoratore si impegna a tenere segrete. Ciò impone al datore di lavoro di individuarle con precisione, eventualmente anche *per relationem* con riferimento alle misure di secretazione e di protezione adottate.

Il patto, poi, non potrà essere di ampiezza tale da impedire o limitare lo svolgimento dell'attività lavorativa, posto che ciò lo attrarrebbe entro la disciplina dell'articolo 2125 c.c. con conseguente applicazione dei limiti previsti da quella norma.

Da ultimo, occorre rilevare come la tutela del segreto possa – teoricamente, ma ciò nella pratica è assai raro – dover essere *sine die*, il che pone l'ulteriore questione dell'ammissibilità di un'obbligazione perpetua. La questione è sembrata superabile alla dottrina che se ne è occupata (304), purché l'interesse al segreto effettivamente perduri per tutta la durata dell'obbligo.

4.2. L'obbligazione assunta per comportamenti concludenti

(303) Cfr. in tal senso ICHINO P., *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, cit., 250 ss., in particolare p. 252, ove osserva che «devono considerarsi [valide] le pattuizioni che estendano l'oggetto del vincolo di segreto aziendale a carico di determinati prestatori, quando tali pattuizioni corrispondono a specifiche esigenze dell'impresa, apprezzabili sul piano giuridico».

(304) GALLI C., *Potenziale perpetuità ...* cit., 119 s.

VI. Un'ipotesi di soluzione

Strettamente connessa alla prima ipotesi è la possibilità di riconoscere l'assunzione di un obbligo di segreto post-contrattuale nel comportamento delle parti durante il rapporto di lavoro. Stante l'assenza di un requisito di forma, il patto di segreto potrebbe, infatti, essere stipulato per *facta concludentia* (305).

La volontà del datore di lavoro in tal senso potrebbe allora essere desunta nelle modalità con cui l'imprenditore tratta le informazioni segrete, negli accorgimenti che adotta per evitare che trapelino all'esterno dell'impresa e nelle premure che adotta nel comunicarle al dipendente, purché ciò sia sufficiente ad identificare oltre ogni dubbio su quali informazioni il lavoratore debba continuare a serbare il segreto.

4.3. Il divieto penale di violazione dei segreti

Infine, può ritenersi, come spesso è stato fatto, che l'obbligo post-contrattuale di segreto sopra i segreti commerciali derivi, per così dire originariamente, dalla norma penale dell'articolo 623 c.p.

Non può nascondersi una certa perplessità in merito a questo approccio, peraltro autorevolmente manifestata già prima dell'avvento della disciplina speciale in tema di segreti commerciali (306). Secondo questa impostazione la norma, anziché limitarsi a sancire la rilevanza penale di un obbligo altrimenti previsto dall'ordinamento, è essa stessa fonte

(305) *Ibid.*

(306) Osserva in proposito MAZZACUVA N., *La tutela penale del segreto industriale*, Milano, 1979, 60, che «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 [...] 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».

VI. Un'ipotesi di soluzione

dell'obbligo. Al di là dei dubbi già evidenziati in merito all'interpretazione che la norma, come recentemente novellata, ha ricevuto in sede di legittimità (307), essa potrebbe in astratto costituire autonoma fonte dell'obbligo in quanto non caratterizza la condotta di rivelazione o uso come necessariamente abusiva, ma collega la responsabilità penale da un lato al contesto in cui la notizia è appresa («per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte»), dall'altro alla sua destinazione al segreto.

Più corretto appare allora ritenere che l'art. 623 c.p. punisca la violazione dei segreti commerciali nella misura in cui essi possano considerarsi violati ai sensi dell'art. 99 c.p.i., cioè attraverso una condotta abusiva, e le altre «notizie destinate a rimanere segrete» ove possano dirsi violate in conseguenza di un atto integrante la fattispecie dell'art. 2598 c.c.

4.4. I divieti imposti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali

Esiste, invero, una quarta possibile fonte dell'obbligo di segreto rappresentata dalla normativa in materia di *privacy*. Il dipendente, infatti, fuoriuscendo dalla sfera giuridica (il Nuovo codice privacy, all'art. 2-quaterdecies, c. 1, parla di «autorità») del datore di lavoro, cioè, a seconda dei casi, il titolare o il responsabile del trattamento, cessa di essere autorizzato al trattare i dati personali per suo conto, con la conseguenza che ogni ulteriore trattamento, ivi inclusi l'uso e la divulgazione, sarebbe privo della necessaria giustificazione (cioè di una valida base giuridica ex art. 6 GDPR) e, pertanto, illecito.

La rilevanza della materia ai fini che qui interessano è, tuttavia, limitata e indiretta. Da un lato, infatti, è evidente come la disciplina in tema di *privacy* assume rilevanza solo nel caso in cui il contenuto dei segreti commerciali sia al contempo qualificabile come dato personale, ad esempio nel caso di una lista di clienti che siano persone fisiche. Dall'altro è chiaro che la normativa in materia è posta a tutela dell'interessato, cioè della persona

(307) Cfr. *supra*, al § 2.4. del terzo capitolo.

VI. Un'ipotesi di soluzione

fisica cui i dati si riferiscono e che identificano, cosicché la tutela dei segreti che ne può derivare è non solo limitata a certe notizie, ma spesso neppure attivabile da parte del titolare dei segreti commerciali (e del trattamento) (308).

(308) La differenza ontologica tra segreti commerciali e dati personali, nonché il possibile contrasto tra le relative discipline, emerge già nel Considerando 63 del GDPR, in cui si evidenzia come il diritto degli interessati ad accedere ai propri dati personali «non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale».

5. Le misure «ragionevolmente adeguate» a mantenere il segreto

5.1. La funzione segnaletica delle misure

Quale che si voglia assumere a fonte dell'obbligo, non sembra potersi prescindere dal fatto che il carattere abusivo della condotta (cioè solitamente, come detto, dell'uso o della divulgazione e non dell'apprendimento) implica necessariamente che essa sia connotata da un elemento soggettivo, consistente nel sapere – o nell'aver colpevolmente ignorato – che si travalica nella sfera giuridica altrui (309).

È ben noto che i diritti di proprietà intellettuale costituiscono uno strumento di appropriazione delle informazioni, che per loro natura circolerebbero liberamente senza che sia possibile goderne in forma esclusiva. Nella dottrina giuridica e nella letteratura economica anglosassone si usa dire che i diritti di proprietà intellettuale “recintano” le idee, cioè delimitano e in qualche modo precludono l'accesso alle informazioni (310).

Il perimetro di questa “recinzione”, che separa le informazioni che possono circolare liberamente da quelle detenute in via esclusiva è segnalato, per i diritti concessi subordinatamente alla registrazione, dal loro contenuto, messo “nero su bianco” nel titolo stesso. Similmente per le opere creative il limite è definito dall'opera stessa (311). Per i segreti, invece, la pubblicità è antitetica alla

(309) BERTANI M. *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di protezione delle informazioni*, in AA.VV., *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005, 30, segnala l'irrelevanza dell'elemento soggettivo nel sistema previgente di tutela assoluta.

(310) Si parla di «*fencing-off*» con accezione per lo più negativa, richiamandosi alla progressiva recinzione delle terre comuni ad opera di privati (cd. *enclosure movement*, in epoca più tarda formalizzato anche con *enclosure acts* parlamentari) avvenuta in Inghilterra a partire dal XV secolo, cfr. KAPLAN B., *An Unhurried View of Copyright: Proposals and Prospects*, in *Col. L. Rev.*, 1966, V, 831; BOYLE J., *Fencing off ideas: enclosure & the disappearance of the public domain*, in *Dedlus Spring*, 2002, 13, ora in GHOSH R.A., (a cura di), *CODE*, Cambridge (USA), 2005, 235.

(311) Osserva SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Milano, 1990, 268, che,

VI. Un'ipotesi di soluzione

tutela, cosicché il terzo in buona fede non ha modo di sapere se ed entro quali limiti un'informazione gode di tutela come segreto.

In assenza di una tale delimitazione il terzo rischierà sempre di sconfinare entro la "recinzione" del titolare. Tale rischio è, a ben vedere, ancora più acuto nel caso in cui il terzo sia un dipendente del titolare: in primo luogo perché nel corso del rapporto viene tendenzialmente condivisa dall'imprenditore una vasta mole di informazioni, di cui la maggior parte non è destinata al segreto; in secondo luogo perché il lavoratore non può sottrarsi a tale condivisione, essendogli quelle informazioni necessarie per il corretto adempimento delle sue mansioni; infine perché ogni segreto che sia inutilizzabile dopo la conclusione del rapporto costituisce una potenziale perdita in termini di sviluppo professionale ⁽³¹²⁾.

Ecco, allora, che se è vero che il problema dei segreti è un problema di limiti, le misure poste dal titolare a tutela del segreto non hanno solo la funzione di apprestare una tutela fattuale, destinata ad impedire materialmente l'apprendimento della notizia da parte del terzo, ma svolgono anche una «funzione segnaletica» (313), avvertendo i terzi, specie i dipendenti, di quel travalicamento che si è detto essere condizione necessaria dell'abusività.

Le misure di mantenimento del segreto svolgono allora almeno tre funzioni essenziali, strettamente connesse fra loro: anzitutto tutelano il segreto sul piano fattuale dall'apprendimento ad opera di terzi, cioè tutelano l'impresa dalle intrusioni originate all'esterno; in secondo luogo determinano la proteggibilità del segreto sul piano giuridico, essendo requisito necessario previsto dall'art.

mentre la descrizione del brevetto ha la funzione strumentale di portare l'invenzione a conoscenza dei terzi ed anticipa il pubblico dominio, le rivendicazioni hanno lo scopo di delimitare il diritto di privativa.

(312) Vds. in merito Trib. Bologna, 9 febbraio 2010, in *Giuraemilia*, ove si osserva come «Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti».

(313) CRESPI G., *Informazioni segrete*, in VANZETTI A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 9.

VI. Un'ipotesi di soluzione

98 c.p.i.; infine hanno la funzione di segnalare, specie a chi viene in contatto con diversi tipi di informazioni del detentore, quali informazioni sono da ritenersi condivise in maniera confidenziale (314).

La predisposizione di misure adeguate al mantenimento della segretezza costituisce contemporaneamente il presupposto per l'insorgere dell'obbligo post-contrattuale di cui si è ricercata la fonte nella sezione precedente. E ciò, lo si precisa, indipendentemente da quale di esse si voglia assumere. Infatti, nel caso di un obbligo specificamente pattuito, la definizione delle misure di segretezza contribuisce ad identificare puntualmente l'oggetto del *non facere* richiesto; nell'ipotesi dell'obbligazione assunta per *facta concludentia* le misure di mantenimento del segreto costituiranno chiara evidenza della volontà negoziale; infine, nel caso si ritenga che l'obbligo deriva dall'art. 623 c.p., solo il doloso superamento degli accorgimenti adottati per il mantenimento della segretezza delle informazioni potrà integrare il requisito soggettivo del reato.

5.2. L'adeguatezza delle misure

È stato osservato che la tutela del segreto avviene «in due forme e momenti distinti» (315). Ad un primo livello, i segreti devono essere tutelati *intra muros*, cioè nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori dell'impresa. La tutela *extra muros*, invece, assume rilevanza solo in un momento – se non temporale almeno logico – successivo. Ciò perché l'efficacia delle misure di tutela verso l'esterno presuppone che i terzi non possano procurarsi le informazioni attraverso chi, dall'interno, può carpirle senza limitazioni.

(314) La giurisprudenza più recente concorda sulla necessità di rendere edotti i dipendenti della natura segreta delle informazioni e di istruirli ad adottare comportamenti idonei alla conservazione della segretezza, cfr. Trib. Bologna, 5 novembre 2014, n. 3200.

(315) La terminologia di seguito utilizzata è quella introdotta da AUTERI P., *Il segreto industriale*, cit., nonché ID., *Art. 14 d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., ed impiegata da molti altri degli autori citati, tra cui ad esempio SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., e MANSANI L., *La nozione di segreto ...*, cit.; aderisce a questa impostazione Trib. Bologna, 9 gennaio 2020, cit. secondo cui devono essere adottate misure di protezione dirette sia verso l'interno che verso l'esterno.

VI. Un'ipotesi di soluzione

Va intanto premesso che l'art. 98 c.p.i. prescrive che le misure siano «ragionevolmente» adeguate, imponendo una valutazione casuistica, che tenga conto degli elementi di volta in volta rilevanti e funzionali allo scopo perseguito. Non si richiede, cioè, di azzerare il rischio, né di adottare le misure in assoluto più efficaci (316). La valutazione dell'adeguatezza delle misure deve, poi, necessariamente svolgersi con riguardo alle diverse finalità che gli indirizzi di tutela assumono: per le misure endoaziendali l'idoneità a prevenire accessi non autorizzati potrà essere minore, mentre dovrà essere valutato con particolare rigore il l'elemento "informativo". Di contro quest'ultimo sarà pressoché irrilevante per il terzo che, di norma, sa di intrudere nella sfera di riservatezza altrui.

Non sembra invece meriti accoglimento la tesi secondo cui le misure vadano parametrize solo al valore dell'informazione che si vuole tutelare (317), in quanto né il grado di protezione fornito dall'ordinamento né il bisogno informativo dei terzi dipende dal valore dell'informazione. Si giungerebbe al paradossale risultato di tutelare con estrema facilità le informazioni di scarso valore. Il valore dell'informazione dovrebbe al più essere usato come criterio negativo, nel senso di escludere che le misure adottate, quandanche ragionevoli in relazione all'avanzamento della tecnica e all'organizzazione dell'impresa, nonché sufficienti ad assolvere compiutamente al loro ruolo informativo, esse siano oggettivamente inadeguate rispetto al valore che si attribuisce all'informazione, cioè tali da far dubitare dell'esistenza di un interesse alla loro tutela.

È di tutta evidenza che per quanto qui interessa le misure dirette a prevenire l'accesso ai terzi assumono scarsa rilevanza. Ci si concentrerà, pertanto,

(316) Cfr. Trib. Bologna, 9 gennaio 2020, cit., secondo cui l'adeguatezza andrebbe parametrata alla tipologia di informazioni, ai soggetti che devono accedervi e allo stato dell'arte tecnologico; Trib. Bologna, 24 aprile 2017, in *Rep. Giur. ann. dir. ind.*, n. 6531; secondo cui l'adeguatezza va valutata sulla base delle circostanze del caso; Trib. Bologna, 4 ottobre 2010, cit.; Trib Bologna 20 marzo 2008 cit., secondo cui andrebbe adottate quelle misure che l'esperienza riconosce funzionali.

(317) Così MANSANI L., *La nozione di segreto ...*, cit., 217.

VI. Un'ipotesi di soluzione

sulle misure c.d. endoaziendali (318). Perché le misure endoaziendali possano dirsi «ragionevolmente adeguate» è necessario che anzitutto informino i lavoratori della particolare natura delle informazioni specificamente individuate(319).

La norma non pone limiti alla tipologia di misure da adottare, cosicché il datore di lavoro che voglia tutelare i propri segreti potrà fare ricorso a misure anche eterogenee, combinando diverse tipologie di protezione. Potranno così ritenersi adeguate, a seconda dei casi: la protezione di singoli documenti informatici o cartelle tramite *password*; la separazione fisica o informatica delle informazioni segrete, in particolari armadi chiusi a chiave o in porzioni della rete aziendale accessibili *on a need-to-know basis*, cioè solo a coloro che effettivamente ne hanno necessità di ricorrervi per l'espletamento delle proprie mansioni; la marcatura di determinati documenti (progetti, prove di laboratorio, ecc.) con diciture idonee a manifestarne la segretezza; la regolamentazione degli accessi a determinati locali, quali laboratori di ricerca e sviluppo, o a particolari archivi; il divieto di utilizzare il telefono cellulare o altri apparecchi in grado di fotografare e (video)registrare in alcune aree (320).

Nella prassi applicativa si riscontra una certa difformità nell'applicazione del criterio, probabilmente dettata anche dalle diverse circostanze del caso. Talvolta si è ritenuta sufficiente la protezione tramite l'uso di utenze e creden-

(318) Con la terminologia adottata da CAMUSSO A., *Tutela preventiva del segreto*, in BONA M., CAMUSSO A., OLIVA U. VERCELLI A. (a cura di), *Tutela del know-how*, 2012, Milano, 56 ss.

(319) In virtù del requisito di individuazione del *know-how* previsto nella normativa europea, da ultimo, nel Regolamento (CE) 29 dicembre 1999, n. 2790, è prassi ricorrere alla predisposizione di specifici manuali che racchiudano le conoscenze che si intende proteggere e concedere in licenza.

(320) BELLOMUNNO C., *Storno di dipendenti e sottrazione di segreti*, nota a Trib. Venezia, 8 marzo 2006, in *Dir. ind.*, 2007, 266, secondo cui le misure di segretezza potrebbero «anche essere quelle più banali quali l'esistenza di una password che sia conosciuta solo da pochi soggetti autorizzati; la modifica periodica della stessa; i cassetti chiusi a chiave; la subordinazione a clausole di riservatezza [...]; frammentazione delle informazioni tra i vari soggetti che partecipano al processo produttivo».

VI. Un'ipotesi di soluzione

ziali personali (321), mentre in altri casi si sono richiesti sistemi più complessi e articolati su diversi piani (fisico, organizzativo, negoziale e tecnico) (322).

In ragione anche delle considerazioni svolte in merito all'eccezionalità delle privative industriali, sembra ragionevole propendere per una valutazione più stringente del requisito. Le misure endoaziendali non possono esaurirsi ad un riflesso delle misure esoaziendali, perché tendenzialmente tutte le informazioni dell'impresa, anche quelle non strettamente segrete, non vengono divulgate all'esterno. Per essere adeguata a tutelare il segreto *intra muros*, dunque, la misura di secretazione (o le misure complessivamente considerate) deve essere in grado di allertare il dipendente della distinzione fra quelle informazioni che non può divulgare perché costituenti segreto d'azienda ex art. 2105 c.c. e quelle che, invece, costituiscono veri e propri segreti commerciali ai sensi dell'art. 98 c.p.i. In assenza di ciò non potrà dirsi che il lavoratore che svolge la propria attività stabilmente all'interno della sfera di riservatezza dell'impresa sia stato reso sufficientemente edotto, con le inevitabili conseguenze non solo sul piano della qualificazione dell'informazione come segreto, ma anche sul piano dell'obbligo post-contrattuale al segreto.

È stato quindi correttamente notato che, ancor prima delle misure tecniche, sul versante endoaziendale rilevano le misure organizzative, proprio perché in loro assenza anche le prime verrebbero vanificate. Così anche all'interno dell'impresa è necessario che le informazioni segrete circolino in maniera selettiva, in base all'effettiva necessità di utilizzarle. Di contro una circolazione incontrollata, seppure confinata entro l'impresa, è incompatibile con la volontà di mantenere la segretezza e, pertanto, risulta insufficiente se non al-

(321) Trib. Bologna, sez. impr., ord. 26 aprile 2013, est. Rossi, in *Rep. Giur. ann. dir. ind.*, 655.

(322) Cfr. ad esempio Trib. Milano, sez. impr., ord. 14 febbraio 2012, in *Rep. Giur. ann. dir. ind.*, n. 5859, secondo cui, in assenza di altre misure, non integra il requisito la possibilità per i dipendenti di accedere all'informazione solo mediante l'uso di un *account* personale; Trib. Bologna, 13 ottobre 2017, in *Giur. dir. ind.* 2018, 422, secondo cui username e password sono sufficienti in combinazione con un sistema di videosorveglianza.

VI. Un'ipotesi di soluzione

tro ai fini informativi (323).

Alla circolazione selettiva, che dal lato del lavoratore potrebbe apparire come il frutto di una mera valutazione di opportunità, per cui solo chi necessita di determinate informazioni in ragione della posizione ricoperta nell'organizzazione aziendale le riceve, è bene che si associno misure di carattere dichiarativo, che esplicitino in modo inequivocabile la volontà dell'impresa, come è il caso della marcatura dei documenti (324).

6. Considerazioni conclusive

Si rende infine necessario tirare le fila della questione sino ad ora esaminata.

Anzitutto deve emergere con chiarezza che alla domanda che ci si è inizialmente posti – cioè quali limiti incontri il lavoratore relativamente all'uso, nel prosieguo della sua vita lavorativa, delle informazioni apprese in occasione di un precedente rapporto di lavoro e che l'ex datore di lavoro tutela come segreti commerciali – non possa essere data una risposta valida in ogni caso. Ad una soluzione soddisfacente può giungersi soltanto valutando complessivamente le variabili che connotano il singolo caso. L'analisi svolta dovrebbe, tuttavia, aver enucleato alcuni punti fermi del percorso valutativo che si è di volta in volta

(323) Così FRANCHINI STUFLER B., *Il know-how ...*, cit., 108, che rileva come «una circolazione irresponsabile delle informazioni aziendali ad opera del legittimo detentore, [è] di per sé incompatibile con la volontà di proteggerne la riservatezza». L'imprenditore, infatti, non può «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». Allo stesso modo si esprime BELLOMUNNO C., *Storno di dipendenti ...*, cit., 266: «sull'imprenditore che voglia tutelare le proprie informazioni grava l'onere di porre in essere tutte le misure necessarie ad evitare la circolazione indiscriminata di tali informazioni».

(324) Ritiene sempre necessario contrassegnare le informazioni segrete come tali GUGLIEMMETTI G., *La tutela del segreto*, in VANZETTI A. (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Torino, 2003, 129.

VI. Un'ipotesi di soluzione

chiamati a compiere.

Anzitutto occorre di volta in volta determinare se nella divulgazione o, più di frequente, nell'uso di una data informazione da parte dell'ex dipendente possa ravvisarsi una violazione di segreti commerciali. Ciò presuppone evidentemente che l'informazione posseda i requisiti di segretezza e valore economico di cui all'art. 98 c.p.i. e che sia sottoposta ad adeguate misure di mantenimento del segreto.

Così accertata la sussistenza del segreto commerciale, occorre verificare se la divulgazione o l'uso siano avvenuti in maniera abusiva come richiesto dall'art. 99 c.p.i. Sotto quest'ultimo aspetto si è ampiamente osservato come il «modo abusivo» non possa né derivarsi da un operare ultrattivo dell'obbligo di cui all'art. 2105 c.c., né direttamente dalla eventuale vigenza di un patto di non concorrenza, ma debba, invece, essere ricercato nella violazione di un obbligo specificamente assunto, se del caso anche implicitamente, ovvero dei canoni della correttezza professionale. Inoltre si è osservato nella valutazione dell'abusività della condotta rilevi anche l'incisività delle misure che l'impresa ha messo in campo non tanto per proteggere di fatto la segretezza delle informazioni, quanto piuttosto per avvertire coloro che le ricevono o comunque vi entrano in contatto della loro natura di segreti. Come visto, la necessità di un tale avvertimento è particolarmente rilevante nel rapporto di lavoro, dovendo il dipendente poter agevolmente distinguere, tra le informazioni che a vario titolo riceve dal suo datore di lavoro, quali costituiscono segreti commerciali.

Infine, anche ove si accerti l'abuso, si dovrà tenere a mente che in virtù dell'art. 41, c. 2, Cost., il segreto commerciale incontra il limite del rispetto della libertà e della dignità umana, che qui si manifesta nel diritto del lavoratore ad esprimere la propria personalità attraverso il lavoro. È a questo punto della valutazione, e non prima, che deve essere operato un bilanciamento fra l'interesse del lavoratore a sfruttare pienamente il suo bagaglio professionale e l'interesse del suo ex datore di lavoro a tutelare i propri segreti, come peraltro prevede pure la Direttiva. In questa ultima fase della valutazione, che certamente è anche la più delicata, potranno allora trovare spazio residuale quei criteri, tutti in qualche misura meritevoli, ma nessuno sufficiente, con cui si è nel tempo tentato di

VI. Un'ipotesi di soluzione

tracciare un confine tra segreti commerciali e bagaglio professionale.

VI. Un'ipotesi di soluzione

Opere citate

AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2020

AA.VV. *Il progetto di novella del CPI*, Milano, 2007,

AA.VV., *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005

AA.VV., *La tutela del segreto di impresa dopo i TRIPs. Atti dei convegni della LES Italia, Comitato Contratti e Licensing, Torino 5 novembre 1996 e Treviso, 8 novembre 1996*

AA.VV., *Trade Secrets as Property*, in 7 *St. Louis L. Rev.* 191, 1922

AA.VV., *Strumenti e limiti della flessibilità dell'organizzazione aziendale*, 1986, Milano

AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del Convegno Nazionale. Roma 26-28 ottobre 1981*, Padova, 1983

AA.VV., *La repressione penale della concorrenza sleale*, Milano, 1966

ALBAMONTE, *L'oggetto della tutela del reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali*, in *Giust. pen.*, 1974, II, 267

ALESSANDRI A., *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, Milano, 1984

ALMELING D.S., *Seven reasons why trade secrets are increasingly important*, in *Berkl. Tech. L. J.*, 2012, 1104

ALPA G., MARICONDA V., *Commentario al Codice Civile*, III ed., Milano, 2013

AMENDOLA F. *La disciplina delle mansioni del d. lgs. n. 81 del 2015*, in

Opere citate

Dir. lav. merc., 2015, 489

AMOROSO G., DI CERBO V., MARESCA A., *Diritto del lavoro*, Milano, 2017, I

AMOROSO G., DI CERBO V., MARESCA A., *Diritto del lavoro*, Milano, 2009, II

ANDOLINA A., *Tutela delle liste clienti tra concorrenza sleale, segreto industriale e banche dati*, nota a Trib. Bologna, sez. impr., 4 luglio 2017, in *Giur. it.*, 2018, 1145

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, 2016

APLIN T., *A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive*, in *The Dickson Poon School of Law Studies Research Paper Series*, 2014, 45

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960

ASSANTI C., *Art. 13*, in ID., PERA G., *Commento allo statuto dei lavoratori*, Padova, 1972

ASSANTI C., PERA G., *Commento allo statuto dei lavoratori*, Padova, 1972

AUTERI P., *Art. 14 d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *Nuove leggi. civ. comm.*, 1998, 125

AUTERI P., *La concorrenza sleale*, in RESCIGNO P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino 1983, 409

AUTERI P., *Il segreto industriale*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del Convegno Nazionale. Roma 26-28 ottobre 1981*, Padova, 1983, 326

BARBARO S., *Le informazioni aziendali riservate: le scelte del codice della proprietà industriale*, in RESTA G. (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano 2011, 306

BARBETTA E., *La concorrenza dell'ex-dipendente*, nota ad App. Milano, 1 ottobre 1963, in *Riv. dir. ind.*, 1965, 227

Opere citate

- BARBUTO M., *La tutela giudiziaria del segreto di impresa*, in AA.VV., *La tutela del segreto di impresa dopo i TRIPs. Atti dei convegni della LES Italia, Comitato Contratti e Licensing, Torino 5 novembre 1996 e Treviso, 8 novembre 1996*, 11
- BASSANINI A., GARNERO A., *Dismissal Protection and Worker Flows in OECD Countries: Evidence from Cross-country/Cross-industry Data*, in *Labour Economics*, 2013, 21, 34
- BELLAVISTA A., *Il nuovo art. 2103 c.c. nel Jobs act*, in *Dirittisocialicittadinanza*, 2015, 2
- BELLOMUNNO C., *Storno di dipendenti e sottrazione di segreti*, nota a Trib. Venezia, 8 marzo 2006, in *Dir. ind.*, 2007, 266
- BERTANI M., *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di protezione delle informazioni*, in AA.VV., *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005, 14
- BERTANI M., *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004, 49
- BIANCHI A., *Riflessioni preliminari in tema di contratti di know-how*, in VERRUCOLI P. (a cura di), *Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale*, Milano, 1977, 313
- BIANCHI D'URSO F., *La mobilità "orizzontale" e l'equivalenza delle mansioni*, in *Quad. dir. lav. rel. ind.*, 1987, I, 130
- BIGIAMI W., *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948
- BOERI T., GARIBALDI P., *Graded Security and Labor Market Mobility – Clean Evidence from the Italian Jobs Act*, WORKInps Paper n. 10/2018
- BOLOGNINI L., PELINO E., BISTOLFI C., *Il Regolamento privacy europeo*, 2016, Milano, 297
- BONA M., CAMUSSO A., OLIVA U. VERCELLI A. (a cura di), *Tutela del know-how*, 2012, Milano
- BONARDI O., *L'obbligo di fedeltà e il patto di non concorrenza*, in CESTER C. (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, II, Milano, 2007, 747

Opere citate

- BONE R. G., *A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification*, in *Cal. L. Rev.*, 1998, 243
- BONELLI G., *Tutela del segreto d'impresa e concorrenza dell'ex dipendente*, in *Dir. ind.*, 2002, 65, 69
- BORTOLOTTI F., *La tutela del know-how nell'ordinamento italiano*, in *Dir. econ.*, 1970, 557
- BOSCATI A., *Patto di non concorrenza. Art. 2125*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, 2000, Milano, 91
- BOTTERO N. (a cura di), *La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, 2011, 288
- BOYLE J., *Fencing off ideas: enclosure & the disappearance of the public domain*, in *Dedlus Spring*, 2002, 13, in GHOSH R.A., (a cura di), *CODE*, Cambridge (USA), 2005, 235
- BRICOLA F., *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, in *Quad. cost.*, 1978, 108
- BRIGNONE P., *Un tema giurisprudenziale raro: l'art. 623 c.p.: in particolare sull'industrialità e sulla novità dell'idea inventiva e sul fondamento del segreto*, in *Cass. pen.*, 1980, 97
- BROLLO M., *Inquadramento e ius variandi. Modifica delle mansioni e trasferimento del lavoratore*, in SANTORO PASSARELLI G. (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, ult. ed., Milano, 2020, I, 936
- BROLLO M., *La disciplina delle mansioni dopo il Jobs Act*, *Arg. dir. lav.*, 2016, I, 1156
- BROLLO M., *Disciplina delle mansioni (art. 3)*, in *Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi*, in CARINCI F. (a cura di), *Adapt Labour Studies*, e-Book series, n. 48/2015, 29
- BROLLO M., *La mobilità interna del lavoratore. Art. 2103*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, 1997, Milano
- CAMUSSO A., *Tutela preventiva del segreto*, in BONA M., CAMUSSO A., OLIVA U. VERCELLI A. (a cura di), *Tutela del know-how*, 2012, Milano

Opere citate

- CAMUSSO A., *Le informazioni segrete*, in BOTTERO N. (a cura di), *La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, 2011, 288
- CAO Z., CHEN S. X., *Does Trade Secrets Protection Affect Human Capital Investment? Evidence From the Inevitable Disclosure Doctrine*, in *Oth. Corp. Strat. & Bus. Pol. eJ.*, 2019
- CAPIZZANO E., *Contratto di know-how e invenzione non brevettata (Un capitolo dei rapporti fra economia e diritto)*, in *Riv. dir. ind.*, 1973, I, 316
- CAPRA D., *Concorrenza dell'«ex» e storno di dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 65
- CARABELLI U., *Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di lavoro e post-taylorismo*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2004, 1, 62
- CARINCI F. (a cura di), *Adapt Labour Studies*, e-Book series, n. 48/2015, 29
- CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI P., TREU T., *Il rapporto di lavoro subordinato*, Torino, 1990
- CARTELLA M., *Patto di non concorrenza, rivelazioni di segreti e rapporto di lavoro*, in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, 399
- CESSARI A., *Fedeltà, lavoro, impresa*, Milano, 1969
- CESTER C. (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, II, Milano, 2007, 747
- CHEN D., GAO H., MA Y., *Human Capital Driven Acquisition: Evidence from the Inevitable Disclosure Doctrine*, in *CGN: Mergers*, 2020
- COCCO G., *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in DI AMATO A. (diretto da), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, IV, Padova, 1993, 261
- CORREA C. M., *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, Oxford, 2007, 367
- CORTI M., *Jus variandi e tutela della professionalità dopo il "Jobs Act" (ovvero cosa resta dell'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori)*, in *Var. temi dir. lav.*, 2016, I, 42

Opere citate

- CORVINO A., *La quantificazione del danno da demansionamento*, in *Dir. rel. ind.*, 2005, I, 198
- COSTA C., MOSCA C., *Introduzione*, in AA.VV., *La tutela del segreto di impresa dopo i TRIPs. Atti dei convegni della LES Italia, Comitato Contratti e Licensing, Torino 5 novembre 1996 e Treviso, 8 novembre 1996*, 1, 7
- COWAN R., DAVID P.A., FORAY D., *The explicit economics of knowledge codification and tacitness*, in *Industrial and Corporate Change*, IX, 211
- CRESPI G., *Informazioni segrete*, in VANZETTI A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 8
- CRESPI A., *La tutela penale del segreto e concorrenza sleale*, in AA.VV., *La repressione penale della concorrenza sleale*, Milano, 1966, 181, 184
- CRESPI A., *La tutela penale del segreto*, Palermo, 1952, 6
- CRISAFULLI V., PALADIN L., BARTOLE S., BIN R., *Commentario breve alla Costituzione*, II ed., Padova, 2008, 348
- DE ANGELIS L., *Note sulla nuova disciplina delle mansioni ed i suoi (difficilissimi) rapporti con la delega*, in *CSDLE IT*, 2015, n. WP 263, 4
- DE LITALA L., *Il contratto di lavoro*, V ed., Torino, 1953, 69
- DESSEMONTET F., *The Legal protection of Know-how in the United States of America*, Ginevra-New Jersey, 1976, 46
- DI AMATO A. (diretto da), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, IV, Padova, 1993, 261
- DI MARCO J. E., *Patto di non concorrenza: determinabilità e congruità del corrispettivo*, *Dir. prat. lav.*, 2021, 1527
- DI PAOLA S., *Concorrenza sleale per l'utilizzo di notizie «segrete»: quale avvenire per l'ex dipendente?*, nota a Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, in *Foro it.*, 1993, II, 3154
- DOLCINI E., MARINUCCI G., *Codice penale commentato*, III ed., Milano, 2011, III, 6087
- FABIANI M., *In tema di responsabilità per violazione di segreti industriali*,

Opere citate

in *Riv. dir. comm.*, 1963, 39

FABRIS P., *Il patto di non concorrenza*, Milano 1976, 59

FALCE V., *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, 2008, 170

FAUCEGLIA G., *Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale*, in *Quad. giur. comm.*, 1992, 87

FERLUGA L., *La dequalificazione unilaterale nella nuova disciplina delle mansioni*, in *Var. temi dir. lav.*, 2016, I, 92

FIORETTA S., LAGO A., *Art. 623*, in DOLCINI E., MARINUCCI G., *Codice penale commentato*, III ed., Milano, 2011, III

FLORIDIA G., *Le invenzioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2020, 229

FODALE D., *Il trasferimento del lavoratore per cause "soggettive"*, nota a Cass. 21 ottobre 1997 n. 10333, in *Riv. giur. lav.*, 1998, II, 284

FRANCHINI STUFLER B., *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Torino, 2009

FRANCHINI STUFLER B., *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, 363

FRANCO M., *Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, 1995

FRIGNANI A., *Factoring, leasing, franchising, venture capital, leveraged buy-out, hardship clause, countertrade, cash and carry, merchandising, know-how, securitization*, Torino, 1996

FRIGNANI A., *Know-how (voce)*, in *Dig. comm.*, XIII, Torino, 1996, 334

FRIGNANI A., *La nuova disciplina del segreto di impresa ex art. 14 d'ògs 19.3.1996 di ratifica dei TRIPs*, in AA.VV., *La tutela del segreto di impresa dopo i TRIPs. Atti dei convegni della LES Italia, Comitato Contratti e Licensing*, Torino 5 novembre 1996 e Treviso, 8 novembre 1996, 29

Opere citate

- FRIGNANI A., *Segreti d'impresa*, in *Noviss. dig. it. App.*, 1987, 337
- GALANTINO L. (a cura di), *Qualità e rapporto di lavoro*, Milano, 1995, 113
- GALLI C. (a cura di), *Il nuovo diritto del know-how e dei segreti commerciali*, Milano, 2018
- GALLI C., *Gli aspetti sostanziali della riforma 2018 e i suoi rapporti con la Direttiva (UE) 943/2016*, in GALLI C. (a cura di), *Il nuovo diritto del know-how e dei segreti commerciali*, Milano, 2018, 32
- GALLI C., *Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza*, in *Dir. ind.*, 2018, II, 113, 118
- GALLI C., *La riforma del Codice della proprietà industriale*, in *Filodiritto*, 5 agosto 2010, <https://www.filodiritto.com/la-riforma-del-codice-della-proprietà-industriale>
- GALLI C. (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, 2010, Milanofiori
- GALLI C., *La tutela contro il parassitismo nel "nuovo" Codice della Proprietà Industriale*, in AA.VV. *Il progetto di novella del CPI*, Milano, 2007, 125
- GARGIULO U., *Lo jus variandi nel "nuovo" art. 2103 cod. civ.*, *Riv. giur. lav.*, 2015, III, 629
- GHERA U., *Mobilità introaziendale e limiti dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori* in *Mass. giur. lav.*, 1984, 392,
- GHERA U., *Il contratto di lavoro oggi: flessibilità e crisi economica*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 140/2013, 689
- GHERA E., GAROFALO D. (a cura di), *Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act 2*, Bari, 2015, 172
- GHEZZI G., ROMAGNOLI U., *Il rapporto di lavoro*, 1995, Bologna, 179
- GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, III ed., Milano, 2015
- GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, II ed., Milano, 2001
- GHIDINI G., *La concorrenza sleale*, III ed., 2001, Torino

Opere citate

- GHIDINI G., *Concorrenza sleale (voce)*, in *Enc. Dir.*, Agg. III, 1999, 377
- GHIDINI G., *Della concorrenza sleale, Artt. 2598-2601* in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 1991, 346
- GHIDINI G., *Slealtà della concorrenza e costituzione economica*, Padova, 1978
- GHIDINI G., FALCE V., *Upgrading Trade Secrets as IPRs. A recent breakthrough in Italian IP Law*, in *Riv. dir. aut.*, 2008, 117
- GHINI F., *Know-how e onere della prova: un (giusto) percorso a ostacoli*, nota a Trib. Bologna, 9 gennaio 2020, in *Foro pad.*, 2020, I, 421
- GHIRON M., *La concorrenza e i consorzi*, 1954, Torino
- GIORGIANINI M., *La tutela della riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, 27
- GIUBBONI S., *Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele crescenti*, in *Costituzionalismo.it*, 2015
- GIUGNI G., *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, Napoli, 1963
- GHOSH R.A., (a cura di), *CODE*, Cambridge (USA), 2005, 235
- GODFREY E. R., *Inevitable Disclosure of Trade Secrets: Employee Mobility v. Employer's Rights*, in *J. High. Tech. L*, 2004, I, 161
- GRANDI M., *"Il lavoro non è una merce": una formula da rimeditare*, *Lav. e dir.*, 1997, IV, 558
- GRANDI M. *La mobilità interna*, in AA.VV., *Strumenti e limiti della flessibilità dell'organizzazione aziendale*, 1986, Milano, 256
- GUALTIERI G., *La tutela penale del know-how: la violazione del segreto industriale*, in *Dir. ind.*, 2018, II, 162
- GUGLIELMETTI G., *La tutela del segreto*, in VANZETTI A. (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Torino, 2003, 129
- GUGLIELMETTI G., *La brevettazione delle scoperte-invenzioni*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, I, 97

Opere citate

- ICHINO P., *L'intelligenza del lavoro*, Milano, 2020
- ICHINO P., *Il lavoro ritrovato*, Milano, 2015
- ICHINO P., *Si può considerare il lavoro come una merce?*, pietroichino.it, <https://www.pietroichino.it/?p=35850>
- ICHINO P., *Che cosa impedisce ai lavoratori di scegliersi l'imprenditore. Le nuove frontiere delle politiche del lavoro nell'era della globalizzazione*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2007, 3, 425
- ICHINO, P., *Il contratto di lavoro*, Milano, 2000
- ICHINO P., *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, Milano, 1979
- ITALIA V., *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, Milano, 1963
- KALBFUS B.H., *Know-how-Schutz in Deutschland zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Welcher Reformbedarf besteht?*, 2011, Colonia, 306
- KAPLAN B., *An Unhurried View of Copyright: Proposals and Prospects*, in *Col. L. Rev.*, 1966, V, 831
- KOLASA M., *Trade Secrets and employee mobility*, 2018, Cambridge, 67
- KOSTORIS, S., *Il segreto come oggetto della tutela penale*, Padova, 1964
- KRAßER R., *Grundlagen des zivilrechtlichen Schutzes von Geschäfts- und betriebsgeheimnissen sowie von Know-how*, in *GRUR* 1977, 177, 186
- LAFORGIA S., *L'art. 2103 c.c. e le clausole contrattuali di equivalenza delle mansioni*, nota a Cass. 8 marzo 2007, n. 5285, in *Lav. giur.*, 2007, 1228
- LAMBROU M., *Patto di non concorrenza: validità e limiti*, in *Dir. prat. lav.*, 2018, 1152
- LATTANZIO F., *Il patto di non concorrenza del lavoratore, tra diritto e prassi*, in *Lav. dir. eur.*, 2019, II
- LEINER G., nota a Cass. pen. 18 maggio 2001, n. 25008, in *Foro it.*, 2002, II, 115

Opere citate

- LEVI G. (a cura di), *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, 1989, Milano, 12
- LESSIG L. *The Future of Ideas*, New York, 2001, e ID., *Free Culture: The Nature and Future of Creativity*, Londra, 2004
- LIBERTINI M., *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2017, 566
- LIBERTINI M., *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2011, 162
- LISO F., *Brevi osservazioni sulla revisione della disciplina delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 e su alcune recenti tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro*, CSDLE, IT, n. 257/2015, 2
- LOIODICE A., *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. Dir.*, XXI, 485
- LOY G., *Professionalità e rapporto di lavoro*, in NAPOLI M., *La professionalità*, Milano, 2004, 3, 8
- MAGRINI S., *Lavoro (contratto individuale)*, in *Enc. Dir.*, XXIII, 411
- MANCINI G. F., *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, Milano, 1957, 97 ss
- MANSANI L., *La nozione di segreto di cui all'art. 6-bis l. invenzioni*, in *Dir. ind.*, 2002, 216
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, Torino, 1986, 985
- MARESCA A., *La promozione automatica del prestatore di lavoro secondo l'art. 13 dello Statuto dei lavoratori*, in *Riv. giur. lav.* 1978, I, 427
- MASSA FELSANI F., *Contributo all'analisi del know-how*, Milano, 1997, 44
- MASSINGALE C.S., *At-Will Employment: Going, Going*, 1990, *U. Rich. L. Rev.*, XXIV, 187
- MATTAROLO M.G., *Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Art. 2105*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, 2000, Milano, 60

Opere citate

- MAZZACUVA N., *La tutela penale del segreto industriale*, Milano, 1979
- MAZZACUVA N. *Alcune precisazioni in tema di rivelazione di segreti*, nota a Cass. pen. 3 giugno 1977, in *Foro it.*, 1979, II, 303
- MELI V., *Note in tema di sfruttamento di informazioni da parte di ex dipendenti e collaboratori*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, 303
- MELVILLE L.W., *Precedents on Intellectual Property and International Licensing*, II ed., Londra, 1972, 37
- MENGONI L., *Commento alla "Critique du droit du travail" di Supiot*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1995, 476
- MENGONI L., *Osservazioni e proposte sulla revisione della legislazione sul rapporto di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1985, I, 443
- MILLER G.A., GALANTER, E., PRIBRAM K.H., *Plans and the structure of behavior*, New York, 1960
- MORGESE G., *L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale atinenti al commercio (TRIPs)*, Bari, 2009, 399
- NAPOLI M., *La professionalità*, Milano, 2004, 3, 8
- NARDIN M., *L'obbligo di segretezza del lavoratore dipendente*, in AA.VV., *La tutela del segreto di impresa dopo i TRIPs. Atti dei convegni della LES Italia, Comitato Contratti e Licensing, Torino 5 novembre 1996 e Treviso, 8 novembre 1996*, 47, 49
- NELSON R., WINTER S., *An Evolutionary Theory of Economic Change*, New York, 1982, 72
- NELSON, R. R., *The Simple Economics of Basic Scientific Research*, in *J. Pol. Econ.*, 1959, 323-348
- NIBEL R., DE MARTINIS L., CLARK B., *The EU Trade Secrets Directive: all change for trade secret protection in Europe?*, in *Journ. Int. Prop. L.*, 13 6, 448
- NIVARRA L., *La proprietà europea tra controriforma e "rivoluzione passiva"*, in SALVI C., *Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani*, Torino, 2012, 203

Opere citate

NOVELLI G., *Segreto (voce)*, in *Enc. it.*, 1936, Treccani

PAOLITTO L., *La nuova nozione di equivalenza delle mansioni. La mobilità verso il basso: condizioni e limiti*, in GHERA E., GAROFALO D. (a cura di), *Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act 2*, Bari, 2015, 172

PAPPALARDO A., *Concorrenza durante e oltre il lavoro*, in *Giust. civ. mass.*, 1985, I, 237

PASCHI C., *La tutela delle informazioni riservate*, 111-114, in GALLI C. (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, 2010, Milano-fiori, 112

PASTORE M., *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privacy*, in RESTA G. (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano 2011, 306

PELLACANI G., *I riflessi della qualità sui sistemi di inquadramento, sulle categorie legali e sulla mobilità interna*, in GALANTINO L. (a cura di), *Qualità e rapporto di lavoro*, Milano, 1995, 113

PERA G., *Della licenziabilità o no del lavoratore divenuto totalmente inabile*, 180, *Cass. sez. un.* 7 agosto 1998, n. 7755, in *Giust. civ. mass.*, 1998, 1668, nonché in *Riv. it. dir. lav.*, 1999, II, 170

PERSIANI M., *Diritto del lavoro e sistema di produzione capitalistico*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, III, 279

PERSIANI M., *Prime osservazioni sulla nuova disciplina delle mansioni e dei trasferimenti dei lavoratori*, *Dir. lav.*, 1971, I, 17

PISANI C., *I nostalgici dell'equivalenza*, in *CSDLE IT*, 2016, WP n. 310, 4

PISANI C., *Le mansioni promiscue secondo le Sezioni Unite: consensi e dissensi*, nota a *Cass. sez. un.* 24 novembre 2006, n. 25033, in *Mass. giur. lav.*, 2007, 17

PISANI C., *La modificazione delle mansioni*, Milano, 1996, 70 ss. e 97

PISANI C., *Rapporto di lavoro e nuove tecnologie: le mansioni*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1988, II, 293, 313

Opere citate

- PITTER P., *Know-how e contratto di know-how*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, 29
- POLANYI M., *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*, Londra, 1958
- POLANYI M., *The Tacit Dimension*, New York, 1967
- RESCIGNO P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino 1983, 409
- RESTA G. (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano 2011, 306
- RICCOBONO A., *Le Sezioni Unite sulle clausole di fungibilità tra mansioni considerate equivalenti dalla contrattazione collettiva*, in *Riv. giur. lav.*, 2007, II, 193
- RICOLFI M., *La brevettazione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, 5
- RIGANÒ G., *Art. 2125 c.c.*, in AMOROSO G., DI CERBO V., MARESCA A., *Diritto del lavoro*, Milano, 2017, I, 1336
- RIVA SANSEVERINO L., *Libro quinto: Lavoro art. 2060-2134*, V ed., in SCIALOJA A., BRANCA G. (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Bologna-Roma, 1977, 388
- RIVA SANSEVERINO L., *Il lavoro nell'impresa*, II ed., Torino, 1960, 350
- RIVA SANSEVERINO L., *Diritto del lavoro*, Padova, 1958, 235
- RYLE G., *Knowing how and knowing what*, in *Proceedings of the Aristotelian Society*, 1945-1946, 1
- ROBERTS J., *From Know-how to Show-how? Questioning the Role of Information and Communication Technologies in Knowledge Transfer*, in *Tech. An. & Strat. Mgmt*, 2000, IV, 429
- ROMAGNOLI U., *Il diritto del secolo. E poi?*, in *Dir. merc. Lav.*, 1999, 233
- ROMAGNOLI U., MONTUSCHI L., MANCINI G. F., *Statuto dei diritti dei lavoratori Artt. 1-13*, Bologna-Roma, 1972, 220
- ROTONDI M., *Diritto industriale*, Padova, 1965, 493

Opere citate

- ROUBIER P., *Le droit de la propriété industrielle*, II, Parigi, 1952, 113
- RUFFOLO U., *Segreto (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XLI, 1989, 1015
- SALVI C., *Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani*, Torino, 2012, 203
- SANTORIELLO C., *È segreto industriale anche il processo con cui un'azienda assembla ed organizza singoli elementi di conoscenza, anche se noti al pubblico*, *IlSocietario.it*, 1 luglio 2020
- SANTINI G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, 103
- SANTORO, *Notazioni sul delitto di rivelazione di segreti industriali*, in *Mass. giur. lav.*, 1974, 553
- SANTORO PASSARELLI F., *Nozioni di Diritto del Lavoro*, XXXV, Napoli, 1995, 197
- SANTORO PASSARELLI G. (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, ult. ed., Milano, 2020, I, 936
- SCHIANO DI PEPE G., *Scheda: il contratto di know-how*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, II, 233
- SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 2000
- SCHLESINGER P. (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Milano, 1990
- SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 1991
- SCIALOJA A., BRANCA G. (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Bologna-Roma, 1977
- SCIRÈ F., *Concorrenza sleale e sfruttamento del lavoro altrui*, Milano, 1994
- SCIRÈ F., *La concorrenza sleale nella giurisprudenza*, III, in LEVI G. (a cura di), *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, 1989, Milano, 12
- SCOFFERI M., *Le diverse ipotesi di nullità del patto di non concorrenza*, Cass. ord. 1 marzo 2021, n. 5540, in *Dir. & giust.*, 2021, n. 43, 9

Opere citate

- SCOGNAMIGLIO R., *Diritto del lavoro*, 1997, Napoli
- SCUFFI M., FRANZOSI M. *Diritto industriale italiano I*, Padova, 2014
- SENA G, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1984, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Milano, 1990, 268
- SESTA M., *Art. 324*, in ID., *Codice della Famiglia*, II ed., Milano, 2009, II, 1490
- SIGNORELLI M., *La diligenza del prestatore di lavoro e l'obbligo di fedeltà: l'inadempimento del lavoratore subordinato nella lettura giurisprudenziale*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, 106
- SIMPSON M.P., *The Future of Innovation: Trade Secrets, Property Rights, and Protectionism - an Age-Old Tale*, 70 *Brook. L. Rev.*, 2005
- SORDELLI L., *Il know-how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I, 93
- SPINZO A., *Novità giurisprudenziali in materia di tutela penale del segreto industriale*, in *Riv. giur. lav.*, 1984, 470
- SUPPIEJ G., *Il potere direttivo dell'imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto*, Milano, 1972
- TIRABOSCHI M., *Prima lettura del d.lgs. n. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro*, ADAPT Labour Studies, eBook series n. 45, 26 giugno 2015, 22
- TORIELLO F., *Art. 1760-1767*, in ALPA G., MARICONDA V., *Commentario al Codice Civile*, III ed., Milano, 2013, II, 1737
- TRAVERSA F., *Il mutamento delle mansioni nel rapporto di lavoro subordinato*, in *Dir. econ.*, 1958, 1070
- TREADWAY B. L., *An Overview of Individual States' Application of Inevitable Disclosure: Concrete Doctrine or Equitable Tool*, in *SMU L. Rev.*, 2002, II, 621
- TREU T., *Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, 1033

Opere citate

TRIPODINA C., *Art. 35*, in CRISAFULLI V., PALADIN L., BARTOLE S., BIN R., *Commentario breve alla Costituzione*, II ed., Padova, 2008, 348

TROLLER A., *Il segreto industriale nel sistema dei diritti sui beni immateriali*, in *Riv. dir. comm.*, 1957, 169, 170

VALLEBONA A., *Dubbi di costituzionalità per la nuova disciplina del mutamento di mansioni*, *Mass. giur. lav.*, 2016, 7

VANZETTI A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013

VANZETTI A., *La tutela "corretta" delle informazioni segrete*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, I, 95

VANZETTI A., *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Dir. ind.*, 2010, 173

VANZETTI A. (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Torino, 2003

VIGNA P. L., DUBOLINO P., *Segreto (reati in materia di)*, in *Enc. Dir.*, XLI, 1989, 1086

WHALEY, S.S., *The inevitable disaster of inevitable disclosure*, in *U. Cin. L. Rev.*, 1998, 67, 809

WIESNER R.M., *A state-by-state analysis of inevitable disclosure: A need for uniformity and a workable standard*, in *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 16, 2012, 211

WOOD H.G., *A treatise on the law of master and servant: covering the relation, duties and liabilities of employers and employees*, Albany, 1877

ZANGARI G., *Libro V - Del lavoro. (artt. 2099-2144)*, in *Commentario del Codice Civile*, II ed., Torino, 1993