

TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE: UN DIFFICILE  
BILANCIAMENTO TRA DIVERSI INTERESSI IN GIOCO



# CONCORRENZA SLEALE E RISARCIMENTO DEI DANNI

AVV. CARLO FOSSATI  
STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E  
ASSOCIATI

# Concorrenza sleale: fattispecie

2

1. STORNO DEL PERSONALE DIPENDENTE

2. RIVELAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE

Non è concorrenza sleale l'assunzione da parte di un competitor di un dipendente che ha un patto di non concorrenza, anche se vi è consapevolezza; poiché, in caso contrario, vi sarebbe l'estensione *ultra partes* del patto di non concorrenza.

# 1. Storno del personale dipendente

3

Art. 2598 c.c. – Atti di concorrenza sleale

- Usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri imprenditori (**atti di confusione**);
- Imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o agire con qualsiasi altro mezzo compiendo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente (**atti di confusione**);
- Diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito (**atti di denigrazione**);
- Appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (**atti di vanteria**);
- Valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (atti contrari alla correttezza professionale).

# Definizione

4

- L'art. 2598 c.c., n. 3 non definisce gli atti contrari alla correttezza professionale, lasciando sostanzialmente all'interprete (e, in un'ultima analisi, ai giudici) il compito d'individuarli.
- È considerato pacificamente atto di concorrenza sleale ai sensi della disposizione appena richiamata lo “storno di dipendenti”, vale a dire l'iniziativa (illecita) mediante la quale un imprenditore, direttamente o tramite terzi, tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente.
- Detta iniziativa viene considerata espressione del principio della libera circolazione del lavoro e perfettamente lecita «quando non abbia lo specifico scopo di danneggiare l'altrui azienda, oltre i limiti in cui un danno può quell'azienda subire per il fatto stesso che un suo dipendente ha scelto di dimettersi per andare a lavorare da un'altra parte» (da Cass. 3 agosto 1987, n. 6682, in Not. giurisp. lav. 1988, 166 e ss.).

# Elementi costitutivi della fattispecie illecita

5

Lo storno dei dipendenti è illecito se sussiste la precisa intenzione di danneggiare l'impresa concorrente  
(cd. “*animus nocendi*”)

tenendo debitamente conto delle seguenti circostanze di fatto:

- (i) la quantità dei soggetti stornati;
- (ii) la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente;
- (iii) la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all'interno dell'azienda concorrente;
- (v) la rapidità dello storno;
- (vi) il parallelismo con l'iniziativa economica del concorrente stornante.

# Giurisprudenza

6

Chiarificatrice della fattispecie è la sentenza del  
**Tribunale di Milano del 21 maggio 2018:**

*«lo storno di agenti, collaboratori o agenti esprime la sua problematicità nell'individuazione del discrimen tra le fattispecie lecite, frutto di una dinamica fisiologica del mercato, e quelle illecite, che esprimono una patologia quali espressioni tra le più tipiche della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale. In tale contesto è stato sanzionato il c.d. "cherry picking", ove lo stornante ha compiuto una precisa scelta, consistente nell'assumere solo e soltanto collaboratori della concorrente dotati di una specifica competenza, in quanto provenienti da uno specifico settore e con un ruolo di fatto apicale nel comparto interessato. A tali condotte sul piano oggettivo, si aggiunge poi l'animus nocendi, categoria che richiama quella penalistica del dolo specifico, da intendere quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente. Ciò premesso, la distinzione tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e concorrenza sleale sul piano oggettivo va riguardata alla luce dell'intensità lesiva della condotta alla luce, tra l'altro, del numero degli stornati, del loro grado di fungibilità e della tempistica dello sviamento; e ciò al fine di verificare se siano state impiegate modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell'imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un'adeguata organizzazione dell'impresa. E di tali circostanze lo stornante non può non essere consapevole, giacché ciò corrisponde ad un suo diretto ed immediato vantaggio anticoncorrenziale sul mercato».*

## 2. LA RIVELAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE

7

La rivelazione di informazioni riservate è sempre illecita, sia in costanza del rapporto di lavoro, che dopo la sua cessazione.

Cosa s'intende per «informazioni riservate» protette dal nostro ordinamento giuridico?

# Accordo TRIPS del 15 aprile 1994

9

## Definizione di «informazioni segrete»

- «a) ... che **non sono**, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, **generalmente note o facilmente accessibili** a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
- b) **abbiano valore commerciale** in quanto segrete;
- c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono **soggette, a misure adeguate** nel caso in questione **intese a mantenerle segrete**».



# D.lgs. 30/2005

## Codice della Proprietà Industriale

11

### Oggetto di tutela del Codice della Proprietà Industriale

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

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

# Presupposti di tutela del *know how* aziendale

12

- Segretezza
- Novità
- Segretazione

# Il *know how* aziendale secondo la giurisprudenza

13

**Cassazione del 27  
febbraio 1985 n. 1699**

*know how* in senso ampio:  
«complesso delle esperienze  
strettamente connesse a capacità o  
abilità personali le quali non si  
traducano in nozioni razionali e  
definite, suscettibili di  
comunicazioni ad altri soggetti»;

*know how* in senso stretto:


ricomprende quell'insieme di  
conoscenze che presentino il  
carattere della segretezza (vale a  
dire, non siano di dominio  
comune).

**Tribunale di Torino  
14 dicembre 2014**

«*know how* è solo quell'insieme di  
informazioni che, in quanto dotato  
di caratteristiche intrinseche, sia  
idoneo a conferire al detentore uno  
**specifico vantaggio  
competitivo**. [...] non devono  
essere generalmente note o  
facilmente accessibili agli esperti e  
operatori del settore, **il che  
significa che il loro contenuto  
deve consistere in un quid  
pluris rispetto alle nozioni  
tecniche e commerciali  
generalmente note nel settore  
di riferimento**».

# La tutela legale del *know how* aziendale su diversi livelli

14



Nei confronti di  
colui che comunica  
illecitamente le  
informazioni  
riservate

- TUTELA PENALE  
ex Art. 622 e 623 c.p.
- TUTELA GIUSLAVORISTICA
- (solo nei confronti dei dipendenti ancora in  
forza) ex Artt. 2105 e 2106 c.c.

Nei confronti dell'azienda  
competitor che si avvantaggia  
delle informazioni riservate  
ricevute

- Art. 2598 c.c. – Atti di  
concorrenza sleale

# La tutela penale

13

## Art. 622 c.p.: Rivelazione di **segreto professionale**

«Chiunque, avendo notizia, per ragione del **proprio stato o ufficio**, o della **propria professione o arte**, di un segreto, lo rivela, **senza giusta causa**, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

**La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.**

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa».*

## Art. 623 c.p.: Rivelazione di **segreti scientifici o industriali**

«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 con la reclusione fino a due anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Elemento soggettivo delle fattispecie di reato: **dolo specifico**

# La tutela civile di ambito giuslavoristico

16

Art. 2105 c.c.

- Divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore (cd. **obbligo di non concorrenza**) → cessa con la fine del rapporto di lavoro
- Divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare a essa un pregiudizio (cd. **obbligo di riservatezza**) → opera anche successivamente alla fine del rapporto di lavoro

Art. 2106 c.c.

«L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la **gravità dell'infrazione**»

# Come proteggersi dalle violazioni?

15

## 1) Attraverso la prevenzione:

1. Rafforzamento pattizio degli obblighi di segretezza (N.D.A. con penali);
2. estensione dell'ambito di segretazione del proprio patrimonio di informazioni segrete, che sono, in tal modo, protette e costante aggiornamento delle tecniche di segretazione;
3. adozione di un protocollo di comportamento standard da adottare nei casi di aggressione, sulla base di una *escalation* di azioni predeterminate e ben conosciute (vi è il rischio, altrimenti, che il patrimonio aziendale subisca danni irreversibili nel tempo necessario per individuare i partners adatti e una strategia difensiva efficace).

# Segue...

16

## **2) Attraverso l'individuazione e la repressione tempestive di condotte illecite:**

1. attivazione dei protocolli investigativi da utilizzare in tutte le situazioni di rischio (cfr. Allegato A6 del vecchio Codice Privacy, *Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria* - G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12 emanato ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018)
2. anticipazione della soglia di intervento, tramite l'invio di diffide e, se necessario, l'attivazione di procedure cautelari.





**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**