

AXERTA®
INDAGA. DOCUMENTA. ACCERTA.

IL PUNTO

Rassegna Giurisprudenziale
Controlli e indagini nel rapporto di lavoro

Settembre-Ottobre 2021

Axerta S.p.A.

Nord-ovest Piazza Duomo 17 - 20121 Milano
Centro-sud Viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma
Nord-est Piazza Insurrezione 10 - 35137 Padova

800 800 007

P.IVA 10239431009 | www.axerta.it



L'editoriale del Presidente



Piano nazionale di ripresa e resilienza: un percorso in salita, con tante incognite

Gen. Michele Franzé - Presidente di Axerta S.p.a.

Ancora una volta dobbiamo fare i conti con le notizie legate alla pandemia, notizie che un giorno ci inducono a sperare che il peggio sia ormai passato e un altro ci fanno temere che così non è, a causa di una ripresa dei contagi e dell'affacciarsi di nuove pericolose varianti.

In questo contesto di incertezze il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) chiama in causa non solo le autorità di governo e istituzionali ma una pluralità di soggetti, tutti a vario titolo attori protagonisti.

E' una crisi che cade in un momento non facile, né per la nostra economia, né per quelle straniere, alla luce di una domanda che si è contratta a livello globale, con un contestuale aumento del debito pubblico in termini inimmaginabili negli ultimi trenta anni.

Una crisi dalla quale occorre uscire a tutti i costi e, guardando i dati ISTAT più recenti che stimano attorno al 30% la disoccupazione tra i giovani, impone altresì di bloccare e contrastare quel "degiovanimento" che, come cita sulle pagine della rivista "AIDP" Alessandro Rosina, professore di demografia all'Università Cattolica di Milano, vede "l'Italia avvilita in una spirale negativa quantitativa e qualitativa. Non investire sulle nuove generazioni porta ad una riduzione delle loro prospettive nel luogo in cui vivono. Partecipano di meno al mercato del lavoro, rimangono più a lungo dipendenti dai genitori, si accontentano di svolgere lavori in nero o sottopagati." Ed è così facile

che torni alla mente il riferimento non proprio edificante di un ministro di qualche anno fa ai vituperati "bamboccioni".

Problema destinato verosimilmente ad acuirsi alla luce di un altro dato riportato nei giorni scorsi dagli organi di informazione, secondo i quali più di 400.000 lavoratori fuori sede hanno approfittato dello smart working per ritornare nei luoghi di origine, quasi sempre al Sud, lasciando così prevedere possibili ulteriori difficoltà di collocamento nel mondo del lavoro.

Difficoltà che ricadranno ancora una volta in larga misura sulle donne, soprattutto sulle più giovani, obbligate a scegliere tra ruolo di madre o di lavoratrice, anche alla luce dei disagi enormi affrontati con lo smart working, tutt'altro che agevole con bambini a casa e scuole chiuse.

Ritornando poi al già citato Piano di Ripresa e Resilienza non possiamo non citare come lo stesso preveda, tra i tanti ambiziosi progetti, oltre a quello indubbiamente prioritario dell'inclusione sociale, anche l'obiettivo che entro il 2025 (tra soli 4 anni) il 70% dei cittadini dell'Unione Europea abbia conoscenze digitali di base, traguardo certamente non facile per il nostro Paese che al momento si colloca al 25° posto su 28 in questo settore.

Appare auspicabile, pertanto, che datori di lavoro, istituzioni e imprenditori si facciano carico di tendere ad una specifica formazione professionale che risponda anche a questa nuova esigenza.

Abbiamo però ricordato in premessa come i piani di sviluppo debbano coinvolgere tutti, per cui colpiscono e offendono le notizie di nuovi ripetuti comportamenti illegali e oltraggiosi di lavoratori disonesti, come quelli scoperti a inizio estate dalla Guardia di Finanza al Comune di Palermo (ancora una volta i furbetti del cartellino), con 28 dipendenti infedeli raggiunti da misure cautelari emesse da quella A.G.. Anche la rivista ufficiale dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha del resto ritenuto opportuno dedicare spazio al problema con un articolo intitolato "quando l'azienda è malata", richiamando il dovere civico, ancor prima che giuridico, di combattere ogni forma di illecito in ambito lavorativo, pubblico e privato, dando per scontato che anche per questa via gli obiettivi per la ripresa e la resilienza potranno più agevolmente essere perseguiti, contribuendo allo stesso tempo ad evitare quello che tanto il Segretario CGIL Landini quanto il Ministro per lo Sviluppo Economico Giorgetti definiscono il "Far West dei licenziamenti".

Gen. Michele Franzé
Presidente di Axerta S.p.A.



Diritto del lavoro

Quando si configura un abuso dei permessi ex L. n. 104/1992?

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 17102 del 16 giugno 2021

La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento consolidato secondo il quale il diritto al permesso ex Legge n. 104/1992 presuppone un nesso causale diretto con l'assistenza al disabile. Pertanto, il dipendente che utilizzi il permesso in questione per scopi diversi integra l'abuso del diritto e commette una condotta di rilievo disciplinare.

La sentenza in esame si occupa del tema dell'abuso dei permessi ex L. n. 104/1992. Nel caso in esame, un dipendente aveva chiesto i permessi ex L. n. 104/1992 per assistere la madre. A seguito di attività investigativa, il datore di lavoro scopriva che il dipendente aveva svolto attività incompatibili con l'assistenza della madre, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia. Il datore di lavoro, quindi, licenziava per giusta causa il dipendente. La legittimità del licenziamento veniva confermata in primo e in secondo grado. Il dipendente ricorreva quindi dinanzi alla Corte di Cassazione per ottenere la riforma della sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 17102 del 16 giugno 2021 rigettava il ricorso e confermava la legittimità del licenziamento. In particolare, secondo la Corte, l'assenza dal lavoro per usufruire dei permessi ex L. n. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile. Ne consegue che la condotta del dipendente che si avvale di questi permessi per esigenze diverse integra un'ipotesi di abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell'INPS. La sentenza in commento è conforme all'orientamento consolidato secondo il quale il diritto al permesso ex L. n. 104/1992 presuppone un nesso causale diretto con l'assistenza al disabile. Pertanto, il dipendente che utilizzi il permesso in questione per scopi diversi integra l'abuso del diritto e commette una condotta di rilievo disciplinare. La sentenza in esame offre lo spunto per una disamina degli orientamenti giurisprudenziali sul concetto di "assistenza" al disabile. Dall'esame dei precedenti, è possibile individuare il seguente principio: il beneficiario dei permessi deve dedicare i permessi

al solo scopo per cui sono concessi, ossia per l'assistenza al parente disabile.

Abusare della legge e della fiducia del datore di lavoro sfruttando la malattia di un congiunto a cui si dovrebbero assistere e cure appare non solo un illecito, ma anche amorale. Sempre più spesso il supporto dell'investigatore è il contributo indispensabile ed efficace al fine di produrre evidenze inequivocabili finalizzate all'ottenimento di un licenziamento per giusta causa.





Concorrenza sleale

Imitazione del packaging: quando può essere sanzionata?

Tribunale di Milano, 4 maggio 2021

L'imitazione del packaging può essere sanzionata come concorrenza sleale confusoria, parassitaria e di look alike solo nel caso in cui si provi la distintività del packaging e l'adozione generalizzata di proposte commerciali imitative. Sotto il profilo della concorrenza sleale, il Tribunale ha ritenuto che le censure di parassitarietà e imitazione servile non fossero state supportate da prove sufficienti da parte della ricorrente. Infatti, per quanto riguarda proprio l'imitazione servile, il ricorrente avrebbe dovuto – a detta del Tribunale - valorizzare tutti quegli elementi che potevano provare la distintività del proprio packaging. Allo stesso modo la concorrenza sleale per look alike (ripresa delle caratteristiche di un prodotto noto) non è stata ritenuta provata sulla base del rilievo per cui non vi erano sulle confezioni esaminate elementi sufficienti a creare un collegamento tra i due prodotti, trattandosi di elementi decorativi con colori e con una disposizione diversa. Anche per quanto riguarda la concorrenza parassitaria sincronica (che si sostanzia nella ripresa simultanea di tutti i prodotti o di molti prodotti di un concorrente), l'ordinanza in commento ha rilevato l'assenza di una ripresa generalizzata delle proposte commerciali. A fronte dei rilievi relativi al caso di specie, appare evidente che un'azione per concorrenza sleale, in tutte le sue declinazioni (parassitaria, imitazione servile, agganciamento) deve essere sempre suffragata da prove idonee a costituire quel substrato di indizi necessari a sostanziare la pretesa.

Sempre più spesso si assiste ad una infedeltà di ruoli anche apicali e manageriali che “svendono” segreti aziendali alla concorrenza. La prova di questi illeciti è di complessa documentazione, occorre un team di esperti investigatori, che in caso di sospetta notizia di reato, su mandato penale dell'avvocato siano chiamati a svolgere indagini difensive al fine di difendere l'azienda provando le attività contra legem poste in essere ai loro danni.





Diritto d'autore

Publicare un'opera su Facebook non basta a presumerne la paternità

Tribunale di Milano, Sez. Imprese, sentenza 10 maggio 2021, n. 3933

La mera pubblicazione di un'opera su Facebook non è sufficiente a dimostrare che l'autore della condivisione sia anche l'autore dell'opera.

In termini generali, attribuire la paternità di un'opera d'arte significa dare rilevanza giuridica al legame che nasce tra autore e opera con la creazione artistica, per il solo fatto e nel momento stesso in cui l'opera viene creata, senza che sia necessaria alcuna formalità (art. 2577, comma 2, c.c. e artt. 6 e 106 L. n. 633/1941, "LdA").

Con il diritto fondamentale di paternità, che la legge configura come inalienabile, imprescrittibile e irrinunciabile, l'autore realizza il proprio fine di farsi conoscere al pubblico e, al tempo stesso, quest'ultimo può individuare con certezza a chi attribuire un'opera d'arte.

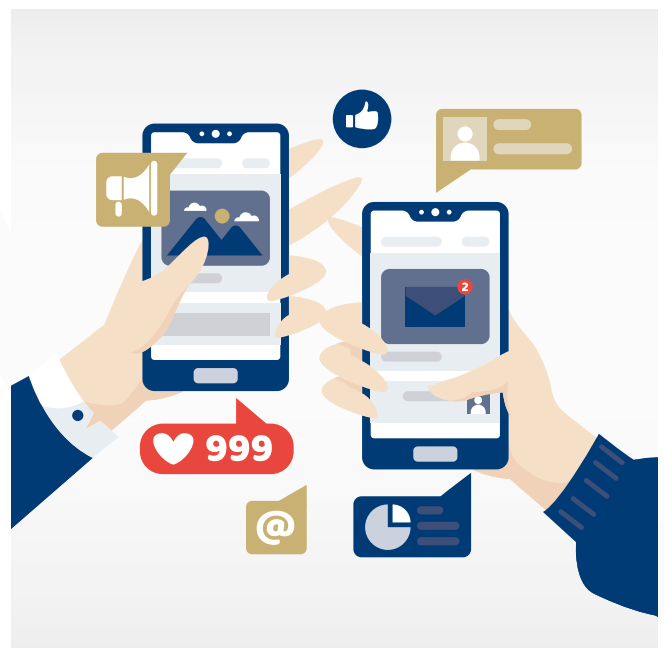
Proprio sul tema della facilità di identificare l'autore partendo dall'opera, il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato negando che un post di Facebook sia idoneo a far presumere la paternità dell'opera in esso rappresentata in capo all'autore della condivisione sul social network. La Sezione Specializzata del Tribunale di Milano ha ritenuto che un semplice post su Facebook, come tale, non fosse sufficiente a dar prova della paternità dell'icona: giudici hanno infatti evidenziato che l'attore ben avrebbe potuto suffragare questo elemento con ulteriori indizi, ad esempio, fornendo indicazioni sulla tecnica pittorica adoperata per realizzare il quadro, oppure offrendo la prova in ordine a quali siano le pubblicazioni di settore nelle quali l'opera fosse stata attribuita all'attore, ed in quali eventi pubblici (mostre, esposizione presso gallerie d'arte) l'opera fosse stata presentata al pubblico.

Mancava poi la firma del quadro, che avrebbe potuto essere confrontata con altri quadri con la stessa firma attribuiti con certezza all'attore o – quantomeno – la prova di altre opere la cifra stilista delle quali avrebbe potuto costituire un valido paragone per indagare la paternità dell'opera.

L'assenza di altri elementi di prova ha, quindi, condotto al rigetto della domanda dell'attore perché priva di indicazioni di paternità effettuate nel rispetto delle forme d'uso previste dalla legge.

L'uso e l'abuso degli strumenti social comporta spesso un'aggravante rispetto ad alcuni reati. La diffamazione ad esempio o la pubblicazione di opere altrui comporta per l'autore una pena più severa laddove sia perpetrata a mezzo social, questo anche e soprattutto per l'ampia diffusione che gli stessi social comportano e di conseguenza del danno che ingenerano nella persona offesa.

In molti casi attività di cyber-investigation sono il supporto indispensabile al fine di documentare attività illecite ed utilissime a fornire le evidenze necessarie alla difesa aziendale.





Diritto societario

Responsabile il datore che non prova di avere adottato misure antinfortunistiche

Cass. civ., Sez. lav., sentenza 18 giugno 2021, n. 17576

In tema di responsabilità per danni subiti dal lavoratore, l'onere della prova grava sul datore di lavoro che deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento lesivo (prova liberatoria), attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche.

Nel caso di specie, l'onere della prova gravava sul datore di lavoro che avrebbe dovuto dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria), attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, cui non possono sottrarsi - nel caso in cui il dipendente di una società appaltatrice di lavori da eseguire in un'area di lavoro del committente riporti un infortunio - entrambe le società interessate.

Deve, pertanto, affermarsi la sussistenza del nesso causale tra il detto infortunio e l'attività svolta dal lavoratore in un ambiente in cui, per la pericolosità della macchina automatica alla movimentazione della quale il medesimo era stato destinato dopo solo un giorno di formazione, era altamente probabile che, non adottando ogni cautela prescritta, si verificassero eventi dannosi per il personale.

È quindi condivisibile la conclusione cui è giunta la Corte territoriale, che ha considerato che mancasse la detta prova liberatoria da parte dell'azienda, trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell'art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro.

I fatti tragici che riporta anche la cronaca più recente di morti ed infortuni gravi sul lavoro richiamano fortemente l'attenzione su un tema mai da sottovalutare. Come da modello organizzativo, ai sensi del D.lgs 231/2001 e seguente giurisprudenza consolidata il datore di lavoro ha il dovere di adempiere ad ogni prescrizione normativa al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti. Ovviamente anche in questo delicato ambito i servizi investigativi possono fare la differenza ed essere di supporto nel documentare fatti utili alle indagini spesso di complessa gestione.



La tutela del know how contro gli atti di concorrenza sleale



AVV. ALBERTO MANZINI

Studio Legale Bastianini Carnelutti

Che cos'è il know how

Il know how di un'azienda ricomprende, sia il complesso di conoscenze tecniche relative ai metodi e ai processi utilizzati per la realizzazione dei prodotti industriali (cd. segreti industriali), sia il complesso di conoscenze relative alla struttura organizzativa e commerciale dell'azienda, includendo modalità di vendita, tecniche di marketing, liste clienti e fornitori e tutte le informazioni e accorgimenti utili a determinare il successo sul mercato dell'azienda e dei suoi prodotti (cd. segreti commerciali).

Le informazioni che costituiscono il know how assumono, tendenzialmente, rilevanza, non tanto singolarmente, quanto nel loro complesso, qualora esso risulti idoneo ad incidere sulla produzione e commercializzazione dei prodotti e, in ultima analisi, a favorire il successo dell'impresa sul mercato.

È, quindi evidente che il know how, acquisito nel corso del tempo da un'impresa, è un asset immateriale che riveste una importanza notevole, sia in quanto consente ad un'impresa di operare con successo su mercati sempre più competitivi, sia in quanto incide sulla sua valutazione di mercato in caso di cessione.

Contrariamente ai segni distintivi (i.e. marchi, brevetti, ecc.) il know how, anche perché non agevolmente definibile, rappresentabile e circoscrivibile, non è soggetto ad un diritto di privativa derivante dall'iscrizione in appositi registri da cui discende, automaticamente, una tutela erga omnes che perdura per una predeterminata durata temporale, al termine della quale tale tutela cessa.

Ciò può dipendere dal fatto che i segreti industriali costituenti il know how di un'impresa siano privi dei

requisiti di brevettabilità (novità, originalità, e industrialità), oppure da una precisa scelta strategica dell'impresa che non vuole divulgare i propri segreti industriali per ottenere una tutela esclusiva ma avente una durata predeterminata (es. brevetto nazionale: 20 anni), al termine della quale essi diventano accessibili e utilizzabili da chiunque (esempio classico la formula della Coca Cola che non è brevettata e rimane nella disponibilità esclusiva dell'impresa a tempo indefinito).

Il know how è, quindi, tutelabile senza limiti di tempo, purché esso rimanga segreto e nessun concorrente riesca ad acquisirlo autonomamente. Il termine di prescrizione per introdurre azioni a sua tutela è di 5 anni dal compimento della sua violazione (Codice della Proprietà industriale, art. 99, comma 1 quater).

L'evoluzione normativa

Una recente sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia e pubblicata in data 19/2/2021 ("Sentenza") consente di ripercorrere l'evoluzione normativa della tutela del know how aziendale contro gli atti di concorrenza sleale verificatasi fino ad oggi nel nostro ordinamento.

La Sentenza, che ha deciso una fattispecie insorta nel 2003, applica la normativa esistente nel periodo antecedente all'approvazione del D. Lgs. n. 10 febbraio 2005 n. 30 ("Codice della Proprietà Industriale"), che ha espressamente introdotto, negli articoli 98 e 99, una specifica tutela del know how, dandone anche una definizione legislativa, contiene, in motivazione, spunti interpretativi in ordine ad una fattispecie di appropriazione ed uso illecito del know how altrui adottabili anche nel mutato assetto normativo

La normativa emanata a tutela del know how dal Codice della Proprietà Industriale è stata poi ulteriormente integrata ed estesa dal Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 63, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 giugno 2018 ed entrato in vigore nell'ordinamento italiano il 22 giugno 2018, che ha dato esecuzione nello spazio normativo della Repubblica Italiana alla Direttiva UE 2016/1943 dell'8 giugno 2016, "sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti", volta a garantire una tutela efficace ed uniforme del know how all'interno della UE.

Prima dell'emanazione dei suddetti provvedimenti normativi che hanno come proprio oggetto specifico la tutela del know how, la tutela del medesimo era affidata all'art. 2598 c.c., norma generale che vieta gli atti anticoncorrenziali, e, in particolare, alla previsione ivi contenuta sub n. 2) che vieta "l'appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente" e sub n. 3) che vieta l'adozione di qualsivoglia "mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".

È importante sottolineare che, ancor oggi, il rimedio contemplato dall'art. 2598, primo comma, n. 3) c.c. può essere invocato per la tutela del know how per il quale il suo titolare non abbia adottato le misure di segretezza richieste dall'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (così Cass. 12/7/2019 n. 18722).

La Sentenza della Corte d'Appello di Brescia in data 19 febbraio 2021

La Sentenza ha pronunciato su una fattispecie caratterizzata da un illecito utilizzo e sottrazione di informazioni segrete, sia tecniche, sia commerciali, relative alla produzione ed alla commercializzazione di un determinato prodotto e costituenti il know how della società X,

da parte della società concorrente Y per produrre e offrire sul mercato un prodotto identico a quello fabbricato dalla società X.

Tale comportamento ha costituito atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, primo comma, nn. 2) e 3) c.c. e la sua attuazione è stata resa possibile grazie alla complicità del signor D, che, dopo aver rivestito i ruoli di responsabile commerciale, responsabile dell'ufficio tecnico e del sistema informatico e, infine, di amministratore di sistema della società X e avendo, quindi, avuto libero accesso a tutti i dati tecnici, modalità di produzione, formule di calcolo e dati necessari (i) alla realizzazione dei prodotti della società X e (ii) all'elaborazione dei prezzi personalizzati da proporre a ciascun cliente che, in quanto non pubblicati nei listini, erano segreti, aveva improvvisamente rassegnato le dimissioni dalla società X e aveva cominciato a collaborare con la concorrente Y, contattando, successivamente, i clienti della società X.

L'oggetto del giudizio verteva, quindi, sull'acquisizione e utilizzazione da parte di Y e delle altre società del gruppo di Y, del know how e cioè del bagaglio di conoscenze di carattere tecnico, industriale o aziendale, di esperienze e accorgimenti, maturate a seguito di attività di ricerca e di esperienze commerciali della società X, caratterizzate da segretezza ed esclusività ed utilizzate per la produzione di ralle (i.e. cuscinetti industriali) di grandi dimensioni ("Prodotti") che venivano personalizzati su richiesta di ciascun cliente.

Gli elementi che sono stati presi in considerazione, cumulativamente, dalla Sentenza per affermare l'illecita sottrazione ed abusivo utilizzo del know how della società X sono stati, in sintesi, i seguenti:

I. le dimissioni del signor D dalla società X e la successiva assunzione del medesimo presso la società Y, allorché il medesimo

aveva svolto ruoli nella società X che gli avevano permesso di avere accesso a documentazione riservata e di venire a conoscenza dei segreti aziendali e commerciali della medesima con riferimento ai Prodotti; (esigenze dei clienti; prezzi praticati e personalizzati; nome dei fornitori e dei relativi codici e quantità dei componenti; caratteristiche tecniche dei prodotti);

II. l'offerta non sollecitata a clienti della Società X per la fornitura di prodotti aventi codici uguali ai Prodotti della società X, accompagnati da disegni e diagrammi identici a quelli della società X, allorché i Prodotti che venivano forniti ai clienti di X erano modificati e personalizzati ad hoc rispetto allo standard produttivo;

III. l'ordinativo inviato dal concorrente Y al principale fornitore della società X, corredato da un elenco di misure, materiali e quantità pressoché uguale a quello degli ordinativi normalmente richiesti dalla società X;

IV. la mancata dimostrazione da parte del concorrente Y di aver maturato un autonomo know how nel settore specifico dei Prodotti che fosse idoneo a realizzare prodotti identici ai Prodotti che non erano standardizzati ma personalizzati sulle esigenze di ogni cliente, a nulla rilevando un generico know how acquisito in ambito metallurgico;

V. le risultanze della CTU disposta in corso di causa che avevano accertato che:

a. i Prodotti della società X rientravano in un ambito di produzione specializzata o personalizzata per la quale si richiedeva la conoscenza di determinate tecnologie non di pubblico dominio;

b. prodotti di Y risultavano intercambiabili con i Prodotti pur senza aver sviluppato un proprio autonomo know how

- che giustificasse tale risultato;
- c. le tempistiche accelerate di offerta sul mercato di prodotti intercambiabili con i Prodotti da parte del concorrente Y, società che fino allora non aveva operato in questo specifico settore di mercato, nè sviluppato un autonomo e specifico know how sul punto;
- d. La documentazione prodotta in causa dalla società concorrente Y che consentiva di realizzare prodotti similari ma non identici e intercambiabili con i Prodotti da X come invece si era verificato.

Infine, a sostegno delle richieste di inibitoria e di risarcimento del danno della società X si ponevano anche le risultanze testimoniali che avevano attestato l'esistenza di un sistema di segretezza all'interno della società X dei dati riservati di natura tecnica e commerciale relativi ai Prodotti.

Tale attività di segretezza veniva attuata mediante un sistema di password che permettevano a ciascun dipendente di poter accedere solo ad alcune cartelle relative al proprio settore di competenza, mentre tutte tali password erano a conoscenza dell'amministratore di sistema, ruolo rivestito dal sig. D, che, in tal modo, poteva accedere a tutti i dati riservati.

In definitiva, è il complesso della condotta posta in essere da Y (il passaggio di un dipendente altamente qualificato da una società ad un'altra, i contatti avviati dal nuovo produttore con i clienti gli agenti e fornitori di quello concorrente, l'utilizzo dei medesimi codici produttivi, la mancanza di un proprio know how ecc.) che ha reso evidente l'illiceità dal punto di vista della concorrenza sleale allorché i Prodotti non potevano essere riprodotti esattamente soltanto sulla scorta delle disposizioni contenute nei disegni e nei diagrammi di carico forniti da parte dei clienti

della società X.

La Sentenza ha, quindi, concluso per l'illiceità sul piano concorrenziale della produzione e commercializzazione da parte del concorrente Y di prodotti interfacciabili o intercambiabili con i Prodotti, che presentavano peculiari caratteristiche tecniche, non agevolmente replicabili né necessitate dalla funzione che erano chiamati a svolgere, realizzati non già mediante lo studio e lo sviluppo di un proprio know how, bensì attraverso l'utilizzazione del patrimonio di studi e conoscenze della società X, non noto né facilmente accessibile agli altri operatori di settore e, quindi, costituente segreto aziendale in senso tecnico e giuridico, ottenuto grazie alle informazioni acquisite dal signor D, ex dipendente della società X.

La tutela del know how ai sensi dell'attuale formulazione degli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà industriale

La vigente disciplina posta a tutela del Know How è ora contenuta negli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, così come integrati e modificati dal Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 63.

L'attuale previsione dell'art. 98 indica quale oggetto di tutela "i segreti commerciali", espressione che assume portata generale per indicare il know how e che comprende "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".

I requisiti essenziali perché si possa parlare di know how sono, quindi, la segretezza, il valore economico e l'adozione di misure di protezione ragionevolmente idonee a mantenere segrete tali informazioni (cd. segretezza).

L'importanza dei segreti commerciali, quali elementi di vantaggio competitivo ed il conseguente valore economico che tali informazioni, purché segrete e segretate, rivestono, giustificano la protezione ad esse accordata dalla legge.

Ovviamente, qualora le informazioni, così combinate e ordinate, cessino di essere segrete entrando nella disponibilità di tutti gli operatori del mercato, per qualsivoglia causa lecita (i.e. diffusione da parte del detentore, acquisizione in via autonoma dai concorrenti ecc.) il vantaggio sul mercato che esse attribuiscono al suo titolare e di conseguenza, il loro valore economico, vengono perduti. Ciò giustifica la cessazione della relativa tutela giuridica.

L'art. 99 del Codice della Proprietà Industriale individua, invece, le fattispecie di illeciti che possono essere compiuti in relazione al know how altrui e che consistono nell'acquisizione, utilizzo e /o divulgazione dei "segreti commerciali" che risulti abusiva, in quanto non autorizzata dal legittimo titolare del know how né frutto di un'autonoma ed indipendente (e perciò lecita) attività di ricerca, sviluppo e programmazione aziendale. Lecita è, invece, la licenza di know how concessa dal suo titolare.

Il testo vigente dell'art. 99 del Codice della Proprietà Industriale contiene, inoltre, due innovazioni rispetto alla precedente formulazione che estendono l'ambito di tutela del know how:

- I. in primo luogo, vengono sanzionate non solo le condotte che dolosamente costituiscono un'illecita acquisizione, rivelazione o

IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI

utilizzazione dei “segreti commerciali” ma anche quelle compiute colposamente, cioè con negligenza imprudenza e imperizia;

- II. in secondo luogo, la realizzazione e diffusione, in senso lato, (i.e. produzione, offerta, esportazione, importazione e stoccaggio) di merci che siano avvenute utilizzando i “segreti commerciali” altrui, sono equiparate ad un illecito utilizzo dei medesimi, qualora il soggetto che effettua tale realizzazione e diffusione sia o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione di tali merci beneficiano in maniera significativa dei “segreti commerciali”, utilizzati o rivelati illecitamente.

Da ultimo, si segnala che il Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 63 ha introdotto anche alcune modifiche significative del Codice della Proprietà industriale in ambito processuale e sanzionatorio.

Per quanto riguarda il primo punto, è stato introdotto l'art. 121-ter che attribuisce al giudice il potere di vietare, ad ogni soggetto coinvolto nel giudizio (parti, difensori, consulenti ecc.), l'utilizzo o la rivelazione dei “segreti commerciali”, oggetto del procedimento, che ritenga riservati, qualora si renda necessario salvaguardare e impedire che nell'ambito di tali giudizi, magari instaurati strumentalmente, possano essere rivelate e divulgate informazioni riservate, vanificando gli sforzi profusi per mantenere riservati tali “segreti commerciali”.

Sotto il profilo sanzionatorio, si è, invece, introdotto ex novo la lett. c) dell'art. 124, comma 6-ter che prevede che, con la sentenza che accerta la violazione dei segreti commerciali, il giudice, in alternativa alla inibitoria e all'ordine di ritiro dal commercio, possa disporre il pagamento di un

indennizzo su richiesta della parte interessata, che risulti adeguato al pregiudizio subito.

AXERTA®

INDAGA. DOCUMENTA. ACCERTA.

Axerta S.p.A.

Nord-Ovest: Milano - Piazza Duomo 17
Milano - Piazza Duca D'Aosta 14

Nord-Est: Padova - Piazza Insurrezione 10

Centro-Sud: Roma - Via Giulio Cesare 71

www.axerta.it