



AIDP

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER
LA DIREZIONE DEL PERSONALE

Lombardia



ICHINO
BRUGNATELLI
e ASSOCIATI

**LA TUTELA DEL *KNOW HOW* AZIENDALE.
PATTO DI NON CONCORRENZA E STORNO
DEI DIPENDENTI. QUALI STRUMENTI
ADOTTARE PER PROTEGGERE
EFFICACEMENTE L'AZIENDA E IL
PATRIMONIO AZIENDALE**

Avv. Carlo Fossati
Studio legale Ichino Brugnatelli e Associati
20145 – Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 31
studiolegale@ichinobrugnatelli.it

**LA GESTIONE DEL PERSONALE ALLA LUCE DELLE
ULTIME NOVITA' NORMATIVE – 2021**

IL *KNOW HOW* AZIENDALE

ACCORDO TRIPS DEL 15 APRILE 1994

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»**.

REGOLAMENTO CE 772/2004

Definizione di «*Know-how*»

«patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è:

*i) **segreto**, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;*

*ii) **sostanziale**, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali;*

*iii) **individuato**, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità».*

D.LGS. 30/2005

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

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*

- Segretezza
- Novità
- Segretazione

IL *KNOW HOW* AZIENDALE SECONDO LA GIURISPRUDENZA

**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**

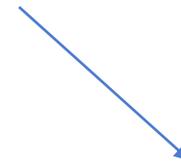
«*know how* è solo quell'insieme di
informazioni che, in quanto dotato
di caratteristiche intrinseche, sia
idoneo a conferire al detentore uno
**specifico vantaggio
competitivo.** [...] non devono
essere generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti e
operatori del settore, **il che
significa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

LA TUTELA DEL *KNOW HOW* AZIENDALE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO



La tutela legale

- Art. 622 e 623 c.p.
- Artt. 2105 e 2106 c.c.
- Art. 2598 c.c.



Rafforzamento convenzionale della tutela legale

- Patto di riservatezza
- Patto di non concorrenza

LA TUTELA PENALE

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

ARTICOLO 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

ARTICOLO 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**»

IPOTESI DI GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO

Art. 3 Legge *Whistleblowing* (30 novembre 2017, 179)

«Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui ... all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni ... private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rilevazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli ..., **622 e 623 c.p.** e dell'art. **2105 c.c.**»

CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

Segnalazioni circostanziate su

- ❑ **condotte illecite**, rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 fondate su elementi di fatto precisi (non suscettibili di interpretazioni) e concordanti (ci devono essere più indizi che confluiscono nella stessa direzione)
- ❑ **violazioni del modello** di organizzazione e gestione dell'ente



di cui i soggetti siano venuti a conoscenza **in ragione delle funzioni svolte**

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).

LO STORNO DEI DIPENDENTI

- 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.



ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE ILLECITA

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 SULLO STORNO DEI DIPENDENTI

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».



TUTELA CAUTELARE

Competenza funzionale

“In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, nel testo vigente alla luce delle modifiche apportate dall’art. 2 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conv. nella legge 24 marzo 2012, n. 27, va affermata la competenza della sezione ordinaria del Tribunale, e va esclusa quella delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di proposizione di una domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale (nella specie, sotto forma di «storno di dirigenti») nella quale l’ipotizzata lesione degli interessi della danneggiata riguardi le informazioni aziendali e i processi e le esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. *Know-how* aziendale in senso ampio), ossia la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative op di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all’accertamento dell’illecito concorrenziale” (**Cass. n. 11309/2017**).



GLI STRUMENTI DEL DATORE DI LAVORO
PER RILEVARE LA VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI NON
CONCORRENZA

LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE: PRESUPPOSTI

Il concetto di controllo difensivo elaborato dalla giurisprudenza

- a) indizi concordanti e gravi che il patrimonio aziendale sia messo in pericolo;
- b) il fine del controllo difensivo deve, quindi, essere quello di prevenire comportamenti lesivi dell'integrità del patrimonio aziendale.

SEGUE: L'ALLEGATO A6 DEL VECCHIO CODICE PRIVACY

EX ART. 20, COMMA 4, DEL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101 - 19 DICEMBRE 2018

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)

Ambito di applicazione oggettivo

«Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione» (art. 1 comma 1)

Ambito di applicazione soggettivo

«a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).

Le presenti regole deontologiche si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità» (art. 1 comma 1 e 2).

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO «LECITO»

1) Conferimento dell'incarico a un avvocato e/o investigatore privato che funga da «garante» della liceità della procedura (salvo che non si disponga di un ufficio interno dotato di competenze specifiche);

2) Principi cui deve conformarsi il trattamento:

- Finalità
- Proporzionalità
- Minimizzazione dei dati
- ❑ No a ricerche «a tappeto» su e-mail e navigazione internet;
- ❑ Necessario l'uso di «filtri» che limitino la ricerca ai dati rilevanti.



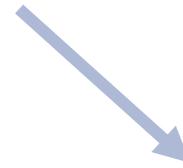
CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E NON CONCORRENZA



IL RAFFORZAMENTO CONVENZIONALE DELLA TUTELA LEGALE



Il patto di
riservatezza



Il patto di non
concorrenza

IL PATTO DI RISERVATEZZA

Contratto
atipico

Opera anche
dopo lo
scioglimento
del rapporto

Advice

- Definizione delle informazioni riservate:
 - settore di attività
 - mansioni
- Definizione delle conseguenze:
 - clausola penale

Lettera di *remind* al dipendente dei propri obblighi di riservatezza a seguito della cessazione del rapporto, per i casi di dipendenti depositari di informazioni sensibili e/o che siano andati a lavorare per aziende concorrenti.

IL PATTO DI NON CONCORRENZA

Art. 2125 c.c.:
accordo con cui «*si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto*»

Momento della stipulazione

- Prima della costituzione del rapporto
- In costanza di rapporto
- Alla cessazione del rapporto

- **Forma** scritta a pena di nullità
- **Oggetto:** attività inibita
- **Tempo:** 3 anni per i dipendenti non dirigenti /5 anni per i dirigenti
- **Luogo:** estensione territoriale del vincolo
- **Corrispettivo:** congruo e proporzionato

Clausola di recesso unilaterale

Valida solo se esercitata in costanza di rapporto – altrimenti nulla per violazione di norme imperative (Cassazione civile sez. lav. 08 gennaio 2013 n. 212)

Estensione
obbligo di non
concorrenza
ex 2105 c.c.

LA GIURISPRUDENZA SUL PATTO DI NON CONCORRENZA

Cassazione civile sez.
lav. 04 aprile 2006 n.
7835

Tribunale Milano sez.
lav. 28 settembre 2010

*«il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro **limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo**, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano **la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita**».*

«Il patto di non concorrenza deve prevedere, a pena di nullità, un corrispettivo predeterminato nel suo ammontare al momento della stipulazione del patto e congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore; pertanto, viola la norma la previsione del pagamento di un corrispettivo durante il rapporto di lavoro, in quanto la stessa introduce una variabile legata alla durata del rapporto che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà».

STRUMENTI DI «*ENFORCEABILITY*» DEL PATTO DI NON CONCORRENZA



Obblighi di informazione



Clausola penale (art. 1382 c.c.)



Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.



Azione risarcitoria

GRAZIE PER L'ATTENZIONE