

Rivista **ODC**

2

2016

ISSN 2282 - 667X

Direttore responsabile: *Francesco Denozza*

Direzione scientifica: *Francesco Denozza, Carlo Ibba, Marco Maugeri, Vincenzo Meli, Massimo Miola, Andrea Perrone, Serenella Rossi, Giuliana Scognamiglio, Ruggero Vigo*

Redazione scientifica: *Stefano Cerrato, Philipp Fabbio, Chiara Garilli, Alessio Scano, Andrea Vicari, Alessandra Zanardo*

Revisione scientifica: *Renzo Costi, Vincenzo Calandra Buonauro, Vincenzo Di Cataldo, Mario Libertini, Giorgio Marasà, Giuseppe B. Portale, Paolo Montalenti, Roberto Sacchi, Michele Sandulli, Antonio Serra, Roberto Weigmann*

I lavori pubblicati nel presente fascicolo sono stati sottoposti ad un procedimento di revisione tra pari, secondo i criteri indicati nella *Nota per gli autori*

ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

Rivista Telematica

ISSN 2282 - 667X

Sommario del numero **2** / 2016

SAGGI

The Argentina Guidelines for the Examination of Chemical and Pharmaceutical Patent Applications. Long-Term Effects on Inventive Activity and Compliance with the TRIPS Agreement

Vincenzo Di Cataldo

I crediti professionali nel concordato preventivo tra "prededuzione" e adempimento contrattuale

Giorgio Meo

La prévisibilité et la négociabilité des sanctions en droit de la concurrence.

Réflexions à partir du cas Orange et de la procédure de transaction introduite par la loi Macron

Patrice Bougette, Hugues Bouthinon-Dumas, Frédéric Marty

Il voto degli azionisti sulle politiche di remunerazione degli amministratori: la disciplina italiana e il modello comunitario di "say on pay"

Elisabetta Codazzi

Prospettive di adeguamento del diritto italiano alla Direttiva Trade Secrets

Davide Arcidiacono

THE ARGENTINA GUIDELINES FOR THE EXAMINATION OF CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL PATENT APPLICATIONS. LONG-TERM EFFECTS ON INVENTIVE ACTIVITY AND COMPLIANCE WITH THE TRIPS AGREEMENT

VINCENZO DI CATALDO*

SUMMARY: 1. The main goal of the Argentine Guidelines. – 2. A personal hypothesis of the practical effects of the rules proposed by the Argentine Guidelines. – 3. Markush patents and selection inventions. – 4. Abolishing selection inventions (in the way the Argentine Guidelines do) does not broaden the public domain space. - 5. Unreasonableness of an exclusive right of the Markush patent holder on all the subsequent selection inventions. - 6. *Per se* non patentability of selection inventions and the TRIPS Agreement. – 7. The patentability of prodrugs. – 8. The impact of the Argentine Guidelines on the flow of innovation: a credible hypothesis. – 9. The Argentine Guidelines in one country only. – 10. The real tools for an acceptable solution of the problem of Universal Health Coverage. – 11. The Argentine Guidelines and the TRIPS compliance. – 12. No meaning for the words “invention”, “novelty”, “inventive step”, and “industrial application” in the TRIPS Agreement? – 13. The generally accepted meaning of the words. – 14. Flexibility and certainty. – 15. Conclusions.

1. The main goal of the Argentine Guidelines.

In May 2012, Argentina issued a detailed and comprehensive set of Guidelines for the Patentability Examination of Patent Applications for Chemical and Pharmaceutical Inventions¹. This was an important move and, in principle, a welcome one. Patent offices have a difficult task in applying the complex rules of today’s patent law to a high number of patent applications for inventions in different fields of technology, coming from different countries, and posing a wide array of different patentability issues. Good guidelines give patent offices and applicants a valid tool for reducing uncertainties and increasing the consistency of decisions, and for ensuring similar treatment of similar cases.

To begin with a brief presentation of what will be discussed in depth in this article, the Argentine Guidelines seem to grant patentability only to chemical and pharmaceutical inventions resulting in the creation of new molecules. Inventions resulting from research activity on existing and known compounds are not patentable, or are presumed to be not

*Professor of Commercial Law, University of Catania, Department of Law. E-mail vdicataldo@lex.unict.it and vdicataldo@dicataldozappala.it

¹ “Pautas para el examen de Patentabilidad de las solicitudes de Patentes sobre Invencciones Químico-Farmacéuticas”, enacted by a joint regulation of the Ministries of Industry and Health and the Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (the Argentine Patent Office), Nos. 118/2012, 546/2012 and 107/2012, issued on May 2, 2012. The official text (in Spanish) can be found at <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13007>.

patentable: as a rule, they are denied the qualification as invention or are considered lacking one or more conditions of patentability. This presumption of non-patentability is not absolute, but leaves very little room for patentability, and it is not easy to understand whether this room is real or only virtual; but, frankly speaking, it seems more virtual than real.

The Argentine Guidelines openly identify their *raison d'être*, stating that access to drugs, the protection of public health², is put at risk by the «proliferation of patent applications for matters not strictly constituting an invention or that are marginal developments»³. Obviously, the issue is not the mere proliferation of patent applications, but the proliferation of granted patents. And, arguably, the number of patents is not a problem *per se*, but in its possible effects, such as in the delay they may cause to the market entry of generics.

It is not my intention to put in doubt the importance of the problem of access to drugs (in the new formula: the problem of Universal Health Coverage), since I am absolutely convinced that it is one of the main issues of today's world. Neither do I question that patent law can be better applied or even substantially modified to contribute to this goal⁴. However, I simply do not think that the approach chosen by the Argentine Guidelines can deliver good results. It is necessary to coordinate the issue of access to drugs with the need to create new drugs for new and old, but today reviving, pathologies. Simply, in case of a poorly balanced choice between these two interests, we risk having fewer drugs to offer to the world population of tomorrow.

If the motives for the Argentine Guidelines seem important and commendable, the efficacy of the measures undertaken to fulfill them is doubtful. In my view, access to drugs is not, and should not be, the concern of a patent office. Access to drugs should be the

² Other countries, on account of their concern for access to drugs, have recently developed their patent laws, proposing additional requirements for the patentability of pharmaceutical inventions in the text of the law, or in their jurisprudence. These developments have raised doubts as to their consistency with the TRIPS Agreement, whose Article 27.1 denies WTO Member States the possibility of adding other substantive patentability criteria to those provided for by the same Agreement (novelty, inventive step and industrial application).

India requires for a patent to be granted on a drug consisting in “a new form of a known substance” that the applicant gives evidence of an “enhancement of the known efficacy” of the substance [§ 3(d) of India Patent Act]. Examining this rule [Novartis v. Union of India, Civil Appeal No. 2706-2716 (2013)], India's Supreme Court has suggested that the “enhanced efficacy” relates to a medicine's therapeutic efficacy. This idea raises some concerns, because therapeutic efficacy profiles are rarely available at the time of the invention, and can be collected only after clinical trials are conducted.

Canada has developed the s.c. “promise doctrine”, whereby a patent on a drug can be invalidated if that drug fails to fulfill a “promise” inferred by the courts from the specification (a “promise” that for some courts must be explicit, and for some others could be implicit), even if the invention may otherwise be useful under the patent Act (see e.g. Sanofi Aventis v. Apotex Inc., 2013 FCA 186 at paras 47-49).

³ In the original text: «proliferación de solicitudes de patentes sobre materias que no constituyen propiamente una invención o son desarrollos marginales».

⁴ Literature on the conflict between patent law (more generally: IP rights) and access to drugs is boundless. See, among others, GHIDINI, *Developing countries' access to patented essential drugs. Are compulsory licenses the optimal means?*, *Estudios sobre Propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia in honour to Alberto Bercoff Rodríguez-Cano*, Barcelona, 2005, p. 513. See also, among the most recent, the papers collected by GHIDINI, PERITZ and RICOLFI, *TRIPS and Developing Countries*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014.

primary concern of other public actors (those that, in a modern state, govern and finance the health system). The patent system can contribute to improving access to drugs by providing incentives to the research and development of new medicines, but a good distribution of existing drugs needs other well shaped and well performing institutions.

Today it is generally accepted that the states can “adopt a patent system that best suits their technological capabilities as well as their social, cultural and economic needs and priorities”⁵. But, in my view, it is still true that the main goal of the patent system should be to stimulate, through the grant of patent rights, innovation and technical progress. There is no reason for a state to have a patent office, if not to stimulate the inventive activity through the grant of patents. Any country can provide for its patent office to examine patent applications taking into account the complex and multifaceted issue of access to drugs, or any other problem. However, these concerns cannot be greater than that of analyzing the merits of the patent in terms of novelty, inventive step and industrial application.

In this perspective, a patent office must, first and foremost, be aware of the long-term effects of its patentability guidelines on inventive activity. Particularly if the office in question is the patent office of a big country, the drafting of patentability guidelines must take into account the main and true purpose of patent law: would these rules be likely to increase the flow of new inventions nationally and, in a globalized world, internationally, or would they risk depressing inventive activity? In other words, would these rules be likely to increase the quality of life or, on the contrary, would they be likely to reduce it?

My hypothesis is that the Argentine Guidelines (both if effective in Argentine only, and in case of global application of rules identical or similar to them) risk causing a serious drop in global investment in research for new drugs and, consequently, in the flow of new drugs⁶. As a result, even if in certain circumstances these Guidelines could improve access to drugs facilitating the launch, in Argentine, of lower-priced generics, especially of new drugs invented abroad, they risk reducing incentives for incremental inventive activity in the Argentine pharmaceutical field. If this is true, they seriously risk hindering the investments and the development of the pharmaceutical industry in Argentine, which would probably be more successful in inventing drugs from existing compounds rather than in creating new compounds, and, eventually, they seriously risk reducing the future flow of new drugs.

If, in the case at hand, the analysis suggests that the effects of the proposed rules on the inventive activity, i.e. on the creation of new drugs, are probably negative, it could be interesting to verify whether these rules can be considered consistent with the country’s international obligations in patent matters. I can hardly imagine that a set of rules whose

⁵ *Declaration on patent protection. Regulatory Sovereignty under TRIPS*, drafted by a group of patent law experts from different countries under the aegis of the Max-Planck-Institut. The document can be found at <http://www.ip.mpg.de/de/pub/aktuelles/patentdeclaration.cfm>.

⁶ The words “new drugs” can be used, and are frequently used, in different meanings. In this article I will use the words “new drugs” to identify any new commercial drug, both consisting in a new chemical compound and in a product that is the outcome of incremental innovation on existing compounds.

probable effect is to hinder, rather than to foster, technical progress could be considered consistent with the TRIPS Agreement.

In the first part of this article (sections 2 – 7), while not intending to propose a full review of the entire text of the Argentine Guidelines, I will analyze some of its provisions: first, the provisions regulating the Markush patents and prohibiting, as a rule, the granting of patents for selection inventions; and, second, the provisions for the patenting of prodrugs. In the second part (sections 8 -10) I will consider the implications of the evolution of pharmaceutical research if there were a global application of rules identical or similar to the Argentine Guidelines. In the third part (sections 11 - 14) I will consider the consistency of the Argentine Guidelines with the TRIPS Agreement, comparing the theoretical premises of the Argentine Guidelines with the correct interpretation of the TRIPS Agreement required by the Vienna Convention on the Law of Treaties.

2. A personal hypothesis of the practical effects of the rules proposed by the Argentine Guidelines.

An exam of the content of the Argentine Guidelines shows that these rules *per se* do not embrace the patentability of innovations made in relation to a large number of subject matters: polymorphs, pseudo-polymorphs, enantiomers, Markush formulas, selections, salts, esters and other derivatives of known substances, active metabolites, prodrugs, formulations and compositions, dosages, and analogy processes. The Argentine Guidelines move from the assumption that, in said cases, invention is absent, or, if invention is present, novelty and/or inventive step are absent.

These inventions cover the full field of inventions known in the practice of chemical research, not considering the case of inventions whose subject matter is a new molecule. The evident implication is that - though this is not expressly said - the Argentine Guidelines tend to consider as patentable inventions in the chemistry field (almost) only new molecules. This is the unavoidable consequence of the fact that all other possible inventions (different from new molecules) are expressly said to be, as a principle, not patentable.

Each of the subject matters listed in the Guidelines deserves a specific and detailed analysis, backed up by a clear understanding of its technical aspects. For reasons of space, it is not possible to do it in this article, so I will discuss briefly only the Markush-type patents and selection patents, and the patentability of prodrugs.

Before going ahead, I want to present a personal hypothesis of the practical effects of the rules proposed by the Argentine Guidelines. From 2008 to 2012, 154 New Molecular Entities (NME) were launched globally⁷. Roughly half of these can be considered “breakthrough” innovations, in the sense that each of them has a novel mechanism of action⁸. The other half has mechanisms of action already known in their approved indication. Many of these “incremental innovation” cases, which are likely to be considered

⁷ IMS INSTITUTE, *Global Outlook for Medicines Through 2018*, 2014, 24.

⁸ IMS INSTITUTE, *Global Outlook for Medicines Through 2018*, 2014, 23.

not patentable by the Argentine Guidelines, have played a key role in medical advance in recent years.

Consider enantiomers. The compound escitalopram (brand name Lexapro) is the S-enantiomer of the earlier marketed product citalopram (brand name Cilexa/Cipramil), which is a racemic mixture of the S- and R-enantiomers. The literature⁹ demonstrates many significant therapeutic benefits of the S-enantiomer over the racemic mix.

In the same way, the product esomeprazole (brand name Nexium) is the S-enantiomer of the earlier marketed product omeprazole (brand name Prilosec/Losec), which is a racemic mixture of the S- and R-enantiomers. Literature¹⁰ shows that esomeprazole has significantly greater efficacy than omeprazole in the treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD) patients with erosive esophagitis, and that the tolerability and safety of esomeprazole are comparable to that of omeprazole.

As to Markush claims and selection inventions, it is possible to mention olanzapine (brand name Zyprexa), that was generically covered by earlier Markush patents and was specifically claimed in a later selection patent. Similarly, the besylate salt of amlodipine (brand name Norvasc) was patented on unexpected benefits of selecting besylate, although other salts of amlodipine were known in the prior art. And it should always be remembered that cimetidine, one of the most important modern drugs, was selected – decades ago - by its “inventor”, Sir James W. Black, inside a previously known class of compounds, after seven years of testing.

Regarding combinations, it suffices to mention that this kind of invention has a long history in HIV therapy, where new combinations have revolutionized the efficacy and tolerability of treatments for this condition. Innovation in formulation technology has permitted the co-formulation of multiple known, individual anti-HIV compounds into a single tablet thus greatly improving previously challenging compliance with antiretroviral therapy regimens.

Specific anti-HIV combinations have been developed for specific patient sub-populations, since tolerance of multiple drug combinations varies. For example, the world population can now use dolutegravir (brand name Tivicay) plus Truvada (Truvada is a combination of two HIV medicines, emtricitabine – brand name Emtriva – and tenofovir disoproxil fumarate – brand name Viread – in one pill); raltegravir (brand name Isentress) plus Truvada; Stribild, which includes four medicines combined in one pill (elvitegravir – brand name Vitekta; cobicistat, a medicine that increases the effectiveness of elvitegravir; emtricitabine; and tenofovir disoproxil fumarate. Stribild is recommended only under certain conditions of creatinine clearance); Triumeq, which includes three HIV medicines combined in one pill (abacavir – brand name Ziagen; dolutegravir and lamivudine – brand name Epivir), recommended for those affected by a gene variation that is linked to a serious allergic reaction to abacavir.

⁹ See <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2923415/>

¹⁰ See <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11280530> .

Another therapeutically important combination drug is Caduet (atorvastatin – brand name Lipitor – plus amlodipine – brand name Norvasc – in a fixed-dose combination), now available as a generic¹¹. Caduet is used to treat high blood pressure (hypertension) or chest pain (angina), and to lower the risk of stroke, heart attack, and other heart complications in people with type 2 diabetes, coronary heart disease, or other risk factors.

As to prodrugs, I will mention only capecitabine (brand name Xeloda), which is a prodrug of 5-FU. It is a novel, selectively tumor-activated fluoropyrimidine carbamate producing clinically active levels of 5-fluorouracil (5-FU) at the tumor site. Prodrugs such as this have the ability to generate higher levels of active drug at the tumor site.

In few words: many drugs, maybe the majority of new drugs, that have played an important role in the latest years of the history of global health, were not “breakthrough” molecules. They have been invented by working on existing compounds. They are clearly the fruit of incremental innovation, of research conducted on previously known compounds. They have met all the conditions of patentability. They have solved important technical problems, and have been invented after unsuccessful efforts by other parties. They would have likely been ruled out as non-patentable by the Argentine Guidelines. And – what is maybe the most relevant consideration, which will be argued in the last part of this study – probably would not have been invented if the Argentine Guidelines had been in force in the countries where and at the time when they were invented.

3. Markush patents and selection inventions.

First, I want to discuss the Markush-type patents and selection patents. These two topics are closely linked and can be examined together.

A Markush patent claims a genus of compounds by reference to a shared chemical structure. It encompasses all molecules that share the common structure and which have constituent elements matching the choices allowed for each point of variation.

The Argentine Guidelines admit the grant of patents on applications structured in this way, saying only that the application must demonstrate the general conditions of patentability (unity of invention; novelty, inventive step, and industrial application; sufficient description). In this case, a «generic chemical structure that may have multiple chemical substituents linked to a central nucleus, covers a variety of compounds with properties which, in spite of not having been proved for all the claimed compounds, may be inferred for the whole group»¹².

The document goes on to say that «the protection of ‘Markush’ formulas must be restricted to what may be effectively reproduced by a person skilled in the art departing from what has been disclosed in the specification, and the industrial application of which

¹¹ See <http://respiratorymedicine.eu/article/s0954-61111270005-7/inhaled-corticosteroid-and-long-acting-%CE%B22-agonist-pharmacological>.

¹² In the original text: «Estructura química generica, que puede poseer multiples sustituyentes químicos unidos a un núcleo central, cubriendo una variedad de compuestos con propiedades que, a pesar de no haber sido probadas para todas los compuestos reivindicados, pueden ser inferidas para todo el grupo».

undoubtedly results from the description provided»¹³. But it also says that a patent structured in this way «discloses all the components of that group which, in this way, become part of the art»¹⁴.

Selection patents are patents having claims that fall within the generic claim scope of earlier filed patent applications. The selection claims may be one or several sub-genus of the earlier broader genus or may be related to specific embodiments falling within that earlier genus claim, but, of course, not disclosed in that earlier application. The Argentine Guidelines deny, *per se* and absolutely, the patentability of selection inventions, saying that a Markush claim effectively discloses all molecules encompassed by that claim, thus anticipating any later filed claim to a particular compound, even if there is no description of that molecule provided in the previous Markush patent, and the disclosure in the patent is inadequate to show how to produce that particular compound without undue experimentation. Selection inventions are said not to be “novel”, on the basis of the prior art disclosure of a genus encompassing, but not explicitly disclosing, that selection (or species).

The Argentine Guidelines offer a detailed description and justification of their conclusion, explaining various situations and reasons under which a claim to a species or selection is deemed not to be novel. First, the Guidelines state that «disclosure of a group of chemical compounds (Markush formula) or of groups of pharmaceutical compositions even in generic form, discloses all the components of such group, which become part of the art»¹⁵. Second, they state that there «is no novelty in the selection of an element or elements already disclosed in prior art, even when they show differentiated or higher properties not previously demonstrated»¹⁶. Third, they state that «pharmaceutical compositions, their preparation processes and medicines are not patentable when they are specifically related to an element or elements selected from a large group of elements, as they do not represent novelty for the product or process»¹⁷.

4. Abolishing selection inventions (in the way the Argentine Guidelines do) does not broaden the public domain space.

¹³ In the original text: «La protección de las fórmulas Markush debe quedar limitada a aquello que, a partir de lo que fue divulgado en el informe descriptivo, puede ser efectivamente reproducido por un técnico en la materia y cuya aplicación industrial surge de manera indubitable de la descripción aportada.»

¹⁴ In the original text: «revela a todos los componentes de ese grupo, que de esta forma pasan a integrar el estado de la técnica.»

¹⁵ In the original text: «La revelación de un grupo de compuestos químicos (formula Markush) o de grupos de composiciones farmacéuticas aun de forma genérica, revela todos los componentes de aquel grupo, que de esta forma pasan a integrar el estado de la técnica.»

¹⁶ In the original text: «No hay novedad en la selección de un elemento o elementos ya revelados por el estado de la técnica, aun cuando éstos presenten propiedades diferenciadas o superiores, no demostradas anteriormente.»

¹⁷ In the original text: «Se considera que no son patentables las composiciones farmacéuticas, sus procesos de preparación y medicamentos, cuando están relacionadas específicamente a un elemento o elementos seleccionados de un grupo mayor de elementos, pues no representan novedad para el producto o proceso.»

The explicit goal of the document is to reduce the number of patents on drugs and broaden the scope of the public domain, on the grounds that the abolishing of “unworthy” patents (as the selection patents are considered to be) will increase the availability of (not patented) drugs and reduce their prices.

But in reality, by abolishing selection patents, the Argentine Guidelines may reduce the number of patents, but do not broaden the public domain, as selection patents inevitably fall within the scope (“patent space”) of pre-existing patent rights. Quite simply, the Argentine Guidelines expand the scope of the Markush patents far beyond their current scope in the countries admitting this kind of application.

In the countries admitting s.c. Markush claims, it is generally said that the Markush patent claim does not cover all the compounds that fall within its generically described scope, and, more exactly, does not cover the compounds (although falling within that earlier genus claim) not specifically disclosed in the patent application and that a person of ordinary skill in the art is not enabled to produce without undue experimentation. Correspondingly, it is possible to grant a patent (a selection patent) on a compound falling within that generic claim scope, but which has not been effectively disclosed in the earlier application and cannot be identified without inventive activity.

If the rule denies the patentability of the selection inventions, stating that all the compounds falling within the scope of the Markush patent are not new, because they are covered by that patent (and this is the assumption of the Argentine Guidelines), all the compounds selected after the filing of the Markush patent application could not be the object of new patent applications, but will not be in public domain. Simply, they will be covered by the previous Markush patent.

In conclusion, from the point of view of the extent of the public domain, there is no substantial difference between the generally accepted idea and the Argentine Guidelines. The number of patents is different, but the space covered by them, on the whole, is the same. In both cases, all the compounds falling within the scope of a Markush patent are patent protected. In the generally accepted rule, the compounds are covered by the Markush patent and one or more selection patents; in the Argentine Guidelines, one patent (the Markush patent) covers all the compounds that can be selected from it, even afterwards, and even if the compounds are (according to the general opinion) novel and inventive over the disclosure in the Markush patent.

The Argentine Guidelines could have an effect in broadening the public domain only if they stated that none of the compounds selected after the filing of the Markush application could be covered by a new patent application and were not covered by the (previous) Markush patent. But stating that a selection invention is not patentable due to lack of novelty because of its inclusion in the prior art disclosed by the Markush patent inexorably means that all the selected compounds must be covered by the Markush patent¹⁸.

¹⁸ Only if the new compound is selected from a larger group that is not covered, as a group, by a (previous) Markush patent could the Argentine Guidelines, by denying patentability of the selection, really expand the public domain to include the selected compound. But in the absence of a prior Markush patent, prior art is usually a dispersed complex of documents that would generally identify some compounds, without giving the

I do not see how this conclusion can be avoided. It certainly cannot be avoided by saying that the selected compound cannot be deemed part of the Markush patent due to lack of adequate disclosure. If we assume that the compound is not adequately disclosed by the Markush patent, it is impossible to say that the (subsequent) selection patent is anticipated and is lacking novelty.

5. Unreasonableness of an exclusive right of the Markush patent holder on all the subsequent selection inventions.

At a closer look, the Argentine Guidelines result in only one minor difference to the position they oppose, which is their different patent date. When selection invention is permitted, any (non-obvious) selection invention will have a different patent application with a different filing date, and any selection patent granted will have its own expiration date, obviously subsequent to the expiration date of the Markush patent. Under the Argentine Guidelines, all the selected compounds will have the filing date of the Markush patent, and the expiration date will be identical for all. Indeed, a selected compound will not enjoy the full term of the patent (twenty years), but only twenty years minus the time elapsed from the filing date of the Markush claim to the date of the selection. And this shorter patent life for the selected compound might seem a benefit for the public – at least from the point of view of the Argentine Guidelines.

But, from a different perspective (and, I would say, from a more balanced perspective), the traditional, generally accepted position seems more reasonable. I do not see any reason for giving the holder of the Markush patent the exclusive right on all the compounds that could derive from its general formula, even with inventive activity, with undue experimentation, with investment in financial, technical, and human resources going far beyond what could be done by an “ordinary” technician or an “ordinary” research group. It seems to me much more reasonable that the exclusive right on a compound selected by third parties with inventive activity be given not to the holder of the previous Markush patent, but to the researcher that has effectively identified it. This is consistent both with the idea of the patent as a reward for an invention already made, and with the idea of the patent as an incentive for research.

6. Per se non patentability of selection inventions and the TRIPS Agreement.

It is worth making one more remark on the Argentine Guidelines regarding Markush claims and selection patents.

idea that they are a group. Hence, it would be much more difficult to claim, in relation to a patent application for a new single compound, or for a small group of new compounds, that this is an invention selected within a larger group, and, as such, it is not patentable because anticipated by the previously acquired knowledge of the group.

In my opinion, the arguments of the Argentine Guidelines seem to be inconsistent with the generally accepted meaning of novelty – and, consequently, with the obligations created by the TRIPS Agreement. The problem of the consistency of the Guidelines with the TRIPS Agreement will be discussed later, but it is possible to make some preliminary remarks in this paragraph. In order for a prior art disclosure to destroy the novelty of a molecule, that disclosure must not only show the structure of the molecule, but also enable a person skilled in the art to make that molecule without undue experimentation. If it does not, then the prior art cannot be said to anticipate (*i.e.*, destroy the novelty of) a claim limited to the specific molecule. The Guidelines impose this rule as an unconditional standard – even if it were shown that an individual molecule was neither described by the previous Markush patent nor shown to be producible using the disclosures in the Markush patent or available in the state of the art.

In addition, the Argentine Guidelines consider the selection of a species or a group of species that is part of a larger group, as disclosed in prior art, even if not via a Markush-type patent application. They assume that disclosure of a genus always destroys the novelty of every species encompassed by that genus. According to this principle, even composition claims that include an element disclosed in the prior art are not novel. The Guidelines in effect redefine the concept of novelty and assume that a composition comprising several different molecules is the same as any single molecule found in that composition.

Under practices followed before (and after) the adoption of the TRIPS Agreement, disclosure of a genus does not per se negate novelty of each species within that genus. For example, under U.S. law, disclosure of a generic chemical formula will anticipate a species covered by that generic formula only if the species can be “at once envisaged” from the generic formula¹⁹. Other countries follow a similar practice whereby disclosure of a genus does not necessarily destroy the novelty of every species falling within the genus. Similarly, the PCT Examination Guidelines hold that disclosure of a genus does not invariably destroy the novelty of every species within that genus²⁰.

In my opinion (and I think this is generally shared doctrine), whether a prior art reference destroys the novelty of a specific molecule relates to the particular disclosure in that prior art reference. Specifically, the prior art reference must either expressly describe the particular molecule, or must enable a person of ordinary skill in the art to produce that molecule without undue experimentation.

The standards in the Argentine Guidelines that govern the novelty of selection inventions thus seems to employ a definition of novelty that is not the currently accepted

¹⁹ See, e.g., *In re Petering*, 301 F.2d 676 (1962): «It is our opinion that some skilled in this art would, on reading the Karrer patent, at once envisage each member of this limited class, even though this skilled person might not at once define in his mind the formal boundaries of the class as we have done here».

²⁰ See, e.g., PCT Examination Guidelines at § 12.02 and 12.09: «An item of prior art that discloses a genus does not always anticipate a claim to a species falling within the genus. In other words, if a claim under examination recites a specific example, and that specific example is not explicitly named but falls within a generic disclosure found in an item of prior art, the claim is not anticipated unless the specific example is identified with sufficient specificity in the item of prior art. If the item of prior art identifies the claimed example with sufficient specificity, that example lacks novelty no matter how many other species are additionally described in the item of prior art».

definition. The conclusion should probably be that these standards render Argentine patent law inconsistent with the well-accepted meaning of novelty under the TRIPS Agreement Article 27.1.

7. The patentability of prodrugs.

We can now move to a different aspect of the Argentine Guidelines regarding prodrugs. This term is used to identify compounds that, when administered to the body, can produce a therapeutically active ingredient, which is the product of the compound's metabolism in the body.

The Argentine Guidelines recognize that molecules that can be classified as “prodrugs” can be novel, can involve an inventive step, and can be capable of industrial application. Consequently, they recognize that molecules that are classified as “prodrugs” can be patented if they satisfy the general conditions of patentability.

However, the Guidelines impose an additional requirement for a prodrug to be patented. They specifically provide that «the application must contain evidence that the prodrug is inactive or less active than the originated compound, that the generation of the active compound (in the body) assures an effective level thereof, and also that it minimizes the direct metabolism of the prodrug»²¹. The Guidelines also distinguish these prodrug requirements from conventional patentability requirements. The text is clear in so far as an application for a prodrug, in addition to satisfying the requirements for novelty, inventive step, industrial application and adequate disclosure, must provide evidence regarding the effects or properties of the prodrug in the body after administration. If the prodrug does not exhibit those properties, it will not be granted a patent.

This additional requirement seems to be inconsistent with the TRIPS Agreement, which (and, again, this can be said even without the more precise analysis that will be conducted later on the consistency of the Argentine Guidelines with the obligations from TRIPS Agreement) simply does not permit WTO members to impose substantive patentability requirements in addition to those specified in the Agreement (novelty, inventive step, and industrial application).

Similarly, the TRIPS Agreement does not allow member states to impose special disclosure requirements for an invention beyond those specified in Article 29.1. WTO members may only require that the patent applicant «disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application».

²¹ In the original text: «Deberá constar en la solicitud evidencia de que el profármaco es inactivo o menos activo que el compuesto originado, que la generación del compuesto activo (en el organismo) asegura un nivel eficaz del mismo, además de minimizar el metabolismo directo del profármaco.»

Consequently, I do not see how the Argentine Guidelines, by requiring additional substantive information for the patentability of a prodrug, could be considered consistent with the TRIPS Agreement.

This does not mean that the additional conditions in the Argentine Guidelines are not important. They may be relevant to the efficiency or safety of the drug, and as such could be considered in the authorization process for introducing the drug onto the market. But this has nothing to do with the patentability of the product or with the examination procedure preliminary to the grant of the patent.

8. The impact of the Argentine Guidelines on the flow of innovation: a credible hypothesis.

As stated at the start of this article, what is really important is the impact that a set of guidelines for the examination of patent applications can have on inventive activity. The main goal of the patent system is to foster innovation through the flow of new inventions. The mission of any guidelines for patent examination should be consistent with the goal of the patent system.

One question could be: If guidelines identical to the Argentine Guidelines had been in force in all countries in the last ten years, would we have had no change, an increase, or decrease in the flow of new drugs?

The same question can be posed for the future. Would guidelines like the Argentine Guidelines give rise to a bigger flow of new drugs, or reduce the creation of new drugs? Would they encourage or discourage investment in research for new drugs?

As to the past, in my view, most of the new drugs consisting in breakthrough NMEs²² that have entered the market would likely still be in our pharmacies and drugstores, even if the Argentine Guidelines had been in effect everywhere in the world. Investment in research and development for breakthrough NMEs would still be fostered, as the patenting of these molecules is still admitted by the Argentine Guidelines.

By the same token, there is no reason to think we would have, today, a larger number of breakthrough NMEs. The Argentine Guidelines do not encourage investment in the research for new molecules in comparison with the examination rules now in effect in developed countries. They do not interfere with the research activity for new molecules; they simply maintain the status quo. Nevertheless, it is possible to assume that in the context of the Argentine Guidelines the flow of breakthrough NMEs could decrease, given that pharmaceutical companies use a substantial part of the profits they make on “incremental innovation” drugs to pay for R&D of “breakthroughs”.

What about the flow of new drugs that are thought to be patentable, and have been patented in the last ten years, but could not have been patented if the Argentine Guidelines had been in effect? Here the answer is nuanced. Some of these “incremental innovation” drugs would have been invented anyway, because their invention was the natural

²² As I mentioned in Section 2 of this article, the acronym NMEs indicates the New Molecular Entities. “Breakthrough” NMEs are new molecules with a novel mechanism of action.

conclusion of lines of research that were already underway. But at least some of these drugs would have been invented only as a result of investment that would have been undertaken only with the prospect of recouping the cost through a patent. These drugs would not be on the market (or would have entered the market later) if the Argentine Guidelines had been in effect.

In the same way, it is possible to anticipate the future effects of the Argentine Guidelines. Investments in research on new “incremental innovation” drugs will decrease. Part of such investments is undertaken by firms seeking a competitive advantage by being the first to put a new drug on the market, with or without a patent. These investments would not be affected by guidelines denying the resulting drugs a patent. But other firms, which now invest in these lines of research, do so only because they have the prospect of a patent. These firms (or at least some of them) will stop or reduce their investment. If this hypothesis is correct, the total flow of investments in incremental innovation research would diminish, the total number of players in this field would decrease and, consequently, the flow of new drugs would decrease as well.

To complete the picture, it is worth saying that the financial resources no longer devoted to research into new “incremental innovation” drugs would not be diverted towards research into new “breakthrough” NMEs. Considering the high risk of such research, increased investment in these research activities, absent any specific incentive, is improbable. There is no reason to think that the resources no longer employed to finance research in incremental innovation would be addressed to research on new molecules.

An economic analysis could confirm the above hypothesis, and could give a probabilistic idea of the quantitative factors at stake. Knowing the extent of investment in research activities by the pharmaceutical sector, and its shares of investment in research for breakthrough NMEs and for new drugs not consisting in new molecules (new “incremental innovation” NMEs), and knowing the flow of new drugs of both classes in recent years, it would be possible (with some approximation, due to many uncertainties, and, above all, to the difficulty of drawing an exact distinction between the two classes of new drugs) to have a quite precise idea of the foreseeable reduction of investment in research and of invention of new drugs. Even without this analytical confirmation, I believe that the above hypothesis would be shared by most readers of this article. There is little doubt that the Argentine Guidelines, if accepted globally, would have the effect of reducing (and not increasing) the flow of new drugs.

9. The Argentine Guidelines in one country only.

It is possible now to consider a more subtle issue that is also more sensitive in the perspective of international relations. What would the effect be of guidelines identical to the Argentine Guidelines entering into force in one country only?

In principle, the Guidelines would lead, in that country, to a reduction of investment in research into new drugs and in the creation of new drugs. Knowing the pertinent data, it would be possible to quantify these effects.

This impact could be considered tolerable if investment in research were already fairly low, and if the flow of new drugs were also low. From a radical point of view, reducing what is already low is not particularly compromising. Moreover, the country in question could count on a counter-effect that could be considered positive. Adopting these Guidelines would deny patents to new “incremental innovation” NMEs invented elsewhere, considering as patentable only new “breakthrough” NMEs drugs, both foreign and domestic. This would allow that country to produce freely all new “incremental innovation” NMEs invented around the world, without payment of royalties to the (foreign) patent holders. Obviously, these drugs could be produced in Argentine only for internal consumption, and not for export (being these drugs patented in other countries). The Argentine pharmaceutical sector, in the absence of a prospect of patenting the possible results, would be discouraged from conducting research on known compounds; the national industry will have no stimulus for investing in incremental innovation, and (if not strong enough to compete on the floor of research of new molecules, which is, perhaps, the case of Argentine), will give ground in research for incremental innovation to its competitors from different countries, whose investments in this kind of research will be fostered by patents in their countries of origin.

Moreover, for the reasons I will explain in the last part of this article, if the country in question is bound by the TRIPS Agreement, it is highly probable that this conduct would be considered in violation of its international obligations under that Agreement.

10. The real tools for an acceptable solution of the problem of Universal Health Coverage.

The explicit goal of the Argentine Guidelines is not to reduce the creation of new drugs (this could be, as I have said, their unintentional effect), or to increase the creation of new drugs (although this should be the main goal of any patent system). The explicit goal of the Argentine Guidelines is the reduction of the price of existing drugs on the Argentine market.

The drug price issue (more generally, the issue of access to drugs) is, under any perspective, dramatic and multifaceted. It deserves effort, careful study, and strong action. But in principle, it is not directly connected with patent law, and it is not within patent law that the main tools (or the first steps) to resolve the problem can be found.

Beyond the creation of a good system of drugs pricing, countries must develop a national assistance for destitute citizens. Any country can decide whether to shoulder the cost of drugs for all citizens, or only for the indigent, and whether to pay for all medicines or only for essential medicines. But today no one questions that states should help the destitute to access at least the most essential medicines. This in turn needs a “good” state: a balanced fiscal structure, a reduction of economic inequalities, the development of a strong feeling of national solidarity, and much more. Notwithstanding the difficulties, this is the road states have to take to reach the goal of Universal Health Coverage and, more generally, the goal of a more developed health and welfare system and a society based on principles of justice and equality.

This is not the place to discuss such moves and interventions, which are beyond the competence of the author and are not specifically linked to the issue considered by this article. However, one final question has still to be answered. Many countries today simply lack the elementary financial conditions for developing an acceptable system of public health. They cannot afford to buy drugs for their citizens, not even for the poorest. In this case, access to drugs should be assured by the development of a more integrated net of international solidarity, whose main actors should be the States, international organizations, as well as foundations and non-governmental organizations, which already play an important role. As a final remark, I do not think it is reasonable to try to impose mandatory contributions to private actors and pharmaceuticals manufacturers by neutralizing patent rights²³ because the effects could be negative for all.

11. The Argentine Guidelines and the TRIPS compliance.

The simple fact that it is possible to imagine that the effects of the Argentine Guidelines could be negative – because they could hinder the creation of new drugs by discouraging investments in research activities on known compounds, thus reducing technical progress and quality of life of future generations – suggests verifying whether the Argentine Guidelines are consistent with the existing international rules on patents.

Hence, patent law, both at the national and international level, has the goal of fostering technical progress. If we assume that national patent rules have the opposite effect, it is easy to infer that these rules are not consistent with international patent law – for the simple reason that also international patent law has the goal of fostering innovation.

The patent rules to be taken into account now are the rules proposed by the TRIPS Agreement. Although no WTO Member has yet submitted a complaint against the Argentine Guidelines, the results of the analysis set forth in the first and second part of this article suggest continuing with this inquiry.

The explicit premise of the Argentine Guidelines is that «the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) – Annex 1C – determines the patentability requirements and grants Member Countries the authority to determine the standards of novelty and inventive step to be attained by the inventions in order to constitute patentable matter pursuant to their respective national law»²⁴.

In principle, this statement can be supported. However, after reading the entire text of the Guidelines, it can be inferred that their implicit premise is significantly more generous

²³ The TRIPS Agreement and subsequent international documents, such as the Doha Declaration, allow for some exceptions to patent rights through compulsory licenses or otherwise. However, compulsory licenses are limited to certain circumstances by several safeguard provisions in Article 31 of the TRIPS Agreement. Moreover, the language of Article 31 highlights that such extreme measures should only be used in exceptional circumstances (e.g., «national emergency or other circumstances of extreme urgency», as stated by Article 31.1.b). This illustrates the types of extraordinary events for which these exceptions are appropriate. It is difficult to think, at least to me, that these texts provide for cases of structural inefficiency or state impotence.

²⁴ In the original text: «El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) – Anexo 1C – determina los requisitos de patentabilidad y otorga a los países Miembros la potestad de determinar los estándares de novedad, y altura inventiva que deben alcanzar las invenciones para constituir material patentable bajo sus respectivas legislaciones nacionales.»

in interpreting the alleged prerogatives of member states. The real premise of the Argentine Guidelines is that the TRIPS Agreement does not bind countries to a precise definition of what constitutes a patentable invention, and does not propose a binding set of conditions of patentability, which are only indicated with words (novelty, inventive step and industrial application) absolutely lacking in content. The Argentine Guidelines regard the internal flexibility of the TRIPS Agreement as giving countries space for a national definition of “invention”, “novelty”, “inventive step”, and “industrial application”, divorced from the appropriate context.

I disagree with this point of view. The interpretation of the TRIPS Agreement is not a free activity of WTO member states, but must be done (and this is generally admitted²⁵) according to the international rules of interpretation of treaties – mainly the Vienna Convention on the Law of Treaties, signed in 1969²⁶. The Vienna Convention proposes a “General rule on interpretation” of treaties in Article 31, and gives some “supplementary means of interpretation” in Article 32. The full text of these articles is in footnote 27²⁷.

In the light of the Vienna Convention, every term of an international treaty shall be given the meaning established by the same treaty, and every term not expressly defined by the same treaty shall be given «the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose». Definitions offered by previous

²⁵ See, inter alios, C. CORREA, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries*, Zed Books Ltd. – TWN, 2000, 104.

²⁶ A new text of convention was drafted in 1986, largely repeating the text of the Vienna Convention of 1969, but it is not yet in force. On the Vienna Convention see O. CORTEN, P. KLEIN (eds), *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, Oxford, OUP, 2011, and O. DÖRR, K. SCHMALENBACH (eds), *Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*, Berlin – Heidelberg, Springer, 2012.

²⁷ Article 31.

General rule of interpretation.

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.
2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes:
 - (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty;
 - (b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.
3. There shall be taken into account, together with the context:
 - (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions;
 - (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation;
 - (c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.
4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.

Article 32.

Supplementary means of interpretation.

Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31:

- (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or
- (b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.

treaties «made between all the parties» shall be part of the context for the purpose of interpreting the treaty.

12. No meaning for the words “invention”, “novelty”, “inventive step”, and “industrial application” in the TRIPS Agreement?

The TRIPS Agreement does not expressly define the terms “invention”, “novelty”, “inventive step”, or “industrial application”. As far as the term “invention” is concerned, this is by no means strange, as it is not generally defined in national patent laws or in international conventions. By contrast, it can seem strange at first sight that the Agreement does not define the terms “novelty”, “inventive step”, and “industrial application”, which are defined in all modern patent law texts.

In this study, I will not consider the meaning of the term “invention” in the TRIPS Agreement, as this is not the focus of this analysis of the Argentine Guidelines. I will only analyze the meaning that the TRIPS Agreement gives to the terms “novelty”, “inventive step”, and “industrial application”.

To understand what these words mean, WTO member states are obliged to use “the ordinary meaning” given to these terms “in the context” of the TRIPS Agreement and “in the light of its object and purpose”. Strictly adhering to the provisions of the same Agreement, they cannot consider the meaning of these terms in other international treaties (in the sense of Article 31.2.a of the Vienna Convention), because there are no previous treaties “made between all the parties” of the TRIPS Agreement. This also applies to the Patent Cooperation Treaty (PCT), which gives a definition of the above-mentioned terms²⁸, but has not been signed by all the members of the TRIPS Agreement and especially not by Argentina²⁹.

Nevertheless, it would be strange to conclude that the TRIPS Agreement does not give a meaning to the conditions of patentability. The simple fact that it mentions the terms “novelty”, “inventive step”, and “industrial application” implies that these terms are held to have a commonly accepted meaning. If we assume that the TRIPS Agreement ignores the meaning of those terms and gives countries full freedom to define them as they prefer, their use becomes absurd and incomprehensible. Void of meaning, those words would be vacuous ghosts. Why would the TRIPS Agreement mention the words “invention”, “novelty”, “inventive step”, and “industrial application” if these terms had no meaning at all?

The meaning of the above-mentioned terms is to be looked for, first and foremost, in the “ordinary meaning” given to them by the global patent community, including in Argentina. Do those terms have a commonly accepted meaning?

²⁸ The PCT, signed in Washington in 1970, does not define the term “invention”, but gives an express definition of the terms “novelty”, “inventive step”, and “industrial application” in Article 33.

²⁹ The PCT has 148 member states. All 160 members of the WTO are members of the TRIPS Agreement. Although the difference in adhering states is minimal, and may become smaller, it is still present.

The conditions of patentability (“novelty”, “inventive step”, and “industrial application”) are quite precisely defined by the PCT. It is interesting to observe that, although the definitions of the conditions of patentability proposed by the PCT are not binding for non PCT Member States (such as Argentina), nor for any PCT contracting party³⁰, most PCT Member States (148 States in total, about three quarters of the currently independent States) have, in fact, introduced the PCT definitions into their national patent laws. Even more interestingly, this is true even for states that are not PCT members, including Argentina. Though Argentina is not a member of the PCT, Argentine patent law³¹ defines “novelty”, “inventive step”, and “industrial application” (Article 4³²) using the definitions set forth by the PCT. It is not easy to understand how Argentina can say that it does not accept the PCT definitions as the common meaning of these terms when Argentine patent law uses precisely those definitions³³.

13. The generally accepted meaning of the words.

It is thus not true that countries are free to give their own meaning to the terms indicating the conditions of patentability in the TRIPS Agreement. Those terms are to be read in the generally accepted meaning they have in the patent world, which coincides with the definitions of the Patent Cooperation Treaty – even in countries like Argentina, which are not part of the PCT³⁴.

³⁰ This is expressly clarified by Article 33(5) PCT: «(5) The criteria described above merely serve the purposes of international preliminary examination. Any Contracting State may apply additional or different criteria for the purpose of deciding whether, in that State, the claimed invention is patentable or not». It is worth noting that the right of the State to introduce “additional” criteria of patentability, set forth by the PCT, is denied by the TRIPS Agreement (see Article 27).

³¹ Ley de patentes de invención y modelos de utilidad. Ley 24.481, modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 – B.O. 22/3/96. Modificada por la Ley 25.859.

³² «Artículo 4 – Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

a) A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre.

b) Asimismo será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica.

c) Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiéndose al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.»

³³ From this point of view, the very consistency of the Argentine Guidelines with the Argentine Patent Law could be seriously doubted. This problem will not be discussed here, not only for reasons of comity, but because any interpretation of a national law needs a good knowledge of that law system and of its technics of interpretation.

³⁴ It can be added that even the “Options for Implementing the TRIPS Agreement in Developing Countries”, an important document on the criteria of patentability signed at the end of the last century by an Expert Group convened by the Third World Network after an initial draft prepared by Professor Correa, do not seem to diverge from the PCT definitions. They only present as a “recommended option” a definition of

This does not imply that the meaning of those terms is rigidly defined once and for all; in addition, countries do have latitude (I would say: “some” latitude³⁵) in defining the conditions of patentability. Indeed, the words expressing those conditions are themselves words that need interpreting. Their meaning, like the meaning of any word, can be described in a way frequently used by theories of the interpretation of law. Each word has a zone of light, a nucleus of meaning that can be considered clear for all (or most of) the people using that word and that language. This is what enables a word to act as an instrument for people to communicate with one another. Each word also has a zone of shadow, a further complex of meanings less generally and clearly shared. Using the well known words written by H. L. A. Hart, «a man with a shining smooth pate is clearly bald; another with a luxuriant mop clearly is not; but the question whether a third man, with a fringe of hair here and there, is bald might be indefinitely disputed, if it were thought worthwhile or any practical issue turned on it»³⁶.

To give one more example, the words “day” and “night” have a clear zone of light. Everyone agrees that it is day when the sun is up and night when the sun is down. Both words also have a zone of shadow: dawn and dusk, are they day or night? Is there an exact moment when day converts into night and vice versa? People can give different answers to these questions. The same is true for all other words, which differ only in the amplitude of the two zones, light and shadow. A word that is totally lacking a clear nucleus of generally accepted meaning has no reason to exist as a word; it is not a communication tool and should be expelled from language. By contrast, it is practically impossible, except for highly formalized languages (such as, in part, the mathematical language) to have a word lacking any (more or less ample) zone of shadow.

Legal terms share the same properties as common language. Although they are subject to a more or less pronounced process of formalization, they generally do not achieve a complete clarification of the zone of shadow. At the same time, it would be ingenuous (and incorrect) to assume that they do not have a zone of light like any other word in common language. On the contrary, the words of legal language, which is technical language, need to have, and do have, a particularly clear zone of light.

Coming back to patent law, there are numerous differences in the way WTO Members interpret and apply the patentability criteria. To give a few examples, it can be said that the USA applied until recently a mixed standard of novelty (relative/universal), and defended this “flexibility” at the TRIPS Council. Novelty may be considered on an *expressis verbis* base or taking into account implicit elements; there is also great variation with regard to the inventive step, for instance in relation to the level of knowledge attributed to the “person skilled in the art”. But these are, though important, only nuances on a general structure, on

novelty making use of “a broad concept of prior art” (the document is published in C. CORREA, (fn. 25), 223).

³⁵ In the same sense C. CORREA, (fn. 25), 57: «the [TRIPS] Agreement does not define these three requirements [novelty, inventive step and industrial application], opening up *some* room for flexibility at the national level» (emphasis added).

³⁶ H.L.A. HART, *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon, 1961, 4.

a main frame, on a hard core of all the requirements of patentability that are set by the PCT and by national law in identical terms, and are actually common to all national patent systems.

14. *Flexibility and certainty.*

The conclusion of this line of reflection is that the terms “novelty”, “inventive step”, and “industrial application” all have a meaning, including in the TRIPS Agreement. Their meaning presents a zone of light and a zone of shadow. The zone of light can be identified by looking at the text of national laws, at the jurisprudence of national legal systems and any relevant international panels, and at the practice of national and supranational patent offices. Divergent texts of law, divergent opinions of jurisprudence, doctrine, and practice in different countries and even within one country, indicate the zone of shadow.

Countries have a “margin of appreciation³⁷”, have “flexibility”, have “some” latitude³⁸, in the sense that they are obliged to accept the zone of light of terms, but are not obliged to accept their zone of shadow. However, this does not correspond to saying that states are free to give these terms the meaning they prefer. «Flexibility would nevertheless not appear to erode the legal certainty which *jus scriptum* is intended to provide³⁹».

To sum up, in the interpretation of the TRIPS Agreement, member states are not free to give the terms “novelty”, “inventive step”, and “industrial application” the meaning they want. They are positively bound by the generally accepted meaning of these terms, i.e. the “dominant pattern”⁴⁰ of these three conditions of patentability.

The above remarks imply that, perhaps, countries can deny the existence of novelty and/or inventive step and/or industrial application in cases that have given rise to conflicting or different decisions in different countries. The novelty of a biological material (pre-existing in nature), the inventive step of a software implemented invention, the patentability of a second medical indication, are all widely debated problems, which do not have, as of now, a generally accepted solution. In these cases, countries have greater policy latitude, because the generally accepted meaning of the terms describing the conditions for patentability does not have a precise answer to those problems.

³⁷ P.-M. DUPUY, *Evolutionary Interpretation of Treaties: Between Memory and Prophecy*, *The Law of Treaties. Beyond the Vienna Convention*, Cannizzaro (ed), Oxford, OUP, 2011, 135. See also M.E. VILLIGER, *The Rules on Interpretation: Misgivings, Misunderstandings, Miscarriage? The “Crucible” Intended by the International Law Commission*, *ibid.*, 105.

³⁸ See text above and fn. 35.

³⁹ M. E. VILLIGER, (fn. 37), 122.

⁴⁰ The term “dominant pattern in patent law” is used in a sense and with results that seem to me identical, or at least very close, to the direction suggested by C. CORREA, (fn. 25), 57. In a comprehensive study of how Developing Countries had to implement the TRIPS Agreement, this authoritative writer analyzed the requirements for protection of patent law and distinguished the “dominant pattern” of each of the three conditions from the “significant differences” of their details in national patent laws. These differences, although “significant”, are said “not inconsistent with the TRIPS Agreement”. This seems to imply (though this conclusion is not expressly proposed) that the “dominant pattern” is unavoidable for a correct implementation of the TRIPS Agreement, while on points marking “significant differences” any country can choose its own way.

However, countries cannot *a priori* and *per se* deny the existence of novelty and/or inventive step in, for example, the invention of a new compound, since the patentability of this invention is generally accepted worldwide. By the same token, and coming back to one of the problems discussed in this article, countries cannot *a priori* and *per se* deny the patentability of compounds that fall within the generically described scope of a Markush patent, but are not specifically disclosed in the patent application and that a person of ordinary skill in the art is not enabled to produce without undue experimentation. The novelty requirement of such a compound, under patent law as it is today in any country of the world (i.e.: considering the generally accepted meaning of the term “novelty” in patent law), has to be assessed on a case by case review, and cannot be seriously doubted in a (more or less) large part of the cases.

15. Conclusions.

My conclusions are simple. Access to existing drugs is and must continue to be one of the main goals of humankind, but thinking that patent law can give a great contribution to it is misleading. The mission of patent law is (mainly, if not only) to increase the possibility of having more drugs in the future. Trying to use patent law to increase the diffusion of existing drugs (as Argentine Guidelines seem to do) is, in my view, using the wrong tool.

A substantial part of the most important new drugs of today is the fruit of research on existing compounds. Considering inventions resulting from research activity on existing compounds non patentable *per se* may seriously reduce the investments in research activity on existing compounds. The consequence could be (or would be) a reduction in the creation of new drugs.

The above could be the effects of rules structured like the Argentine Guidelines. Hence, it is difficult to think that these rules comply with the TRIPS Agreement. Indeed, while this Agreement aims to foster innovation, these rules risk going the opposite way. Moreover, in light of the law of interpretation of treaties, the consistency of the Argentine Guidelines with the TRIPS Agreement is doubtful for the technical reasons explored above.

Ultimately, the problem considered in this article seems to be linked, unpredictably, with the problem of the relations between generations. The patent is a cost that we bear for the sake of innovation. Do we want to pay less for existing drugs, and have fewer drugs for ourselves and our children in the future? Or do we want to pay a little more for existing drugs, with the hope of having more drugs tomorrow? This is the problem at stake. I am strongly in favor of the second choice.

This does not mean to ignore the problem of access to drugs. For better access to existing drugs, we must turn to different, more appropriate and useful tools: good systems of drugs pricing, assistance for destitute citizens, a balanced fiscal structure, a reduction of economic inequalities, the development of a strong feeling of national and international solidarity. It takes a long way, but, as usual, a shortcut would be a dangerous mistake.

**I CREDITI PROFESSIONALI NEL CONCORDATO PREVENTIVO TRA
“PREDEDUZIONE” E ADEMPIMENTO CONTRATTUALE**

GIORGIO MEO

SOMMARIO: 1. L’apporto professionale alla ristrutturazione d’impresa. – 2. Il rapporto variabile tra le prestazioni professionali e le procedure concorsuali. – 3. Maturazione del diritto di compenso e procedura concorsuale. – 4. I presupposti del trattamento del diritto al corrispettivo professionale nelle diverse procedure concorsuali. – 5. I pagamenti di prestazioni professionali anteriori all’apertura del concordato preventivo. – 6. Pagamenti preconcordatari e revocatoria nel successivo fallimento: l’esenzione prevista dall’art. 67, terzo comma, lett. g, l. fall. e sua critica per difetto. – 7. I “servizi strumentali all’accesso” alla procedura concorsuale. – 8. I crediti professionali maturati nella procedura concordataria. Una precisazione sul corretto utilizzo della categoria della “prededuzione”. – 9. I crediti professionali da onorare correntemente nel corso della procedura. – 10. Irrilevanza della fase della procedura concordataria cui va riferito l’incarico. – 11. Prestazioni professionali svolte “a cavallo” della data di apertura della procedura: le ipotesi. – 12. Sorte del contratto da cui origina l’incarico nel successivo concordato preventivo. – 13. Conseguente giudizio di “anteriorità” del credito professionale. – 14. Attività svolte “in procedura” e giudizio di “posteriorità” del credito. – 15. Il trattamento della cosiddetta *success fee*. – 16. Pagamenti di prestazioni professionali nel concordato e successivo fallimento.

1. *L’apporto professionale alla ristrutturazione d’impresa.*

L’accesso a una procedura di ristrutturazione postula il coinvolgimento di numerose prestazioni professionali.

Alcune sono richieste dalle stesse disposizioni di legge:

- la proposta di concordato dev’essere accompagnata, a pena d’ inammissibilità (art. 162, secondo comma, l. fall.) dalla relazione di un professionista designato dal debitore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario;

- eventuali modificazioni sostanziali della proposta o del piano devono essere accompagnate da analoga relazione di un professionista esterno (ultima proposizione dell’art. 161, terzo comma, l. fall.);

- il creditore che intende presentare una proposta concorrente ai sensi dell’art. 163, quarto comma, l. fall. deve a sua volta unire alla proposta una relazione corrispondente¹;

- se il debitore intende presentare una proposta che preveda il pagamento solo parziale dei creditori privilegiati occorre una relazione giurata di un professionista esterno che attesti il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali esiste la

¹ La quale può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale e può essere anche omessa quando non ve ne siano (ultima parte dell’art. 163, quarto comma, l. fall.).

causa di prelazione e che la soddisfazione dei creditori privilegiati è non inferiore a quella che riverrebbe dal ricavato della liquidazione dei beni (art. 160, secondo comma, l. fall.);

- la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, pena il rigetto, dev'essere corredata da una relazione di un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei (art. 182 *bis*, primo comma, l. fall.);

- se, nel corso delle trattative per la conclusione di un accordo di ristrutturazione, il debitore intende domandare un provvedimento con cui il tribunale disponga in via interinale il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, deve presentare una dichiarazione di un professionista circa l'idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei od ostili alle trattative (art. 182 *bis*, sesto comma, l. fall.);

- nel concordato preventivo, su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni (art. 182, terzo comma, l. fall.);

- il debitore che presenta, anche "con riserva", una domanda di ammissione al concordato preventivo, o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo di ristrutturazione in corso di trattativa può chiedere al tribunale di autorizzarlo a contrarre finanziamenti prededucibili *ex art.* 111, l. fall., se un professionista designato dal debitore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesta che detti finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 182 *quinquies*, primo comma, l. fall.). Ciò può avvenire anche nella fase "in riserva", prima cioè della presentazione della documentazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, l. fall.;

- il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità, anche "con riserva", può chiedere di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi se un professionista attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (art. 182-*quinquies*, quinto comma, l. fall.);

- analoga facoltà è concessa al debitore che presenti istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo in corso di trattativa (art. 182-*quinquies*, sesto comma, l. fall.);

- quando il debitore ha debiti verso banche e intermediari finanziari per non meno della metà dell'indebitamento complessivo e raggiunge un accordo di moratoria temporanea dei crediti, volto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, con almeno il 75% dei creditori finanziari appartenenti a una categoria omogenea ai sensi dell'art. 182-*septies*, secondo comma, l. fall., l'accordo vincola anche i creditori non aderenti tempestivamente informati se un professionista attesta l'omogeneità della

posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria (art. 182-*septies*, quinto comma, l. fall.);

- la relazione di un altro professionista è richiesta, in tal caso, se le banche e gli investitori finanziari estranei all'accordo intendono proporre opposizione all'accordo per domandare che non produca effetti nei propri confronti (art. 182 *septies*, sesto comma, l. fall.);

- se al momento del ricorso pendono contratti con pubbliche amministrazioni, i quali non si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura concordataria (art. 186 *bis*, terzo comma, l. fall.), la continuazione di tali contratti non è impedita se viene rilasciata una relazione del professionista attestatore in cui specificamente si attesti la conformità della prosecuzione dei contratti rispetto al piano e la ragionevole capacità di adempimento da parte dell'impresa debitrice (art. 186 *bis*, quinto comma, ultima parte, l. fall.);

- l'impresa in concordato può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici presentando in gara la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (art. 186 *bis*, quarto comma, lett. a, l. fall.).

In alcuni casi è la stessa caratteristica dell'attività a richiedere un'assistenza professionale in quanto soggetta a rappresentanza tecnica necessaria.

Vi è ancora un margine di discussione se sia obbligatorio il patrocinio legale nel ricorso per l'ammissione a concordato preventivo². Probabilmente la difesa tecnica è richiesta nel procedimento volto all'omologazione di un accordo di ristrutturazione, in cui è direttamente formulata una domanda di provvedimento giurisdizionale da emettersi all'esito di un procedimento camerale speciale e di un controllo di legalità sulla proposta e sugli atti. Il patrocinio legale è comunque richiesto nelle diverse fasi processuali che possono sprigionarsi dal tronco del procedimento di volontaria giurisdizione.

Altre prestazioni professionali sono di norma indispensabili per la costruzione di un'ipotesi concordataria o per l'elaborazione, la negoziazione e la stipula di un accordo di ristrutturazione.

La casistica è molto vasta. Può pensarsi:

- all'assistenza professionale necessaria per la predisposizione e la negoziazione di una transazione fiscale *ex art.* 182 *ter*, l. fall.;

- a relazioni e perizie estimative che, in ragione della tipologia degli attivi, possono rendersi necessarie per il particolare contenuto tecnico della valutazione;

² In senso affermativo A. AUDINO, *Sub art. 161*, in *Commentario breve alla legge fallimentare*, diretto da A. MAFFEI ALBERTI, 6, Padova, Cedam, 2013, 1077 s.; C. CAVALLINI, *Sub articolo 161. Profili processuali*, in *Commentario alla legge fallimentare*, diretto da C. CAVALLINI, 3, Milano, Egea, 2010, 422; L. PICA, *Il concordato preventivo*, in *Fallimento e concordati*, a cura di P. CELENTANO, E. FORGILLO, Torino, Utet, 2008, 1110; P. LICCARDO, *Commento all'art. 161*, in *La legge fallimentare dopo la riforma*, a cura di A. NIGRO, M. SANDULLI, V. SANTORO, III, Torino, Giappichelli, 2010, 2052 s. *Contra* M.R. GROSSI, *La riforma della legge fallimentare*², Milano, Giuffrè, 2008, 1373; M. FABIANI, G. B. NARDECCHIA, *Legge fallimentare. Formulario commentato*, Milano, Ipsa, 2014, 1370.

- alle relazioni, talora indispensabili in quanto imposte dal ceto creditorio finanziario, di attestazione della continuità dell'impresa (cosiddette “*Independent Business Review*”, o “IBR”, cui le banche di norma condizionano l'adesione a ipotesi di moratoria o allo stesso accordo di ristrutturazione);

- all'assistenza legale stragiudiziale per la ricerca di una composizione con i creditori nelle forme dell'accordo *ex art. 182 bis*, l. fall. o della moratoria *ex art. 182 septies*, l. fall.;

- all'assistenza legale per la costruzione di un'ipotesi concordataria, prodromica all'eventuale presentazione del ricorso e, anzi, alla stessa scelta alle del più opportuno modello di procedura da prescegliere in funzione delle caratteristiche della crisi e dell'impresa;

- all'assistenza professionale aziendalistica e fiscale necessaria per la redazione del piano da porre a servizio della procedura concordataria o di ristrutturazione.

Vi sono, poi, prestazioni professionali complesse, cui l'imprenditore che presenta sintomi di crisi sovente ricorre, volte, in estrema sintesi, a riordinare e riorganizzare l'impresa per metterla in condizione di soddisfare, a un eventuale scrutinio da parte dell'attestatore, del commissario giudiziale e del tribunale, i requisiti per l'ordinato svolgimento dell'attività che costituiscono un postulato indispensabile per il proficuo accesso a qualunque ipotesi di ristrutturazione, quale che sia la forma prescelta, e perfino per l'efficiente accesso alla procedura fallimentare, attraverso un riordino della situazione economico-patrimoniale e finanziaria, una programmazione dei pagamenti razionale e conforme ai dettami della *par condicio*, una ricostruzione dei pagamenti revocabili, una pianificazione delle attività ad esaurimento, e così via. Simili attività possono essere svolte da professionisti, singoli o associati. Nei casi più rilevanti per dimensione e complessità esse vengono di norma affidate a vere e proprie imprese, composte a loro volta da *managers* professionisti, che assicurano un intervento articolato mediante l'intervento di un *pool* di professionalità, talora anche attraverso l'assunzione, da parte di propri esponenti, delle cariche sociali e dei ruoli dirigenziali-chiave nell'impresa debitrice.

2. Il rapporto variabile tra le prestazioni professionali e le procedure concorsuali.

Da un punto di vista socio-economico, non v'è dubbio che tutte queste attività hanno quale comune denominatore la finalità di contribuire a un processo di ristrutturazione dell'impresa, in prevenzione o mediante gli strumenti delle procedure concorsuali. Tutte ambiscono al superamento della crisi o al suo miglior trattamento, benché con contenuti, modalità e tempi diversi. Tutte sono richieste dall'imprenditore in funzione della reazione a uno stato di crisi, al fine di evitare o gestire al meglio una procedura concorsuale. Tutte, quindi, in un senso o nell'altro, si rapportano a una procedura concorsuale, o quando il tentativo di risanamento non sia andato a buon fine e tuttavia la procedura riceva gli effetti dell'attività professionale compiuta nell'auspicio di evitarne l'apertura, o quale finalità diretta dell'intervento richiesto ai professionisti, i quali a vario titolo concorrono a preparare e accompagnare

l'imprenditore perché ottenga l'accesso alla procedura e perché, una volta entratovi, essa consegua il successo sperato.

E' diverso, tuttavia, a seconda dei casi, il modo in cui dette attività professionali si rapportano alla procedura.

Da un punto di vista temporale, alcune attività si svolgono integralmente prima della sua eventuale apertura. Con ciò si intende esprimere un dato esclusivamente cronologico: il mandato o incarico professionale viene conferito dall'imprenditore (non vi è ancora procedura, quindi si versa nell'area libera dell'autonomia negoziale). Il compenso viene pattuito liberamente. L'espletamento dell'attività si esaurisce prima che venga aperta la procedura concorsuale.

Il mero dato temporale non basta, però, a qualificare il grado del rapporto tra l'attività espletata e la procedura concorsuale.

Può trattarsi di attività strettamente connesse con l'avvio della procedura (si pensi alla redazione del piano concordatario, all'assistenza alla stipula di un accordo di ristrutturazione, all'assistenza nella transazione fiscale).

Può, invece, trattarsi di attività "antagonistiche" alla procedura, la cui finalità – che spesso traluce dallo stesso tenore dell'incarico – è cioè di evitare il ricorso alla procedura (si pensi all'assistenza nella predisposizione di un piano attestato di risanamento *ex art. 67*, terzo comma, lett. *d*, l. fall., e alla stessa sua attestazione; ma anche alle attività di riorganizzazione volte alla ricerca di nuovi investitori, eventualmente accompagnate da negoziazioni di moratorie con il ceto finanziario, il cui obiettivo sia condurre l'impresa a un passaggio di proprietà senza dover accedere a una delle procedure di legge).

In molti casi si tratta di attività "ambivalenti", comunque indispensabili e potenzialmente funzionali sia a una soluzione "in" procedura che a una soluzione "fuori" procedura. Tra esse acquisiscono ruolo centrale le attività di analisi e di riorganizzazione, senza le quali non sarebbe neppure possibile stabilire se all'imprenditore sia più confacente – per entità e tipologia del debito, per le caratteristiche dell'attività, per lo stato dei presidi organizzativi, per la tendenza economica in atto, per le prospettive di un possibile rilancio all'esito di opportuni interventi organizzativi e finanziari, e così via – ricercare una soluzione di continuità senza ricorrere a una procedura o invece valersi di una delle procedure di legge, o addirittura se non sia praticabile altra soluzione che quella di presentare in proprio un'istanza di fallimento (o di ammissione ad amministrazione straordinaria).

L'antiorità dell'incarico e della prestazione, quindi, non dice di per sé nulla sul grado di funzionalità dell'attività professionale a una o a un'altra delle procedure di crisi previste dalla legge. L'unica caratteristica che accomuna queste ipotesi è che il credito professionale origina e matura prima dell'apertura della procedura.

Sempre dal punto di vista temporale, vi sono attività che si svolgono invece interamente entro una procedura concorsuale, nel senso che sia l'incarico che l'espletamento di esso avvengono dopo che la procedura si è aperta. Il credito professionale, in questi casi, origina e matura entro la procedura.

Non per questo ogni attività professionale svolta entro i suoi confini temporali è, rispetto alla procedura, in un rapporto identico. Alcune attività saranno richieste dagli stessi organi della procedura per le finalità di essa. Altre – mantenendo il debitore la titolarità del proprio patrimonio e la gestione dell'impresa – saranno richieste dal debitore e, tra queste, alcune interesseranno anche la procedura (perché suscettibili di riverberare i propri effetti in favore del ceto creditorio o perché tali da rimuovere ostacoli che potrebbero frapporsi al raggiungimento dell'accordo o alla sua omologazione) mentre altre interesseranno direttamente (e soltanto) il debitore (si pensi a un'azione risarcitoria diretta nei suoi personali confronti, o all'assistenza per la negoziazione di condizioni di favore da riconoscergli ad opera del nuovo investitore una volta realizzati gli obiettivi concordati).

Neppure la posteriorità dell'incarico e della prestazione, quindi, dice di per sé nulla sulla funzionalità dell'attività professionale rispetto alla procedura, implica soltanto che il credito professionale sia maturato dopo l'apertura della procedura.

Rimanendo ancora al semplice dato temporale, vi sono poi delle attività professionali che si svolgono “a cavallo” dell'apertura della procedura. Esse hanno la propria sorgente nel periodo anteriore, quando l'imprenditore è integralmente libero di decidere l'*an*, il contenuto e il *quantum* della prestazione richiesta, e il loro corso – talora per un breve tratto, talora per la sua massima parte – nel periodo successivo. L'atto-fonte dell'incarico (e del credito) risiede nella parte alta del corso, l'esecuzione (in parte o talora in tutto) e la maturazione del compenso in quella successiva alla “chiusa” dell'ingresso dell'imprenditore in procedura.

Il rapporto di funzionalità di simili attività rispetto alla procedura può essere il più vario, da molto stretto (ad esempio nell'incarico al difensore di rappresentare il debitore nel ricorso per concordato e in quello per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione e di assisterlo fino al buon esito della procedura, anche eventualmente negli incidenti giurisdizionali che possano via via manifestarsi) a molto lasco (ad esempio nel caso del mandato alle liti per una controversia a contenuto patrimoniale che riguardi la sola persona del debitore) fino a situazioni intermedie (ad esempio nel caso di mandato alle liti conferito al difensore affinché resista a una pretesa di pagamento avanzata da un terzo che, se fondata, avrebbe titolo a concorrere con gli altri creditori, in tal modo depauperando, a parità di altre condizioni, le aspettative di recupero di ciascuno di essi).

3. Maturazione del diritto di compenso e procedura concorsuale.

Anche il meccanismo della maturazione del compenso del professionista può essere diversamente modulato rispetto all'apertura della procedura. Esso sarà retto, come detto, dal contratto che ne costituisce la fonte, il quale sarà libero di determinarlo come ritenuto meglio dalle parti (essendo stato stipulato nel “corso alto” antecedente la “chiusa”).

Vi saranno casi di prestazioni “segmentate”, cioè strutturalmente autonome benché inserite in un quadro complessivo unitario, per le quali potrà essere stata pattuita una

maturazione del compenso all'esito dell'espletamento di ciascuna prestazione: e allora per quelle concluse prima dell'apertura della procedura il rispettivo credito al compenso sarà anteriore rispetto ad essa, mentre per quelle concluse dopo l'apertura il credito maturerà in corso di procedura.

Potranno darsi, all'opposto, casi in cui la pattuizione relativa al compenso lo condizioni all'integrale espletamento dell'attività affidata al professionista, e allora il credito al compenso maturerà per l'intero successivamente all'apertura della procedura, così come successivamente ad essa l'attività professionale dovrà essere portata a termine.

Potranno inoltre esservi situazioni in cui l'attività professionale è bensì unitaria e tuttavia articolata in prestazioni successive da rendere senza soluzione di continuità, come ad esempio nel caso della difesa giudiziale, con la conseguenza che l'apertura della procedura si pone quale formale momento di cesura rispetto a quanto è in realtà unitario, dividendo idealmente la parte del credito professionale maturata *ante* procedura da quella corrispondente all'attività successiva. La peculiarità, in questi casi, sta nel fatto che la pattuizione sul compenso preesiste alla procedura, non avviene – né deve essere confermata – all'interno di essa.

Questo articolato quadro rende ragione di un altrettanto articolata matrice delle relazioni tra procedura e diritto al compenso dei professionisti.

Quando il compenso, per una o altra delle ragioni sopra dette, configura un credito anteriore alla procedura, il problema giuridico che si pone riguarda le condizioni e i limiti in cui il diritto può essere riconosciuto e pagato all'interno della procedura nonché, se esso fosse stato pagato prima dell'apertura della procedura, la possibilità o meno di considerare il pagamento stabile.

Quando, al contrario, il credito sia maturato per essere stato originato da un atto successivo all'apertura della procedura e perciò entro la procedura stessa, il problema giuridico riguarda esclusivamente la sua opponibilità alla procedura (o, come si dice, alla massa dei creditori concorsuali). Se ve ne saranno le condizioni, il credito sarà pagabile – come ogni altro credito – con le risorse riversate nella procedura (per effetto del cosiddetto “spossessamento debole”, nel concordato preventivo, per effetto dell'offerta ai creditori, nell'accordo di ristrutturazione) e con quelle maturate in corso di procedura e, dunque, il problema giuridico diverrà quello della posizione che il creditore rivestirà rispetto ai creditori concorsuali. Se non ve ne saranno le condizioni, il credito non sarà opponibile alla massa e non parteciperà agli effetti della procedura: il debitore dovrà reperire *aliunde* (e in modo lecito, senza sottrarre risorse agli altri creditori, che indefettibilmente prevarranno) i mezzi per farvi fronte.

Quando, infine, il credito maturi bensì all'interno della procedura traendo tuttavia la sua fonte in un atto antecedente – libero e lecito – il problema giuridico si fa più complesso, in quanto investe anche le condizioni in base alle quali gli effetti dell'atto antecedente possano riverberarsi sulla procedura, siano, cioè, opponibili alla massa. Se tali condizioni sono soddisfatte, gli effetti del libero e lecito atto di conferimento dell'incarico e di determinazione del compenso vincolano la procedura, e il problema

giuridico diventa, ancora una volta, quello del pagamento del credito del professionista (grado, modalità, termini). Se non lo fossero, invece, prima ancora che un problema di opponibilità si porrebbe un problema di insorgenza stessa del credito, dipendente dal fatto che, non soddisfatte le condizioni perché l'atto-fonte impegni la procedura, la stessa attività originariamente affidata dall'imprenditore al professionista non dovrebbe più essere esercitata (a meno che non lo possa nell'interesse esclusivo del debitore, e quindi a suo esclusivo carico). Il problema, in altri termini, sarebbe in tali casi quello dello scioglimento del rapporto e solo coerentemente a come sia stato risolto questo, e in conseguenza di ciò, riguarderebbe l'opponibilità alla massa del credito corrispondente all'attività espletata.

4. I presupposti del trattamento del diritto al corrispettivo professionale nelle diverse procedure concorsuali.

Caratteristiche della prestazione, temporalità e funzionalità sono dunque le variabili da tenere in considerazione per porre su basi corrette il tema del trattamento dei crediti professionali all'interno di ciascuna procedura.

Non ogni procedura ha lo stesso approccio al trattamento dei crediti professionali, in quanto, costituendo la funzionalità in rapporto ad essa una delle variabili a tal fine rilevanti, per definizione – a parità di altre condizioni (caratteristiche della prestazione e sua temporalità) – la risposta di disciplina è diversa se ed in quanto lo siano le finalità.

Una procedura, come il fallimento, a carattere istantaneamente liquidatorio (per tale intendendosi la diretta vocazione degli attivi esistenti al momento dell'apertura della procedura a soddisfare i creditori, previo spossessamento immediato del debitore) ha l'unica esigenza di stabilire il rango da attribuire ai crediti, da cui dipende il loro trattamento. La disciplina pone, allora, regole concernenti i pagamenti avvenuti prima della sua apertura per l'eventuale loro riassorbimento nell'unico compendio concorsuale, regole relative allo scioglimento del rapporto contrattuale ovvero al subentro, in esso, del curatore e regole concernenti il trattamento dei crediti maturati dal professionista non pagati prima dell'apertura della procedura e quello dei crediti maturati in corso di procedura. Il credito professionale è uno dei tanti e va trattato insieme a tutti gli altri secondo regole comuni, nel rispetto dei corrispondenti ranghi.

In procedure, come il concordato preventivo e tanto più l'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis, l. fall.*, "di continuità" (per tali intendendosi non soltanto quelle per le quali la continuità aziendale costituisca il fine stesso della procedura ma anche quelle liquidatorie nelle quali, però, a differenza del fallimento, la liquidazione degli attivi postuli una previa fase di continuazione gestionale volta a preservarli o a incrementarli, senza spossessamento immediato del debitore) il tema si pone in termini completamente diversi. Perno di queste procedure non è, come nel caso precedente, lo scioglimento dei rapporti e la cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura della procedura intesa in senso olistico, tale cioè da comprendere in un unico elenco, composto di diversi ranghi, i debiti onde trattarli unitariamente secondo regole comuni all'intera massa nel rispetto dei vincoli di rango. E' l'opposto. I

rapporti d'impresa proseguono, senza soluzione di continuità, e così i contratti in corso d'esecuzione, dai quali al debitore è consentito sciogliersi solo previa autorizzazione del giudice (art. 169 *bis*, primo comma, l. fall.). La cesura temporale segnata dall'apertura della procedura ha conseguentemente, in questi casi, la funzione di individuare i crediti anteriori, che dovranno essere trattati secondo principi di concorsualità nel rispetto dei corrispondenti ranghi, ma anche di segnare l'inaugurazione della fase in cui, continuando e finché continuino i rapporti contrattuali, i crediti si formano e maturano all'interno della procedura.

Sarebbe errato, con riferimento a questi ultimi, richiamare le categorie proprie della liquidazione per ranghi, quali quelle della prededuzione e del privilegio. Quelle categorie servono, appunto, alla costruzione della griglia dei ranghi, nei casi in cui i pagamenti debbano avvenire nel rispetto di questi. Non hanno ragione d'essere, invece, in situazioni di continuità contrattuale, a meno di ritenere – ma ciò non avrebbe fondamento normativo né logico – che anche i crediti maturati da controparti del debitore in pendenza di concordato debbano trovare soddisfazione nel contesto unitario della liquidazione concordataria, al pari di quelli pregressi. Ma che così non sia v'è più di una traccia normativa: il debitore ha la facoltà di stipulare contratti rientranti nella sfera di ordinaria amministrazione, senza neppure bisogno di autorizzazione, e quindi dovrà onorarli; previa autorizzazione potrà dar corso anche ad atti di straordinaria amministrazione, che dovranno ben essere onorati; fino a che non si sciogla dai contratti in corso d'esecuzione, ne dovranno essere pagati i corrispettivi (cfr. art. 169 *bis*, secondo comma, ult. parte, l. fall.); gli organi della procedura sono autorizzati a contrarre obbligazioni in funzione dell'espletamento dell'incarico e ad esse dovranno adempiere.

Non deve quindi confondersi, nelle disposizioni in materia di concordato preventivo, il richiamo al trattamento “in prededuzione” che ad alcuni crediti viene riconosciuto “ai fini dell'art. 111, l. fall.”³, trattamento che vale per l'ipotesi di consecuzione del fallimento al concordato preventivo e ha la finalità di attribuire a quei crediti, sorti durante la fase concordataria, il rango di prededuzione nel trattamento (unitario) della massa passiva fallimentare, con le disposizioni relative al concordato preventivo che, ora espressamente ora implicitamente, postulano l'immediata pagabilità di certi crediti per l'intero loro ammontare⁴.

³ V. però F. LAMANNA, *I crediti prededucibili perché “funzionali” alle procedure concorsuali*, 2013, reperibile in internet al seguente indirizzo: <http://ilfallimentarista.it/articoli/blog/i-crediti-prededucibili-perch-funzionali-alle-procedure-concorsuali>. Trib. Vicenza, 11 marzo 2014, reperibile in internet al seguente indirizzo: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=10188.php.

⁴ A causa del sopravvenire alluvionale di riforme affidate a mani redazionali diverse, si è talora persa una certa “purezza” lessicale, riferendosi a una “prededuzione” dei crediti “nel” concordato preventivo per alludere alla loro immediata e integrale pagabilità: tale è l'intero impianto dell'art. 182 *quater*, l. fall., introdotto dall'art. 48, primo comma, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122. Diverso sembra il caso della previsione contenuta nell'art. 169 *bis*, secondo comma, ult. parte, l. fall. – parole aggiunte dall'art. 8, primo comma, lett. *c*, d.l. n. 83/2015 – secondo cui, in caso di autorizzato scioglimento del debitore dal contratto in corso d'esecuzione, resta ferma la “prededuzione” del credito conseguente alle prestazioni eseguite «*legalmente e in conformità agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda*» concordataria. Pur utilizzando una locuzione propria del fallimento, la

Questa precisazione tornerà più volte utile nel prosieguo. Per il momento basti a dimostrare, sul piano logico e metodologico, priva di fondamento un'interpretazione che dal riconosciuto carattere di “prededuzione ai fini e per gli effetti dell'art. 111, l. fall.” voglia implicare l'immediata pagabilità dei crediti in pendenza di concordato o, al contrario, la loro soggezione alle regole procedurali della liquidazione concordataria. E, viceversa, di quella che dall'immediata pagabilità del credito in pendenza di concordato per ciò solo volesse trarne, in caso di omesso pagamento durante la fase concordataria, la natura di prededuzione nell'eventuale successivo fallimento.

5. *I pagamenti di prestazioni professionali anteriori all'apertura del concordato preventivo.*

Volgendo lo sguardo più specificamente alla procedura di concordato preventivo, la cesura tra crediti anteriori e crediti posteriori all'apertura della procedura è posta al fine di instaurare, tra i creditori appartenenti alla prima categoria, una comune soggezione alla falcidia concordataria indipendentemente dalla loro adesione alla proposta (art. 184, primo comma, l. fall.) e un trattamento concorsuale, secondo i rispettivi ranghi (cfr. art. 177, secondo comma, l. fall.) e le rispettive classi, ove formate (art. 160, primo comma, l. fall.), coerente con quanto proposto dal debitore, accettato dalle maggioranze qualificate dei creditori e omologato dal tribunale. In funzione di ciò, dal momento della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168, primo comma, l. fall.), né acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti (*ivi*, terzo comma) e non possono essere pagati, se non in casi tassativi ed eccezionali⁵.

Tale essendo la finalità della procedura, ad essa è estraneo ogni profilo, rilevante invece per la procedura fallimentare (“a liquidazione istantanea”), di ricostruzione della massa passiva alla data di apertura anche attraverso il riassorbimento, in essa, degli effetti dei pagamenti effettuati in una fase antecedente all'apertura stessa. Al concordato preventivo è estraneo qualunque profilo revocatorio, che tornerà rilevante (avendo come data di riferimento quella di apertura del concordato) solo in caso di successivo fallimento.

La procedura concordataria – e anche quella volta all'omologazione di un accordo di ristrutturazione – è insensibile ai pagamenti effettuati fino a un minuto prima della sua apertura, anche se tali da realizzare disparità di trattamento tra creditori. Fino a che la procedura non sia aperta, per la verità, un tema di ranghi e di parità entro i ranghi,

norma opportunamente non si riferisce, come altre, alla prededuzione «ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, l. fall.» (quindi ai fini del futuro eventuale fallimento), bensì alla prededuzione *tout court*, utilizzando un'espressione indicativa del trattamento del credito da riconoscere in fase liquidatoria nel concordato, e cioè dettando una regola relativa al concorso concordatario, in forza della quale detto credito, ove non onorato fintanto che il contratto è proseguito, dovrà trovare soddisfazione entro le regole procedurali del concordato in posizione di supremazia rispetto a ogni altro credito.

⁵ Quello, già richiamato, di un concordato con continuità aziendale (art. 186 *bis*, l. fall.) in cui il debitore sia autorizzato dal tribunale ad effettuare il pagamento sulla base della relazione di un professionista che attesti che le prestazioni da onorare sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

non si pone, e quindi neppure avrebbe senso porre, anche solo lessicalmente, un tema di disparità di trattamento. La suggestione esercitata dalle categorie fallimentari è però forte: nell'eventuale successivo fallimento, allora sì, il pagamento di un credito avvenuto anteriormente all'apertura del precedente concordato potrebbe ricevere una valutazione in termini di disparità rispetto al trattamento dovuto ai creditori entro la procedura fallimentare. Non per questo, però, il pagamento sarà "discriminatorio", in senso giuridicamente rilevante, ai fini della procedura di concordato, fino a che questa resti aperta.

Quanto sopra consente di risolvere agevolmente il problema del trattamento dei crediti professionali maturati *ante* concordato. Essi possono essere liberamente pagati fino all'istante in cui il debitore presenta il ricorso per concordato (e tanto più fino alla presentazione del ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione).

Ciò non vuol dire, ovviamente, che, come ogni altro atto compiuto dal debitore prima dell'apertura della procedura, il pagamento di un credito professionale non possa integrare gli estremi di un atto in frode ai creditori, rilevante ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 173, l. fall. Ciò potrà accadere quando, dietro lo schermo del rapporto professionale, avvengano atti distrattivi, depauperativi del patrimonio dell'imprenditore e quindi delle aspettative dei creditori (ad esempio per la insussistenza dell'attività dichiarata e indebitamente onorata, o per la clamorosa sproporzione tra contenuto dell'attività e compenso). Ma si tratta di patologie, da trattare come tali. Sul piano concorsuale, il pagamento anteriore al deposito del ricorso non interessa la procedura, la quale non ha voce in capitolo sul *quantum*, sulla non intervenuta scadenza del termine di adempimento, sul rapporto tra porzione di corrispettivo pagata e entità dell'attività ancora da espletare, quando si tratti di attività unitarie o ad esecuzione continuativa o periodica o comunque parzialmente differita.

6. *Pagamenti preconcordatari e revocatoria nel successivo fallimento: l'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. g, l. fall. e sua critica per difetto.*

Tali circostanze potranno invece – alle diverse finalità proprie della disciplina fallimentare – venire in rilievo nel successivo fallimento, quando dovesse porsi un problema di revoca dei pagamenti.

Al fine di facilitare l'accesso alla procedura e di non disincentivare i professionisti a prestare i propri servizi in favore dell'imprenditore in crisi, l'art. 67, terzo comma, lett. g, l. fall. esenta da revocatoria i pagamenti di "*debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso*" alla procedura concordataria. Dunque, solo se il professionista fosse stato pagato prima della scadenza⁶ il pagamento

⁶ L'espressione normativa ha dato luogo a opposte interpretazioni. Secondo alcuni la precisazione sarebbe superflua, secondo altri implicherebbe la protezione da revocatoria dei soli pagamenti di crediti divenuti esigibili per la loro naturale scadenza e non per ragioni diverse, quali la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine. Altri ha ipotizzato un collegamento tra tale causa di esclusione da revocatoria e quella prevista dalla lettera *a* del terzo comma dell'art. 67, l. fall., con la conseguenza di ritenere esenti da revocatoria i soli pagamenti avvenuti nei termini d'uso. Per un quadro e richiami v. G.

sarebbe revocabile, altrimenti resisterebbe. L'esenzione da revocatoria fallimentare sembra essere concepita dal legislatore in termini generali, non consentendosi altra valutazione che quella dell'oggettiva riconducibilità del servizio per cui è avvenuto il pagamento alla fattispecie di legge e rimanendo preclusa l'eventuale valutazione della sproporzione tra attività espletata e corrispettivo riconosciuto, la quale potrà venire in rilievo ai diversi fini della revocatoria ordinaria⁷ o delle azioni contrattuali a seconda dei casi configurabili.

L'esecuzione da revocatoria fallimentare riguarda “*la prestazione di servizi strumentali all'accesso*” alla procedura concordataria.

Benché ciò possa meritare critiche, non sembra dubbio che l'esenzione non riguardi i servizi prestati in via strumentale all'accesso a procedure di ristrutturazione diverse. L'esenzione, infatti, si riferisce ad un regime altrimenti applicabile in via generale e non ammette pertanto applicazione analogica, tanto più in quanto il legislatore ha specificato analiticamente le procedure in funzione delle quali l'esecuzione viene riconosciuta (amministrazione controllata e concordato preventivo, la prima non più in vigore) omettendo il richiamo alle altre, con chiaro intento delimitativo ai soli casi tipici, il che preclude anche un'applicazione estensiva della disposizione. Nel fallimento non sono al riparo da revocatoria, dunque, né i servizi prestati in via strumentale all'adozione di un piano attestato di risanamento né quelli funzionali al ricorso per fallimento.

Questa limitazione merita ampia critica, in quanto instaura una sorta di gerarchia tra procedure, quasi a supporre che i servizi prestati in funzione di un concordato preventivo siano meritevoli di un trattamento migliore rispetto a quello riconosciuto a servizi, anche in ipotesi identici, prestati in funzione di procedure cui la legge assegna pari dignità. Ma lo è ancor più se si considera che, nella maggior parte dei casi, i servizi di assistenza all'imprenditore in funzione dell'accesso a una procedura debbono essere prestati prima ancora di poter stabilire quale sia la procedura più consona. E' quindi esclusa, *a priori*, la correttezza di un giudizio di valore tra procedure, perfino in rapporto al miglior soddisfacimento delle aspettative dei creditori (cui, in definitiva, l'azione revocatoria dovrebbe sempre essere funzionale), potendo la scelta dell'una piuttosto che dell'altra rispondere a più efficienti e ragionevoli aspettative di successo

GUERRIERI, *Sub art. 67*, in *Commentario breve alla legge fallimentare*, diretto da A. MAFFEI ALBERTI, 6, Padova, Cedam, 2013, 441.

⁷ Sempre che non si accolga la tesi secondo cui le esenzioni previste al terzo comma dell'art. 67, l. fall., riguardano non la sola revocatoria fallimentare ma ogni tipo di azione revocatoria esperibile nel fallimento o perfino al di fuori delle procedure concorsuali (con diverse articolazione S. BONFATTI, *Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie*, in *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da G. FAUCEGLIA, L. PANZANI, 1, Torino, Utet, 2009, 606; S. FORTUNATO, “*Brevi note sulla 'filosofia' della nuova revocatoria fallimentare*”, in *Giur. comm.*, 2005, I, 720; G. TERRANOVA, *I profili generale dell'istituto. Il danno come fondamento dell'azione*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto da L. GHIA, C. PICCININI, F. SEVERINI, 2, Torino, Utet, 2010, 34 s.

del processo di ristrutturazione, al cui discernimento una seria attività di assistenza professionale è finalizzata⁸.

Per le stesse ragioni, a non minor critica si espone la disposizione nella parte in cui non pone una regola paritaria a tutela dei crediti professionali maturati a servizio di una soluzione della crisi che si riveli meglio assicurata dall'immediato ricorso alla dichiarazione di insolvenza (magari con ammissione all'amministrazione straordinaria) e alla procedura fallimentare.

La scelta poggia verosimilmente sul pregiudizio che, verificatasi una situazione di insolvenza irreversibile, l'imprenditore debba "portare i libri in tribunale" non richiedendosi assistenza alcuna a tal fine, e anzi addirittura dovendo egli astenersi da spese inutili che, senza costrutto, aggraverebbero la situazione dei creditori. Questo pregiudizio è al fondo di filoni giudiziari sia civili (in sede revocatoria e talora addirittura di azione dichiarativa dell'inopponibilità dell'incarico alla massa, onde escludere il credito del professionista) sia penali (quali ipotesi distrattive o addirittura fraudolente), che possono forse avere un fondamento solo in casi estremamente elementari, di norma molto lontani dalla realtà. Accade piuttosto sovente, tanto più in situazioni complesse, che la stessa irreversibilità dell'insolvenza possa richiedere, per emergere, un'impegnativa ricostruzione ad opera del professionista, nonché, talora, l'espletamento di servizi di ricostruzione contabile, riorganizzazione, gestione della tesoreria, gestione dei rapporti con i fornitori e con il ceto bancario volta a ridefinire le scadenze, solo all'esito dei quali si renda possibile accertare che l'imprenditore non ha *chances* di soluzione diverse da quella fallimentare, rischiando, in alternativa, di disperdere le risorse disponibili aggravando la posizione dei creditori.

Tanto vale, a maggior ragione, quando lo scenario fallimentare sopravvenga al conferimento dell'incarico, quando cioè nel corso di un'attività funzionale all'assistenza in procedimenti di ristrutturazione diversi dal concordato, proprio grazie all'attività professionale espletata si manifesti la sopravvenienza delle condizioni di irreversibilità della crisi per le più diverse ragioni. Non proteggere da revocatoria, in questi casi, i pagamenti delle prestazioni corrispondenti a servizi strumentali ad "arrestare le macchine" e ricorrere tempestivamente alla procedura di rigore appare disposizione irragionevole e ingiustamente discriminatoria, a parità di condizioni, tra situazioni eguali, che si offre a ben più di un dubbio di illegittimità costituzionale.

Per le stesse ragioni, a critiche analoghe si espone la norma nella parte in cui ha previsto l'esenzione da revocatoria per i pagamenti di prestazioni di servizi strumentali all'accesso alla procedura di "amministrazione controllata" e non anche all'amministrazione straordinaria (ai sensi del d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ovvero del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 e successive evoluzioni).

⁸ Giova evidenziare le paradossali distorsioni che una simile disposizione può ingenerare – in spregio proprio della finalità di incentivazione al ricorso alle procedure alternative – nell'indurre i prestatori d'opera e servizi a prediligere la proposizione di soluzioni concordatarie pur quando altre possano essere più efficacemente ipotizzate e attivate.

E' invece dubbio che l'esenzione non protegga i pagamenti dei corrispettivi per servizi prestati per l'accesso a un procedimento di omologazione di un accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis*, l. fall. Ciò non tanto in ragione di una assunta comunanza di finalità rispetto al concordato preventivo, sia pur in un contesto diverso (reso ragionevolmente preferibile, in concreto, dalla struttura dell'esposizione debitoria, concentrata su creditori "forti", disposti ad accompagnare l'imprenditore nella ristrutturazione, e dispersa tra piccoli creditori estranei, che verrebbero pagati meglio e prima di quanto accadrebbe in un eventuale concordato) – ragione, come detto, apprezzabile ma che non trova il giusto premio in un contesto di disposizione derogatoria a un precetto generale, in cui le eccezioni sono più d'una e sono testualmente tipizzate – quanto per il fatto che al procedimento *ex art. 182 bis*, l. fall. può testualmente accedersi all'interno di un procedimento concordatario, dopo averne, cioè, prenotato alternativamente gli effetti ricorrendo alla domanda "in bianco" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l. fall. e poi sciogliendola nel senso dell'accordo di ristrutturazione anziché del concordato preventivo.

Si verifica qui, pertanto, una situazione opposta a quella relativa alle altre procedure, nel senso che l'interpretazione della norma di esenzione – potendo riferirsi a una procedura concordataria che si apre "in bianco" per poi sfociare in due filoni distinti – debba avvenire in modo costituzionalmente orientato onde assicurare il rispetto del principio di uguaglianza, non potendo l'interpretazione condurre all'irragionevole e ineguale conseguenza che la stessa attività prestata per consentire all'imprenditore di accedere alla procedura concordataria mediante deposito di un'istanza "in bianco" venga esentata ovvero assoggettata a revocatoria a seconda che venga poi prescelta una piuttosto che altra delle vie procedimentali parimenti ammissibili.

E se i crediti per servizi prestati in funzione dell'accesso a procedura di omologazione di un accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis*, l. fall. meritano l'esenzione da revocatoria quando ad essa si ricorra all'esito di un'istanza prenotativa di concordato *ex art. 161*, sesto comma, l. fall., le medesime ragioni di interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che l'esenzione valga in ogni caso di accesso alla procedura di ristrutturazione mediante accordo con i creditori, non essendo ammissibile, fra casi identici, un trattamento difforme⁹.

7. I "servizi strumentali all'accesso" alla procedura concorsuale.

Il riferimento ai pagamenti corrispondenti alla prestazione di "servizi" strumentali all'accesso alle procedure appare più esteso rispetto all'area delle prestazioni professionali strettamente intese, oggetto cioè di contratti d'opera professionale, e ricomprende anche i servizi prestati in forma d'impresa. Il credito il cui pagamento è

⁹ Salvo legittimare l'assurda conseguenza che, a parità di condizioni, al professionista convenga indurre l'imprenditore cliente che si voglia far accedere a un accordo di ristrutturazione a depositare previamente un'istanza "in bianco" da "sciogliere" un attimo dopo nel senso del procedimento *ex art. 182 bis*, l. fall.

protetto da revocatoria, infatti, è genericamente individuato in ragione del contenuto della prestazione senza rilievo della relativa modalità di produzione.

E' quindi corretto ritenere che nell'area della protezione – sempre che si tratti di servizi “*strumentali all'accesso*” – possano essere annoverate le prestazioni complesse di assistenza nei processi di riorganizzazione da realizzare attraverso il ricorso a una delle procedure sopra indicate.

E' appena da osservare, a questo riguardo, che ciò costituisce conferma dell'irrelevanza, ai presenti fini, del rango del credito il cui pagamento *ante* concordato resta esente da revocatoria in caso di futuro fallimento, potendo l'esenzione riguardare, quanto a natura, sia crediti assistiti da privilegio professionale che crediti di natura chirografaria, quali sono quelli corrispondenti a servizi prestati in forma d'impresa.

Quanto all'oggetto delle prestazioni, il riferimento normativo è generico e onnicomprensivo. L'indagine sulla strumentalità o meno del servizio rispetto all'accesso alla procedura dev'essere ovviamente condotta caso per caso. Non sembra tuttavia esservi dubbio sui criteri di valutazione del nesso, che deve qualificarsi non in forza di una generica relazione di fatto tra espletamento dell'attività e accesso alla procedura bensì di una relazione di diretto contributo della prestazione dei servizi all'accesso. Sembra quindi corretto espungere dall'area di protezione dalla revocatoria le attività prestate indistintamente, che pur in concreto possano aver favorito il ricorso dell'imprenditore a una procedura o che abbiano prodotto effetti sulla procedura medesima, e che tuttavia traggano la loro fonte da incarichi non specificamente qualificati dalla funzionalità alla procedura e abbiano avuto ad oggetto servizi ugualmente realizzabili in funzione della procedura o prescindendo da essa.

Da questo punto di vista (a meno, ovviamente, che il conferimento dell'incarico non li abbia espressamente finalizzati alla presentazione di una domanda di accesso a una procedura), sembra doversi escludere l'esenzione da revocatoria per i servizi consistenti in processi di riordino dell'organizzazione e della contabilità, di valutazione della continuità aziendale richieste ai fini della rinegoziazione di prestiti bancari (“IBR”), di assistenza legale nella negoziazione di singole, pur rilevanti, posizioni contrattuali, di assistenza nella riorganizzazione societaria, nell'adozione di procedimenti di controllo del rischio e della *compliance*, che possano bensì porsi in un vincolo di funzionalità al futuro ricorso dell'imprenditore a una procedura, e tuttavia solo indirettamente, potendo essi indistintamente essere utili anche in una prospettiva di ristrutturazione prescindente dal ricorso a una delle procedure indicate dalla disposizione di esenzione.

Devono invece ritenersi esenti da revocatoria i pagamenti di prestazioni di servizi che l'imprenditore richieda direttamente in funzione dell'accesso alla procedura, anche quando il conferimento dell'incarico sia formulato in modo generico in quanto riferito a un momento in cui non è ancora detto che l'imprenditore farà effettivamente ricorso alla procedura, e tuttavia riguardi l'attività prodromica (ad esempio l'adozione di talune misure e l'effettuazione di analisi specifiche, l'assistenza nella formazione della contabilità specificamente utilizzabile per l'accesso a una procedura, l'analisi giuridica,

economica e tecnica dei rapporti in corso necessaria per valutare l'impatto dell'eventuale procedura) che l'imprenditore si prefigga di compiere per determinarsi a ricorrere alla procedura e, in caso positivo, per utilizzarne i risultati nella costruzione del piano e della proposta da formulare ai creditori.

Tali attività non sono genericamente rilevanti in caso di futura procedura ma hanno nella programmazione dell'accesso alla procedura il loro diretto antecedente, giuridicamente rilevante, tanto che anche nello stesso espletamento del servizio il professionista deve tenere conto dell'utilizzabilità dei suoi risultati in seno alla procedura programmata.

Il giudizio di strumentalità, deve appena aggiungersi, non si traduce in quello della "utilità" dell'attività prestata rispetto al conseguimento delle finalità della procedura, e men che meno rispetto all'interesse dei creditori concorsuali. Se la prestazione dell'attività sia stata "utile" o meno è un *posterius*, la cui valutazione può essere condotta solo in via successiva. Il giudizio di strumentalità implica invece una valutazione *ex ante*, di idoneità dell'attività richiesta – e pagata prima dell'apertura della procedura – a soddisfare l'obiettivo dell'accesso ad essa. Difetta ogni base logica per ritenere che, a parità di prestazione e a parità di sua attitudine in concreto a supportare l'accesso dell'imprenditore alla procedura, il trattamento del relativo credito debba esser diverso a seconda che poi, per eventi indipendenti dall'attività espletata, la procedura possa non avere buon fine. Può dirsi, anzi, che l'esenzione da revocatoria è destinata per definizione ad operare quando la procedura non ha avuto buon fine ed è sfociata in un successivo fallimento. Non è quindi dagli esiti in ipotesi infausti della procedura, né dall'utilità in concreto ricavata dall'apporto professionale prestato *ante* procedura, che può ricavarsi un giudizio di soggezione o esenzione a future revocatorie.

Ovviamente questo non preclude il controllo sulla strumentalità in concreto dell'attività prestata rispetto all'accesso alla procedura. Ne resteranno escluse le attività che per contenuto non siano idonee a supportare l'imprenditore nell'accesso alla procedura, come, ad esempio, la certificazione di una situazione contabile redatta a una data ampiamente anteriore a quella di ragionevole apertura della procedura, la relazione di attestazione redatta da un soggetto privo dei requisiti di professionalità di legge, la valutazione dei cespiti svolta secondo criteri inutilizzabili ai fini della procedura, l'assistenza nell'adozione di atti che pregiudichino i presupposti per ricorrere alla procedura (ad esempio, la messa in liquidazione che implichi il venir meno di una concessione, di una licenza o di un contratto essenziale per la continuità e quindi per il buon esito di una procedura non liquidatoria), e così via. Ciò che contraddistingue queste ipotesi è che in ognuna di esse l'attività è stata prestata senza alcuna possibilità, neppure *ex ante*, di sortire effetti per il caso di accesso alla procedura, sicché averla ricevuta o meno non modifica le condizioni e i presupposti in base a cui l'imprenditore può ricorrervi.

Infine, sono certamente compresi nell'esenzione da revocatoria i servizi professionali, anche prestati in forma di impresa, strettamente connessi alla predisposizione degli atti necessari per l'accesso a una delle procedure indicate dalla

disposizione d'esenzione: così, i corrispettivi dell'avvocato incaricato del ricorso, quelli dell'attestatore, quelli dei professionisti coinvolti per la redazione del piano, gli stimatori di elementi dell'attivo da valorizzare in seno alla proposta.

Con riferimento a queste posizioni, occorre svolgere due osservazioni.

In primo luogo, perché possano andare esenti da revocatoria occorre che i crediti rivenienti da tali prestazioni siano liquidi ed esigibili al momento del pagamento e che questo avvenga “*alla scadenza*”, non prima. Occorre, a tal fine, avere riguardo all'incarico professionale, dal quale deve evincersi senza necessità di determinazione ulteriore il *quantum* riconosciuto a fronte delle prestazioni rese e il momento di maturazione del corrispondente credito, che dev'essere chiaramente indicato in un momento anteriore alla presentazione del ricorso per poter essere considerato scaduto e quindi pagato “bene”, ai fini di una futura revocatoria, prima dell'apertura della procedura.

In secondo luogo, anche per queste prestazioni vale la considerazione che la loro funzionalità all'accesso alla procedura prescinde dalla concreta utilità, e in taluni casi dalla stessa utilizzabilità, del risultato dell'attività professionale ai fini della procedura. E' questo, in particolare, il caso dell'esperto attestatore – la cui prestazione è necessariamente strumentale all'accesso, in quanto indispensabile per la stessa ammissione alla procedura – quando neghi l'attestazione di fattibilità del piano e renda perciò impossibile l'accesso alla procedura. Non per questo egli, se pagato, dovrebbe soffrire un rifiuto dell'esenzione da revocatoria¹⁰, avendo comunque svolto un'attività la cui giustificazione causale e ragione economica consiste esclusivamente e direttamente nella domanda concordataria.

E' significativo osservare che non sussiste piena corrispondenza¹¹ tra l'area dei crediti il cui pagamento, se anteriore alla procedura concordataria, non è revocabile, e area dei crediti – sempre anteriori all'apertura del concordato – rimasti impagati e perciò ammessi alla successiva procedura fallimentare in prededuzione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, l. fall. in quanto “*sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge*”.

All'area della prededuzione fallimentare sono testualmente attratti anche i crediti per prestazioni rese in occasione o in funzione di procedure concorsuali diverse dal concordato preventivo e dall'abrogata amministrazione controllata. Ad essa vanno

¹⁰ L'ipotesi è quella di una relazione negativa resa prima dell'introduzione del procedimento concordatario, che sostanzialmente la rende impraticabile o, se nondimeno presentata, la rende inammissibile, con conseguente possibilità che si apra un successivo fallimento. Diversa è l'ipotesi descritta nel testo che postula che l'attestatore completi la propria relazione successivamente alla presentazione dell'istanza di concordato, il che può avvenire solo nel caso di concordato “in bianco” di cui all'art. 161, sesto comma, l. fall. Ma in una simile ipotesi ragionevolmente il credito del professionista non potrà dirsi maturato (se non, forse, per fasi opportunamente individuate e “segmentate” nell'incarico) al momento della presentazione dell'istanza, sì che la fattispecie di esenzione di cui all'art. 67, terzo comma, l. fall. non si potrebbe porre in concreto.

¹¹ Sui rapporti tra i due profili C. COSTA, *Esenzione dell'azione revocatoria e prededuzione nelle procedure stragiudiziali di risanamento delle imprese*, in *Dir. fall.*, 2010, I, 526; M. SPADARO, *La prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione di una procedura minore ecc.*, in *Fallimento*, 2014, 546.

inoltre ricondotte situazioni più ampie rispetto ai crediti per servizi “*strumentali all’accesso*” alle procedure, che si pongono con le procedure – e non solo con l’accesso ad esse – in un vincolo di “occasionalità” o di “funzionalità”¹².

8. *I crediti professionali maturati nella procedura concordataria. Una precisazione sul corretto utilizzo della categoria della “prededuzione”.*

Una volta aperta la procedura, i crediti maturano tutti entro la stessa. Come detto, la qualificazione in termini di prededuzione ai sensi dell’art. 111, l. fall. – con le relative condizioni – si pone esclusivamente quando si apre una procedura di fallimento. Tradizionalmente, quale effetto diretto dello spossessamento e del deferimento al curatore di tutte le posizioni giuridiche soggettive afferenti al patrimonio del fallito, la prededuzione è stata qualificata come il trattamento preferenziale di massimo grado da riconoscere *tout court* ai crediti maturati entro la procedura. Con la riforma dell’art. 111, secondo comma, l. fall.¹³ questo principio – che prima conosceva limitate eccezioni, comunque rimesse a un atto volontario del curatore¹⁴ – si è esteso fino a comprendere crediti sorti nel corso di precedente e diversa procedura concorsuale¹⁵ e perfino crediti

¹² Quel che resta criticabilmente escluso dalla previsione della prededuzione contenuta nell’art. 111, secondo comma, l. fall., sia detto per inciso, sono i crediti maturati in occasione o in funzione di procedure concorsuali non disciplinate dalla «*presente legge*», cioè dalla legge fallimentare, in primo luogo quelle di amministrazione straordinaria e quelle “speciali” che regolano la crisi di specifiche categorie di imprenditori, come quelle in materia bancaria, finanziaria e assicurativa. La lacuna è forse colmabile per queste ultime, che pur regolate da leggi speciali adottano il modello della liquidazione coatta amministrativa, meno invece per le prime, a meno di ritenere – cosa però tutt’altro che scontata, comunque da dimostrare essendo la legge speciale a richiamare quella generale, e non viceversa – che sia sufficiente il richiamo, contenuto nella disposizione speciale in tema di ripartizione dell’attivo alle disposizioni dell’art. 111, l. fall. (art. 67, secondo comma, d. lgs. n. 270/1999), nonché quello alla disciplina della revocatoria fallimentare (art. 49, d. lgs. n. 270/1999), per “assorbire” il principio della prededuzione di cui all’art. 111, secondo comma, anche all’interno della disciplina speciale.

¹³ Il secondo comma è stato introdotto nella versione attuale dell’art. 99, secondo comma, lett. *b*, d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

¹⁴ In caso di subentro del curatore nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica il credito della controparte per le partite pregresse deve essere onorato integralmente dal curatore (art. 74, l. fall., nel nuovo testo introdotto dall’art. 4, decimo comma, d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169).

¹⁵ La norma precisa: «*di cui alla presente legge*», cioè alla legge fallimentare. Il fallimento, però, potrebbe aprirsi anche a seguito di procedure concorsuali non disciplinate dalla legge fallimentare, come nel caso dell’art. 69 e dell’art. 70, d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in tema di amministrazione straordinaria. Per un’estensione della disposizione di riconoscimento della prededuzione dei crediti sorti nel corso dell’amministrazione straordinaria in caso di conversione della procedura in fallimento v. P. BELTRAMI, *Art. 69 - Conversione in corso di procedura; art. 70 - Conversione al termine della procedura*, in *La nuova disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, a cura di A. CASTAGNOLA, R. SACCHI, Torino, Giappichelli, 2000, 331, ove richiami. Potrebbe anche ipotizzarsi l’apertura di un fallimento “italiano” all’esito di procedure aperte in altro Paese dell’UE alle quali vada riconosciuta, in ossequio al Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, la qualifica di “concorsuali”.

Discusso è se possa considerarsi “procedura concorsuale” di cui alla legge fallimentare l’accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis* e se, pertanto, possano godere del trattamento di prededucibilità, nel successivo fallimento, i crediti del professionista attestatore: G. TARZIA, *Il variegato mosaico delle prededuzioni dopo gli ultimi interventi del legislatore*, in *Fallimento*, 2014, 759, *ivi* nota 19 per ulteriori richiami.

sorti prima dell'apertura in quanto "in funzione" di essa¹⁶, senza necessità che essi siano riferibili a un organo della procedura.

Comunque, la prededuzione è l'attributo di un credito ai fini di un concorso nei pagamenti. Di essa – almeno in tale accezione – non ha senso parlare quando la procedura preveda modalità di estinzione dei crediti pregressi diverse dal concorso, in tutto (così nel caso dell'accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis*, l. fall.) o in parte (come nel caso del concordato preventivo)¹⁷, in base alle quali i crediti anteriori vanno onorati secondo un ordine e un procedimento concorsuale, mentre quelli sorti per la prosecuzione della gestione devono esserlo secondo le ordinarie scadenze contrattuali, provvedimentali o di legge.

Quando ci si riferisce al trattamento dei crediti professionali nel concordato preventivo, quindi, il problema di un loro eventuale carattere di prededuzione (ai fini concordatari, non nel senso dell'art. 111, l. fall.) avrebbe ragione di porsi, sul piano teorico, esclusivamente per i crediti sorti anteriormente alla procedura onde stabilire il rango rispetto agli altri crediti propriamente "concorsuali", anch'essi necessariamente limitati a quelli sorti *ante* procedura. Ma, salvo espresse previsioni di legge che dovessero riconoscerla, una simile posizione di preminenza non si configura, a differenza di quanto accade nel fallimento in forza dell'art. 111, secondo comma, l. fall.

Per converso, per i crediti professionali sorti in corso di procedura non è data alternativa che questa: o il credito è "legalmente" sorto (torneremo subito sul punto), e allora esso dovrà essere onorato non "in prededuzione" (cioè secondo regole concorsuali, quindi nei tempi e secondo le modalità contenute nella proposta, benché in rango preminente) bensì in modo corrente, secondo la loro naturale scadenza come qualunque altra obbligazione sorta nella prosecuzione gestionale; o il credito origina da atti dispositivo inopponibili alla procedura, e quindi non potrà essere onorato né con le risorse inizialmente apportate al concordato dal proponente né con quelle *medio tempore* prodottesi per effetto della gestione.

9. I crediti professionali da onorare correntemente nel corso della procedura.

Per poter stabilire se un credito professionale sia onorabile secondo le ordinarie scadenze contrattuali occorre verificare se il conferimento della prestazione d'opera

¹⁶ M. VITIELLO, *La prededuzione del credito del professionista nel concordato preventivo*, 2015, reperibile in internet al seguente indirizzo: <http://ilfallimentarista.it/multimedia/la-prededuzione-del-credito-del-professionista-nel-concordato-preventivo>; Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2014, n. 8958, in *Giur. it.*, 2014, 1648; Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098, *ibidem*, 1650 (benché con soluzione in concreto diversa, nel senso di non ritenere "sorto in funzione" del concordato preventivo il credito dell'avvocato difensore della società in giudizi pendenti anteriormente alla apertura della procedura). Per un quadro sul tema P. VELLA, *L'interpretazione autentica dell'art. 111, co. 2, l. fall. e i nuovi orizzonti della prededuzione pre-concordataria*, paper soggetto a riproduzione riservata, 18 marzo 2014; v. anche L. BOGGIO, *I "tormenti" della prededuzione ecc.*, in *Giur. it.*, 2014, 1653 ss. E già, dello stesso Autore, *Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e prededuzione: crediti professionali e oltre*, *ivi*, 2013, 1822 ss., nota a Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2013, n. 9489 e a Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533. V. anche G. B. NARDECCHIA, *I crediti sorti in funzione o in occasione del concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2014, 71 ss.; V. SALVATO, *Prededucibilità del credito del professionista per l'assistenza nella fase di ammissione al concordato preventivo*, *ibidem*, 80 ss.

¹⁷ Sembra cogliersene uno spunto in G. TARZIA, (nt. 15), 760.

(ma anche quella di servizi da esercitarsi in forma d'impresa, non essendovi basi normative che consentano di scriminare le due ipotesi) configuri o meno un atto impegnativo per la procedura e se sia dunque opponibile alla massa dei creditori anteriori.

Tale valutazione postula la riconducibilità dell'incarico all'area della prosecuzione dell'impresa, della conservazione del patrimonio o della conduzione della procedura (e non alla sfera personale del debitore)¹⁸ e deve avere riguardo esclusivamente alla titolarità del potere di conferimento dell'incarico e alle condizioni per il suo esercizio, non anche all'oggetto dell'incarico, al suo contenuto economico, alla sua funzionalità¹⁹ o addirittura alla sua utilità²⁰ per gli obiettivi della procedura.

Se si assume, infatti, che un dato soggetto (debitore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale) può compiere un dato atto in quanto gli sono riferibili le relative condizioni di legittimazione e in quanto gliene appartenga (eventualmente previa integrazione tramite autorizzazione) il potere, nessuna valutazione di merito relativa al contenuto dell'atto, pena un'inammissibile inversione logica, può incidere sull'effetto di sua piena opponibilità alla massa e, quindi, sull'immediata e insindacabile "pagabilità" del credito maturato dal professionista o dal prestatore di servizi secondo le condizioni e scadenze contrattualmente determinate.

Se si tratta di atti di organi della procedura, occorre avere riguardo all'area di competenza e all'eventuale necessità di ricevere, per l'adozione, un'autorizzazione ed eventualmente un previo parere da parte di altro organo della procedura. Per soddisfatte tali condizioni, l'incarico professionale deve ritenersi conferito validamente ed efficacemente e i corrispondenti crediti devono essere onorati secondo le pattuizioni contrattuali.

Se il conferimento dell'incarico è ad opera del debitore, il quale sotto la vigilanza del commissario giudiziale mantiene ogni potere di gestione dell'impresa ovvero di conservazione del patrimonio, l'assunzione delle relative obbligazioni avviene nell'esercizio di un normale atto di autonomia (se straordinario, previa autorizzazione) e, ancora una volta, non soffre limitazioni alcuna nella sua capacità di produrre effetti impegnativi a carico della massa.

Se certamente non può escludersi, in astratto, una situazione in cui lo stesso conferimento dell'incarico professionale sia, *in sé*, un atto di straordinaria

¹⁸ Cass. civ., sez. VI (ord.), 21 ottobre 2011, n. 21924, in *Fallimento*, 2012, 298, con nota di C. TRENTINI, *Crediti dei professionisti nel concordato preventivo: opponibilità e prededuzione*, *ivi*, 299 ss.

¹⁹ Cfr. S. SCARAFONI, *Effetti della presentazione del ricorso e all'ammissione al concordato ecc.*, in *Trattato*, diretto da L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini, 4, Torino, Utet, 2011, 386 ss.

²⁰ Così invece Cass. civ., sez. I, 20 ottobre 2005, n. 20291, massima in *Fallimento*, 2006, 723; G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo*⁸, Milano, Giuffrè, 2011, 428; S. AMBROSINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, XI,1, Padova, Cedam, 95 ss.; M. M. GAETA, *Effetti del concordato preventivo*, in *Fallimento*, diretto da G. Fauceglia, L. Panzani, 3, Torino, Utet, 2009, 1649.

amministrazione, assai difficile sembra ciò possa configurarsi in concreto²¹. L'atto di straordinaria amministrazione, di norma, è quello che, se autorizzato, dà poi luogo al conferimento di un incarico (ad esempio il *se* promuovere una certa azione giudiziaria, per le implicazioni rilevanti che essa potrebbe avere nell'economia del concordato) e non anche il conferimento dell'incarico professionale, che rispetto al fine dato è per definizione un atto ordinario.

Può insinuarsi, al riguardo, un'interpretazione, che non appare corretta, secondo cui l'incarico possa esso stesso essere qualificato come atto di straordinaria amministrazione quando conferito a condizioni economiche particolarmente elevate, con la conseguenza che, in tali casi, il debitore dovrebbe richiedere l'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 167, secondo comma, l. fall. (pena addirittura la revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173, terzo comma, l. fall., ove il debitore procedesse senza sottomettersi al provvedimento giudiziale). Con ciò si confonde però il presupposto con la conseguenza. A rendere l'incarico "straordinario" non è, *in sé*, l'entità economica del corrispettivo professionale pattuito, bensì la circostanza che ricorrere a un incarico particolarmente oneroso possa rappresentare un atto non normalmente richiesto dalla gestione dell'impresa o dalla conservazione del patrimonio, né in ipotesi adeguatamente programmato nella pianificazione del concordato. Il vaglio di straordinarietà attiene *non* al corrispettivo ma al *se* ricorrere a una prestazione professionale che implichi di dover riconoscere quel corrispettivo. Se, invece, il fatto di conferire l'incarico, per quanto oneroso, costituisce un atto richiesto dalla prosecuzione della gestione dell'impresa o dalla conservazione del patrimonio, si tratterà di un atto per definizione ordinario e il potere del debitore di compierlo sarà pieno, senza bisogno di autorizzazione. Conseguentemente il conferimento dell'incarico sarà valido ed efficace, non vi sarà possibilità di configurarsi una revoca del concordato per mancata autorizzazione *ex* art. 173, l. fall., e il credito del professionista non potrà essere messo in discussione, esattamente come avviene per qualunque altra fornitura di materie prime o di servizi cui l'imprenditore debitore ricorre nella prosecuzione dei processi economici.

Se, poi, nel conferimento dell'incarico il debitore abbia riconosciuto al professionista un corrispettivo clamorosamente eccedente la misura congrua rispetto all'attività richiesta, e se non si sia poi valso delle misure di tutela atte a contestare il contratto ovvero ad ottenerne una riduzione entro i limiti corretti (secondo legge, tariffa professionale, equità), ovvero se, in caso di previsione del costo contenuta nel piano concordatario, abbia conferito l'incarico a condizioni più onerose di quelle programmate, sarà configurabile una reazione sanzionatoria *al comportamento* del debitore che può, a seconda dei casi, arrivare fino allo stesso inadempimento al concordato ovvero alla revoca dell'ammissione per frode ai creditori. Non si configura invece un'inefficacia dell'incarico e la conseguente rifiutabilità del corrispettivo pattuito

²¹ V. Trib. Terni, 28 dicembre 2012, reperibile in internet al seguente indirizzo: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=8635.php, Sez. Giurisprudenza, 8635/2013.

(salvo eventualmente azionare, se ancora possibile, le misure omesse del debitore per contestarlo o contenerlo)²².

10. *Irrelevanza della fase della procedura concordataria cui va riferito l'incarico.*

La corretta impostazione del problema implica che ai fini dell'opponibilità del credito professionale alla massa e della sua pagabilità "corrente" non viene in rilievo che l'incarico sia stato conferito al professionista o al prestatore di servizi in una piuttosto che in un'altra delle fasi della procedura concordataria. Il problema resta esclusivamente quello delle condizioni di legittimazione (in base alla sfera di competenza del soggetto agente) e della pienezza del potere dispositivo (se necessario, preceduto da un provvedimento autorizzativo). Una volta assicurate tali condizioni, l'atto di conferimento dell'incarico è pienamente impegnativo per la procedura senza alcun rilievo di altre valutazioni.

Ne consegue che l'incarico può essere validamente ed efficacemente conferito dal commissario giudiziale o dal debitore nell'area delle sue prerogative gestionali ordinarie anche nella fase cd. "prenotativa" di concordato, anche un minuto dopo aver depositato l'istanza, non richiedendosi alcuna valutazione di funzionalità né di utilità né di coerenza al piano (ancora insussistente) da parte del tribunale, il quale non può pertanto censurare il compimento dell'atto e l'assunzione dell'obbligazione né il suo pagamento, esattamente come non lo potrebbe in fase successiva alla formulazione definitiva della proposta. E, se non pagato, il credito professionale gode ugualmente della prededuzione *ex art. 111*, secondo comma, l. fall. nel successivo fallimento.

Parimenti, l'incarico può essere conferito in qualunque fase del procedimento, sia prima dell'omologazione sia successivamente ad essa, fino a che la stessa diventi definitiva, e anche una volta chiuso il concordato e apertasi la fase della sua esecuzione, quando i poteri del giudice delegato cessano e si instaurano – in misura solo parzialmente corrispondente – quelli del comitato dei creditori nelle ipotesi previste dall'art. 182, quarto comma, l. fall. E' chiuso, infatti, con l'omologazione definitiva, il "processo" di concordato, non la "procedura", intesa come la sequenza degli atti retti

²² Anticipando un tema che sarà ripreso in conclusione, quanto sopra rende ragione del fatto che, in caso di insuccesso del concordato e di apertura del fallimento, i crediti originanti da incarichi professionali "legalmente" conferiti (nel senso detto) all'interno della procedura concordataria si configurano, ai fini dei ranghi fallimentari, quali crediti sorti "in occasione" della precedente procedura concorsuale e perciò prededucibili ai sensi dell'art. 111, secondo comma, l. fall., non venendo in alcun modo in rilievo, rispetto ad essi, la valutazione di "funzionalità" rispetto agli obiettivi della procedura (alla base della diversa fattispecie di prededuzione prevista dalla norma) e tanto meno una valutazione di "utilità" – cioè di beneficio in concreto tratto dall'attività professionale, quasi si traducesse in una prestazione almeno *lato sensu* di risultato, stravolgendone la causa tipica – alla quale non è corretto subordinare l'ammissione del corrispondente credito allo stato passivo. Poiché, per altro verso, il credito prededucibile deve comunque essere verificato (cfr. G. CIERVO, *Prededucibilità dei crediti sorti "in funzione" della procedura concorsuale*, in *Giur. comm.*, 2013, II, 779) secondo il procedimento della formazione dello stato passivo (art. 111 *bis*, cod. civ.), è quella la sede in cui sarà possibile disconoscere l'entità del credito del professionista o del prestatore di servizi nella parte in cui il corrispettivo pattuito fosse spropositato rispetto all'attività richiesta in concreto espletata, rimettendo le corrispondenti questioni di merito all'eventuale giudizio di opposizione (un'applicazione di ciò sembra desumersi da Trib. Monza, 4 novembre 2014, massima in *Fallimento*, 2015, 615).

dalla speciale disciplina dell'esecuzione della proposta fino al suo definitivo adempimento, nell'“occasione” della quale il credito professionale deve considerarsi sorto e, perciò, meritare il pagamento “corrente” e, in caso di successivo fallimento, l'ammissione al passivo in prededuzione.

11. *Prestazioni professionali svolte “a cavallo” della data di apertura della procedura: le ipotesi.*

L'impostazione sopra proposta non giustifica deviazioni nel caso – apparentemente più complesso ma perfettamente riconducibile a un identico schema logico – dei crediti professionali relativi ad attività svolte “a cavallo” dell'apertura della procedura, per le quali, cioè, l'incarico ed eventualmente (ma non necessariamente) parte dell'esecuzione dell'attività risalgano alla fase anteriore e il completamento a quella successiva.

Al riguardo, si richiede preliminarmente di analizzare, sotto il profilo giuridico, i caratteri della prestazione affidata e la struttura del rapporto obbligatorio.

Il contratto d'opera e quello volto alla prestazione di servizi, oltre a prestazioni istantanee, ammettono quale oggetto sia prestazioni continuative o periodiche sia prestazioni ad esecuzione non istantanea o ad esecuzione differita. Salvo il caso – per la verità difficile da configurare (ad esempio il parere orale reso contestualmente alla richiesta, la partecipazione a un atto societario immediatamente a seguire la richiesta di assistenza) – di prestazioni “a consumazione istantanea”, l'espletamento di servizi professionali richiede per sua natura un'articolazione temporale dell'attività che si snoda in genere nella previa analisi, nella formazione del pensiero, nell'individuazione della soluzione e, solo all'esito, nella sua esternazione nell'opera o nel servizio richiesti.

L'appartenenza dell'atto-fonte alla fase temporale anteriore all'apertura della procedura concordataria di regola non è dunque sufficiente a qualificare l'attività professionale richiesta come a sua volta anteriore all'apertura della procedura. Occorre piuttosto valutare in concreto se il conferimento dell'incarico abbia esso stesso ad oggetto l'affidamento di prestazioni da rendere in tutto in parte successivamente all'apertura del concordato (ad esempio; l'incarico di assistenza giudiziale per tutte le fasi processuali fino all'omologazione definitiva; l'incarico di redazione e quello di attestazione del piano, da svolgere almeno in parte successivamente al deposito della domanda prenotativa *ex art. 161, sesto comma, l. fall.*) ovvero riguardi un'attività che può indistintamente essere svolta prima dell'avvio della procedura o successivamente ad essa. Occorre valutare, inoltre, se al professionista o al prestatore di servizi sia stata affidata un'attività continuativa (ad esempio: *risk-control*, tenuta giornaliera della contabilità, assistenza nella gestione della tesoreria), periodica (ad esempio: verifica settimanale della qualità dei prodotti; analisi periodiche di tipo quantitativo; assistenza agli organi deliberanti nelle rispettive riunioni), ad esecuzione non istantanea (ad esempio: redazione di un parere; redazione della relazione di attestazione; redazione di un atto giudiziario) o differita (ad esempio: l'assistenza nell'eventuale fase di presentazione di offerte concorrenti; la difesa nelle eventuali impugnazioni da parte di terzi dei provvedimenti giudiziari resi durante la procedura), nonché se il contratto si

configurarsi come un accordo-quadro entro cui si calino le singole prestazioni, se e quando richieste, mantenendo autonomia l'una nei confronti delle altre.

Si tratta di un ordinario problema di qualificazione del contratto e di identificazione del meccanismo di produzione dell'obbligazione professionale e della corrispondente obbligazione di pagamento del corrispettivo.

12. *Sorte del contratto da cui origina l'incarico nel successivo concordato preventivo.*

Quando l'attività non sia integralmente esaurita prima dell'apertura della procedura – circostanza che risolverebbe *a priori* il problema della qualificazione del rispettivo credito come anteriore al concordato – l'antecedente logico-giuridico al trattamento dei relativi crediti professionali non ha nulla a che vedere con la regola della prededuzione fallimentare (che a quei crediti competerebbe nel futuro fallimento, a seconda dei casi, in quanto sorti “in occasione” o “in funzione” della procedura concordataria), la quale, come illustrato, non si applica al concordato.

Esso risiede invece nella sorte del rapporto contrattuale in conseguenza dell'apertura della procedura, come qualunque altro contratto in corso di esecuzione²³. L'atto-fonte, collocandosi storicamente in un momento anteriore all'apertura della procedura, non è soggetto a un vaglio sopravvenuto in corso di procedura. Esso le preesiste e non si dà alcun presupposto per un controllo giudiziario *ex post* sull'atto di autonomia prodottosi nella fase “libera” preconcorsuale.

Vale, anzi, la regola esattamente opposta.

Se intende sciogliersi dal vincolo liberamente assunto – ma devono sussistere ragioni di interesse per le finalità concordatarie, altrimenti ciò non dovrebbe essergli consentito – il debitore può domandare al tribunale (dopo l'ammissione, al giudice delegato) l'autorizzazione a sciogliersi dal contratto ancora ineseguito in tutto o in parte (art. 169 *bis*, l. fall.)²⁴ ovvero a sospenderne temporaneamente l'esecuzione. Il che conferma che, altrimenti, il contratto prosegue senza rilievo alcuno del fatto che, nelle more della sua esecuzione, sia stata aperta la procedura concordataria²⁵. L'impulso allo scioglimento è del debitore, non del giudice. Il giudice può prestare la sua cooperazione per lo scioglimento richiestogli, non ha invece il potere di vagliare l'atto originario al fine di consentire che i suoi effetti siano opponibili alla massa. Ne costituisce, ove mai, conferma la previsione del secondo comma dell'art. 169 *bis*, l. fall., nella parte in cui prevede che, per le prestazioni rese dalla controparte contrattuale dopo l'apertura del concordato e fino alla comunicazione del provvedimento che autorizza il debitore a sciogliersi dal rapporto, “*resta ferma*” la cosiddetta “*prededuzione*”

²³ Per una discussione sulla nozione di “contratti pendenti” di cui alla rubrica dell'art. 169 *bis*, l. fall., v. G. TERRANOVA, *Il concordato “con continuità aziendale” e i costi dell'intermediazione giuridica*, in *Dir. fall.*, 2013, I, 1 ss.; F. FIMMANÒ, *Contratti d'impresa in corso di esecuzione e concordato preventivo in continuità*, *ivi*, 2014, I, 221 ss.; P. F. CENSONI, *Il concordato preventivo*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto da A. JORIO, B. SASSANI, 4, Milano, Giuffrè, 2016, 224; M. ARATO, *La domanda di concordato preventivo*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, diretto da O. CAGNASSO, L. PANZANI, 3, Torino, Utet, 2016, 3401 ss.

²⁴ P.F. CENSONI, (nt. 23), 230.

²⁵ S. SCARAFONI, (nt. 19), 391, ove citazioni in nota 66; A. DIMUNDO, A. PATTI, *I rapporti giuridici preesistenti nelle procedure concorsuali minori*, Milano, Giuffrè, 1999, 44 ss.

del credito (nel senso concordatario, non fallimentare, e da intendere come dovere di pagamento “corrente”, non “concorsuale” quale credito anteriore di primissimo rango). Il dovere di pagamento del corrispettivo è quindi una conseguenza naturale e automatica della prosecuzione del contratto, in via generale, a tutti i casi in cui il rapporto non si scioglie²⁶.

Si rivelano pertanto non corretti gli orientamenti che, con riferimento a conferimenti di incarichi professionali *ante* procedura, ne hanno ammesso la prosecuzione ad opera del debitore solo a condizione che il rapporto potesse qualificarsi “di ordinaria amministrazione” ovvero, se “straordinario”, a condizione di una previa autorizzazione *ex art. 167, l. fall.* (con le nefaste conseguenze sanzionatorie *ex art. 173, l. fall.*, in difetto). Il rapporto prosegue, invece, e nessuno ha titolo a sottrarsi agli effetti e ai pagamenti dei corrispettivi maturati dal professionista, come avviene per qualunque altro contratto in corso di esecuzione.

Non vale obiettare che, in caso di autorizzazione allo scioglimento dal contratto *ex art. 169 bis, l. fall.*, al contraente spetterebbe bensì un indennizzo, e tuttavia non “in prededuzione”, cioè a carico della massa, bensì “*come credito anteriore al concordato*”, dunque in concorso con essa. Tale è, infatti, il diritto a carattere indennitario corrispondente alla perdita delle utilità attese dalla prosecuzione del contratto per il futuro, che postula, appunto, la legittimità dell’arresto del contratto *in limine* alla procedura concorsuale²⁷ e dunque la legittimità dell’inadempimento autorizzato, e si differenzia dal risarcimento che, in difetto di autorizzazione allo scioglimento, al contraente spetterebbe in via immediata e corrente in caso di inadempimento del debitore al contratto regolarmente proseguito.

Se e fintanto che il contratto non sia sciolto, i suoi effetti permangono in vita e sono pienamente opponibili alla massa. I crediti professionali che originano dalle attività svolte successivamente all’apertura della procedura non appartengono al novero dei crediti concorsuali neppure quali crediti di primissimo rango (“in prededuzione”) e pur essi stessi concorsuali. Sono, invece, crediti originati dalla prosecuzione di rapporti validamente ed efficacemente instauratisi prima della procedura e proseguiti dopo la sua apertura. Essi devono dunque essere onorati correntemente, senza vincoli di previa autorizzazione, non essendovi luogo per alcun controllo degli organi della procedura, neppure sotto il profilo di una pretesa “straordinarietà” dell’atto-fonte (fermi restando, ovviamente, eventuali rimedi contrattuali avverso corrispettivi inadeguati e le sanzioni di comportamenti del debitore, in caso di loro mancata adozione).

13. *Consequente giudizio di “anteriorità” del credito professionale.*

Alla luce di quanto esposto l’“esplosione” delle variabili astrattamente configurabili in concreto può dar luogo alle situazioni più diverse, che è necessario verificare caso

²⁶ Per una discussione sul tema *ante* riforma v. JORIO, *I rapporti giuridici pendenti*, in *Il fallimento*, a cura di S. AMBROSINI, G. CAVALLI, A. JORIO, in *Trattato*, diretto da G. Cottino, XI,2, Padova, Cedam, 2009, 470 ss.

²⁷ Parla di eccezionale trasformazione in chirografario di un credito naturalmente prededucibile P.F. CENSONI, (nt. 23), 243.

per caso senza poter trarre dalla mera preesistenza del contratto-fonte alcuna implicazione, in termini di anteriorità del credito professionale e quindi di sua soggezione al trattamento concorsuale e invece di sua non pagabilità alla cadenze correnti contrattualmente previste.

L'anteriorità del credito non può essere negata quando la prestazione richiesta sia istantanea e comunque quando essa sia stata integralmente svolta prima dell'apertura della procedura, e ciò anche ove essa si inserisca in un accordo-quadro da attuare attraverso prestazioni autonome. In tali casi il credito professionale ha natura concorsuale e non può essere pagato se non nel rispetto delle regole del concorso.

Non rileva, in contrario, l'eventuale pattuizione cumulativa di un compenso omnicomprensivo riguardante più prestazioni. Ciò non osta alla scorporabilità della porzione di corrispettivo da riferire alla prestazione anteriore alla procedura e alla qualificabilità del corrispondente credito quale credito anteriore di natura concorsuale.

In tali casi, per evitare contestazioni, sarebbe opportuno che nell'incarico trovassero espressa specificazione le frazioni di corrispettivo riferibili alle singole attività. Ove così non fosse, l'accertamento della porzione di corrispettivo da ritenere "concorsuale" (e reciprocamente quella da riferire ad attività successive all'apertura della procedura) potrebbe dar luogo a incertezze che rischiano di tradursi in contestazioni dei pagamenti avvenuti in corso di procedura a fronte di prestazioni effettivamente appartenenti alla fase "in" procedura, i cui corrispettivi siano di dubbia quantificazione. Il rischio che, per il solo fatto che parte dell'attività svolta appartenga alla fase anteriore all'apertura della procedura, e pur quando altra parte dell'attività sia sicuramente successiva, al debitore possa essere contestato di aver pagato corrispettivi relativi a crediti anteriori di dubbia quantificazione, presenta l'ulteriore inconveniente della possibile implicazione delle misure di rigore *ex art. 173, l. fall.* E un simile rischio non è neutralizzabile in modo efficace *ex ante*, a causa del fatto che il pagamento non è soggetto in nessun caso a un provvedimento di "autorizzazione" (l'eventuale istanza in tal senso costituirebbe anzi un fuor d'opera), il quale sarebbe non dovuto, se riguardi effettivamente un credito successivo all'apertura del concordato, e non concedibile, se riguardi un credito anteriore.

Si richiedono e si auspicano, quindi, prassi virtuose in cui il dialogo tra debitore e tribunale, anche grazie all'intelligente cooperazione del commissario giudiziale, si svolga con informative preventive, da parte del debitore, accompagnate dall'illustrazione delle ragioni per le quali si ritiene di dover imputare ad attività successive alla procedura un certo corrispettivo e, quindi, di poterlo correntemente onorare, e una risposta almeno in termini di "si dà atto" o di motivato "non luogo a provvedere" da parte del giudice delegato, che apra la strada senza rischi al pagamento di importi non qualificabili come concorsuali.

Altrettanto è a dirsi quando la prestazione professionale conferita *ante* concordato abbia carattere continuativo o periodico. Vale in tal caso la regola generale di giuridica individuabilità delle "singole partite", ovvero delle porzioni di attività svolte *ratione temporis* e di conseguente allocazione di esse, a seconda dei casi, alla fase anteriore o a

quella successiva all'apertura della procedura concorsuale. Nel dubbio circa la determinazione del corrispettivo da riferire alle prime (da qualificare quale credito anteriore, soggetto alla regola concorsuale)²⁸ e quello da riferire alla seconda (pagabili immediatamente) si aprirebbe un problema analogo a quello sopra descritto, cui è opportuno sopperisca una chiara regola contrattuale o un'intelligente dialettica tra debitore e organi della procedura.

14. *Attività svolte "in procedura" e giudizio di "posteriorità" del credito.*

Per converso, le attività professionali, benché conferite *ante* apertura, danno luogo a crediti da onorare entro la procedura quali prestazioni correnti quando il loro espletamento avvenga dopo la sua apertura o perché espressamente previsto dall'incarico oppure perché per tipologia, durata e contenuto, si pongono necessariamente come successive rispetto alla data di conferimento dell'incarico²⁹.

Il caso che più di altri potrebbe sollevare dubbi applicativi, in concreto, è quello dell'incarico conferito *ante* procedura avente ad oggetto un'attività a carattere unitario, parte della quale sia stata espletata prima dell'apertura e parte dopo. Ciò può riguardare attività intrinsecamente unitarie, cioè destinate a tradursi in un "prodotto" dell'opera dell'ingegno "consegnato" al committente, rispetto al quale le attività di studio, approfondimento ed elaborazione sono prodromiche a contenuto meramente interno alla sfera del professionista, ma anche attività contrattualmente commissionate come unitarie pur se articolate in più riprese, talora traducendosi in prodotti intermedi (preparatori) o in frazioni dell'unitaria attività (ad esempio, gli atti difensivi in un processo che si protrae "a cavallo" del concordato).

Quanto alle prime, pur articolata in più fasi interne, l'esecuzione dell'opera professionale si ha con il completamento dell'attività e con la sua esternazione nelle modalità e forme pattuite³⁰. Secondo la regola generale per cui il corrispettivo della prestazione d'opera si matura solo a seguito del completamento dell'esecuzione (cd. regola della "post-numerazione") il credito del professionista deve ritenersi formato entro la procedura e quindi posteriore al suo inizio. Esso non va conseguentemente trattato quale credito anteriore di natura concorsuale bensì va onorato per l'intero correntemente alle scadenze contrattuali previste, ricadenti entro l'arco temporale della procedura.

²⁸ Cfr. P. F. CENSONI, (nt. 23), 246. Per l'orientamento anteriore alla riforma favorevole a riconoscere anche alle partite pregresse un trattamento corrispondente a quelle posteriori v. Cass. civ., sez. I, 23 marzo 1992, n. 3581, in *Fallimento*, 1992, 700 e *Giust. civ.*, 1992, I, 3066.

²⁹ Qualora tuttavia l'incarico prevedesse una data anteriore all'apertura della procedura entro la quale il professionista avrebbe dovuto rendere il risultato dell'opera richiestagli e questi abbia invece tardato nel suo adempimento, ultimandolo successivamente all'inaugurazione della procedura, il credito professionale – ove maturato nonostante il ritardo – deve considerarsi anteriore all'apertura del concorso, non potendo il ritardo venire in favore del professionista non puntuale.

³⁰ Pur senza la necessità di pervenire alla qualificazione dell'obbligazione del prestatore d'opera in termini di obbligazione di risultato: per una discussione sul punto L. FERNANDEZ DEL MORAL, *Il contratto d'opera in generale*, in *I contratti di collaborazione*, a cura di P. SIRENA, in *Trattato del diritto dei contratti*, diretto da P. RESCIGNO, E. GABRIELLI, 16, Torino, Utet, 2011, 653.

Non osta a questa conclusione la previsione dell'art. 2237 cod. civ. in tema di opera professionale, che, nel consentire in ogni tempo al cliente il recesso dal contratto, prescrive che venga pagato al professionista il compenso “*per l'opera svolta*”³¹, né quella dell'art. 2227, cod. civ. in tema di prestazione d'opera in generale, che impone al committente, in caso di recesso anche dopo l'inizio dell'esecuzione dell'opera, l'obbligo di corrispondere al prestatore un indennizzo che tenga conto delle spese sostenute, del lavoro eseguito e del mancato guadagno. Tali disposizioni non hanno la portata di “segmentare” la prestazione d'opera, comunque unitaria sul piano giuridico, in frazioni unitarie ideali corrispondenti all'entità quantitativo-temporale di attività svolta e di energie spese. Esse, più limitatamente, rappresentano criteri in parte retributivi in parte indennitari, da applicare in via surrogatoria in luogo della pattuizione contrattuale in ragione della cessazione anticipata del rapporto³², che impedisce il “compimento” dell'attività da cui si maturerebbe il corrispettivo.

In caso di attività unitaria non cessata *ante tempus* bensì proseguita in corso di procedura, pertanto, l'attività deve ritenersi “compiuta”, e il corrispettivo maturato, comunque dopo l'ingresso in procedura.

Ciò ha peraltro un'ulteriore implicazione con riferimento ai casi in cui il debitore committente si avvalga della facoltà di chiedere al tribunale l'autorizzazione a sciogliersi dal contratto d'opera professionale o di servizi professionali ai sensi dell'art. 169 *bis*, l. fall., quando l'attività affidata abbia natura unitaria e inscindibile ed essa abbia continuato a protrarsi dopo l'apertura della procedura. In tal caso la regola della recedibilità *ad nutum* contenuta nell'art. 2237, primo comma, e nell'art. 2227, cod. civ., implica che non viene in applicazione un diritto del prestatore d'opera a ricevere ai sensi dell'art. 169 *bis*, l. fall. un indennizzo per il mancato guadagno, da trattare quale credito anteriore al concordato. Tuttavia ciò riguarda il solo “delta” relativo ai mancati compensi per la parte di attività non più espletata (legittimamente rinunciabile *ad nutum* dal committente), non anche la porzione di riconoscimento retributivo per l'opera *medio tempore* svolta, da determinare secondo i criteri sopra detti *ex artt.* 2237, 2233, 2227 e 2225, cod. civ. e da doversi pagare in modo corrente (anche se l'attività è materialmente in parte anteriore all'apertura della procedura). Il credito origina, infatti,

³¹ Per una discussione sul punto, in cui si mettono in chiara luce le differenze di trattamento previste per il contratto d'opera professionale rispetto alla fattispecie generale M. RABITTI, *Il contratto d'opera intellettuale*, in *I contratti di collaborazione*, a cura di P. SIRENA, (nt. 30), 336.

³² Al professionista spetta, in base a tali criteri, un compenso da determinarsi secondo i criteri dell'art. 2233, cod. civ., tenendo conto dell'attività preparatoria svolta, previo parere dell'associazione professionale (parere obbligatorio ma non vincolante: Cass. civ., sez. II, 22 maggio 1998, n. 5111; G. MUSOLINO, *Contratto d'opera professionale - Artt. 2229-2238*, in *Il Codice Civile commentato*, fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F. BUSNELLI, Milano, Giuffrè, 2009, 321) nonché, secondo la disciplina del contratto d'opera in generale, tenendo conto di parametri obiettivi quali il risultato *medio tempore* comunque ottenuto, se isolabile, e il lavoro necessario per ottenerlo (art. 2225, cod. civ.): A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, Milano, Giuffrè, 1996, 271. Solo in caso di inutilizzabilità di tale criterio il giudice può ricorrere a una determinazione equitativa.

in corso di procedura, da un libero atto dispositivo del debitore, avvenuto in procedura previa autorizzazione del tribunale.

Le basi logiche del problema non cambiano, infine, nel caso di attività affidate in via unitaria e giuridicamente (in quanto contrattualmente) inscindibile (ad esempio: la difesa in giudizio; l'assistenza nel procedimento concorsuale). Benché l'attività si componga, in tali casi, di più fasi oggettivamente isolabili, il profilo della "fisica" individuabilità di singole fasi della prestazione unitaria – pur ove a ciascuna corrispondesse un'autonoma voce tariffaria idonea a rapportare ad essa una specifica quantificazione di una frazione di corrispettivo – non pregiudica l'unitarietà giuridica della prestazione, voluta come tale dal committente e come tale accettata e avviata all'esecuzione dal prestatore d'opera.

L'oggettiva individualità delle singole fasi, dunque, non rende il corrispettivo progressivamente maturato in relazione a ciascuna di esse e al momento della rispettiva prestazione. Il corrispettivo è stato pattuito e voluto come unitario, dunque il relativo credito matura sul piano giuridico all'esito del completamento dell'intera esecuzione.

Ne consegue che il corrispettivo maturato in corso di procedura, per essersi l'attività svolta anche oltre la sua apertura, ha natura di credito "corrente" per il suo intero ammontare, e non per la sola frazione riferibile alle attività svolte *post* apertura del concordato, le quali non hanno, sul piano contrattuale e giuridico, autonoma rilevanza. E l'eventuale pagamento di "acconti" non si qualifica come pagamento di crediti anteriori al concordato (in ipotesi sanzionabile fin con la revoca del concordato e l'immediato fallimento *ex art. 173, l. fall.*) bensì quale frazione anticipata di pagamento di un debito integralmente "di massa", pienamente legittimo senza necessità di autorizzazione alcuna.

La determinabilità di un ammontare riferibile, sul piano tariffario, alla porzione di attività svolta potrà venire in rilievo, in caso di recesso dal contratto d'opera, ai fini della quantificazione delle somme da riconoscere al professionista o prestatore di servizi ma ciò non avrà alcun rilievo sul piano della "anteriorità" o "posteriorità" del credito. Così come, in caso di scioglimento del rapporto per recesso esercitato *ante* procedura, il credito per la porzione di attività svolta avrebbe natura concorsuale, reciprocamente in caso di recesso avvenuto successivamente il credito maturato dev'essere pagato subito in modo corrente al di fuori di qualunque vincolo concorsuale, anche per la parte riferita a "parti" dell'unitaria attività svolte prima dell'apertura della procedura.

15. *Il trattamento della cosiddetta success fee.*

Deve conclusivamente esaminarsi il caso di compensi per attività professionali determinati in tutto o in parte in funzione del raggiungimento di obiettivi specificamente dichiarati nel contratto di conferimento dell'incarico (c.d. "*success fee*").

Il corrispettivo – incerto nell'*an* e nel *quantum* – si configura in questi casi come un "premio di risultato", da maturare se e quando questo dovesse realizzarsi (es.: ammissione al concordato; voto favorevole da parte dei creditori; vittoria su offerte

concorrenti; omologazione; completamento del programma concordatario), con la conseguenza che possono astrattamente aversi diverse ipotesi, a seconda di come il contratto preveda espressamente o debba interpretarsi:

- la *success fee* è legata ad eventi anteriori all'apertura del concordato (es.: raggiungimento di un certo obiettivo economico, patrimoniale o finanziario entro una certa data, onde consentire all'imprenditore di proporre il concordato o di risolvere altrimenti la situazione di crisi). In tal caso il credito del professionista o del prestatore di servizi è senza dubbio anteriore al concordato e ha natura concorsuale;

- la *success fee* è legata ad eventi destinati a manifestarsi dopo l'apertura del concordato (es.: ammissione della procedura, omologazione, ecc.) ma è da riferire ad attività svolta prima. Il corrispettivo, benché variabile e determinabile *ex post*, è causalmente da riferire ad attività anteriori al concordato ed è quindi da qualificare anche in questo caso come credito anteriore soggetto al regime concorsuale concordatario;

- la *success fee* è stata pattuita per un'attività destinata a protrarsi successivamente all'apertura del concordato, che tuttavia non può essere ultimata dal prestatore d'opera o servizi in quanto il debitore ha esercitato il recesso dal contratto. Se e nella misura in cui si ritenga che la *success fee* debba nondimeno esser riconosciuta (il riconoscimento potrà, a seconda dei casi, dipendere dall'applicazione dei criteri indennitari ovvero di quelli retributivi di cui alle disposizioni degli artt. 2237, 2233, 2227 e 2225, cod. civ.), in essa deve ravvisarsi una componente del complessivo corrispettivo pattuito soggetta alla stessa disciplina del corrispettivo di base. In caso di attività unitarie svolte "a cavallo" dell'apertura della procedura, il credito professionale dovrà pertanto considerarsi maturato in corso di procedura e dovrà essere onorato in modo "corrente" e non "concorsuale-concordatario";

- la *success fee* è stata pattuita, al verificarsi di certe circostanze, quale "premio" consistente nell'incremento del corrispettivo di un'attività professionale continuativa o periodica. Come detto, in tali casi l'apertura della procedura funge da cesura tra le prestazioni svolte fino a quel momento (da considerarsi anteriori e tali da rendere anteriore al concordato il credito rispettivamente maturato) e quelle successive (svolte in procedura a fronte di corrispettivi dovuti in via "corrente", per l'intero e senza vincoli concorsuali). La *success fee* idealmente si riferisce a tutte, in quanto rappresenta un premio al prestatore d'opera o servizi per aver concorso, con tutta l'attività svolta, al conseguimento del risultato auspicato. Temporalmente la venuta ad esistenza del credito cade bensì nel periodo di vigenza della procedura, e tuttavia esso causalmente si rapporta a prestazioni soggette a diverso trattamento, per una parte anteriori e per altra posteriori al concordato. Appare dunque corretto assoggettare al medesimo trattamento anche l'integrazione di corrispettivo dovuta in forza del risultato ottenuto, "spalmando" quest'ultima su entrambi i gruppi di prestazioni, quello anteriore (con trattamento concorsuale) e quello successivo (con trattamento "corrente"). Soccorrerà, a seconda dei casi, un criterio di imputazione direttamente proporzionale, se il risultato possa essere indistintamente attribuito a tutte e ciascuna delle singole componenti della

complessiva attività continuativa o periodica, o variamente calibrato in modo asimmetrico, se il contratto consenta (espressamente o per via interpretativa) di imputare differentemente il “premio” in funzione di criteri diversi da quello meramente oggettivo e temporale (ad esempio, particolare difficoltà di una delle fasi, particolare intensità del lavoro richiesto in una piuttosto che in altra, ecc.).

16. *Pagamenti di prestazioni professionali nel concordato e successivo fallimento.*

Una considerazione finale dev'essere dedicata al tema del trattamento da riconoscere ai crediti per prestazioni d'opera o servizi sorti in rapporto a una procedura di concordato preventivo nel fallimento che le dovesse succedere.

Come detto, in questo caso lo scenario cambia radicalmente e i criteri in base ai quali è stato posto e risolto il problema del trattamento dei crediti professionali nel concordato preventivo perdono ogni rilievo. Subentra la regola – priva, invece, come illustrato, di diretto rilievo nel precedente concordato – della graduazione dei crediti in funzione del loro pagamento, retta dall'art. 111, l. fall. Se un credito potesse o dovesse pagarsi entro il concordato, secondo quali regole e sotto quali condizioni e limiti, non interessa più. Interessa il solo fatto che il fallimento si sia aperto e il credito sia rimasto insoddisfatto, onde stabilirne il trattamento concorsuale fallimentare. Per i crediti pagati prima o durante la procedura concordataria, interessa se essi possano considerarsi stabili o debbano essere revocati e riattribuiti al regime concorsuale.

Sotto il primo profilo, l'art. 111, secondo comma, l. fall. riconosce il carattere della prededuzione, al pari dei crediti sorti durante la procedura fallimentare, ai crediti sorti “in occasione” della procedura concorsuale e a quelli sorti “in funzione” di essa. Le due espressioni sono in certo senso “sghembe” rispetto alle categorie sulla cui base i crediti originanti da prestazioni e servizi professionali svolti in rapporto alla procedura concordataria sono stati rispettivamente allocati alla fase anteriore del concordato (con carattere quindi “concorsuale”) e alla fase posteriore al concordato (da pagare quindi in moneta “buona”).

Potranno aversi, infatti, crediti relativi ad attività svolte in funzione della presentazione della domanda concordataria le quali, dal punto di vista del concordato, si qualificavano come crediti “anteriori” e che, nel successivo fallimento, meritano il riconoscimento del carattere strumentale all'accesso alla procedura e, dunque, della prededuzione³³.

³³ Cfr. Cass. civ., sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091; Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098, in *Fallimento*, 2014, 516, con nota di P. VELLA, *L'enigmatico rapporto tra prededuzione e concordato preventivo*. V. anche Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031, *ibidem*. Che abbia il carattere della prededucibilità, perciò, parrebbe doversi dire del credito dell'attestatore del piano (cfr. G. VERNA, *Sulla prededuzione “in funzione” nel concordato preventivo*, in *Dir. fall.*, 2015, I, 90 ss.; G. TARZIA, (nt. 15), 759), di quello per l'assistenza nella predisposizione di esso, nonché il credito dell'avvocato difensore nel ricorso per l'ammissione alla procedura (così Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098, cit.). Sugli orientamenti limitativi circa il riconoscimento della prededuzione ai soli crediti dell'attestatore del piano v. Trib. Milano, 26 maggio 2011, in *Fallimento*, 2011, 1337, con nota di A. PATTI, *La prededuzione dei crediti funzionali al concordato preventivo tra art. 111 ed art. 182 quater l. fall.*, *ivi*, 1340 ss.

Potranno aversi, invece, crediti per prestazioni rese bensì dopo l'apertura della procedura concordataria e che tuttavia non possono ritenersi, rispetto ad essa, in rapporto di "occasionalità" né di "funzionalità", come ad esempio quelli relativi a prestazioni professionali svolte nel diretto ed esclusivo interesse della persona del debitore. Nel concordato essi erano inopponibili alla massa. Nel fallimento – che per effetto dello spossessamento integrale che raggruppa, ormai, tutti i creditori dell'imprenditore fallito, indipendentemente dalle ragioni del credito, quindi anche quelli che lo hanno assistito "personalmente" – tali crediti non possono dirsi "inopponibili" alla massa, bensì sono ricompresi in essa senza tuttavia poter godere del beneficio della prededuzione a causa dell'assenza del vincolo di occasionalità/funzionalità con la precedente procedura concorsuale.

Vi è, poi, la famiglia di crediti sorti durante la procedura concorsuale di concordato per l'esercizio dell'impresa, per la conservazione del patrimonio o per lo svolgimento delle attività degli organi della procedura, per i quali la prededuzione nel successivo fallimento è certamente da riconoscere, li si consideri come posti in essere "in occasione" ovvero "in funzione" del concordato³⁴. Per l'ammissione di tali crediti in prededuzione, deve appena osservarsi, è richiesta la ricorrenza del mero dato oggettivo del rapporto di occasionalità o funzionalità rispetto alla procedura concordataria, senza rilievo del fatto che, in concreto, essi abbiano sortito una specifica utilità, intesa come oggettivo miglioramento, rispetto alla situazione *qua ante*, della posizione dei creditori³⁵.

Al riguardo, si è talora incorsi in una confusione di piani, resa possibile dall'ambiguità linguistica del termine "utilità". Si è ritenuto, per un verso, che il giudice fallimentare sia titolato a valutare, all'ora di riconoscere la prededuzione ai crediti sorti in occasione o in funzione del precedente concordato, se l'attività da cui gli stessi originano abbia effettivamente conseguito effetti benefici a favore dei creditori, ammettendo la prededuzione in tal caso e rifiutandola, a parità di altre condizioni (e di attività espletata) nell'altro. Si è obiettato che in tal modo s' introdurrebbe un criterio discrezionale tra crediti meritevoli e crediti immeritevoli di prededuzione non previsto dalla norma di legge e perciò arbitrario, in quanto la "funzionalità" a un obiettivo (espressione utilizzata dal legislatore) è oggetto di un giudizio *ex ante* sulla base di criteri di ragionevolezza, mentre l'"utilità" rappresenterebbe un dato di fatto, misurabile solo *ex post*, che potrebbe anche non sussistere in concreto benché l'attività fosse ragionevolmente volta a conseguirla.

Ad entrambe le posizioni può obiettarsi che anche l'"utilità" è un elemento della "funzionalità": l'attività sicuramente idonea a sortire effetti "utili" non può neppure essere considerata "funzionale" all'obiettivo. Reciprocamente, la funzionalità di

³⁴ Cfr. P. F. CENSONI, (nt. 23), 80 s.

³⁵ Così, invece, non condivisibilmente, Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27926, in *Fallimento*, 2014, 537 ss., con nota critica di M. SPADARO, (nt. 11), 539 ss. Sulla necessità che la funzionalità sia valutata *a posteriori* M. VITIELLO, *Prededuzione da funzionalità negli accordi di ristrutturazione, nel concordato, preventivo e nell'eventuale fallimento*, 2013, reperibile in internet al seguente indirizzo: <http://ilfallimentarista.it/articoli/blog/prededuzione-da-funzialit-negli-accordi-di-ristrutturazione-nel-concordato-e-nell>.

un'attività rispetto a una data finalità esprime già in sé l'utilità dell'attività per i destinatari degli effetti di quell'attività, nel senso di consentire loro la *chance* di trarre da essa utilità in concreto, a fronte dell'alea, inevitabile nelle vicende economiche, che questa possa in concreto non verificarsi e che anzi si verifichi uno svantaggio rispetto alla situazione anteriore.

Funzionalità e utilità sono, dunque, due lati della stessa medaglia, a patto di non farne slittare i piani comparando situazioni disomogenee, una *ex ante*, da valutare ponderando (e prima ancora ammettendo) un rischio del relativo risultato, l'altra *ex post*, ingiustificatamente pretendendo un risultato positivo per assegnare alla stessa attività, che si esponeva in termini prospettici identicamente a quel rischio, trattamenti diversi a seconda di un risultato oggettivamente e inevitabilmente aleatorio³⁶.

Quanto infine alla revocabilità dei pagamenti relativi a crediti professionali sorti in rapporto alla precedente procedura concordataria (su quelli strumentali alla presentazione della domanda, esenti da revocatoria ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. g, l. fall., si è già detto), la stabilità dei loro effetti è assicurata dall'espressa esecuzione da revocatoria di tutti “*gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo*” – e anche dell'accordo *ex art. 182 bis*, l. fall. omologato – nonché “*gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161*” (art. 67, terzo comma, lett. e, l. fall.).

La disposizione realizza un integrale parallelismo tra pagamenti di crediti professionali effettuabili in modo “corrente”, in quanto “in” procedura, e pagamenti che, se effettuati in corso di procedura, sono protetti da revocatoria nel successivo fallimento. L'esenzione opera senza spazi per diverse valutazioni di tipo funzionale o utilitaristico rispetto alle finalità concorsuali, tutto ciò restando assorbito nel giudizio – da condurre secondo quanto sopra ampiamente illustrato – circa l'essere il pagamento avvenuto in esecuzione del concordato ovvero l'essere l'atto dispositivo avvenuto legalmente dopo l'apertura della procedura concordataria.

³⁶ M. SPADARO, (nt. 11), loc. ult. cit.

**LA PRÉVISIBILITÉ ET LA NÉGOCIABILITÉ DES SANCTIONS EN
DROIT DE LA CONCURRENCE.
RÉFLEXIONS À PARTIR DU CAS *ORANGE* ET DE LA PROCÉDURE
DE TRANSACTION INTRODUE PAR LA LOI MACRON.***

PATRICE BOUGETTE

HUGUES BOUTHINON-DUMAS

FRÉDÉRIC MARTY

RÉSUMÉ : 1. Introduction. - 2. La problématique de la prévisibilité des sanctions en droit de la concurrence vue à travers le(s) cas orange. - 3. La nouvelle procédure de transaction dans le cadre de la loi Macron : plus de certitude quant au montant de la sanction. - 4. De l'intérêt de la certitude pour les opérateurs économiques. - 5. Conclusion.

1. Introduction.

Les sanctions sont une composante essentielle pour l'effectivité et l'efficacité du droit de la concurrence. Les entreprises qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles s'exposent à des sanctions pécuniaires d'un montant qui peut être considérable¹. Ces sommes que les entreprises sont susceptibles de déboursier à la suite d'une condamnation prononcée par les autorités de concurrence, sous le contrôle des juges, servent à les priver du bénéfice de leurs agissements répréhensibles mais aussi et surtout à les dissuader de s'adonner à des pratiques portant atteinte à la concurrence sur le marché². La nécessité d'assortir l'obligation de respecter l'ordre public concurrentiel de sanctions dissuasives est une idée qui s'impose avec la force de l'évidence. Cependant, celles-ci font l'objet de controverses d'autant plus vives

* Les auteurs souhaitent exprimer leurs remerciements à Marina Teller pour ses commentaires sur une version antérieure de ce texte. Toute erreur, imprécision ou omission demeure cependant de leur exclusive responsabilité.

¹ À titre d'exemple, le rapport annuel 2015 de l'Autorité de la concurrence française, publié le 5 juillet 2016, montre que sur vingt décisions au fond, neuf ont donné lieu au prononcé de sanctions pécuniaires, pour un total de 1,25 milliard d'euros. Ce montant représente un record historique à comparer aux 1,013 milliard d'euros de 2014, aux 160 millions d'euros de 2013 et à des montants compris entre 442 et 540 millions entre 2010 et 2013. Le niveau des sanctions pécuniaires s'inscrit dans une hausse tendancielle depuis une quinzaine d'années. Pour une analyse générale, se reporter à :

L. BERNARDEAU, J.-P. CHRISTIENNE, (2013), *Les amendes en droit de la concurrence : Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l'Union*, Larcier, Bruxelles, 1162.

² W. P. J. WILS, (2006), "Optimal Antitrust Fines: Theory and Practice", *World Competition*, volume 29, n°6, June, 183-208.

que leur montant s'accroît. Sont-elles d'un niveau insuffisant³ ou au contraire excessif⁴ ? L'un des paramètres essentiels tient à la façon dont ces sanctions doivent être fixées. La pratique des autorités de concurrence est dans le domaine d'une remarquable complexité.

En s'en tenant aux sanctions pécuniaires, c'est-à-dire sans prendre en compte les sanctions et mesures non financières que peuvent par ailleurs prononcer les autorités de la concurrence (notamment des injonctions)⁵, il apparaît très délicat de *bien* fixer les amendes en droit de la concurrence. Une grande partie de l'attention des acteurs et des observateurs s'est concentrée sur la question du montant de la sanction. Des considérations à la fois juridiques et économiques entrent en ligne de compte⁶. Les sanctions doivent être efficaces ; elles doivent aussi être légitimes. Il faut à la fois que les sanctions soient véritablement dissuasives et qu'elles respectent des principes comme la légalité pénale, l'égalité devant la loi ou la proportionnalité. Or, il n'est pas toujours aisé de concilier ces principes juridiques avec la recherche de l'efficacité économique. Le souci pragmatique d'atteindre des résultats intéressants du point de vue de la politique générale de préservation de la concurrence peut en effet conduire à introduire des procédures alternatives à la répression pure et simple⁷. Les procédures négociées en droit de la concurrence (non-contestation de griefs, transaction, etc.) ou les options offertes aux entreprises (programmes de clémence) visent à faciliter l'application du droit de la concurrence, en surmontant des obstacles pratiques (ressources limitées des autorités de concurrence, difficultés de preuve, dissimulation des pratiques anticoncurrentielles, etc.), mais elles peuvent aussi s'écarter des principes juridiques traditionnellement admis. On peut ainsi voir une entreprise coupable échapper à la sanction si elle s'est repentie à temps⁸, ou voir plusieurs entreprises également impliquées dans une pratique anticoncurrentielle être diversement sanctionnées, en fonction de leur degré de coopération avec les autorités de concurrence. Il apparaît ainsi que la sanction n'est pas seulement la conséquence normale de l'établissement de la culpabilité, mais aussi un levier stratégique dans les procédures impliquant les autorités de concurrence et les entreprises.

Dans cette perspective, la question de la bonne détermination des sanctions en droit de la concurrence tend à se déplacer de la définition du niveau optimal de la sanction vers les modalités de détermination des sanctions. Dès lors qu'une sanction a vocation à être appliquée à des entreprises à qui l'on reproche des comportements anticoncurrentiels, deux questions se posent logiquement : qui fixe la sanction et à quel moment ? Ceci renvoie à la

³ E. COMBE, C. MONNIER, (2011), "Fines against Hard Core Cartels in Europe: The Myth of over Enforcement", *Antitrust Bulletin*, volume 56, issue 2, p.235 et s.

⁴ M. L. ALLAIN, M. BOYER, R. KOTCHONI, J.-P. PONSSARD, (2015), "Are Cartel Fines Optimal? Theory and Evidence from the European Union", *International Review of Law and Economics*, volume 42, 38-47.

⁵ P. BOUGETTE, F. MARTY, (2012), «Quels remèdes pour les abus de position dominante ? Une analyse économique des décisions de la Commission Européenne», *Concurrences*, n°3-2012, 30-45.

⁶ H. BOUTHINON-DUMAS, F. MARTY, (2014), «Evaluer et manager le risque de sanctions pécuniaires prononcées par les autorités de régulation», *Management & Avenir*, n°74, décembre, 175-189.

⁷ E. CLAUDEL, (2015) «Les procédures alternatives ou accessoires aux sanctions en droit de la concurrence : raison garder !», *Concurrences* n°4-2015, 13-35.

⁸ P. BOUGETTE, C. MONTET, F. VENAYRE, (2006), «L'efficacité économique des programmes de clémence », *Concurrence et Consommation*, n°146, 43-48.

question *des modèles et des procédures de détermination des sanctions*⁹. Or, en la matière, on peut observer et concevoir une relativement grande diversité de situations. Il existe des modèles simples de détermination des sanctions. Par exemple, la détermination de la sanction peut être confiée au juge ou à l'autorité de concurrence qui fixera le montant de la sanction avec la plus grande liberté au moment de la condamnation. A l'inverse, le montant de la sanction peut être fixé *a priori* par le législateur, selon un barème précis qui s'imposera automatiquement à la formation de jugement. Dans de très nombreuses hypothèses, les modèles de détermination des sanctions sont complexes, car ils font intervenir différents acteurs (l'autorité de concurrence, les juridictions de recours, le ministère public ou le rapporteur, mais aussi la personne mise en cause) à différents moments (avant et indépendamment de toute procédure, en début, en cours ou en fin de procédure, etc.). On doit alors considérer qu'il existe, au sein de la procédure réprimant les atteintes à la concurrence, *une phase spécifique qui est celle de la détermination du montant des sanctions pécuniaires*. Cette phase dans laquelle sont pris en compte, les effets et la gravité des pratiques, n'est évidemment pas indépendante de la procédure générale et du fond du droit. Il peut notamment y avoir un arbitrage, de la part de l'entreprise mise en cause, entre, d'une part, le montant de la sanction encourue et, d'autre part, la reconnaissance de la culpabilité ou la non-contestation des griefs, le renoncement à un recours ou encore la dénonciation de faits répréhensibles. Les conditions dans lesquelles les faits sont établis ou tenus pour établis ne sont pas indépendantes des conditions dans lesquelles les entreprises peuvent participer à la détermination de la sanction qu'elles encourrent et réduire ainsi l'incertitude qui pèse sur le risque de sanction. En d'autres termes, les phases de qualification des pratiques et de fixation du montant de l'amende – qui se succèdent temporellement – doivent être saisies simultanément pour analyser la stratégie de l'entreprise, comme le montre la Figure 1 présentée en annexe.

Deux paramètres cruciaux sont alors à mettre en exergue dans les procédures complexes de détermination des sanctions : le degré de certitude de la sanction applicable et le degré de participation de la personne mise en cause à la détermination de la sanction, autrement dit *la prévisibilité* de la sanction et sa *négociabilité*¹⁰. Ce sont aujourd'hui deux préoccupations majeures des entreprises qui veulent savoir ce qu'elles risquent et qui souhaitent souvent pouvoir

⁹ H. BOUTHINON-DUMAS, (2015), «Fixer des objectifs aux autorités de régulation financière: lesquels, pourquoi, comment?», Conférence du Centre de droit des affaires et du commerce international (CDACI), Université de Montréal, Montréal, Canada, 4 février.

¹⁰ Le concept de négociabilité est polysémique. Il peut désigner l'aptitude d'une chose ou d'un droit à faire l'objet de transactions commerciales, éventuellement en bénéficiant des modalités de transfert simplifiées connues du droit commercial (cf. *Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant* sous la direction de G. Cornu, PUF, v° «négociabilité»). Il ne s'agira évidemment pas de ce sens ici. La négociabilité peut aussi désigner l'aptitude d'une question à être discutée par les parties intéressées. La négociabilité s'oppose à la souveraineté de celui qui impose ses vues sans avoir à considérer le point de vue ou les attentes d'une autre partie concernée. C'est d'ailleurs dans ce dernier sens que l'on parle de « procédures négociées » en droit de la concurrence. Pour une discussion des notions de négociabilité en droit de la concurrence de l'Union, se reporter notamment à: P. KIPIANI, (2014), *Les engagements en matière de pratiques anticoncurrentielles – Analyse des droits français, européen et américain*, LGDJ - Bibliothèque de droits international et de l'Union européenne, tome 132, Paris, 602. M. MEZAGUER, (2015), *Les procédures transactionnelles en droit antitrust de l'Union européenne – un exercice transactionnel de l'autorité publique*, Bruylant, Bruxelles, 584.

demander une diminution de la sanction qu'elles encourent en échange de contreparties à l'égard des autorités de concurrence. Il convient de préciser que la prévisibilité comme la négociabilité sont des phénomènes graduels. Les entreprises aimeraient certainement pouvoir connaître parfaitement la sanction qu'elles encourent ou pouvoir faire une offre ferme et définitive de sanction consentie, mais la sanction peut n'être que relativement déterminée ou partiellement négociable. Ainsi une incertitude peut demeurer: la sanction encourue peut ne pas prendre la forme d'une fourchette étroite mais d'un taux de réfaction sur un montant inconnu qui ne sera fixé qu'*ex post* ou bien la sanction négociée n'engage pas de manière absolue l'autorité décisionnaire. Nous verrons que c'est précisément ce que l'on observe en matière de détermination des sanctions en droit français de la concurrence.

Il est essentiel de prendre conscience de la dimension stratégique de la relation entre les autorités de concurrence et les entreprises¹¹. Chacun a ses objectifs et ses contraintes et chacun agit en fonction des actions et des réactions des autres. Dans ce jeu stratégique complexe, les règles de détermination des sanctions susceptibles d'être appliquées par les autorités de concurrence aux entreprises jouent un rôle central. Il faut donc bien comprendre les attentes des entreprises à l'égard des sanctions encourues pour saisir la capacité des règles ou des options concernant les sanctions encourues à modifier leur comportement.

A cet égard, il faut distinguer deux types de comportements des entreprises susceptibles d'être influencés par la manière dont les sanctions des pratiques anticoncurrentielles sont déterminées: le comportement sur le marché et le comportement dans la procédure. La grande majorité des analyses économiques du droit de la concurrence s'intéresse au comportement des entreprises sur le marché. Il s'agit de déterminer si une entreprise va choisir ou prendre le risque de violer les règles de concurrence. Dans le cadre de l'analyse économique du droit traditionnelle, ce choix est supposé rationnel et déterminé par les intérêts matériels de l'entreprise et de ses dirigeants. Depuis les travaux fondateurs de Gary Becker sur le droit pénal¹², on considère qu'une entreprise aura un intérêt à se livrer à une pratique anticoncurrentielle si le gain économique qu'elle escompte est supérieur à la sanction encourue combinée à la probabilité que son comportement transgressif soit détecté ou effectivement sanctionné¹³. On peut formuler l'hypothèse que le comportement de l'entreprise sur le marché sera influencé par la prévisibilité et par la négociabilité de la sanction encourue. De façon moins connue, la question des modalités de détermination des sanctions peut aussi influencer le comportement de l'entreprise dans la procédure. Par hypothèse, l'entreprise a alors déjà adopté un certain comportement sur le marché qui est susceptible de se traduire *in fine* par une condamnation et donc une sanction.

Les décisions de l'entreprise de se défendre ou au contraire de ne pas contester les faits qui lui sont reprochés, de coopérer avec les autorités de concurrence, jusqu'à dénoncer elle-

¹¹ A. MASSON, H. BOUTHINON-DUMAS, V. DE BEAUFORT, F. JENNY (dir.), (2013), *Stratégies d'instrumentalisation juridique et concurrence*, Larcier, Bruxelles.

¹² G. BECKER, (1968), «Crime and Punishment: An Economic Approach», *Journal of Political Economy*, vol. 76, 169-217. Pour une approche plus générale, se reporter à R.A. POSNER, (2010), *Economic Analysis of Law*, 8th ed., Aspen Publishers.

¹³ Pour une des premières transpositions au droit de la concurrence, voir: W. BREIT, K. G. ELZINGA, (1973), "Antitrust Penalties and Attitudes toward Risk: An Economic Analysis", *Harvard Law Review*, 86(4), 693-713.

même une pratique qui pourrait lui être reprochée, dépendront dans une large mesure des avantages qu'elle peut escompter en termes d'espérance mathématique de sanction. On peut logiquement s'attendre à ce qu'une entreprise soit d'autant plus encline à coopérer avec les autorités de concurrence qu'elle anticipera une diminution du montant de la sanction qui lui sera appliquée. Mais on peut aussi raisonnablement supposer que son comportement pourra être affecté non seulement par le montant de la sanction encourue, mais aussi par sa plus grande prévisibilité qu'elle aura pu en quelque sorte négocier avec l'autorité de concurrence. La durée de la procédure est une variable qui intéresse tant les autorités de concurrence que les entreprises. Une procédure négociée peut, au moins sur le principe, permettre de réduire la durée de l'affaire, à la fois au travers de l'absence de contradictoire sur la théorie du dommage (i.e. sur la qualification des pratiques) et de l'absence de discussion des effets, lors de la phase de discussion du montant de la sanction¹⁴. L'autorité en charge de l'application des règles de concurrence y gagne en termes d'efficacité procédurale, l'entreprise en termes de minimisation des coûts de défense mais aussi, comme nous le verrons, en termes de coûts réputationnels.

Il faut enfin noter qu'il n'y a pas d'indépendance entre l'incitation des entreprises à se conformer aux règles de concurrence en fonction des sanctions prédéterminées *ex ante* et l'incitation à coopérer avec les autorités de concurrence en fonction des règles de minoration ou de négociation des sanctions encourues, une fois qu'une entreprise fait l'objet d'une procédure. Rationnellement, les entreprises tiendront compte de la possibilité de négocier la sanction dans le cadre d'un éventuel arbitrage au sens de Gary Becker entre respecter et enfreindre les règles de concurrence¹⁵. Il est donc nécessaire de relier pouvoir incitatif des sanctions encourues et stratégies contentieuses.

¹⁴ Nous aborderons dans une section ultérieure la question de l'obligation pour l'entreprise mise en cause de rendre compte à ses différentes parties prenantes, notamment les marchés financiers pour les entreprises cotées, des différentes étapes. Quand une procédure est échelonnée dans le temps, il faudrait *a priori*, comme nous le verrons *infra* informer les marchés de toute information *privilégiée* ; en d'autres termes de toute information non publique, précise et susceptible d'avoir une influence notable sur le cours de bourse si elle était rendue publique. Il importe donc aux entreprises de limiter tant la durée que le nombre de phases des procédures.

M. DE DROUAS, A. FELIX, (2016), «Communication des sociétés cotées et procédures concurrence», *Concurrences*, n°2-2016, 259-265.

¹⁵ Notre analyse repose, ici, sur des prémisses qu'il est possible de discuter. Nous basons, dans cette section, notre raisonnement sur une hypothèse de choix rationnel quant à la décision de respecter ou d'enfreindre les règles de concurrence. Il n'est pas acquis, notamment pour des opérateurs historiques, dont les activités sont très diversifiées et sont structurées en branches très autonomes, que des stratégies anticoncurrentielles soient fréquemment planifiées au niveau de la direction générale du groupe. Ainsi, la portée du modèle du calcul rationnel déjà discuté pour un individu peut-elle être encore plus mise en doute pour une grande organisation. Il s'agit de prendre en considération, comme nous le ferons dans notre dernière section, les résultats de l'économie comportementale, non seulement pour expliquer la préférence pour la certitude, mais aussi pour discuter des éventuels effets négatifs en termes de dissuasion d'une plus grande prévisibilité – sinon maîtrisabilité – de la sanction. Le rôle du signal-prix de la sanction peut en effet être discuté (voir Korobkin et Ullen mais aussi Gneezy et Rustichini *infra*). Non seulement plusieurs rationalités peuvent être parallèlement – et conflictuellement – à l'œuvre au sein d'une même organisation (voir, Parker *infra*) mais les pratiques en cause peuvent apparaître comme légitimes pour les agents eux-mêmes (e.g., les règles de concurrence peuvent imposer des règles du jeu asymétriques au détriment de l'opérateur historique). Il est donc nécessaire de nuancer les risques d'insertion de la sanction dans une logique de calculabilité *ex ante*.

R. KOROBKIN, T. S. ULLEN, (2000), "Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics", *California Law Review*, volume 88, n°4, 1051-1144.

L'efficacité économique des règles du droit de la concurrence concernant les modalités de détermination des sanctions dépend ainsi de la valeur attribuée par les entreprises à la certitude de la sanction encourue, elle-même liée à sa négociabilité. Cette question est au cœur de l'actualité française en matière de droit de la concurrence. Nous illustrerons tout d'abord la problématique de la prévisibilité des sanctions à partir de deux affaires emblématiques du 17 décembre 2015 concernant le groupe Orange. Nous présenterons ensuite l'évolution du cadre juridique relatif à la détermination des sanctions dans le cadre des procédures négociées en droit français de la concurrence récemment réformé par la loi « Macron » du 6 août 2015. Enfin, nous exposerons les raisons pour lesquelles les entreprises cherchent en tant que telle la prévisibilité des sanctions qu'elles encourrent à travers des formes de négociabilité favorisées par les nouveaux dispositifs juridiques.

2. La problématique de la prévisibilité des sanctions en droit de la concurrence vue à travers le(s) cas orange.

Le 17 décembre 2015, l'opérateur de télécommunications Orange fit l'objet de deux décisions en droit de la concurrence, sanctionnant des abus de position dominante, l'une venant confirmer une amende de 127 millions d'euros, l'autre prononçant une sanction pécuniaire de 350 millions d'euros. Ces deux affaires portaient sur des abus constitués par des formes d'évictions, notamment au travers de manœuvres d'entraves des concurrents à l'accès à la boucle locale de cuivre (une facilité essentielle pour fournir des services ADSL) ou encore des stratégies de verrouillage des clients à travers des clauses d'exclusivité ou des remises de fidélité. Ces deux affaires concernaient cependant deux marchés bien distincts et furent traitées par deux autorités différentes. La première affaire portait sur le marché polonais de l'accès à Internet¹⁶. Telekom Polska, devenue dans l'intervalle Orange Polska, avait été sanctionnée à hauteur de 127 millions d'euros par la Commission européenne en juin 2011¹⁷. Le Tribunal de l'Union Européenne confirme cette décision et le montant de l'amende imposée. La seconde affaire portait sur le marché français des services de télécommunications (c'est-à-dire le téléphone fixe, mobile, l'Internet, les réseaux VPN) pour la clientèle non résidentielle ou professionnelle. Une sanction de 350 millions d'euros fut prononcée par l'Autorité de la concurrence¹⁸.

Du point de vue des comportements incriminés, ces deux affaires peuvent sembler relativement classiques. Il s'agit de stratégies de protection d'une position de dominante ou

U. GNEEZY, A. RUSTICHINI, (2004), "Incentives, Punishment, and Behavior", in Camerer C.F., G. LOEWENSTEIN, M. RABIEN eds., *Advances in Behavioral Economics*, Princeton University Press.

C. PARKER, (2012), « Economic Rationalities of Governance and Ambiguity in the Criminalization of Cartels », *British Journal of Criminology*, volume 52, 974-996.

¹⁶ Arrêt du Tribunal de l'Union européenne, 17 décembre 2015, affaire T-486/11, Orange Polska contre Commission européenne.

¹⁷ Décision de la Commission européenne Telekomunikacja Polska du 22 juin 2011 (affaire COMP/39.525).

¹⁸ Décision n°15-D-20 du 17 décembre 2015 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des communications électroniques, *RTDCom.* 2016, p. 279, obs. E. Claudel; *AJCA* 2016. 92, obs C. Paulhac.

d'extension de celle-ci à des marchés connexes par des opérateurs historiques dans des secteurs en cours d'ouverture à la concurrence. Ce n'est pas cet aspect qui retiendra notre attention dans cet article. Ce qui est particulièrement intéressant dans ces deux affaires, c'est la question de la stratégie de la firme vis-à-vis du quantum de la sanction pécuniaire encourue. Il apparaît que l'attitude adoptée par l'entreprise mise en cause par rapport à la procédure de sanction des pratiques anti-concurrentielles est déterminée par la prévisibilité de la sanction encourue, prévisibilité qui peut aller jusqu'à une certitude *ex ante* sur le *quantum* de la sanction pécuniaire qui lui sera appliquée *in fine*. Ces deux affaires conduisent à s'interroger sur la manière dont les firmes valorisent le fait de connaître à l'avance le montant des amendes auxquelles elles sont exposées et sur l'adéquation entre les attentes des entreprises et les évolutions du cadre juridique, notamment français, en matière de détermination du montant des sanctions pour les atteintes à la concurrence.

L'arrêt du Tribunal de l'UE et la décision de l'Autorité de la concurrence française tous deux rendus le 17 décembre 2015 sont topiques de la sensibilité de la question de la certitude (absolue ou relative) du montant de la sanction pécuniaire pour les firmes confrontées à des poursuites ou à des risques de poursuite en matière de pratiques anti-concurrentielles. L'arrêt éclaire un point très particulier de la stratégie des firmes, alors que la décision donne à voir une évolution très intéressante de la pratique décisionnelle française en ce qui concerne la possibilité d'un « accord » conclu au début de la procédure sur le montant de la sanction.

L'arrêt du Tribunal dans l'affaire Orange Polska se prononçait sur une demande en annulation (et subsidiairement sur une demande de réduction du montant de l'amende) de la décision de la Commission européenne du 22 juin 2011 (affaire COMP/39.525) par laquelle l'opérateur historique polonais fut sanctionné à hauteur de 127 millions d'euros. Nous ne détaillerons pas ici les arguments de l'entreprise relatifs aux erreurs d'appréciation de droit et de fait qui auraient, selon elle, entaché la décision de la Commission, ni ceux relatifs au calcul même du quantum de l'amende au regard des lignes directrices de 2006 de la Commission quant au calcul des amendes. Notre analyse se concentrera sur l'un des moyens soulevés par la requérante pour obtenir l'annulation partielle de la décision, à savoir les paragraphes 85 et suivants de l'arrêt.

Selon Orange, la notification des griefs par la Commission aurait violé les droits de la défense en regard des articles 41 et 48 de la Charte des droits fondamentaux et de l'article 27 du règlement n°1/2003 (ainsi que des articles 10 et 15 du règlement n°773/2004). Pour la requérante, la Commission serait tenue – depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne – de transmettre à l'entreprise incriminée tous les éléments de fait et de droit nécessaires pour prouver l'infraction mais aussi (et surtout au vu de la problématique de cet article) le montant de l'amende susceptible de lui être infligée. Il est d'ailleurs intéressant de noter un glissement dans la rédaction même du moyen soulevé par Orange. Ce dernier débute avec l'invocation d'une obligation de notification « *non seulement de tous les éléments clés nécessaires pour déterminer le montant de base de l'amende, mais également les éléments dont elle tient compte au titre des ajustements du montant de base, à savoir les faits susceptibles de constituer des circonstances aggravantes et atténuantes* ». Il s'achève avec une exigence bien plus claire : « *le montant final de l'amende susceptible d'être infligée à l'entreprise concernée devrait être [...] indiqué dans la communication des griefs* ». De fait, Orange

soutient que la possibilité de contester *ex post* le montant de l'amende par un recours contre la décision de la Commission serait insuffisante pour garantir le respect de ses droits. En d'autres termes, la Commission devrait, en application de la Charte des droits fondamentaux, fixer dès la communication des griefs le montant de l'amende encourue par l'entreprise. Le contradictoire pourrait alors s'appliquer non seulement aux éléments susceptibles d'entraîner sa condamnation (incrimination, preuves des faits litigieux, etc.) mais aussi à la sanction effectivement encourue. Il s'agirait de ne pas se contenter d'indiquer abstraitement le montant maximal prévu par la loi pour tel ou tel manquement, mais de spécifier le montant de l'amende que la personne poursuivie pourrait avoir à payer dans l'affaire particulière pour laquelle elle est mise en cause.

Rappelons que, jusqu'à la publication des lignes directrices en 2006¹⁹, la Commission se refusait à donner à l'avance des éléments permettant d'anticiper la fixation des montants des amendes²⁰. Certes, on pouvait toujours tenter de se faire une idée des sanctions qui risquaient d'être prononcées, en se référant à la pratique décisionnelle de la Commission, mais il s'agissait incontestablement d'un exercice aléatoire. Cette incertitude résultait, d'une part, du fait que les critères de détermination des sanctions n'étaient pas explicités de façon précise et détaillée et, d'autre part, du fait que la Commission n'était pas tenue par une stricte obligation de cohérence, lorsqu'il s'agissait de fixer le montant des sanctions imposées aux entreprises. L'introduction des lignes directrices n'a d'ailleurs pas complètement résolu le problème car on observe encore aujourd'hui des incohérences dans la façon d'appliquer la méthode de fixation du montant des sanctions. En définitive, le seul élément certain sur lequel les firmes pouvaient se fonder était le plafond légal de la sanction exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires. L'existence d'un tel plafond est une implication du principe de la légalité des délits et des peines, principe fondamental du droit pénal défendu par les philosophes des Lumières (Beccaria, Montesquieu, etc.) et inscrit à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'incertitude relative sur le montant de la sanction qui pourra être appliquée est courante dans les systèmes juridiques qui n'adoptent pas un système de peines automatiques, comme cela existe dans des États comme le Canada, ou des référentiels ou barèmes de détermination des sanctions (*sentencing guidelines*), comme on en trouve aux États-Unis²¹.

Le moyen soulevé par Orange Polska a été rejeté. Dans le cadre des procédures en droit européen de la concurrence, les droits de la défense en matière de détermination du quantum de l'amende sont garantis par la possibilité offerte à l'entreprise mise en cause de « *présenter des observations sur la durée, la gravité et la prévisibilité du caractère anti-concurrentiel de l'infraction* » (§91 de l'arrêt du Tribunal). En outre, des voies de recours juridictionnels sont ouvertes, comme en témoigne le contrôle de pleine juridiction exercé par le Tribunal sur les décisions de la Commission. Conformément à l'article n°31 du règlement européen 1/2003, le Tribunal peut réduire voire supprimer le montant de l'amende. En outre, cet arrêt rappelle que l'entrée en

¹⁹ Commission européenne, *Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23-2-a du Règlement CE n°1/2003*, Journal Officiel, C2010 du 1^{er} septembre 2006.

²⁰ H. BOUTHINON-DUMAS, F. MARTY, (nt. 6).

²¹ H. BOUTHINON-DUMAS, (nt. 9).

vigueur du Traité de Lisbonne n'a pas modifié le cadre juridique de la procédure de sanction de ce point de vue : la Commission n'a pas à préciser le montant de l'amende dans sa communication des griefs (§100).

Il est essentiel de restituer toute la portée de la revendication d'Orange Polska en ce qui concerne son droit à connaître précisément la peine qu'elle encourt au moment où une procédure de sanction est engagée contre elle. Il ne s'agit pas seulement d'un moyen de défense procédural, développé dans une affaire particulière, pour obtenir l'annulation de la décision de sanction, à défaut d'avoir pu démontrer la licéité de son comportement. C'est un droit fondamental qui est invoqué ici par cette société. À cet égard, la position soutenue par Orange est représentative des entreprises susceptibles d'être concernées. On peut en effet considérer qu'il y a une demande forte et réitérée des opérateurs économiques de connaître à l'avance et le plus exactement possible le montant des sanctions pécuniaires encourues au titre des procédures concurrentielles. En France, de telles demandes sont devenues très pressantes à partir de la crise de 2008., L'arrêt de la cour d'appel de Paris sur le cartel du « négoce de l'acier » qui a réduit de 80% la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence²² a constitué un moment important pour la prise de conscience de la sévérité et de la volatilité et donc de l'imprévisibilité des sanctions. Les grandes entreprises ont alors exercé de nombreuses actions de lobbying pour obtenir une réduction de l'incertitude afférente aux sanctions pécuniaires en matière quasi-pénale. Ces pressions ont conduit l'Autorité de la concurrence, initialement réticente, à publier une communication sur sa méthode de détermination des sanctions pécuniaire en 2011²³, à l'instar de la Commission européenne.

Cette pression en faveur au minimum d'une barémisation²⁴ mais plus fondamentalement d'une communication dès le début de la procédure du montant de l'amende encourue, notamment soutenue par le rapport Folz de 2010²⁵, a trouvé une traduction dans la Loi Macron du 6 août 2015²⁶ qui a transformé la procédure de non-contestation des griefs en une procédure de transaction, dans le droit français de la concurrence. La première procédure ouvrait droit à un taux de réfaction sur le montant final de la sanction pécuniaire, tandis que la seconde offre la possibilité pour la firme mise en cause de connaître le plancher et le plafond de l'amende encourue.

La ligne défense d'Orange Polska dans son recours rejoint et illustre la position générale exprimée par les entreprises à l'égard du projet de loi Macron sur le volet de la transaction. Les entreprises souhaitaient en effet que le « tunnel » défini par les montants plancher et

²² Le Conseil de la concurrence a été remplacé en février 2009 par l'Autorité de la concurrence.

²³ À titre de comparaison, on peut relever que l'AMF a également engagé une réflexion sur ce sujet et un groupe de travail présidé par Madame Claude Nocquet a publié un rapport sur ce sujet à l'automne 2013.

²⁴ H. BOUTHINON-DUMAS, F. MARTY, (2014), « Les barèmes des sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de la concurrence », in *Le droit mis en barèmes?*, Isabelle Sayn (éd.), Dalloz, collection Thèmes et Commentaires, mars, 131-148.

²⁵ J.-M. FOLZ, C. RAYSEGUIER, A. SCHAUB, E. CHANTREL, C. DE NAVACELLE, (2010), *L'appréciation de la sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles*, rapport pour le ministre de l'économie, septembre.

²⁶ Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances dite « loi Macron ».

plafond soit le plus étroit possible. En d'autres termes, elles souhaitent connaître le plus précisément possible le montant de la sanction dès le début de la procédure.

Cela conduit à présenter le second cas, celui de la décision n°15-D-20 de l'Autorité de la Concurrence, portant également sur des pratiques d'éviction anti-concurrentielles mises en œuvre par le groupe Orange (en l'espèce sur le marché français)²⁷. La sanction de 350 millions d'euros est inédite à un double titre²⁸. Il s'agit d'une part de la plus sanction pécuniaire la plus élevée jamais prononcée par l'Autorité sur la base de l'Article 102 du Traité TFUE et d'autre part, de la première application, en quelque sorte « par anticipation », de la nouvelle procédure de transaction (encadré 1).

ENCADRE 1 : LA PREMIERE APPLICATION FORMELLE DE LA PROCEDURE DE TRANSACTION A LA MACRON

Formellement, la procédure de transaction introduite par la Loi Macron a été utilisée pour la première fois par l'Autorité de la concurrence française dans sa décision n°16-D-15 du 6 juillet 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outre-mer. En l'espèce, l'Autorité a sanctionné le groupe Henkel France et ses importateurs exclusifs dans les territoires ultramarins français. Le maintien des relations d'exclusivité, interdites par la loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer (dite Loi Lurel), était de nature à prolonger des pratiques préjudiciables aux consommateurs en ce qu'elles réduisaient les possibilités de concurrence intra-marque. Henkel et ses importateurs décidèrent de ne pas contester les griefs, de modifier leurs comportements et de demander le bénéfice de la procédure de transaction prévue au III de l'article L464-2 du code de commerce.

Le rapporteur général a alors proposé à l'Autorité, après établissement d'une proposition de transaction, une fourchette de sanction pécuniaire, acceptée en séance par les entreprises mises en cause. En l'espèce, sans qu'il n'y ait eu besoin d'établir un rapport, l'Autorité a décidé – dans le cadre d'une procédure simplifiée, limitant la sanction pécuniaire à 750 000 € – de fixer la sanction à 250 000 euros pour Henkel et à 365 000 euros pour l'ensemble de ses importateurs exclusifs. Il est possible de noter que l'Autorité dispose d'une large marge de discrétion que cela soit en matière d'acceptation de la procédure de transaction, de fixation du montant de la sanction à l'intérieur de la fourchette, ou encore de choix en faveur d'une procédure simplifiée (au sens des articles L.464-3 et L.464-5 du code de commerce). Il est également possible de relever que la décision venant entériner la transaction est particulièrement succincte quant à l'établissement de la théorie du dommage ou quant à la définition de la gravité des pratiques et du dommage à l'économie. Elle ne permet pas également de connaître quelle était la fourchette définie par la proposition de transaction. Cette décision confirme les

²⁷ Autorité de la concurrence, décision n°15-D-20 du 17 décembre 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des télécommunications électroniques.

²⁸ E. CLAUDEL, (nt. 7).

questions traditionnellement soulevées par la doctrine quant à l'impact des procédures négociées sur la qualité de l'information délivrée par la pratique décisionnelle aux différentes parties prenantes et sur les possibilités d'action de suites notamment en dommage et intérêts²⁹.

La situation d'Orange par rapport à la pratique décisionnelle française doit faire l'objet d'une description particulière. Sans revenir à la sanction de 256 millions prononcée en décembre 2005 dans l'affaire du cartel de la téléphonie mobile³⁰, Orange fut sanctionnée dans pas moins de six affaires sur la base de l'article 102, c'est-à-dire pour abus de position dominante, depuis l'ouverture du marché des télécommunications à la concurrence. Ceci est à mettre en perspective avec le débat sur le niveau dissuasif des sanctions en droit de la concurrence et avec la problématique propre aux opérateurs dominants, eu égard à leur « responsabilité particulière » par rapport à la préservation d'une concurrence effective.

Dans le cadre de sa Communication de février 2009 relative aux pratiques d'éviction, la Commission européenne a introduit un standard de preuve bien peu exigeant pour engager la responsabilité des opérateurs qui doivent leur position de marché à d'anciens droits exclusifs. La notion de responsabilité particulière de l'opérateur dominant vis-à-vis de la préservation d'une structure de concurrence effective est réaffirmée. Nul besoin d'évaluer les effets d'une pratique pour caractériser une infraction au titre de l'article 102, il suffit que les pratiques tendent à avoir un effet anti-concurrentiel. Dans un contexte d'ouverture des marchés à la concurrence et de convergence numérique, les anciens monopoles historiques de télécommunications sont donc souvent susceptibles d'enfreindre les règles de concurrence européennes. Or, la réitération des pratiques constitue une circonstance aggravante susceptible d'accroître le montant de la sanction tant en droit européen qu'en droit interne de la concurrence. Orange France est de fait dans une telle situation avec sept décisions (définitives, anciennes de moins de 15 ans et ayant le même effet ou objet concurrentiels que la procédure visée dans le cas d'espèce). Les décisions rappelées dans tableau ci-dessous ont toutes donné lieu à des sanctions pécuniaires et – éléments potentiellement aggravants – ont non seulement été prononcées durant la période couverte par les griefs notifiés mais ont également donné lieu pour deux d'entre-elles à l'activation de procédures de non-contestation des griefs (décisions n°07-D-33 du 15 octobre 2007 et décision n°09-D-24 du 28 juillet 2009).

TABLEAU 1 : DECISIONS PRONONCEES A L'ENCONTRE D'ORANGE FRANCE PRISES EN COMPTE PAR L'AUTORITE AU TITRE DE LA REITERATION DES PRATIQUES (1997-2014)

²⁹ F. MARTY, M. MEZAGUER, (2016), "Quelles garanties pour la procédure d'engagements en droit de la concurrence de l'Union Européenne?", *Revue Internationale de Droit Économique*, 2016-1, tome XXX, 55-89.

³⁰ Conseil de la concurrence, décision n°05-D-65 du 30 novembre 2005 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie mobile.

Date de la décision	Décision de l'Autorité de la concurrence ou arrêt de la Cour d'appel de Paris	Sanction pécuniaire	Taux de réfaction au titre de la non-contestation des griefs
1^{er} juillet 1997	N°97-D-53 pratiques d'éviction sur le marché de la transmission des données	30 millions de francs soit 4,57 millions d'euros	
29 juin 1999	Arrêt de la Cour d'appel relatif à des pratiques sur le marché de la liste des abonnés téléphoniques (décision n°98-D-60 du 29 septembre 1998)	10 millions de francs soit 1,52 million d'euros	
13 juillet 2001	N° 01-D-46, pratique de ciseau tarifaire sur le marché des appels fixes vers mobile pour les grands comptes	40 millions de francs soit 6,09 millions d'euros	
7 novembre 2005	N° 05-D-59 pratiques restrictives en matière d'accès des concurrents à la boucle locale et au marché de l'Internet haut-débit	80 millions d'euros Une première décision du 18 février 2000 avait conduit au prononcé de mesures conservatoires, une deuxième, le 13 mai 2004, avait conduit à une amende de 20 millions pour non-respect de l'injonction portée à 40 par la Cour d'appel de Paris (11 janvier 2005)	
15 octobre 2007	N°07-D-33 abus de position dominante sur le marché de la boucle locale	45 millions d'euros	Amende de 40 millions d'euros majorée de 50% pour tenir compte de la réitération puis réduite de 25% au titre de la procédure de

			non-contestation des griefs
28 juillet 2009	N°09-D-24 pratiques mises en œuvre par France Télécom sur des marchés de communications électroniques dans les départements français d’Outre-Mer	27,6 millions d’euros	50% de majoration au titre de la réitération des pratiques et 20% de réduction au titre de la non-contestation des griefs et des engagements
9 décembre 2009	N°09-D-36 pratiques d’éviction d’Orange Caraïbes et de France Télécom sur le marché des télécommunications mobiles	62,7 millions d’euros	Prise en compte de la réitération (50%)

Ces circonstances pouvaient donc laisser légitimement craindre une sévérité particulière de la part de l’Autorité de la concurrence à l’égard d’Orange. Orange échappe à la plus lourde sanction qu’elle aurait pu craindre du fait de l’application anticipée de la logique de la transaction de la loi «Macron», alors que la loi n’était pas applicable en l’espèce. Il existe certes en droit pénal un principe d’application immédiate de la loi pénale plus douce, mais l’application anticipée d’une loi qui n’est pas encore entrée en vigueur est certainement plus audacieuse. On peut dès lors lire derrière cette sorte d’application anticipée revendiquée par l’Autorité de la concurrence l’habillage d’une décision d’opportunité. Toujours est-il que cette application anticipée de la transaction a permis à l’entreprise d’acquiescer une quasi-certitude sur le montant de la sanction pécuniaire qui lui serait appliquée. Il a été en effet négocié avec la rapporteure générale de l’Autorité non pas une fourchette de sanction mais un montant plafond. Étant donné que les pratiques reprochées à Orange France étaient particulièrement graves du fait de leur durée, de leur caractère intentionnel et multiforme (clauses d’exclusivité, rabais fidélisant, refus d’accès implicite à une facilité essentielle), de l’importance du marché et du dommage potentiel causé aux clients et aux concurrents dans une phase d’ouverture du marché et que la réitération des pratiques ne faisait pas de doute, ce plafond apparaissait comme le montant très probable de la sanction pécuniaire que pourrait *in fine* décider le collège de l’Autorité, organe doté du pouvoir de sanction (§406 de la décision).

Le principe de la modération de la sanction appliquée à l’entreprise est fondé sur le cadre procédural défini par le III de l’article L.464-2 du code de Commerce. Orange a demandé à bénéficier de cette procédure dès le 6 novembre 2015, soit huit mois après la notification des griefs (6 mars 2015). Ce texte prévoit non un plafonnement de la sanction encourue mais un taux de réfaction appliqué en principe sur la sanction pécuniaire que prononcera *in fine* le collège.

Alors que la nouvelle transaction ne pouvait s'appliquer à l'affaire en question, l'Autorité de la concurrence s'est écartée de son communiqué de procédure relatif à la non-contestation des griefs publié le 10 février 2012 et de son communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires du 16 mai 2011 pour s'inspirer, ouvertement, de cette nouvelle procédure (§264). C'est donc bien une forme de négociabilité de la sanction qui a commencé à être pratiquée. Elle accroît la prévisibilité de la sanction pour les entreprises. En l'espèce, on peut aussi penser que cette sanction en partie négociée correspond aussi à une sanction relativement limitée par rapport à ce qu'encourait Orange en cas d'application mécanique des lignes directrices sur la fixation du montant des sanctions.

3. La nouvelle procédure de transaction dans le cadre de la loi Macron: plus de certitude quant au montant de la sanction.

Comme mentionné précédemment, la procédure française de non-contestation des griefs s'inscrivait dans le mouvement européen de développement des procédures négociées. Ces procédures s'expliquent en grande partie par la recherche d'efficacité économique, au moins en termes procéduraux. Il s'agissait d'inciter les firmes à ne pas ralentir le délai de traitement des affaires en contestant les griefs devant l'Autorité ou devant les juridictions de recours et donc de permettre au-delà du gain administratif pour celle-ci un rétablissement plus rapide des conditions d'une concurrence libre et non faussée³¹. Qui plus est, le choix d'une non-contestation des griefs permettait *a priori* de renforcer la sécurité juridique des décisions prises en première instance en réduisant théoriquement le risque d'appel et donc d'annulation ou de réformation de celles-ci. Cependant, la procédure française – déjà distincte de la procédure de transaction utilisée en droit européen – apparaissait comme reprenant une grande partie des défauts attribués à cette dernière en sus de limites qui lui étaient spécifiques³².

La non-contestation des griefs a été introduite en droit français, comme la procédure de clémence utilisée pour les ententes, par la loi n° 2001-240 du 15 mai 2001 sur les nouvelles réglementations économiques (dite loi NRE). Les débuts de la procédure furent des plus hésitants. Elle dut être modifiée par l'ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 qui ouvrait au rapporteur général du Conseil de la concurrence la possibilité de proposer une sanction pouvant être réduite de moitié. De nombreuses difficultés apparaissaient lorsque la non-contestation était combinée avec d'autres procédures négociées, qu'il s'agisse de la procédure d'engagements ou de la procédure de clémence. Elle pouvait d'ailleurs induire des problèmes incitatifs dès lors que le différentiel entre une clémence de premier rang et une clémence de second rang doublée d'une non-contestation n'était pas suffisant. Ainsi, la non-contestation pouvait-elle faire obstacle au bon fonctionnement d'autres procédures négociées. Le Conseil de la concurrence puis l'Autorité dut publier plusieurs communiqués pour éclaircir sa

³¹ A. PERROT, (2011), «La mise en œuvre des procédures négociées: Aspects économiques et pratique de l'Autorité de la concurrence» in *Les dossiers de la Revue Internationale de Droit Économique*, n°4, *Les procédures négociées en droit de la concurrence*, 47-58.

³² D. BOSCO, (2011), « Transaction européenne, non-contestation des griefs française, filles perdues ? », in *Les dossiers de la Revue Internationale de Droit Économique*, n°4, *Les procédures négociées en droit de la concurrence*, 125-138.

pratique décisionnelle en la matière. Le communiqué du 10 février 2012 précisait la façon dont il appréciait la procédure et rendait compte non seulement de sa pratique décisionnelle mais aussi du contrôle juridictionnel exercé par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Paris³³.

Comme cela a été noté précédemment, le débat sur les sanctions pécuniaires prononcées au titre des règles de concurrence a été relancé à l'occasion de l'affaire dite du négoce de l'acier³⁴. Les sanctions pécuniaires initialement prononcées par le Conseil de la concurrence (décision n°08-D-32 du 16 décembre 2008) furent significativement réduites par la Cour d'appel (arrêt du 19 janvier 2010, 2009/00334) pour tenir compte d'une atteinte « moyennement grave à la concurrence, tempérée notamment par l'état de crise économique³⁵ ». Cet arrêt n'a pu faire l'objet d'un pourvoi en cassation du fait d'une erreur dans les textes accompagnant la loi n°2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l'économie qui remplaça à compter de février 2009 le Conseil par l'Autorité de la concurrence mais oublia de prévoir pour l'Autorité des dispositifs de recours en cassation pour des arrêts d'appel relatifs à des décisions du Conseil. Économiquement, cet arrêt remettait d'actualité la question *a priori* tranchée par la littérature académique des cartels de crise. Pour notre sujet, l'intérêt de cette décision fut d'éclaircir la pratique décisionnelle française.

L'un des points déterminants est que la Cour d'appel déniait à la non-contestation des griefs le caractère de « contrat ». Si le caractère « contractuel » de la non-contestation des griefs avait été reconnu, cela aurait permis aux entreprises de venir contester dans le cadre d'un recours en plein contentieux l'éventuelle indulgence insuffisante de l'Autorité³⁶. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une procédure pleinement négociée, au sens où elle permettrait à l'entreprise de s'engager en pleine connaissance de cause (c'est-à-dire en sachant exactement ce qu'elle risque si elle s'engage dans ladite procédure), dans la mesure où le collège de l'Autorité n'était pas tenu par les discussions entre l'entreprise à laquelle les griefs sont notifiés et le rapporteur. Qui plus est, dans le même temps, la Cour de cassation considère qu'une entreprise ne peut conditionner sa décision de ne pas contester les griefs au fait que les propositions du rapporteur soient suivies par le collège³⁷.

La question de l'incertitude quant au montant de la sanction pécuniaire est double et porte donc à la fois sur le taux de réfaction (proposé par le rapporteur mais qui n'engage pas le collège) et sur le montant de l'amende (quid de l'assiette des ventes et de la proportion retenue ?). Comme le notait David Bosco « *pour que la procédure de non-contestation des griefs soit attractive pour les entreprises, il est nécessaire que celles-ci puissent prévoir a priori, c'est-à-dire avant de s'y engager, le gain qu'elles peuvent en obtenir. Il est évident que le système français est, de ce point de vue, à l'origine de difficultés puisque l'entreprise négocie avec le rapporteur dont les propositions peuvent être ignorées* ».

³³ Depuis la date de création de la procédure, 29 décisions intégrant la non-contestation des griefs ont été prononcées par l'Autorité (rapport annuel 2014).

³⁴ D. FERRE, K. BIANCONE, (2010), « Quand la Cour d'appel s'en prend à la politique de sanction du Conseil de la concurrence, devenu Autorité de la concurrence », *Lamy droit des affaires*, n° 47.

³⁵ Le cumul des sanctions pécuniaires passa de 575,4 millions à 73,155 millions d'euros.

³⁶ D. BOSCO, (nt. 32).

³⁷ Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt n°04-19102 du 22 novembre 2005, affaire des calculatrices à usage scolaire.

par le collège... ». La contrainte de participation à la procédure n'apparaît pas satisfaite. Dans ce sens, à nouveau un barème constitue une base indispensable. Dans l'affaire dite du négoce de l'acier, le Conseil avait utilisé un seuil forfaitaire de 10% (§508 de la décision n°08-D-32 du 16 décembre 2008) pour la seule décision de ne pas contester, ouvrant la possibilité d'aller au-delà si des engagements étaient par ailleurs pris. L'arrêt de la cour d'appel de janvier 2010 avait mis à mal cette barémisation implicite en optant pour une adaptation au cas par cas. Elle avait par exemple porté le taux de réfaction d'une des entreprises n'ayant pas contesté les griefs de 18 à 25%. Si dans le cas d'espèce l'incertitude liée au contrôle juridictionnel se fit à l'avantage de la requérante, rien n'interdit absolument que dans d'autres affaires, le taux ne puisse pas évoluer en sens inverse.

Le communiqué de procédure de février 2012 précise le cadre de cette procédure en veillant à réduire l'incertitude juridique existante pour les opérateurs économiques. Il insiste sur le fait que c'est à l'entreprise de faire la demande de bénéficier de cette procédure et que le rapporteur général conserve une marge d'appréciation dans son traitement. Le communiqué reprend à son compte le taux de réfaction de 10% proposé au collège dès lors que l'entreprise renonce à contester les griefs qui lui ont été notifiés (§34). A ce taux plancher peut s'ajouter une réduction complémentaire de 5 à 15% liée aux paramètres propres du cas d'espèce (§35). L'accord qui en découle entre l'opérateur économique concerné et le rapporteur général ne porte que sur la proposition que ce dernier transmettra au collège. Ce dernier peut décider de ne pas suivre la proposition du rapporteur général³⁸. Le communiqué de procédure précise néanmoins que *« bien que l'organisme ou l'entreprise en cause ne puisse ignorer que le collège n'est pas lié par la proposition de réduction émise par le rapporteur général à cet égard, le collège s'engage à renvoyer l'affaire à l'instruction, en ce qui concerne l'intéressé, s'il envisage de s'écarter de cette proposition dans un sens qui lui serait défavorable »* (§48).

La question de la prévisibilité de la sanction même en optant pour une procédure « négociée » restait donc posée. C'était, en 2010, l'un des points clés du rapport Folz cité plus haut. Pour ce dernier, *« le débat devant l'Autorité de la concurrence sur la sanction elle-même et son montant apparaît cependant limité et perfectible »* (p. 32). La solution d'une fourchette spécifiée par le rapporteur dès les premières phases de la procédure était donc mise en avant : *« Il est donc préconisé qu'un débat contradictoire sur la sanction ait lieu plus tôt dans la procédure. Un instrument de référence tel que des lignes directrices pourrait prévoir que le rapporteur fasse connaître, au stade du rapport, outre son appréciation du dommage à l'économie, la nature de la sanction qu'il préconise et, s'il s'agit d'une amende pécuniaire, une fourchette de son montant »* (p. 32-33).

La loi Macron conduit donc à déplacer la « négociation » de la question du taux de réfaction vers celle du montant même de la sanction, afin d'offrir aux firmes un degré de prévisibilité supérieur³⁹. L'appellation même de transaction ne doit pas conduire à assimiler la procédure française à la procédure européenne. Tout d'abord, elle concerne toutes les pratiques anti-concurrentielles et pas seulement les ententes. Ensuite, elle ne vient qu'après la notification

³⁸ Voir les arrêts de la Cour de cassation du 22 novembre 2005 Dexion Data Media (affaire dite des calculatrices scolaires citée supra) et du 28 novembre 2006 Texas Instrument.

³⁹ R. SAINT-ESTEBEN, (2015), «La loi Macron: étendue et limites de la régulation concurrentielle», *Concurrences*, n°4-2015, 16-25.

des griefs. Enfin, ces derniers n'ont pas à faire l'objet d'une discussion une fois que la firme décide de s'engager dans cette voie. Cette procédure fait l'objet de contestations de la part de la doctrine, en raison notamment de la question cruciale pour les firmes de la prévisibilité de la sanction.

En effet, une double incertitude demeure pour les opérateurs économiques désireux de s'engager dans la procédure. La première tient à l'étendue de la fourchette définie par le rapporteur général : plus celle-ci est importante moins l'intérêt de la procédure est élevé pour l'opérateur sous hypothèse que son attractivité dépend du degré de certitude sur son montant. La seconde tient à la décision du collègue. Ce dernier peut refuser la transaction ou s'écarter de la fourchette proposée par le rapporteur général. L'effet de la séparation des fonctions d'instruction et de décision ne peut être négligé. La proposition du rapporteur ne lie pas le collègue. De ce point de vue, la transaction pourrait connaître le même écueil que la non-contestation des griefs⁴⁰. Suivant Saint-Esteben, il serait possible de citer des décisions de l'Autorité (telle la décision n°13-D-03 du 13 février 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du porc charcutier) dans lesquelles les propositions du rapporteur général en matière de taux de réfaction n'ont pas été suivies⁴¹, le collègue retenant des taux moindres que ceux proposés.

Il est à noter que malgré les incertitudes qui demeurent quant à la mise en œuvre concrète de la procédure de transaction (un communiqué pourrait opportunément préciser les conditions de mise en œuvre de la nouvelle procédure), le cas d'Orange présente plusieurs caractéristiques allant dans le sens d'une réponse à la demande de prévisibilités exprimée par les firmes. On peut tout d'abord remarquer que le tunnel formé par les bornes supérieure et inférieure du montant des sanctions proposées est assimilable à un plafond dès lors qu'il est acquis que les circonstances propres au cas conduiront à une sanction égale à ce dernier. Remarquons aussi que du point de vue des entreprises, c'est le plafond qui est le plus important, parce qu'elles veulent logiquement que la peine la douce possible leur soit appliquée, toute chose étant égales par ailleurs. On peut ensuite observer que le collègue a accepté de prononcer une sanction négociée entre le rapporteur et l'entreprise, selon une procédure qui, à strictement parler, s'écarterait à la fois du cadre de la non-contestation des griefs, toujours en vigueur et de la transaction issue de la loi Macron. Cette solution peut donc être perçue comme un signal d'une certaine acceptation d'une relative *négociabilité* du montant de la sanction pécuniaire avec le rapporteur général, sous contrainte de validation par le collègue.

Cependant, au-delà de cette possible ouverture, un second point peut faire l'objet d'une discussion. Il s'agit de la question du coût de la certitude relativement au quantum de la sanction pour l'opérateur. En effet, le plafond de la sanction encourue, en application de la méthode de détermination de l'amende formulée dans le Communiqué du 16 mai 2011, était

⁴⁰ B. RUY, (2016), «Loi Macron: les questions soulevées par la procédure de transaction, en matière de pratiques anticoncurrentielles», *Revue Lamy de la concurrence*, vol. 2016-59, 2952, 19–24.

⁴¹ R. SAINT-ESTEBEN, (nt. 39).

estimé par certains observateurs à 500 millions d'euros⁴², voire bien d'avantage. Cela revient à dire que la « non-contestation des griefs » utilisée – couplée avec des engagements – a conduit à un taux de réfaction implicite de 30% vis-à-vis de ce plafond théorique. La question est alors celle du prix pour la firme de la réduction de l'incertitude. Nous proposons dans notre dernière section d'analyser les raisons pour lesquelles un opérateur économique peut préférer renoncer aux gains potentiels d'une sanction qui pourrait s'établir en-deçà du montant qu'elle peut espérer négocier avec le rapporteur général. Il s'agit d'explicitier les composantes de la valeur économique attribuée à la certitude relative concernant la sanction qui sera appliquée.

4. De l'intérêt de la certitude pour les opérateurs économiques.

Nous considérons la question du prix que peut accepter de payer un opérateur économique pour réduire l'aléa sur le quantum de sa sanction sous l'angle de sa fonction objectif, en mettant en évidence successivement des facteurs spécifiquement économiques et ensuite des facteurs financiers et comptables.

Une première question est de nature microéconomique. Il s'agit de s'interroger sur la préférence des firmes pour une sanction connue à un stade précoce de la procédure par rapport à la renonciation à l'avantage d'une sanction moindre, voire d'une absence de sanction, qui pourrait être obtenue si l'entreprise, au lieu de d'opter pour la non-contestation des griefs et le renoncement aux recours, décidait de se défendre sur le plan de la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et de son imputation. Il s'agit donc de s'interroger sur la capacité à abandonner des gains potentiels liés à l'exercice des droits de la défense pour bénéficier d'une sanction dont le quantum est défini plus précocement et avec le degré de certitude le plus élevé possible. La question est en fin de compte celle du *prix implicite de la certitude pour les firmes*. Dans un raisonnement économique, ce prix peut être apprécié en termes d'« équivalent certain » pour une firme adverse au risque. Il est possible d'interroger les résultats de l'économie comportementale ou expérimentale à ce sujet et de déterminer si certaines caractéristiques propres à la firme (part du capital flottant, niveau de dette, situation financière, etc.) peuvent exercer une influence significative sur ses décisions.

Une seconde question tient à l'identification des raisons pour lesquelles la certitude quant au *quantum* de la sanction revêt une telle importance pour les firmes. Notre hypothèse est que pour les sociétés cotées faisant appel à l'épargne publique, la capacité à évaluer le plus précisément possible les risques financiers revêt une importance particulière. Il s'agit donc de relier la question du risque quasi-pénal pouvant déboucher sur des sanctions pécuniaires et donc sur des dépenses susceptible de peser significativement sur les comptes des entreprises avec les exigences de la communication financière des sociétés cotées, soumises aux normes comptables internationales, les IFRS. Au-delà de la question de la reconnaissance comptable des risques financiers liés à de possibles sanctions de pratiques

⁴² V. VOIR SELINSKY, (2015), <http://blog.selinsky-avocats.com/articles/condamnation-dorange-pour-abus-de-position-dominante-sur-les-marches-mobile-et-fixe-de-la-clientele-entreprise-91.htm>.

anticoncurrentielles, il s'agit de s'interroger sur la réaction des marchés financiers à la divulgation comptable de tels risques. En d'autres termes, on peut se demander si l'information donnée aux marchés est intégrée de façon différenciée par ces derniers dans le cours de bourse selon le niveau de certitude quant au montant possible de la sanction.

a) ***De premières intuitions économiques pour expliquer la préférence pour la certitude***

La *Law and Economics* traditionnelle analyse les comportements délictueux (ici anti-concurrentiels) en supposant que les acteurs sont des décideurs rationnels⁴³. Dans le cas présent, le comportement des firmes est alors modélisé en termes de coûts et de bénéfices espérés. Ces derniers incorporent la probabilité de détection et de condamnation, le montant de la sanction, les attitudes des dirigeants vis-à-vis du risque, les coûts espérés du mécanisme de sanction, etc. Le principe de base de cette analyse est que les individus forment des jugements rationnels sur la base de ces paramètres et orientent leur comportement en conséquence.

Le concept d'espérance mathématique, appliqué à la sanction, permet un arbitrage entre plusieurs niveaux possibles de sanction pondérés par leur probabilité respective. La sanction dite « espérée » est alors une moyenne attendue des différentes alternatives possibles. Comment alors agir en situation d'incertitude ? La réponse apportée par Bernoulli et formalisée par von Neumann et Morgenstern est de considérer une « utilité morale » des montants, i.e. calculer une espérance d'utilité. Chaque agent a une fonction utilité censée refléter son *aversion au risque*. L'aversion au risque introduit un biais par rapport à son équivalent certain, c'est-à-dire la somme qui correspond au même montant en espérance mathématique. Une entreprise préférerait à ce titre payer une amende de 105 plutôt que d'avoir une chance sur deux de payer 103 ou 106.

Par ailleurs, au-delà de l'aversion au risque, l'analyse économique permet d'intégrer la dimension temporelle et rend compte de l'arbitrage applicable en matière de sanction : le paiement d'une amende élevée plus tard peut être équivalente à une amende immédiatement exigible mais d'un montant moindre. Les agents préfèrent en effet disposer aujourd'hui de ressources et ne renoncent à un avantage immédiat qu'en contrepartie d'un avantage future que si celui-ci est plus élevé. Pour une comparaison de telles alternatives, les sanctions futures doivent donc être actualisées avec un taux d'actualisation qui retranscrit la préférence pour le présent. Un biais pour le présent privilégiant la réduction de l'incertitude intervient alors dans la prise de décision, on parle d'*actualisation hyperbolique*. En d'autres termes, les entreprises préfèrent écoper d'une amende le plus tôt possible plutôt que d'avoir à attendre une amende, même si cette dernière a des chances d'être d'un montant plus faible.

Le paradoxe d'Allais (1953) remet en question le modèle d'utilité espérée et insiste sur la préférence pour la sécurité⁴⁴. Quand deux alternatives sont incertaines, les agents se comportent conformément à la théorie de l'utilité espérée. À l'inverse, lorsqu'une des options apparaît comme certaine alors que la seconde présente un fort degré d'incertitude, ils ont

⁴³ G. BECKER, (nt. 12); R. A. POSNER, (nt. 12).

⁴⁴ M. ALLAIS, (1953), « Le comportement de l'Homme rationnel devant le risque : critique des postulats de l'École américaine », *Econometrica*, vol. 21, 503-546.

tendance à privilégier indûment (au vue des prédictions du modèle de l'utilité espérée) la première. Une préférence excessive pour la certitude est donc à l'œuvre⁴⁵.

Cette déviation par rapport aux prédictions de l'approche économique traditionnelle constitue un des domaines de développement privilégiés de l'économie comportementale et expérimentale⁴⁶. Par exemple, le paradoxe d'Allais qui fut longtemps considéré comme une anomalie est aujourd'hui conforté par de nombreuses analyses expérimentales⁴⁷. Analyser le comportement des firmes par rapport au risque de sanction concurrentielle doit donc s'appuyer sur de telles démarches.

La synthèse réalisée par Armstrong et Huck⁴⁸ met en évidence trois types de biais pouvant expliquer la préférence des entreprises pour une connaissance précoce d'un montant certain de sanction pécuniaire fut-ce au prix d'une sanction dépassant son équivalent certain. Premièrement, les entreprises adoptent plus souvent une règle de « satisfaction » plutôt qu'un comportement de maximisation. Dans la réalité, leur stratégie n'est pas fondée sur un calcul rationnel mais repose souvent sur des heuristiques. Deuxièmement, cette tendance est accentuée par des phénomènes de décision collective dans lesquels les parties prenantes les plus adverses au risque peuvent imposer leurs vues. Il en est ainsi pour le cas des sanctions concurrentielles des directions juridiques et des directions générales particulièrement sensibles au risque contentieux. Troisièmement, les firmes ont tendance à ajuster leurs attentes au résultat moyen observé chez leurs concurrents. On peut observer cela en matière de comportements oligopolistiques quant au prix⁴⁹. Cela s'applique également aux attentes sur le montant d'une éventuelle sanction pécuniaire. En d'autres termes, une sanction est considérée comme raisonnable dès lors qu'elle correspond aux anticipations moyennes des acteurs. Le montant de la transaction ne doit donc pas aux yeux des parties prenantes être simplement jugé par rapport au cas d'espèce mais à la pratique décisionnelle passée.

De la même façon, deux autres biais relevés par la littérature comportementale peuvent être mobilisés pour expliquer le comportement des firmes face au risque de sanction concurrentielle. Il en est ainsi du *delay-speedup* et du *sign effect* discutés par Frederick et ses co-auteurs⁵⁰. Le premier effet tient à des biais dans les préférences des agents liés au décalage temporel dans l'obtention des résultats⁵¹. Le second effet est lié à l'application d'un taux

⁴⁵ J. ANDREONI, C. SPRENGER, (2012), « Risk Preferences Are Not Time Preferences », *American Economic Review*, 102(7), 3357–3376.

⁴⁶ Se reporter notamment à R. THALER (2016), *Misbehaving: The Making of Behavioural Economics*, Penguins. Son chapitre 7 «Welcome to Chicago (1995-Present)» met notamment en évidence comment l'économie comportementale a pu conduire à revisiter les prescriptions de la *Law and Economics* traditionnelle laquelle supposait une rationalité parfaite des agents.

⁴⁷ Pour un exemple, J. ANDREONI, C. SPRENGER (nt. 45).

⁴⁸ M. ARMSTRONG, S. HUCK, (2014), « Behavioral Economics and Antitrust », In R. D. Blair & D. D. Sokol, eds. *The Oxford Handbook of International Antitrust Economics*. Oxford University Press, 205–228.

⁴⁹ H.D. DIXON, (2000), "Keeping up with the Joneses: Competition and the Evolution of Collusion", *Journal of Economic Behavior & Organization*, 43(2), 223–238.

⁵⁰ S. FREDERICK, G. LOEWENSTEIN, T. O'DONOGHUE, (2002), "Time Discounting and Time Preference: A Critical Review", *Journal of Economic Literature*, 40(2), 351–401.

⁵¹ G. LOEWENSTEIN, (1988), «Frames of Mind in Intertemporal Choice», *Management Science*, vol. 34, n°2, 200-214.

d'actualisation plus élevée pour les pertes que pour les gains⁵², ce qui conduit une entreprise à préférer un résultat de rang n-1 immédiat à un résultat de rang n plus favorable mais décalé dans le temps.

La prise en compte de ces biais cognitifs peut justifier leur intégration dans la politique de sanction de l'autorité de la concurrence dans une perspective de «paternalisme libéral»⁵³. Il s'agit donc de resituer la procédure de transaction dans le cadre d'une politique de défense de l'ordre public économique en jouant sur les perceptions des firmes pour les conduire à une stratégie de conformité :

“Legal regulation can accomplish its goals directly, through fear of sanctions or desire for rewards. But it can also do so indirectly, by changing *attitudes* about the regulated behaviors. Ironically, this indirect path can be the most efficient one, particularly if the regulation changes attitudes about the underlying *morality* of the behaviors. This is because if laws change moral attitudes, we reduce—maybe drastically—the need for the state to act on or even monitor regulated players.”⁵⁴

b) *L'influence des contraintes comptables et financières*

Un risque de sanction financière doit être reconnu et enregistré dans les comptes de l'entité concernée. Un risque d'amende doit en effet être traité en comptabilité comme un passif potentiel qui doit figurer dans les comptes en application des normes comptables internationales IFRS. C'est plus spécifiquement la norme IAS 37 qui impose de provisionner de tels risques. La provision correspond à un élément de passif – autrement dit une dette – dont l'échéance et le montant demeurent incertains. La qualification de passif éventuel est liée au fait que l'obligation de paiement potentielle qui pèse sur l'entité échappe à son contrôle exclusif. Le calibrage de cette provision doit se faire en fonction du montant estimé de ce risque judiciaire ou quasi-judiciaire, s'il est possible d'en estimer la probabilité de matérialisation et le montant. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'entité poursuivie n'est tenue que de faire figurer cette information en hors bilan. Cependant, dès lors que des griefs sont notifiés et qu'une barémisation des sanctions pécuniaires est disponible, la constitution d'une provision s'impose. La prudence comptable ne conduit pas obligatoirement à une provision égale au plafond possible de la sanction mais à une estimation par l'entité elle-même. L'estimation doit donc se faire sur le principe à dire d'expert, c'est-à-dire sur la base de la pratique décisionnelle de l'Autorité pour des affaires équivalentes et en fonction de sa communication sur la méthodologie de calcul du montant des sanctions. Comme vu précédemment, cette estimation peut servir de point focal pour le management de l'entreprise et influe à ce titre significativement sur la stratégie juridique qu'elle va adopter.

⁵² R. THALER, (1981), “Some Empirical Evidence on Dynamic Inconsistency”, *Economics Letters*, vol. 8, 201-207.

⁵³ M. DESCHAMPS, S. FERREY, (2013), «Économie comportementale et politique de concurrence», *Revue française d'économie*, vol. XXVI, 81–114.

⁵⁴ K. BILZ, J. NADLER, (2014), “Law, Moral Attitudes, and Behavioral Change”, in E. ZAMIR, D. TEICHMAN, eds. *Behavioral Economics and the Law*. Oxford University Press, 241–267.

Il s'agit également d'un élément venant dégrader le résultat de l'entité et donc sa capacité à verser des dividendes et surtout d'un élément devant faire l'objet d'un avertissement sur résultats (ou *profit warning*) auprès des investisseurs sur les marchés. L'impact réputationnel des procédures concurrentielles n'est pas à négliger. La sanction concurrentielle n'est souvent que l'une des dimensions du coût induit par une procédure pour les firmes. Le risque de sanction est par exemple intégré par les marchés financiers dans le cours de bourse de la société concernée. L'information n'est donc pas simplement révélée dans ses états financiers annuels mais peut être transmise au marché dans des états financiers intermédiaires ou par voie de communiqué de presse. Le droit boursier français fait en effet obligation aux entreprises cotées de porter à la connaissance du public, le plus tôt possible, tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative sur le cours de leurs titres⁵⁵. L'avertissement sur résultat (de l'exercice actuel ou d'un exercice futur) doit s'intégrer dans une communication permanente d'informations au marché financier⁵⁶.

Le fonctionnement des marchés financiers requiert la diffusion d'une information de qualité permettant d'évaluer les risques et les possibilités d'évolutions favorables spécifiques au titre considéré⁵⁷. Des obligations particulières pèsent sur les sociétés cotées et sur leurs dirigeants en matière de diffusion au marché des informations susceptibles d'avoir un impact sur leur cours. La pratique décisionnelle du régulateur français des marchés financiers a notamment conduit à sanctionner plusieurs sociétés pour défaut de diligence dans la mise en œuvre de tels avertissements⁵⁸. Dès qu'un événement susceptible d'affecter négativement le résultat est connu des dirigeants, il doit être révélé au marché, à moins de pouvoir se prévaloir d'un possible embargo sur l'information privilégiée justifié par l'intérêt de l'entreprise et conditionné à la possibilité d'en garantir la confidentialité. Dans une telle situation, « *Si l'entreprise ne dispose pas d'une occasion de communication périodique, cette intervention doit prendre la forme d'une communication officielle spécifique dans un délai rapide* »⁵⁹. De par leurs montants, la révélation des risques liés aux poursuites concurrentielles, si elle n'est déjà faite par des fuites dans la presse, peut affecter significativement les cours d'une firme du fait du montant de la sanction encourue, notamment s'il s'agit d'un opérateur historique.

Par exemple, en matière de régulation financière, pour les sociétés cotées, le coût d'une procédure, estimé à partir de la baisse du cours de bourse imputable aux révélations des affaires dans lesquelles elles étaient impliquées, peut représenter en moyenne neuf fois le montant de la sanction financière qui sera *in fine* supportée par la firme au titre de la sanction⁶⁰. Cela traduit deux phénomènes : d'une part, le coût final d'une sanction ne se réduit pas au

⁵⁵ Voir l'article 4 du Règlement 98/07 de la Commission des Opérations de Bourse, aujourd'hui remplacée par l'Autorité des Marchés Financiers.

⁵⁶ J.-F. LEPETIT, (2000), « Rapport du groupe de travail "Avertissements sur les résultats" et recommandations proposées », *Commission des opérations de bourse*.

⁵⁷ H. BOUTHINON-DUMAS, (2007) *Le droit des sociétés cotées et le marché boursier. Etude des conditions juridiques de détermination de la valeur de la société par le marché boursier*, LGDJ, Paris.

⁵⁸ *Commission des sanctions de l'AMF 16 décembre 2014 – Faurecia ; Commission des sanctions 3 mars 2015 - Air France-KLM ; Commission des sanctions 2 avril 2015 ; Commission des sanctions 23 juillet 2015 - Faiveley Transports.*

⁵⁹ J.-F., LEPETIT, (nt. 56).

⁶⁰ J. ARMOUR, C. MAYER, A. POLO, (2010), «Regulatory Sanctions and Reputational Damage in Financial Markets», *Oxford Legal Studies Research Paper*, n°62.

montant de l'amende, d'autre part, les marchés financiers peuvent sur-réagir à l'annonce d'une sanction. En outre, il a pu être observé, au travers d'études d'événements, que les cours de bourse chutaient davantage au moment de la révélation de l'engagement de poursuites qu'au moment où la sanction est effectivement prononcée⁶¹. De la même façon, la couverture par la presse des affaires de manquements boursiers, que l'on peut assimiler à une sorte de « sanction médiatique », se concentre également sur l'amont de la procédure plutôt que sur la révélation de la sanction éventuellement prononcée⁶². Il est donc important pour la firme de sortir très vite d'une période d'incertitude sur la date d'effectivité d'une éventuelle sanction et sur son montant même.

Un même phénomène s'observe en matière concurrentielle. Tant les travaux menés sur les décisions de la Commission européenne⁶³ que ceux réalisés pour le Conseil de la concurrence français (le prédécesseur de l'Autorité de la concurrence)⁶⁴ ont montré que l'impact boursier se concentre sur la première phase de la procédure (notification des griefs) et qu'il n'est expliqué que très partiellement par le montant de l'amende. Il peut donc être rationnel de viser à limiter l'impact de cette dépréciation en révélant le plus en amont possible – idéalement dès la communication des griefs⁶⁵ – quel sera le montant le plus exact possible de la sanction encourue⁶⁶.

La question déterminante est celle de l'impact d'une procédure en cours sur la valorisation boursière et en filigrane du montant de la provision qu'il est nécessaire de constituer au plan comptable. Les problématiques de la calculabilité de la sanction encourue et du caractère fiable de son estimation sont encore déterminantes. Celles-ci peuvent poser problème en termes de qualité d'information délivrée au marché dès lors notamment que la provision puisse être suspectée d'être insuffisante⁶⁷. Comme nous l'avons noté *supra* quand qu'une société fait appel à l'épargne publique, elle se doit de délivrer une information aux marchés dès lors qu'elle détient une information *privilegiée*, c'est-à-dire une information non publique, précise et susceptible d'avoir une influence sensible sur son cours de bourse (on parle pour ce dernier point de *matérialité* de l'information). Si l'entreprise décide de ne pas communiquer cette information, elle doit pouvoir en répondre au régulateur des marchés financiers et pourrait éventuellement faire l'objet de sanctions à ce titre. Une telle possibilité de non diffusion n'est ouverte que si cette dernière porte atteinte à ses intérêts légitimes sans que cela ne soit de nature à induire le public en erreur, et à la condition additionnelle que le

⁶¹ C. DJAMA, (2013), «Fraudes à l'information comptable et financière et contrôle de l'AMF: une étude des réactions du marché financier français», *Revue Française de Gestion*, 2013/2, n°231, 133-157.

⁶² H. BOUTHINON-DUMAS, (2012), «Le traitement médiatique des affaires de délits d'initiés», *Revue Internationale de Droit Economique*, tome XXVI, n°2, pp.133-160.

⁶³ L. AGUZZONI, G. LANGUS, M. MOTTA, (2013), « The Effect of EU Antitrust Investigations and Fines on a Firm's Valuation », *The Journal of Industrial Economics*, 61(2), pp.290–338.

⁶⁴ D. SPECTOR, N. N'SEMI (2008), «The Impact of Competition Policy on Firms' Valuation», *Concurrences*, 4-2008, n°22427.

⁶⁵ On suppose ici que l'élément qui révèle la procédure est la notification et non une visite des services de la concurrence sur site ou une fuite dans la presse.

⁶⁶ M. DE DROUAS, A. ARNAUD FELIX, (nt. 14).

⁶⁷ Ce fut par exemple le cas pour BNP Paribas qui, prise dans un contentieux lié au contournement de l'embargo américain avec l'Iran, le Soudan et Cuba, provisionna au quatrième trimestre 2013 un montant de 798 millions d'euros pour son amende et qui dut acquitter en juillet 2014 une amende de 6,6 milliards.

maintien de la confidentialité de l'information en question soit possible. Cette restriction à l'obligation d'information immédiate du marché est strictement encadrée (notamment par le règlement UE n°596/2014 qui renforce les contrôles *ex post* de l'utilisation de l'exemption de confidentialité) et peut donner lieu à des contentieux additionnels⁶⁸.

Ces obligations sont donc particulièrement lourdes pour les firmes, notamment dans le cadre de procédures, telles les procédures de concurrence qui donnent lieu à une succession d'étapes (inspections, ouverture de procédures formelles, notification des griefs, etc...). Il peut donc être de l'intérêt de l'entreprise de limiter le nombre de ces dernières. Formellement, dans le cadre de la nouvelle procédure de transaction, aucune obligation de confidentialité ne pèse sur les demandeurs comme cela est par exemple le cas dans les procédures de clémence (pour lesquelles la non-information des parties prenantes est une condition essentielle de l'efficacité). La question déterminante est celle du moment où il s'agit d'informer les marchés de l'acceptation de la procédure de transaction⁶⁹. Si celle-ci se fait sur la base de la fourchette de sanction peut-on considérer que l'information est suffisamment précise, exacte et sincère pour ne pas induire le marché en erreur ? Symétriquement, une information délivrée au moment même de la décision, donc avec une sanction pécuniaire dont le montant est certain, ne serait-elle pas possiblement considérée comme trop tardive ? À nouveau, apparaissent les paramètres essentiels pour les entreprises que sont d'une part le degré d'incertitude intrinsèque lié au montant de la sanction pécuniaire et d'autre part la question de la durée de la procédure.

5. Conclusion.

Cet article montre que les entreprises peuvent accepter de renoncer à certains de leurs droits de défense pour bénéficier plus précocement d'une information robuste quant au montant de la sanction pécuniaire encourue dans les poursuites engagées au titre des règles de concurrence. L'influence de la communication financière peut être vue comme un des facteurs déterminants dans les choix des firmes d'opter pour de telles décisions traduisant un comportement qu'il pourrait être possible de qualifier de *risquophobe*. Il serait également possible de resituer le comportement des opérateurs économiques, notamment s'il s'agit d'anciens monopoles historiques, à l'image d'Orange, dans la perspective d'un jeu répété. En effet, en raison du fonctionnement des règles de concurrence européenne (notion de responsabilité particulière de l'opérateur dominant) et de par leur position de marché (ultra-dominance relativement pérenne liée à de faibles taux de *churn* des clients (i.e. taux de changement d'opérateur) et contrôle de facilités essentielles), ces derniers risquent fort d'être régulièrement la cible de procédures concurrentielles.

L'attractivité de la procédure de transaction apparaissant au regard de la situation propre de certains opérateurs économiques, il n'en demeure pas moins que plusieurs questions

⁶⁸ M. DE DROUAS, A. ARNAUD FELIX, (nt. 14).

⁶⁹ M. DE DROUAS, A. ARNAUD FELIX, (nt. 14).

demeurent encore ouvertes. Une première porte sur la mise en œuvre de la transaction sur l'article 101, une seconde sur le degré d'incertitude prévalant dans cette procédure.

En effet, notre analyse ne porte que sur les abus de position dominante (102 TFUE) et pourrait être étendue à l'article 101. Dès lors, d'autres problèmes pourraient être envisagés dans le cadre de futurs travaux, notamment l'interaction entre la nouvelle procédure de transaction et la clémence de second rang. La loi Macron a pour effet de renforcer son attractivité relative en revenant sur certains avantages procéduraux liés à l'ancienne procédure de non-contestation des griefs, notamment la réduction du plafond légal de l'amende de 10 % à 5 % du chiffre d'affaires.

D'autres enjeux tenant à la procédure pourraient être également soulignés. Un premier enjeu porte sur l'application de la transaction pour les affaires en cours⁷⁰. Un second enjeu porte sur la marge de discrétion de l'Autorité et sur la capacité de faire valoir les droits des parties mises en cause en l'absence d'une capacité de discussion des griefs⁷¹.

D'une part, l'entreprise fait face à une double incertitude tenant à la décision du rapporteur général en matière de fixation d'une fourchette (niveau et amplitude) et à la marge de discrétion du collège par rapport à la proposition du rapporteur. L'entreprise s'expose donc à un double aléa moral.

D'autre part, à l'instar de la plupart des procédures négociées, il est possible de s'interroger sur la véritable nature de la négociation qui se joue entre les deux parties. Une transaction suppose a priori le règlement d'un différend par voie de concessions réciproques⁷². Elle met donc en jeu une notion d'horizontalité. Cependant, la transaction telle qu'elle résulte de la loi Macron ne se défait pas d'une certaine verticalité tenant à la fois à la marge de discrétion de l'Autorité et aux conditions dans lesquelles l'entreprise est amenée à prendre sa décision. Premièrement, la procédure ne conduit pas à discuter les éléments factuels concernant la théorie du dommage. En effet, elle ne suppose pas que les griefs soient notifiés à l'entreprise. Deuxièmement, l'entreprise fait face à des délais trop rapides pour permettre un examen des déterminants de la sanction (délai de deux mois susceptible d'être prorogé).

⁷⁰ B. VOIR RUY, (nt. 40).

⁷¹ L. DONNEDIEU DE VABRES, (2016), «Loi Macron: une transaction en droit de la concurrence?», *Les Échos*, 1^{er} février.

⁷² L. DONNEDIEU DE VABRES, (nt. 71).

ANNEXE

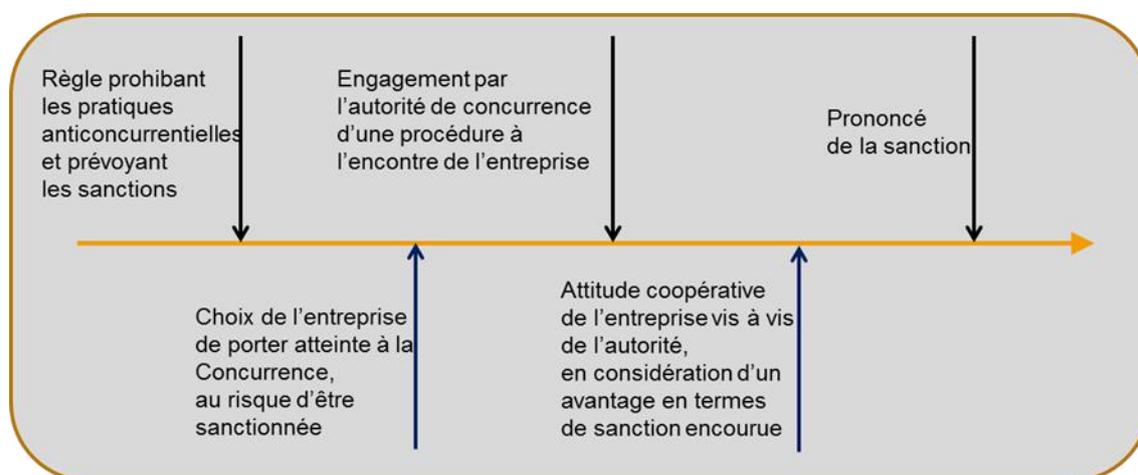


Figure 1 : Stratégie de la firme et séquentialité du jeu concurrentiel

Abstract:

L'efficacité économique des règles du droit de la concurrence concernant les modalités de détermination des sanctions dépend de la valeur attribuée par les entreprises à la certitude de la sanction encourue, elle-même liée à sa négociabilité. Nous analysons d'abord la prévisibilité des sanctions et la stratégie des firmes au travers de deux affaires emblématiques de décembre 2015 concernant le groupe Orange. Selon cette même logique de plus de prévisibilité sur le montant des sanctions, nous discutons de l'évolution récente instituée par la loi Macron du 6 août 2015 qui transforme la procédure de non-contestation des griefs en une procédure de transaction. Nous détaillons, enfin, les raisons pour lesquelles les entreprises cherchent en tant que telle la prévisibilité des sanctions qu'elles encourrent via une négociabilité favorisée par les nouveaux dispositifs juridiques.

Mots-clés : amende, dissuasion, procédures négociées, prévisibilité, loi Macron, Orange.

Abstract:

The economic efficiency of competition law rules related to the procedures for determining the level of fines depends on the value given by companies to the certainty of the penalty, which may be related to the process and modalities of the settlement procedure. We first discuss sanction predictability and firms' strategy from two emblematic antitrust cases of December 2015 concerning French telecom operator Orange group. We then detail the French Macron Law enacted on 6 August 2015 by focusing on the enhancement of the settlement procedure that gives more predictability to the firms. Lastly, we show why companies seek for more predictability through bargaining favoured by the new legal arrangements.

Keywords: antitrust fine, deterrence, negotiated procedures, predictability, Macron law, Orange Group.

JEL Codes : K21, L41, D43, D20.

IL VOTO DEGLI AZIONISTI SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI: LA DISCIPLINA ITALIANA E IL MODELLO COMUNITARIO DI “SAY ON PAY” *

ELISABETTA CODAZZI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il modello comunitario di c.d. “say on pay”: fondamento e limiti. – 3. Il sistema italiano di c.d. “say on pay” di cui all’art. 123-ter, sesto comma, TUF – 4. (segue): gli effetti “non vincolanti” della delibera. – 5. (segue): considerazioni sul c.d. “say on pay” consultivo. – 6. Politiche di remunerazione e “creazione di valore” per gli azionisti. – 7. Alcune considerazioni conclusive sul ruolo dell’assemblea in materia di politiche di remunerazione degli amministratori.

1. Premessa.

Il tema della remunerazione degli amministratori, tradizionalmente al centro del dibattito nazionale ed internazionale sulla *corporate governance*, ha assunto, come noto, un rinnovato interesse nell’ultimo decennio, stante l’idea di una stretta correlazione tra sistemi non appropriati di retribuzione e di incentivazione dei *managers* e la recente crisi dei mercati finanziari¹. Numerosi sono stati, infatti, gli interventi di riforma realizzati dai vari ordinamenti (europei ed extra-europei), nel tentativo di allineare i compensi degli amministratori agli interessi di lungo periodo della società².

In tale contesto, assume centralità la previsione del cd. “say on pay”, strumento attraverso il quale gli azionisti hanno la possibilità di esprimere il proprio voto (vincolante o non

* Il presente scritto costituisce una rielaborazione della relazione “*Gli azionisti e la società nel modello europeo di governance: il caso del cd. “say on pay” nelle società quotate italiane*”, presentata al VII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale Orizzonti del Diritto Commerciale, tenutosi a Roma, il 26-27 febbraio 2016.

¹ Tra gli altri sul tema, S. BANK, B. R. CHEFFINS, H. WELLS, *Executive Pay: What Worked?* (August 16, 2016). Legal Studies Research Paper No 2016/37, reperibile in internet al seguente indirizzo: www.ssrn.com; R. S. THOMAS, C. VAN DER ELST, *Say on Pay around the World*, in *Washington University Law Review*, vol. 93, 2015, 653 ss.; G. FERRARINI, M. C. UNGUREANU, *Executive Remuneration. A Comparative Overview* (October 2014). ECGI Working Paper n. 268/2014, reperibile in internet all’indirizzo www.ssrn.com; R. BARONTINI, S. BOZZI, G. FERRARINI, M. C. UNGUREANU, *Directors’ remuneration before and after the crisis: measuring the impact of reforms in Europe*, in AA.VV., *Boards and Shareholders in European Listed Companies*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 251 ss., spec. 258 ss.; C. GARILLI, *Il coinvolgimento di soci e stakeholders nella determinazione delle remunerazioni degli amministratori, Prime riflessioni alla luce della proposta di modifica della Shareholder Rights Directive*, in *Rivista ODC*, 2016, 2 ss.; D. U. SANTOSUOSSO, *La remunerazione degli amministratori: nuove norme per “sanare” cattive prassi*, in *R.D.S.*, 2010, 341 ss.; G. FERRARINI, *Grandi paghe, piccoli risultati: “rendite” dei managers e possibili rimedi (a proposito di un libro recente)*, in *Riv.soc.*, 2005, 879 ss.

² Il tema della remunerazione degli amministratori, come noto, ha attinenza con quello più generale dell’interesse sociale e, in particolare, con la teoria del cd. *shareholder value*: posto che i *managers* debbono essere incentivati a creare valore per gli azionisti, i loro compensi dovrebbero essere commisurati al perseguimento di tale fine (si vedano, in particolare, G. FERRARINI, *Valore per gli azionisti e governo societario*, in *Riv.soc.*, 2002, 462 ss. spec. 468; S. CAPPIELLO, *La remunerazione degli amministratori, “Incentivi azionari” e creazione di valore*, Milano, Giuffrè, 2005, spec. 11 ss.).

vincolante³) sulle politiche di remunerazione degli amministratori ovvero sulle retribuzioni ad essi effettivamente corrisposte⁴.

A tal proposito, la Commissione europea, in sede di proposta di modifica della direttiva 2007/36/CE (c.d. “azionisti”), ha segnalato come le carenze riscontrate nei vari ordinamenti (sia per quanto riguarda il profilo dell’informazione dei soci, sia per quanto riguarda gli strumenti per consentire loro di esprimere il proprio parere sulla remunerazione degli amministratori), abbiano cagionato “una correlazione insufficiente tra la remunerazione e i risultati degli amministratori delle società quotate”, perciò rendendo necessario un ripensamento della disciplina vigente⁵.

L’intervento della Commissione fornisce, pertanto, lo spunto per riflettere sull’idoneità del modello di *say on pay* previsto nel nostro ordinamento *ex art. 123-ter*, sesto comma, TUF, sia rispetto allo scopo che è proprio di tale istituto (cioè quello di allineare le politiche di remunerazione degli amministratori all’interesse di lungo periodo della società⁶), sia rispetto al sistema di ripartizione di competenze tra organi sociali che ne è alla base.

Con un anticipo sulle conclusioni cui si perverrà nel presente scritto, si può sottolineare sin d’ora come la suddetta previsione, al di là della sua adeguatezza sotto entrambi i profili, assuma un particolare interesse da un punto di vista sistematico, riproducendo un modello di *governance* in cui l’assemblea, in linea con le tendenze del diritto comunitario, viene investita dalla legge di un ruolo attivo e della competenza (sia pure consultiva) su materie riconducibili all’ “alta gestione” della società.

³ Le soluzioni che emergono dal panorama internazionale si distinguono, come vedremo, a seconda che il voto riconosciuto ai soci sulle politiche retributive della società abbia natura vincolante (c.d. “*binding vote*”) o consultiva (c.d. “*advisory vote*”): si vedano, per tutti, R.S. THOMAS, C. VAN DER ELST (nt. 1), spec. 659 ss.; con particolare riferimento all’esperienza inglese e belga, si veda il recente contributo di C. VAN DER ELST, *Answering the Say for No Pay* (August 2016). Working Paper n. 325/2016, reperibile in internet all’indirizzo www.ssrn.it. Una variante interessante è, invece, la c.d. “*two strikes rule*” australiana (sections 250U- 250W *Corporations Act*), in base alla quale se il *report* sulla remunerazione degli amministratori riceve per due volte il voto contrario del 25% dei soci, gli amministratori dovranno essere sottoposti a rielezione entro 90 giorni: su cui J. HILL, *Images of the Shareholder- Shareholder Power and Shareholder Powerlessness* (September 2015) Legal Studies Research Paper, n. 15/86, 19 ss.

⁴ Più precisamente, il *say on pay* può essere definito come “(1) a recurring, mandatory, (2) binding or advisory shareholders’ vote, (3) provided by law, that (4) directly or indirectly through the approval of the remuneration system, remuneration report or remuneration policy, (5) governs the individual or collective global remuneration package of the executives or managing directors of the corporation”: in questi termini, R.S. THOMAS, C. VAN DER ELST (nt. 1), 658.

⁵ Si veda Commissione Europea, “Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica della direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario”, Bruxelles, 9 aprile 2014, 5 (qui di seguito “Proposta di modifica della direttiva cd. azionisti”). Sul punto anche Commission Staff Working Document Impact Assessment, che accompagna la Proposta di modifica della direttiva citata, 9 aprile 2014, Bruxelles, 54 (“The vote on the remuneration policy would ensure that shareholders can have a real influence on shaping important aspects of this policy, while the vote on remuneration report allows them to control the execution thereof”).

⁶ Sottolinea la Commissione (Proposta di modifica della direttiva cd. azionisti, nt. 5, 5) che, da un lato, la “remunerazione degli amministratori riveste un ruolo fondamentale nell’allineare gli interessi degli azionisti e degli amministratori e nel garantire che questi ultimi agiscano nel migliore interesse della società” e, dall’altro lato, il “controllo degli azionisti impedisce agli amministratori di applicare strategie di remunerazione che li ricompensano personalmente ma che possono non contribuire ai risultati a lungo termine della società”.

Tale soluzione induce quindi a riflettere sulla “resistenza” dell’attuale regime di competenze degli organi sociali di s.p.a alla luce dell’evoluzione del sistema.

2. Il modello comunitario di c.d. “say on pay”: fondamento e limiti.

Come noto, il diritto comunitario ha già da tempo sottolineato l’importanza della partecipazione degli azionisti al processo di formazione delle politiche di remunerazione degli amministratori (basti pensare alla raccomandazione 2009/385/CE, la cui attuazione ha portato all’introduzione dell’art. 123-ter, sesto comma, TUF)⁷.

La stessa Commissione europea, nell’ambito della citata proposta di modifica della direttiva 2007/36/CE, ha di recente sollecitato gli Stati membri ad intervenire con specifiche disposizioni, al fine di consentire agli azionisti di esercitare il “diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori” e alle società di retribuire gli amministratori “solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti” almeno ogni tre anni (art. 9 bis, par. 1).

Il riferimento al divieto di corrispondere compensi non conformi alla politica di remunerazione approvata dagli azionisti sembrerebbe quindi attribuire al voto dei soci un carattere vincolante⁸. Tale conclusione pare, del resto, avallata anche dal recente emendamento apportato alla norma dal Parlamento europeo, che, pur facendo salva la possibilità per gli Stati di optare per il voto consultivo, prevede in prima battuta che le società “elaborino una politica retributiva degli amministratori e la sottopongano alla votazione vincolante dell’assemblea degli azionisti” ovvero che possano retribuire i propri amministratori “solo secondo la politica retributiva votata dall’assemblea degli azionisti”⁹.

⁷ La Commissione ha adottato sia la raccomandazione 2004/913/CE del 14 dicembre 2004 per la promozione di un regime adeguato per la remunerazione degli amministratori di società quotate sia la raccomandazione 2005/162/CE del 15 febbraio 2005 sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, le quali sono state integrate dalla successiva raccomandazione del 30 aprile 2009. Come già sollecitava quest’ultima raccomandazione, “Gli azionisti, in particolare gli azionisti istituzionali, dovrebbero essere incoraggiati a partecipare se necessario alle assemblee generali e a usare nel modo opportuno i loro diritti di voto con riguardo alla retribuzione degli amministratori (...)” (art. 6.1.). Si vedano anche, Commissione europea, *Relazione sull’applicazione da parte degli Stati membri della raccomandazione 2009/385/CE*, Bruxelles, 2 giugno 2010; Commissione europea, *Piano d’azione: diritto europeo delle società e governo societario*, 12 dicembre 2012, 9 s. (<http://eur-lex.europa.eu>); Reflection Group on the Future of EU Company Law, *Response to the European Commission’s Action Plan on Company Law and Corporate Governance*, in ECFR, 2013, 311 s.; S. ALVARO, B. LUPINI, *Le linee di azione della Commissione europea in materia di corporate governance e i riflessi sull’ordinamento italiano*, in Quaderni giuridici Consob, aprile 2013, n. 3, 28 ss.

⁸ In tal senso, anche S.BRUNO, F. BIANCONI, *Il voto assembleare sulle politiche di remunerazione degli amministratori: procedure, risultati, prospettive*, in *Riv.soc.*, 2014, 1299.

⁹ Cfr. Parlamento europeo, *Emendamenti alla proposta di modifica della direttiva 2007/36/CE approvati l’8 luglio 2015 (Governo societario: impegno a lungo termine degli azionisti e trasparenza***)* “1. Gli Stati membri assicurano che le società elaborino una politica retributiva degli amministratori e che la sottopongano alla votazione vincolante dell’assemblea degli azionisti. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva votata dall’assemblea degli azionisti. Eventuali modifiche a tale politica sono sottoposte al voto dell’assemblea degli azionisti e, in ogni caso, tale politica è sottoposta all’approvazione dell’assemblea almeno ogni tre anni. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire che il voto dell’assemblea degli azionisti sulla politica retributiva sia di natura consultiva”.

Sulla scia di tale orientamento, sia il legislatore inglese (cfr. sect. 226, *Comp.Act. 2006*, così come modificata a seguito del cd. *Enterprise Reform and Regulatory Act 2013*¹⁰) che quello spagnolo (art. 529-*novodecies*, legge, 3 dicembre 2014, n. 31¹¹) hanno di recente modificato la propria disciplina, prevedendo a loro volta una versione “forte” di c.d. *say on pay*.

Per quanto riguarda, invece, il voto degli azionisti sulla relazione sulle retribuzioni, prevede il successivo art. 9-*ter*, che essi, in occasione dell'assemblea annuale, debbano votare sulla relazione avente ad oggetto le retribuzioni corrisposte agli amministratori nell'ultimo esercizio, precisandosi che, in caso di mancata approvazione (circostanza da cui si desume la natura non vincolante del voto, confermata del resto anche dal successivo emendamento del Parlamento europeo¹², la società sia tenuta a spiegare nella relazione successiva “se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti” (par. 3).

¹⁰ Il cd. *Enterprise Reform and Regulatory Act 2013*- inserendo nuove previsioni nel *Comp. Act. 2006*- stabilisce, infatti, che i soci debbano esprimersi ogni anno con voto vincolante sulle politiche di remunerazione degli amministratori (ovvero ogni tre anni, nel caso in cui tali politiche siano immutate rispetto all'anno precedente) e con voto consultivo sulle modalità con cui la politica di remunerazione adottata dalla società è stata implementata l'anno prima. Ai sensi della sect. 226 A, 1, *Comp.Act. 2006*, per “directors’ remuneration policy” si intende “the policy of a quoted company with respect to the making of remuneration payments and payments for loss of office”, laddove per “remuneration payment” si intende, invece, il pagamento del compenso agli amministratori in qualsiasi forma effettuato, compreso quello relativo alla cessazione della carica. Stabilisce la sect. 226 B, 1 (“Remuneration payments”) che la società non possa corrispondere agli amministratori alcuna remunerazione che non sia riconducibile alla politica di remunerazione della società e che non abbia ricevuto l'approvazione dei soci in assemblea (“A quoted company may not make a remuneration payment to a person who is, or is to be or has been, a director of the company unless— (a) the payment is consistent with the approved directors’ remuneration policy, or (b) the payment is approved by resolution of the members of the company”). In caso di mancato rispetto delle indicazioni (vincolanti) dei soci, il pagamento corrisposto non avrà effetto e titolare della somma illegittimamente versata sarà, non l'amministratore che l'ha ricevuto, bensì la società che l'ha effettuato (ai sensi della sect. 226E, 2, a) “it is held on trust for the company or other person making the payment”); gli amministratori che hanno autorizzato tale pagamento saranno invece solidamente tenuti al risarcimento danni nei confronti della società (sect. 226 E, 2, b)). Sull'esperienza inglese, si veda da ultimo C. VAN DER ELST (nt. 3), 3 ss., 9 ss., 12 ss.

¹¹ Stabilisce la legge spagnola del 3 dicembre 2014, n. 31, che la politica di remunerazione del consiglio di amministrazione debba essere approvata almeno una volta ogni tre anni dall'assemblea dei soci come punto separato all'ordine del giorno (art. 529-*novodecies*, primo- terzo comma). Il *report* delle remunerazioni annuali degli amministratori esecutivi dovrà essere, invece, sottoposto all'assemblea dei soci per un voto consultivo e, qualora tale voto sia negativo, dovrà essere votata dall'assemblea per l'anno successivo una nuova politica delle remunerazioni (quarto comma). Si veda per un commento, P. MATERA, *La nuova disciplina dei compensi degli amministratori delle società di capitali nel diritto societario spagnolo: prime note e cenni comparatistici*, in *Eur. dir.priv.*, 2015, spec. 929 ss.

¹² In base all'art. 9-*ter* (“Informazioni da inserire nella relazione sulle retribuzioni e diritto di voto sulla relazione”), nella sua versione emendata dal Parlamento europeo, gli Stati membri “assicurano che gli azionisti possano esprimere un voto di natura consultiva sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società, se necessario, avvia un dialogo con gli azionisti al fine di individuare le ragioni di tale decisione avversa. La società spiega nella relazione successiva come ha tenuto conto del voto degli azionisti” (par. 3). Precisa il relativo considerando n. 17 “Per garantire l'applicazione della politica retributiva approvata, agli azionisti dovrebbe essere concesso il diritto di esprimere un voto di natura consultiva sulla relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, ove necessario, la società dovrebbe avviare un dialogo con gli azionisti al fine di individuare le

Il modello di c.d. *say on pay* così delineato a livello comunitario, presupponendo un voto vincolante dei soci rispetto alle politiche retributive degli amministratori, in realtà, altro non è che il riflesso di una ben più ampia concezione (che si ritrova anche nella stessa direttiva 2007/36/CE, nonché nella relativa proposta di modifica), volta a valorizzare il ruolo degli azionisti nell'ambito della *governance* societaria, anche rispetto alla decisione su materie rientranti tipicamente nella sfera amministrativa¹³.

Gli azionisti, in quanto *residual claimants*, sarebbero, infatti, i soggetti più indicati a svolgere una funzione di monitoraggio sulla società, tale da limitare il rischio di comportamenti opportunistici o scorretti da parte degli amministratori¹⁴.

Una tale impostazione assume, pertanto, interesse sul piano teorico, arricchendo il dibattito internazionale sviluppatosi già da tempo in merito alla contrapposizione tra la cd. “*shareholder primacy*” e la cd. “*directors primacy*” (rispetto alla quale, del resto, anche il nostro legislatore, in occasione della recente riforma societaria, sembrerebbe aver preso posizione)¹⁵.

Dal punto di vista pratico essa -secondo la concezione tradizionale- potrebbe, invece, trovare un limite (specie in ordinamenti ad elevata concentrazione proprietaria quali il nostro¹⁶) nei fin troppo noti problemi di cd. “apatia razionale” degli azionisti, così come nelle difficoltà di coordinamento tra gli stessi, stante la varietà sia dei soci che degli interessi (di breve o lungo termine), di cui essi sono portatori¹⁷.

Nel nostro ordinamento, in particolare, la previsione di una competenza assembleare in materia di *say on pay* significherebbe, in sostanza, rimettere ogni decisione a riguardo alla sola maggioranza (a meno che non si condivida l'idea, proposta da taluni, di introdurre anche in questa sede lo strumento del cd. *whitewash*- già previsto in tema di operazioni con parti correlate- onde acquisire il voto delle sole minoranze indipendenti)¹⁸.

ragioni di tale decisione avversa. La società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti. [Em. 31]”.

¹³ Cfr. artt. 9-*bis* (“Diritto di voto sulla politica retributiva”) e 9-*quater*, secondo comma, (“Diritto di voto sulle operazioni con parti correlate”) della Proposta di modifica della direttiva c.d. “azionisti”, (nt. 5).

¹⁴ Sul tema, tra gli altri, S. ROSSI, *Diritti di partecipazione degli azionisti e collegialità nell'assemblea delle società quotate*, in AA.VV., *Società, banche e crisi d'impresa*, in *Liber amicorum Abbadessa*, diretto da M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarone Alibrandi, vol. 1, Torino, Utet, 2014, 879 ss., spec. 897 ss.; G. GUIZZI, *Gli azionisti e l'assemblea nelle società quotate tra mito e realtà*, in R.D.S. 2011, 2 ss.; A. BLANDINI, *Sui soci di minoranza e sugli investitori istituzionali nelle riforme del nuovo millennio*, in *Studi per Franco Di Sabato*, vol. 1, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, 97 ss.

¹⁵ Nella letteratura straniera, per quanto riguarda il tema dell'ampliamento dei poteri dei soci, si vedano, tra gli altri, L. BEBCHUCK, *The case for increasing shareholder power*, in *Harr.L.Rev.*, 2005, 835 ss., e la risposta di S.M. BAINBRIDGE, *Director primacy and shareholder disempowerment*, *ivi*, 2006, 1736 ss. Per quanto riguarda il nostro ordinamento, si veda in merito all'art. 2380-*bis*, da ultimo, G. GUIZZI, *Riflessioni intorno all'art. 2380-bis, c.c.*, in *Liber amicorum Abbadessa* (nt. 14), vol. 2, 1043 ss.

¹⁶ Su cui, tra gli altri, G. ROSSI, *Il conflitto epidemico*, Milano, Adelphi, 2003, spec. 74 s.

¹⁷ Così, diffusamente, P. J. WELLS, *Executive remuneration: regulatory reforms in UK company law*, in *Int. J.L.M.*, 2015, 315 ss. Sulla non sempre agevole distinzione tra “coordinamento” degli investitori e “concerto” rilevante ai fini della disciplina sull'o.p.a. (rispetto a cui anche l'ESMA ha preso posizione), si vedano in particolare, G. GUIZZI, *Gli investitori istituzionali tra esigenze di coordinamento e problema del concerto*, in AA.VV., *Governo delle società quotate e attivismo degli investitori istituzionali*, a cura di M. Maugeri, Milano, Giuffrè, 2015, 109 ss.; M. GARGANTINI, *Coordinamento (extra-) assembleare dei soci e azione di concerto nella s.p.a. quotata*, in *Liber amicorum Abbadessa* (nt. 14), vol. 3, 2097 ss.

¹⁸ Così, S. BRUNO, F. BIANCONI, (nt. 8), 1304 ss.

Sotto diverso profilo, è, invece, sin troppo noto come nelle società quotate l'assemblea, più che sede di formazione delle decisioni dei soci, si riduca molto spesso ad essere momento di mera informazione per gli stessi¹⁹.

A questa stregua, i soci di minoranza, dissenzienti rispetto alle politiche remunerative della società, non avrebbero altro rimedio, se non quello dell'*exit*, salvo che nel caso di investitori istituzionali, per i quali sarebbe più ragionevole ed economicamente conveniente l'esercizio dei diritti di *voice*²⁰. Ma la sussistenza di un impegno effettivo e costante degli investitori istituzionali non può essere data per scontata²¹.

In considerazione di ciò, il sistema di *corporate governance* delineato dagli organi comunitari sembrerebbe allora configurarsi come un modello astratto, avulso dalla specificità del singolo contesto ordinamentale e dalle caratteristiche dei soggetti interessati, rispetto al quale il potenziale intervento degli investitori varrebbe “più come forma di pressione generalizzata su tutte le società quotate per indurle ad adottare prassi più trasparenti, e potenzialmente efficienti, che non come intervento selettivo, in grado di confrontarsi con i problemi specifici di ciascuna società”²².

Non stupisce quindi che l'insieme dei suesposti rilievi abbia indotto taluni a dubitare dell'efficacia del meccanismo di cd. “*say on pay*” in quanto tale²³.

¹⁹ Tra i molti, G. GUIZZI, (nt. 14), 2 ss.

²⁰ Tra gli altri, G. FERRARINI, M. C. UNGUREANU (nt. 1), 16 ss., ove si segnala come l'effettività del monitoraggio degli azionisti è limitata sia da problemi di azione collettiva che dalla mancanza di informazioni; A. BENTIVEGNA, *La relazione sulle remunerazioni degli amministratori di società quotate e il nuovo art. 123-ter T.U.F.*, in *Riv.dir.impr.*, 2011, spec. 294 ss.

²¹ Del resto, risulta difficile allo stato ritenere che una sollecitazione in tal senso possa provenire agli investitori istituzionali dall'introduzione di una cd. politica di impegno, sia nel caso in cui essi provvedano ad elaborarla, sia nel caso in cui, invece, non vi provvedano (ipotesi in cui saranno tenuti a spiegare in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta) (cfr. art. 3-*septies*, primo e quarto comma, della citata proposta di modifica della direttiva cd. “azionisti”) (sull'efficacia di tale strumento, in assenza di un'analisi completa delle caratteristiche dei vari investitori e dei meccanismi che potrebbero favorirne una più attiva partecipazione, F. DENOZZA, *Quale quadro per lo sviluppo della corporate governance?*, *Quale quadro per lo sviluppo della corporate governance?*, in *Rivista ODC*, 2015, 10). Né può ritenersi che un incentivo all'attivismo degli investitori istituzionali possa essere dato dalla sussistenza a loro carico di *fiduciary duties* nei confronti della società e degli altri soci, essendo minoritaria la dottrina che si esprime in tal senso: tra questi, I. ANABTAWI- L.A. STOUT, *Fiduciary duties for activist shareholders* (March 2008), in UCLA School of Law, Law and Economics Research Paper, n. 8-02, spec. 49 ss., reperibile in internet all'indirizzo www.ssrn.com; si vedano, A. BLANDINI, (nt. 14), 110 ss.; C. TEDESCHI, “*Poteri di orientamento*” dei soci nelle società per azioni, Milano, Giuffrè, 2005, spec. 261 ss. e 282 ss., secondo cui graverebbe sugli investitori istituzionali un “obbligo di bilanciamento degli altrui interessi sociali”, nonché una responsabilità per aver esercitato il potere di orientamento in modo dannoso per gli altri soci quando esisteva un'alternativa; cenni al riconoscimento di una responsabilità deliberativa in capo a tali soggetti anche in F. GUERRERA, *La responsabilità “deliberativa” nelle società di capitali*, Torino, 2004, Giappichelli, spec. 354 ss.

²² Così, F. DENOZZA, (nt. 21), 11.

²³ Non a caso, l'efficacia dello strumento del cd. “*say on pay*” è particolarmente contestata da una parte degli studiosi stranieri (come dimostrano le opinioni che, per esempio, si sono soffermate sull'analisi dell'esperienza inglese): si vedano a tal proposito, R. S. THOMAS, C. VAN DER ELST, (nt. 1), 666 ss.; J.N. GORDON, “*Say on Pay*”: *Cautionary Notes on the U.K. Experience and the Case for Shareholders Opt-in*, 46 *Harr. J. Legis.*, 2009, spec. 367, ove si propone l'adozione di un regime di “*opt in*” limitato alle sole società di maggiori dimensioni.

3. Il sistema italiano di cd. “say on pay” di cui all’art. 123-ter, sesto comma, TUF.

Nel nostro ordinamento, come noto, la disciplina codicistica in tema di compensi degli amministratori di cui agli artt. 2364, primo comma, n. 3, c.c., e 2389 c.c. (che resta ferma ex art. 123-ter, sesto comma, TUF), è integrata per le società quotate, dagli artt. 114-bis e 123-ter, TUF, nonché dall’art. 84-quater, Regolamento Emittenti n. 11971/99, ovvero dalle previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate (art. 6)²⁴.

Ai sensi della prima disposizione, l’assemblea è tenuta ad approvare a favore dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei dipendenti e dei collaboratori, i piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui all’art. 114-bis, primo comma, TUF²⁵. Tale norma attribuisce una competenza ulteriore in capo all’organo

²⁴ Nell’ambito dell’ordinamento italiano, come noto, la materia della remunerazione degli amministratori è regolata innanzitutto a livello codicistico: se la regola generale è che il compenso degli amministratori è determinato dall’assemblea salvo sia stabilito dallo statuto (art. 2364, primo comma, n. 3, c.c.) o all’atto di nomina (art. 2389, primo comma, c.c.), la remunerazione degli amministratori “investiti di particolari cariche” è, invece, stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, laddove l’assemblea, in presenza di una clausola statutaria in tal senso, può determinare “un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche” (terzo comma): in tema, tra gli altri, A. L. BONAFINI, *Compensi degli amministratori*, in *Amministratori*, a cura di F. Ghezzi, in *Commentario* Marchetti, Milano, Egea- Giuffrè, 2005, sub art. 2389, 351 ss. Lo stesso art. 2389, c.c., è applicabile anche al sistema monistico in virtù del rinvio di cui all’art. 2409-noviesdecies, c.c., mentre l’art. 2409-terdecies, primo comma, lett. a), prevede che nel sistema dualistico la determinazione del compenso dei componenti del consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, salvo che lo statuto non ne attribuisca la competenza all’assemblea. Per quanto riguarda la determinazione dei compensi dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, su cui la legge nulla dispone, sembra preferibile la tesi che ne rimette la competenza all’assemblea, analogamente a quanto previsto per il collegio sindacale (*arg. ex* 223-septies, disp. att. cod. civ., che, appunto, ritiene applicabile ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione le norme sul collegio sindacale “in quanto compatibili”): in questo senso, S. CAPIELLO, (nt. 2), 180 ss., anche per l’opinione secondo cui l’art. 2389, terzo comma, primo periodo, non sarebbe applicabile al sistema dualistico (ivi, 182 ss.). Per quanto riguarda, in particolare, la disciplina di cui all’art. 123-ter, TUF, si veda CONSOB, “Attuazione dell’art. 123-ter del d.lgs. 58/1998 in materia di trasparenza delle remunerazioni degli amministratori di società quotate”, Documento di consultazione, 10 ottobre 2011, in www.consob.it; per un commento alla disciplina, si rinvia a A. BEGHETTO, *La remunerazione degli amministratori nelle società quotate*, in *Nuove leggi civ.com.*, 2012, 77 ss.; M. CAMPOBASSO, *I compensi degli amministratori di società quotate: l’esperienza italiana*, in *Riv.soc.*, 2011, 702 ss. Nel caso delle società a partecipazione pubblica, sono dettate una serie di disposizioni speciali, che, ispirate alla filosofia della cd. *spending review*, integrano la disciplina generale del codice civile e del TUF, prevedendo dei tetti massimi ai compensi degli amministratori (in tema, tra gli altri, R. BIANCHINI, *I compensi degli amministratori di società partecipate da enti locali (brevi note in ordine all’art. 6, co 6°, del D.L. n. 78/2010)*, in *Giust.amm.*, 2010, 116; G. DELL’ATTI, *Il compenso degli amministratori di società pubbliche ai sensi dell’art.6, 6° comma, d.l. 31 maggio 2010, n. 78*, in *R.D.S.*, 2012, 786; S. BRUNO, F. BIANCONI, (nt. 8), 1289, che, nel caso di determinazione del compenso superiore al limite massimo previsto dalla legge, ipotizzano una responsabilità degli amministratori, rilevante ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis, c.c., essendo tale decisione suscettibile di cagionare un danno sociale). Per il compenso degli amministratori di società a controllo pubblico, nonché per la determinazione dei relativi limiti quantitativi, si veda da ultimo l’art. 11, sesto comma, del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d.lgs., 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato in G.U. n. 210 dell’8 settembre 2016).

²⁵Prevede la norma che “I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall’assemblea ordinaria dei soci”: sul tema, si veda N. POLLIO, *La remunerazione degli amministratori di società quotate: aspetti societari e profili di trasparenza informativa nel nuovo art. 114-bis t.u.f.*, in *Giur.com.*, 2009, I, 128 e in part. 136 ss.

assembleare, chiamandolo a deliberare su una materia (quella dell'approvazione dei piani di compenso) altrimenti rimessa alla decisione degli amministratori e rispetto alla quale forte sarebbe il rischio di “sviamenti rispetto al genuino interesse della società e degli azionisti”²⁶.

Norma centrale nell'ambito della materia in esame è, però, l'art. 123-ter, TUF (“*Relazione sulla remunerazione*”), in base alla quale la relazione sulla remunerazione: a) nel sistema tradizionale, è approvata dal consiglio di amministrazione e, nel sistema dualistico, dal consiglio di sorveglianza (su proposta del consiglio di gestione, limitatamente alla sezione prevista dal quarto comma, lettera *b*) (primo comma); b) almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea di cui agli artt. 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, c.c., è messa a disposizione del pubblico “presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento” (primo comma); c) è sottoposta a una “deliberazione non vincolante” da parte dell'assemblea, che si esprime “in senso favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3” e l'esito del voto è reso disponibile sul sito internet della società ai sensi dell'art. 125-quater, secondo comma (sesto comma).

Lo stesso art. 123-ter, sesto comma, TUF, precisa che la sezione della relazione su cui l'assemblea è tenuta a deliberare in senso favorevole o contrario si riferisce, sia alla “politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo”, che alle “procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica” (terzo comma, lett. *a* e *b*)).

La società in tale sede dovrà, pertanto, indicare, sia gli organi o i soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione, nonché corretta attuazione della politica delle remunerazioni, così come l'eventuale intervento di un comitato per la remunerazione, sia fornire informazioni concernenti le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni ovvero “la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata”²⁷.

Il voto assembleare potrà riguardare, ad esempio, i criteri utilizzati per determinare la parte variabile, l'introduzione di premi ancorati al raggiungimento di determinati risultati, il grado di coinvolgimento degli amministratori indipendenti nella definizione delle caratteristiche del sistema retributivo, ecc.²⁸.

L'assemblea, invece, non potrà esprimersi in merito ai compensi dei singoli componenti degli organi di gestione o dei dirigenti, come facilmente desumibile dallo stesso tenore letterale dell'art. 123-ter, sesto comma, TUF, che, da un lato, fa salve le regole generali in materia di determinazione dei compensi di cui agli artt. 2389 e 2409-terdecies, primo comma,

²⁶ In questi termini, la relazione delle Commissioni Riunite della Camera, p. 17, citata da Assonime, *Le nuove disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Il commento dell'Assonime*, in *Riv.soc.*, 2006, 509. Vedi anche A. BEGHETTO, (nt. 24), 79 ss.

²⁷ Allegato 3 A, schema 7-bis, Regolamento Emittenti. Cfr. Assonime, *La disciplina sulle remunerazioni per le società quotate*, Circolare n. 8/2012, in *Riv.soc.*, 2012, 782 ss.

²⁸ Così, M. MAUGERI, *Le deliberazioni assembleari “consultive” nella società per azioni*, in *Liber amicorum Abbadessa*, (nt. 14), vol. 1, 828.

lett. a), c.c. e, dall'altro, sottopone al voto degli azionisti la prima parte della relazione sulla remunerazione e non la seconda (relativa, appunto, all'illustrazione dei singoli compensi)²⁹.

La norma quindi, differenziandosi sia dal modello comunitario (cfr. art. 9-ter della proposta di modifica della direttiva cd. "azionisti") sia da altri ordinamenti stranieri già visti (es. quello inglese e spagnolo), non prevede che gli azionisti possano esprimere il proprio voto (consultivo) sulla relazione relativa alle remunerazioni corrisposte, privandoli, pertanto, della possibilità di esprimersi sulla materia, alquanto discussa, dei trattamenti di fine carica o di fine rapporto degli amministratori³⁰.

Si tenga però presente che il coinvolgimento dell'assemblea si rende pur sempre necessario al fine di evitare l'applicazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate: stabilisce il Regolamento Consob n. 17221 del 2010, che le deliberazioni dell'organo amministrativo sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche possono essere tenute esenti dalla disciplina sulle operazioni con parti correlate solo se previamente sottoposte all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea (art. 13, terzo comma)³¹.

4 (segue): gli effetti "non vincolanti" della delibera.

A differenza da quanto previsto per le società bancarie ed assicurative (ove l'assemblea è tenuta ad approvare la politica di remunerazione dei componenti degli organi di gestione³²),

²⁹ La seconda sezione è volta, infatti, da un lato, a rappresentare nominativamente, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, e in forma aggregata le singole voci costitutive delle rispettive remunerazioni, e, dall'altro, a fornire analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate (secondo comma) (si vedano a tal riguardo, M. VITALI, M. MIRAMONDI, *La remunerazione degli amministratori di società quotate tra equilibrio degli interessi in gioco e assetti proprietari concentrati*, in *Riv.dir.banc.*, 2014, 7 s.; S.BRUNO, F. BIANCONI, (nt. 8), 1273).

³⁰ La società dovrà comunque indicare il trattamento corrisposto, nonché evidenziare la coerenza con la politica precedentemente approvata (all. 3A, schema 7-bis, Regolamento Emittenti). Su tale tema, si veda ampiamente, A. CHILORO, *I "golden parachutes", tra ibridismo causale e "confusione" nelle competenze deliberative*, in *A.G.E.*, 2014, 349 ss., spec. 368 s.

³¹ Sul tema, P. ABBADESSA, *Assemblea ed operazioni con parti correlate (prime riflessioni)*, in AA.VV., *Le operazioni correlate*, a cura di V. Cariello, Milano, Giuffrè, 2011, 17 ss.; M. MAUGERI, (nt. 28), 830 ss.

³² Prevede da ultimo il decreto legislativo, 12 maggio 2015, n. 72, in attuazione della direttiva cd. CRD 4, che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione degli amministratori siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo a tal riguardo *quorum* costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge (art. 52-ter, comma 4-quinquies). Stabilisce la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Sez. II, par. 1, in www.bancaditalia.it, che "Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approvi (1): i. le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; ii. i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. *stock option*); iii. i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (...)". La stessa previsione dispone anche che "La remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza è determinata dall'assemblea. La *ratio* di tale previsione sarebbe da ricercare nella volontà di "accrescere il grado di consapevolezza e di monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto" (art. 4.1, Reg. Banca d'Italia, 30 marzo 2011). Cfr. anche BANCA D'ITALIA, *Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari*, dicembre

l'art. 123-ter, sesto comma, TUF, come si è visto, dispone che il voto assembleare non sia vincolante, così valendo semplicemente quale strumento di *moral suasion* nei confronti degli amministratori, i quali, in caso di voto negativo degli azionisti, potranno essere indotti a rivedere le proprie decisioni³³.

La natura non vincolante della delibera *ex art.* 123-ter, sesto comma, impedisce, pertanto, di incrinare la regola generale del codice civile, in base alla quale gli amministratori sono gli esclusivi titolari del potere di gestione e, in quanto tali, assumono piena responsabilità per i relativi atti³⁴.

Essendo la politica di remunerazione atto dell'organo amministrativo (come conferma lo stesso art. 123-ter, primo comma, TUF, che, appunto, ne rimette l'approvazione ad esso ovvero al consiglio di sorveglianza, nell'ambito delle sue funzioni di cd. "alta" amministrazione), l'assemblea non potrà modificarla né formulare proposte alternative³⁵.

Al fine di meglio comprendere la portata di tale soluzione, pare utile soffermarsi brevemente su quelle delibere cd. consultive (ovvero, quegli "orientamenti assembleari privi di una incidenza effettuale diretta o comunque giuridicamente costringitiva delle scelte degli amministratori"), il cui studio ha avuto impulso proprio a seguito dell'introduzione della disposizione sopra citata³⁶.

La delibera consultiva, innanzitutto, assumerebbe rilevanza sul piano endo-societario, attivando uno scambio di informazioni tra amministratori e soci, attraverso cui questi ultimi

2013. Per quanto riguarda le società assicurative, "Lo statuto delle imprese prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approvi le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari" (regolamento ISVAP del 9 giugno 2011, n. 39, art. 6).

³³ Così, Assonime, (nt. 27), 800, secondo cui, qualora la politica sulle remunerazioni venisse modificata dagli amministratori a fronte di un voto non favorevole dell'assemblea, non sarebbe necessario convocare un'altra assemblea ma potrebbe essere sufficiente dare *disclosure* della nuova politica con le stesse modalità previste dall'art. 123-ter, primo comma (ferma restando la sottoposizione della stessa all'assemblea dell'anno successivo).

³⁴ Se, infatti, l'assemblea *ex art.* 2364, primo comma, n. 5, c.c., può autorizzare atti degli amministratori, a maggior ragione, potrà fornire ad essi pareri non vincolanti (M. MAUGERI, (nt. 28), 842), ipotesi che, di conseguenza, non si porrebbe in contrasto con il principio di cui all'art. 2380-bis, c.c., volto ad attribuire all'organo amministrativo competenza esclusiva in materia di gestione.

³⁵ M. MAUGERI, (nt. 28), 829, che sembrerebbe ammettere che la società, in virtù di apposita clausola statutaria, possa impegnare l'organo amministrativo ad adeguarsi alle indicazioni espresse dai soci, anche attraverso una modifica degli elementi della remunerazione che non dovessero incontrare il loro favore; vedi anche, P. ABBADESSA, (nt. 31) 20, che, sia pure nel diverso contesto delle operazioni con parti correlate, sottolinea come ben difficilmente potrebbe conciliarsi con gli artt. 2364, n. 1, e 2380-bis, c.c., una soluzione con cui si precludesse agli amministratori di riesaminare l'operazione anche dopo il voto assembleare, dovendo questi essere liberi di valutare in ogni momento la sua conformità all'interesse sociale.

³⁶ Sul tema, in particolare, M. MAUGERI, (nt. 28), 819 ss., e in part. 821 e 824; specifica l'A. (nt. 30), 838, che la rilevanza giuridica della delibera consultiva non consisterebbe nell'erigere un limite esterno a scelte ormai perfezionate (come nel caso della "approvazione" o dell' "autorizzazione"), ma piuttosto nel concorrere a fornire forza legittimante al procedimento di formazione della volontà dell'organo amministrativo; spunti anche in G.B. PORTALE, *Amministrazione e controllo nel sistema dualistico delle società bancarie*, in *Riv.dir.civ.*, 2013, 37; ID, *I compensi dei componenti del consiglio di sorveglianza: dal "nobile officium" ai sistemi di retribuzione variabile*, in *La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali, Studi in onore di Giovanni E. Colombo*, Torino, Giappichelli, 2011, 530 ss.; ID, *Un nuovo capitolo del governo societario tedesco: l'adeguatezza del compenso dei Vorstandmitglieder*, in *Riv.soc.*, 2010, 1 ss.

sarebbero in grado di segnalare le proprie preferenze rispetto agli obiettivi da raggiungere o alle operazioni che potrebbero implicare il rischio di una deviazione dall'interesse sociale³⁷.

Un aspetto che parrebbe decisivo, al fine di valutare l'efficacia di tale istituto, è dato dall'accertamento della sua natura di atto deliberativo, posto che solo in tal caso sarebbe possibile applicare la disciplina di cui agli artt. 2377 ss., c.c., sull'invalidità delle delibere assembleari³⁸. Se, infatti, tali decisioni non fossero impugnabili, verrebbe meno uno strumento di tutela nei confronti dei soci, i quali potrebbero soltanto far valere la responsabilità degli amministratori che non abbiano seguito le determinazioni (non vincolanti) degli stessi³⁹.

Esulando dai limiti del presente scritto un approfondimento sul tema, ci si può limitare a considerare come, secondo l'opinione che parrebbe maggiormente convincente, anche la delibera consultiva rientrerebbe nel campo delle deliberazioni assembleari, non solo per l'utilizzo da parte della legge del termine "delibera" o per la sua formazione all'interno del medesimo procedimento collegiale, ma anche perché tale fattispecie, presentandosi idonea ad esaurire il relativo punto all'ordine del giorno e quindi impedendo all'assemblea di pronunciarsi nuovamente al riguardo, assumerebbe portata vincolante e significato di regola precettiva (almeno) per i soci⁴⁰.

5. (segue): *considerazioni sul cd. "say on pay" consultivo.*

Precisato il quadro normativo di riferimento e le caratteristiche generali dell'istituto, pare ora necessario chiedersi se il modello di *say on pay* di cui all'art. 123-ter, TUF, possa essere considerato adeguato rispetto allo scopo, ben espresso dalla Commissione, di impedire agli

³⁷ M. MAUGERI, (nt. 28), 839. Sottolinea come l'assemblea delle società quotate sia chiamata a svolgere una funzione "informativa, orientativa e, non ultimo, preventiva e correttiva" e quindi anticontenziosa, F. GUERRERA, "Interessi" degli azionisti e partecipazione "differenziata" ai processi decisionali (considerazioni sul cd. *whitewash* nelle società aperte) in R.D.S., 2015, 125 s.

³⁸ Tra coloro che negano il carattere deliberativo alla delibera consultiva, A. BERTOLOTTI, *Le competenze*, in *Assemblea e amministratori*, a cura di G. Cavalli, Torino, Utet, 2013, 30 s. A favore dell'impugnabilità della delibera consultiva, M. MAUGERI, (nt. 28), 834 ss. e 841; S.BRUNO, F. BIANCONI, (nt. 8), 1284; P. ABBADESSA, (nt. 31), 25, che ritiene tale delibera impugnabile sia dai soci che dall'organo di controllo; D. SANTOSUOSSO, *I compensi degli organi sociali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche*, in *Le operazioni correlate* (nt. 32), 40 s.; *contra*, A. BENTIVEGNA, (nt. 20), 297.

³⁹ Nel caso in cui l'organo amministrativo, con parere favorevole del collegio sindacale, non determini con diligenza i compensi da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche o ai dirigenti con responsabilità strategiche, gli amministratori assenti o dissenzienti, ovvero il collegio sindacale, potranno impugnare la delibera di attribuzione dei compensi ex art. 2388, quarto comma, c.c., per violazione di legge (e cioè dell'art. 123-ter, TUF) (vedi anche S.BRUNO, F. BIANCONI, (nt. 8), 1287). Del resto, è innegabile che la determinazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche rientri nell'area del conflitto di interessi di cui all'art. 2391 c.c., con la conseguenza che gli amministratori delegati dovranno - se destinatari della remunerazione - darne comunicazione ed astenersi dalla deliberazione, mentre il consiglio d'amministrazione sarà tenuto a motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

⁴⁰ M. MAUGERI, (nt. 28), 836. Significativo sembra essere a tal riguardo il fatto che si tende a riconoscere la natura di atto deliberativo e quindi l'impugnabilità anche delle delibere cd. negative: per questa tesi, si veda da ultimo, C.E. PUPO, *L'impugnazione della delibera negativa*, in *Riv.soc.*, 2016, 333 ss.; R. SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari di s.p.a.*, in AA.VV., *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, diretto da Benazzo, Cera, Patriarca, Torino, Utet, 2011, 569.

amministratori “di applicare strategie di remunerazione (...) che possono non contribuire ai risultati a lungo termine della società”⁴¹.

A tal riguardo, si tende a convenire sul fatto che, mentre il sistema di voto non vincolante creerebbe una sorta di negoziazione sulle politiche di remunerazione della società (inducendo gli amministratori a rivedere le proprie determinazioni, onde evitare l'espressione di voti negativi da parte degli azionisti), l'introduzione di un voto vincolante renderebbe invece molto più decisivo il ruolo dei soci, determinando nel contempo una più stretta connessione tra remunerazione e *performance* degli amministratori (proprio in quanto il voto negativo dell'assemblea impedisce la corresponsione dei relativi compensi)⁴².

In realtà, come emerge, in particolare, dall'esperienza inglese (che di recente ha assistito al passaggio dal c.d. “*advisory vote*” al c.d. “*binding vote*”), l'idea che il voto vincolante possa essere più efficace di quello meramente consultivo non pare dimostrata nei fatti, come, del resto, emerge dalle contrastanti opinioni della dottrina espressasi sul punto: così, accanto a chi sottolinea l'efficacia del c.d. *binding vote* (sia come strumento per garantire la correttezza delle politiche di remunerazione adottate dalle società sia per le ricadute positive sul valore delle azioni⁴³) o comunque ne sostiene la preferibilità rispetto al voto consultivo (perlomeno, per le aspettative che sarebbe in grado di creare nei soci⁴⁴), non manca chi, invece, ne considera i limiti, evidenziando la scarsa propensione degli azionisti (salvo talune eccezioni) ad intervenire in assemblea per dissentire rispetto a remunerazioni eccessive e in ogni caso non proporzionate al rendimento degli amministratori⁴⁵.

D'altra parte, esiti tutto sommato positivi paiono provenire dall'esperienza di Paesi che già da tempo hanno optato per il voto consultivo, strumento che comunque induce gli amministratori a cercare legittimazione presso gli azionisti in merito alle politiche retributive proposte⁴⁶.

⁴¹ Così, Proposta di modifica della direttiva cd. “azionisti”, (nt. 5), 5.

⁴² Commission Staff Working Document Impact Assessment (nt. 5), 55. Si veda anche P. J. WELLS, (nt. 17), 300 ss., spec. 311 ss. e 314, il quale sottolinea che, mentre l' “*advisory vote*” “creates a “voice” for shareholders to express their concern” ma “(...) it does not contain the ability to turn that voice into “dialogue”, il “*binding vote*” “(...) transforms the voice into a conversation, meaning companies must engage in “effective dialogue” to ensure that their remuneration proposals are accepted by the shareholder community”. Sulla preferibilità del modello vincolante del c.d. *say on pay*, si veda da ultimo C. GARILLI, (nt. 1) spec. 9 ss. e 14 ss.

⁴³ In tal senso, F. FERRI, D. A. MAMBER, *Say on Pay Votes and CEO Compensation: evidence from the UK*, <http://rof.oxfordjournals.org/content/17/2/527.full>.

⁴⁴ P. J. WELLS (nt. 17), 18 ss., che, appunto, assegna a tale strumento funzione di “*placebo*” per gli azionisti.

⁴⁵ In tal senso, tra gli altri, P. J. WELLS, (nt. 17), 315 ss.; M. PETRIN, *Executive compensation in the UK: past, present and future*, in *Comp. Law*, 2015, 196 ss., spec. 202 ss.; E. NDZI, *Directors' excessive pay and shareholder derivative action*, in *Comp. Law*, 2015, 36 (5), 144 ss., che sottolinea come la maggioranza delle azioni di società quotate sia detenuta da azionisti stranieri, che, avendo un ampio e diversificato portafoglio, non sarebbero quindi interessati a concentrare il proprio monitoraggio sulla singola società, laddove, gli altri investitori (sia quelli istituzionali sia, a maggior ragione, i singoli azionisti) non sarebbero invece incentivati ad esercitare attivamente le proprie prerogative a causa degli alti costi di monitoraggio e del c.d. *free riding problem*. Le stesse osservazioni sono state, del resto, effettuate con riguardo all'esperienza italiana, da M. BELCREDI, S. BOZZI, A. CIAVARELLA, V. NOVEMBRE, *Proxy advisors and shareholders engagement*, in Quaderni di finanza Consob, aprile 2015, n. 81, spec. 19 ss., reperibile in internet all'indirizzo www.consob.it/documenti.

⁴⁶ Per quanto riguarda il caso della Germania, caratterizzato da un sistema di c.d. *say on pay* non vincolante, si vedano da ultimo le analisi di D. POWELL, M. STEFFEN RAPP, *Non-Mandatory Say on Pay Votes and AGM Participation: Evidence from Germany* (June 2015), reperibile in internet all'indirizzo www.ssrn.com. Il voto non vincolante è previsto anche nell'ordinamento statunitense: in tal senso, la Section 951 del c.d. *Dodd-Frank Act*

Per quanto riguarda, più nello specifico, il nostro ordinamento, non si può prescindere dal considerare come, nell'ambito della più recente esperienza delle società quotate, si siano registrati una serie di episodi, anche significativi, di attivismo da parte delle minoranze (verosimilmente agevolate dal recepimento di quelle stesse previsioni di derivazione comunitaria, volte a rafforzarne in vario modo i diritti di *voice*)⁴⁷.

E tale tendenza della prassi rileva proprio in relazione alle prime applicazioni del cd. “*say on pay*” nelle nostre società quotate. Come emerge, infatti, da recenti studi in materia, il voto consultivo si rivelerebbe (anche in un contesto a proprietà concentrata come il nostro) un utile strumento di dissenso, con risultati non eccessivamente distanti da quelli che si registrano in ordinamenti a proprietà dispersa (quali Regno Unito e Stati Uniti)⁴⁸.

La natura consultiva del voto non renderebbe, infatti, meno efficace il segnale inviato dagli azionisti al *board*, tanto è vero che il dissenso sarebbe più basso proprio nelle società finanziarie, ove il voto in materia di politiche di remunerazione è vincolante⁴⁹.

Tale dissenso (in realtà riferito, non tanto ai risultati di impresa, quanto a casi di compensi eccessivi o di mancata trasparenza sui criteri di remunerazione⁵⁰) risulterebbe positivamente correlato all'attivismo degli investitori istituzionali (derivante dalla loro partecipazione all'assemblea o dalla nomina di propri rappresentanti nel *board*)⁵¹.

E', inoltre, evidente che, se anche la delibera consultiva non è vincolante per gli amministratori, ciò non significa che la sua esecuzione sia indifferente sotto il profilo della valutazione della loro diligenza, essendo essi tenuti in ogni caso a motivare eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dei soci⁵².

(ovvero “*The Wall Street Reform and Consumer Protection Act*) del 2010, su cui, tra gli altri, S.M. BAINBRIDGE *The Corporate Governance Provisions of Dodd-Frank* (September 2010), reperibile in internet all'indirizzo internet www.ssrn.com.

⁴⁷ Si vedano da ultimo, A. GUACCERO, *L'attivismo azionario: verso una riscoperta del ruolo dell'assemblea (?)*, in *Riv.soc.*, 2016, 409 ss.; M. CAMPOBASSO, *La tutela delle minoranze nelle società quotate: dall'eterotutela alla società per azioni “orizzontale”*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2015, I, 157 ss., che riconduce i recenti episodi di attivismo degli investitori, sia alle novità introdotte dal d.lgs. n. 27/2010, che all'accrescimento delle competenze (non solo implicite ma anche espressamente previste dalla legge) dell'assemblea sulle scelte gestorie; M. BIANCHI, *L'attivismo degli investitori istituzionali nel governo delle società quotate: una analisi empirica*, in AA.VV., *Governo delle società quotate e attivismo degli investitori istituzionali*, (nt. 17), spec. 6 ss.; e anche L. PAGNI, *Snam, l'ultima battaglia dei fondi ora sono loro a “guidare” le assemblee*, in *Affari e Finanza*, 3 maggio 2016, 18.

⁴⁸ Così, M. BELCREDI, S. BOZZI, A. CIAVARELLA, V. NOVEMBRE, *Say-on-pay in a context of concentrated ownership*, in *Quaderni di finanza Consob*, febbraio 2014, n. 76, spec. 9 e 19 s., reperibile in internet al sito www.consob.it; si vedano anche S.BRUNO- F. BIANCONI, *FTSE Mib: Proxy Season 2013, Evoluzione degli assetti proprietari ed attivismo assembleare delle minoranze*, 23, in <http://archivioceradi.luiss.it/ricerca-ceradi-georgeson>; F. BIANCONI, *Proxy Season, 2014, Partecipazione ed attivismo delle minoranze*, 2 luglio 2014, in <http://www.georgeson.it>, slide n. 17; S.BRUNO, F. BIANCONI, (nt. 8), 1297 s.

⁴⁹ M. BELCREDI, S. BOZZI, A. CIAVARELLA- V. NOVEMBRE, (nt. 48), spec. p. 29 ss.

⁵⁰ M. BELCREDI, S. BOZZI, A. CIAVARELLA, V. NOVEMBRE, (nt. 48), 10 e 17 ss.

⁵¹ M. BELCREDI, S. BOZZI, A. CIAVARELLA, V. NOVEMBRE, (nt. 48), 10 e 21; e più recentemente M. BELCREDI, S. BOZZI, A. CIAVARELLA, V. NOVEMBRE, (nt. 45), spec. 21 ss., dove si segnala che, mentre il dissenso degli azionisti sulle politiche di remunerazione è basso, quello degli investitori istituzionali (fortemente correlato alle raccomandazioni dei cd. *proxy advisors*) è particolarmente alto; G. FERRARINI- M.C. UNGUREANU, (nt. 1), spec. 17 s.

⁵² M. MAUGERI, (nt. 28), 836 s.; S.BRUNO, F. BIANCONI, (nt. 8), 1283, che sottolineano come la motivazione non adeguata potrebbe essere fonte di revoca, oltre che indice di violazione di obblighi di diligenza o di un conflitto di interessi; per quanto riguarda una possibile responsabilità degli amministratori per motivazione non adeguata o ragionevole, A.M. BENTIVEGNA, (nt. 21), 298 s.; M. DEL LINZ, *La disciplina sui compensi dei*

Infine, posto che un eventuale voto negativo degli azionisti assume rilevanza sul piano reputazionale (effetto amplificato dall'art. 123-ter, sesto comma, TUF, che prevede una pubblicità dell'esito del voto sul sito della società), gli amministratori saranno per tali ragioni indotti ad adeguarsi agli esiti della pronuncia assembleare⁵³. E ciò, a maggior ragione, se si accerta l'esistenza di una correlazione tra il potere di *voice* degli azionisti e il valore di mercato delle azioni⁵⁴.

D'altra parte, come segnalato precedentemente, il funzionamento del meccanismo di cd. *say on pay* dipende dalla propensione degli investitori all'esercizio attivo dei propri diritti partecipativi, laddove la carenza di tale presupposto (come, ad esempio, nelle società quotate di minori dimensioni⁵⁵) non priverebbe tale istituto di ogni utilità, ma attribuirebbe ad esso una funzione di carattere preventivo, da un lato, inducendo gli amministratori a trovare delle soluzioni che ragionevolmente possano incontrare il consenso dei soci e, dall'altro, impedendo l'assunzione di decisioni che possano sensibilmente discostarsi da tale esito.

Oltretutto, pare riduttivo ritenere che il compito di contribuire alla realizzazione di corrette politiche di remunerazione debba essere affidato al solo "*say on pay*", essendo necessario completare la tutela da esso offerta con l'impiego di ulteriori strumenti rivolti a tal fine, come meglio si vedrà nel successivo paragrafo⁵⁶.

6. Politiche di remunerazione e "creazione di valore" per gli azionisti.

Come più volte sottolineato nel presente scritto, uno dei principi guida dell'intervento in materia degli organi comunitari, nonché degli stessi legislatori nazionali, è quello volto a stabilire una correlazione tra le politiche retributive degli amministratori di società quotate e il risultato da essi conseguito⁵⁷.

manager nelle società quotate e l'esame delle prime relazioni sulla remunerazione, in Banca, imp., soc., 2012, 468 ss.; ma si veda C. GARILLI, (nt. 1), 10, che considera il cd. *say on pay* consultivo un'arma "spuntata".

⁵³ Si vedano sul punto MYERS, *The Perils of Shareholders Voting on Executive Compensation*, in 36 *Del.J.Corp.Law.* 418 (2011), 434 ss.; P. ABBADESSA, (nt. 31), 21 e 24 s.; V. CARIELLO, *Operazioni con parti correlate e sistema dualistico*, in *Riv.dir.comm.*, 2011, I, 203, nt. 49; segnala invece la dimensione "politica" delle deliberazioni assembleari a voto consultivo, C. ANGELICI, *La società per azioni*, I, *Principi e problemi*, in *Tratt. Cicu- Messineo*, Milano, Giuffrè, 2012, 326.

⁵⁴ Così, CUNAT, GINEP, GUADALUPE, *Say Pays! Shareholders Voice and Firm Performance* (July 2013). *ECCI Finance Working Paper*, n. 373/2013, spec. 5 e 26, reperibile in internet all'indirizzo www.ssrn.com; sull'esistenza di tale correlazione, si vedano gli studi empirici di F. FERRI, D.A. MAMBER (nt. 43); S.T. RANDALL, A.R. PALMINTER, J.F. COTTER, *Dodd-Frank's say on pay: will it lead to a greater role for shareholders in corporate governance?*, in *Cornell L.Rev.*, 2012, vol. 97, 5, 1213 e 1226 ss.; J. CAI, R.A. WALKING, *Shareholders' Say on Pay: Does it Create Value?* (March 2009) in www.shareholderforum.com/sop/Library/20090328_Cai-Walking.pdf.

⁵⁵ Per tale rilievo, S.BRUNO, F. BIANCONI, (nt. 8), 1297 s., testo e note, anche per alcuni dati statistici.

⁵⁶ Così anche, P. J. WELLS, (nt. 17), 300 ss.

⁵⁷ La stessa proposta di modifica della direttiva c.d. azionisti richiede che la politica sulla retribuzione degli amministratori sia "chiara, comprensibile e in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e comprenda misure intese ad evitare i conflitti d'interesse" (secondo comma). La politica, inoltre, "illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società", "spiega il processo decisionale per la sua definizione", mentre l' "eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative e delle modalità con cui

Spunti in tal senso sono contenuti nello stesso Codice di autodisciplina delle società quotate, che, con riferimento alla remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari incarichi, pone una correlazione tra “obiettivi di performance” e “creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo”⁵⁸, laddove la Consob impone alle società quotate di rendere note nella prima parte della relazione di cui all’art. 123-ter, TUF, le “informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata”⁵⁹.

Pare, inoltre, significativo a tal fine l’utilizzo di quelle clausole- già diffuse nella prassi delle società quotate e previste dalla legislazione bancaria ed assicurativa- che, in presenza di determinati eventi, impongono agli amministratori la restituzione dei compensi erogati dalla società (cd. clausole di “*claw back*”⁶⁰), ovvero, consentono alla stessa di trattenerne nel corso del rapporto una parte variabile della remunerazione (clausole cd. “*di malus*”)⁶¹.

Ci si potrebbe allora interrogare sull’utilità di una previsione, che, analogamente a quanto è previsto in altri ordinamenti, miri ad assicurare in via legislativa la corrispondenza tra i compensi degli amministratori e i risultati (positivi o negativi) conseguiti dalla società⁶².

tiene conto dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi negli anni precedenti” (terzo comma).

⁵⁸ In base al Codice di Autodisciplina delle società quotate, uno dei criteri applicativi cui deve ispirarsi la politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche è appunto quello secondo cui “d) gli obiettivi di *performance* - ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l’erogazione delle componenti variabili (ivi compresi gli obiettivi definiti per i piani di remunerazione basati su azioni) - sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo”. Stabilisce inoltre lo stesso Codice all’art. 1 che “Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo”.

⁵⁹ Allegato 3 A, schema 7-*bis*, Regolamento Emittenti.

⁶⁰ Si veda il criterio applicativo 6C1, lett. *f*), del Codice di autodisciplina delle società quotate del 2015 (“sono previste intese contrattuali che consentono alla società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili della remunerazione versate (o di trattenerne somme oggetto di differimento), determinate sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati”). Già la Raccomandazione della Commissione 2009/385/CE invitava ad introdurre nei contratti tra società ed amministratori esecutivi clausole di cd. “*claw back*” che consentono alla società di chiedere a questi ultimi la restituzione della parte variabile dei compensi pagati sulla base di dati rivelatisi erronei.

⁶¹ Vedi, in particolare, C. DI NOIA, M. MILIC, *Le novità del Codice di autodisciplina in tema di remunerazioni: indennità e “clawback clause”*, in *A.G.E.*, 2014, p. 373 ss.

⁶² Stabilisce, infatti, la legge tedesca sull’adeguatezza del compenso del consiglio di gestione del 31 luglio 2009 (“*VorstAG*”) che la remunerazione degli amministratori deve essere “adeguata” (§ 87.1) e che, nella valutazione di tale adeguatezza, debba tenersi conto dei compiti e della *performance* dei membri del consiglio di gestione, nonché, della situazione economica generale della società (§ 87.1), sicchè, nel caso in cui si verifichi un deterioramento delle condizioni economiche della stessa, la remunerazione assegnata dovrà essere proporzionalmente ridotta, se ritenuta non più adeguata (§ 87.2). Resta ferma la responsabilità del consiglio di sorveglianza per i danni derivanti dall’aver stabilito una remunerazione sproporzionata (§ 116 *AktG*): si veda G. B. PORTALE, *Un nuovo capitolo del governo societario tedesco* (nt. 36), 1 ss. Ampio spazio alla descrizione di tale disciplina viene dato dal recente contributo di A. SALAZAR, M. MOHAMED, *The Duty of Corporate Directors to Tie Executive Compensation to the Long-Term Sustainability of the Firm* (December 2015). Research Paper n. 20/2016, reperibile in internet all’indirizzo www.ssrn.com. Lo stesso Company Act 2013 India contiene delle disposizioni volte a regolare la materia dei compensi degli amministratori, prevedendo che la delibera a tal proposito formulata dal *board* debba ricevere l’approvazione dell’assemblea (sect. 196.4) e che la remunerazione debba essere determinata sulla base di un tetto massimo calcolato sulla base dei profitti (netti) conseguiti, salvo che l’organo assembleare non autorizzi la corresponsione di importi superiori (sect. 197).

Mancando nel nostro ordinamento un'espressa disposizione in tal senso, probabilmente opportuna se si considera che le scelte degli amministratori in materia di politiche retributive possono incontrare il limite dell'insindacabilità nel merito delle scelte imprenditoriali, si può tentare di giungere a tale risultato per via interpretativa⁶³.

In più occasioni, gli organi comunitari hanno espresso l'idea – per diversi aspetti discutibile⁶⁴ – che solo scelte che tengono conto di un orizzonte temporale di lungo termine sarebbero idonee a soddisfare l'interesse sociale inteso come “sostenibilità nel tempo della creazione di valore per gli azionisti”⁶⁵.

Stante una tale concezione di interesse sociale, gli amministratori dovranno astenersi dall'assumere decisioni che pongono a carico della società oneri insostenibili, incompatibili

Nel caso in cui la società non consegua alcun profitto o consegua profitti inadeguati, non dovrà essere corrisposto alcun compenso agli amministratori; qualora essi ricevano compensi al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge, dovranno restituirli alla società (sect. 197.9).

⁶³ Sull'opportunità di introdurre una norma che corredi la remunerazione degli amministratori alle loro prestazioni, così da superare il limite della *business judgement rule*, D.U. SANTOSUOSSO (nt. 1), 350. Ad un risultato non dissimile, in realtà, il nostro legislatore è giunto già da tempo in tema di società a partecipazione pubblica, ove, anticipando la disciplina generale sulle società per azioni, ha previsto una serie di disposizioni, appunto, volte a legare la remunerazione degli amministratori alla loro *performance* (si pensi ad esempio al D.M. 166/2013, art. 4, primo comma, in materia di società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, o all'art. 23-*bis*, terzo comma, decreto legge, n.201/2001, in materia di società partecipate non quotate): in tale direzione, sembra muoversi la stessa evoluzione legislativa, come emerge dalla recente legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione, che indica, tra i criteri direttivi cui dovrà ispirarsi la nuova disciplina sulle società a partecipazione pubblica, la “previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio” (art. 18, lett. e), legge, 7 agosto 2014, n. 124). Nello stesso senso, il relativo decreto legislativo (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, nt. 24), che, nel fare rinvio ad un successivo decreto ministeriale, precisa che esso dovrà contenere la previsione di limiti massimi di remunerazione, nonché stabilire “i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta” (art. 11, sesto comma). Di particolare interesse sono le linee guida OECD sulla *governance* delle società sottoposte al controllo dello Stato (SOEs), per le quali si richiede “a clear remuneration policy for board that foster the long- and medium- term interest of the enterprise and can attract and motivate qualified professionals” (OECD, *Guidelines on Corporate Governance of State- Owned Enterprises*, 2015, 21, par. III, lett. F.7, e 45 ss.).

⁶⁴ Si veda, in particolare, F. DENOZZA, (nt. 21), 7 ss.; ID, *L'interesse sociale tra “coordinamento” e cooperazione*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, Atti del Convegno, Milano, 9 ottobre 2009, Milano, Giuffrè, 2010, 40, nota 70 (che, appunto, sottolinea come l'invocazione di prospettive di lungo periodo sia diventato “una sorta di rituale, quasi che si trattasse di una formula magica in grado di spiegare, e correlativamente esorcizzare, tutti i difetti del mercato”). In tema anche M. EREDE, G. SANDRELLI, *Attivismo e investimento short term: note critiche sul ruolo degli investitori professionali a margine del dibattito europeo sulla corporate governance*, in *Riv. soc.*, 2013, spec. 932 ss., che sottolineano come poco convincente, se non addirittura fuorviante, possa essere la contrapposizione tra “*short term activism*” e “*long term engagement*”.

⁶⁵ Per la ricostruzione dell'interesse sociale come “*interesse a una crescita del valore della società sostenibile nel tempo*”, V. CALANDRA BUONAURA, *Funzione amministrativa e interesse sociale*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders* (nt. 64), 108 ss., spec. 111, e ID, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *Giur. comm.*, 2011, 535. Secondo l'A., qualora la politica di remunerazione degli amministratori sia correlata ad obiettivi di *performance* non immediatamente riconducibili alla creazione di valore per gli azionisti (es. obiettivi di *Corporate Social Responsibility*), che quindi deviano rispetto all'interesse sociale tipico che gli amministratori sono tenuti a perseguire, sarà necessaria una preventiva approvazione assembleare (*Funzione amministrativa e interesse sociale*, nt. 64, 112 s.).

con la situazione dell'impresa e non giustificati dall'andamento atteso o da altre circostanze, come, appunto, si verificherebbe nel caso di determinazione di compensi eccessivi o sproporzionati, ovvero di politiche di remunerazione non in linea con gli interessi di lungo periodo della società⁶⁶.

In tal modo, l'eventuale difetto di effettività del controllo (assembleare) dei soci sulle politiche retributive della società potrebbe trovare un contrappeso nella maggiore responsabilizzazione degli amministratori, tenuti in qualsiasi loro decisione a considerare le relative prospettive a lungo termine, nonché a valutare le ricadute in termini di "creazione di valore per gli azionisti" delle proprie scelte. Ciò non esclude, in ogni caso, che, ove la competenza sui compensi spetti all'assemblea, si possa ipotizzare una responsabilità cd. deliberativa in capo alla maggioranza che tali delibere abbia approvato con pregiudizio per la società⁶⁷.

7. Alcune considerazioni conclusive sul ruolo dell'assemblea in materia di politiche di remunerazione degli amministratori.

Come noto, l'individuazione dell'organo competente a deliberare sulle politiche di remunerazione degli amministratori è un tema cruciale del diritto societario, posto che, se tale materia viene intesa come parte integrante dell'organizzazione societaria, nonché elemento essenziale al fine del raggiungimento degli obiettivi di gestione, sarebbe naturale ricondurla alla competenza dell'organo amministrativo, laddove, l'intrinseca conflittualità che discenderebbe dall'assegnazione agli amministratori del compito di determinare il proprio compenso farebbe propendere, invece, per una diversa soluzione⁶⁸.

A tal proposito, pare che l'art. 123-ter, sesto comma, TUF- introducendo una competenza cd. "concorrente" tra assemblea e amministratori nei termini che si sono descritti- rappresenti un punto di equilibrio tra tali contrapposte esigenze, presentando il duplice vantaggio di rispettare le naturali competenze degli organi sociali, da un lato, e di incentivare una cooperazione tra costoro, dall'altro.

La previsione, da parte della norma in questione, di un coinvolgimento- sia pure a livello consultivo- dell'assemblea nel processo di definizione delle politiche di remunerazione degli amministratori può essere letta, anzitutto, come tappa di un più significativo percorso di rivitalizzazione di tale organo, volto a superare il tradizionale pregiudizio di un' "apatia razionale" degli azionisti⁶⁹.

⁶⁶ In questi termini, A.M. BENTIVEGNA, *La remunerazione degli amministratori: abusi, eccessività sopravvenuta e rimedi attivabili*, in *A.G.E.*, 2014, 326.

⁶⁷ Sul tema, si veda, in particolare, S. CAPPIELLO, (nt. 2), 234 ss.

⁶⁸ M. CAMPOBASSO, (nt. 24), 708 ss. e 725 s.

⁶⁹ Così, in particolare, M.CAMPOBASSO, (nt. 47), 158 s., che sottolinea come il nuovo ruolo dell'assemblea possa essere visto come segnale del cambiamento della struttura della società per azioni "in senso sempre più orizzontale", nel senso che "i titolari di interessi sostanziali coinvolti nella società (e nel caso specifico i soci)

Lo stesso legislatore sembrerebbe, infatti, confidare nella capacità di costoro di valutare, non solo la politica di remunerazione in sé, ma anche la sua coerenza “con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società”⁷⁰.

Se è vero, che l'assemblea può essere priva di quelle competenze tecniche e specialistiche necessarie per una piena comprensione della materia, è altrettanto vero che la stessa - se debitamente informata- potrebbe essere, invece, in grado di pronunciarsi con consapevolezza e razionalità sulle linee guida generali della remunerazione degli amministratori, materia avente un carattere più organizzativo che gestionale in senso stretto (non a caso, proprio all'assemblea è rimessa l'approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui all'art. 114-*bis*, primo comma, TUF)⁷¹.

In tale situazione, l'organo amministrativo sarà, a sua volta, incentivato a provvedere, affinché gli azionisti siano compiutamente informati sulle scelte che dovranno effettuare in sede assembleare⁷². In tale ottica, lo stesso comitato per la remunerazione potrà svolgere un ruolo strategico, ad esempio, fornendo ai soci proposte e pareri in vista delle decisioni che essi dovranno assumere, nonché monitorando sull'effettiva applicazione delle decisioni assunte e quindi sul raggiungimento degli obiettivi prefissati⁷³.

Su un piano più generale, la previsione *ex art.* 123-*ter*, sesto comma, T.U.F. (trovando una corrispondenza in altri settori di disciplina e, in particolare, in quello delle operazioni con parti correlate⁷⁴) potrebbe, inoltre, essere considerata espressiva di una tendenza più generale del sistema volta a valorizzare il ruolo dell'assemblea anche attraverso l'attribuzione della competenza (sia pure consultiva) su materie di “alta gestione”⁷⁵.

In tale prospettiva, la soluzione ivi delineata potrebbe perciò costituire un valido argomento a favore di quella tesi, sostenuta da una parte della dottrina, secondo cui gli amministratori, anche a seguito della riforma societaria, avrebbero la facoltà di sottoporre

potrebbero essere sempre più spesso chiamati ad esprimere direttamente e senza intermediazione attraverso quali iniziative e con quali indirizzi realizzarli”; ma si veda A. GUACCERO, (nt. 47), spec. 418 ss.

⁷⁰ Allegato 3 A, schema 7-*bis*, Regolamento Emittenti, che appunto impone alla società di rendere note tali informazioni nella prima parte della relazione di cui all'art. 123-*ter*, TUF. Si veda l'art. 23-*bis*, terzo comma, decreto legge n. 201/2001, in materia di società partecipate non quotate, che, con riferimento alla parte variabile del compenso degli amministratori, impone all'assemblea di verificare il raggiungimento “di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione”.

⁷¹ M.CAMPOBASSO, (nt. 24), spec. 725 ss.

⁷² M.CAMPOBASSO, (nt. 24), 725.

⁷³ In questi termini si esprime un recente progetto di legge (che, invero, parrebbe al momento giacere in Parlamento), prevedendo che il comitato per la remunerazione formuli all'assemblea dei soci proposte perché essa possa predisporre le linee guida generali per la remunerazione degli amministratori: A.C. 1489 presentato il 6 agosto 2013 (“*Requisiti e remunerazione degli amministratori delle società e compensi degli amministratori e dei dipendenti di società controllate dalle pubbliche amministrazioni*”), su cui dossier n. 130 del 18 marzo 2014, 10. Sul tema dei comitati di remunerazione, in particolare, F. BARACHINI, *Il comitato per la remunerazione: attualità e prospettive alla luce della raccomandazione della Commissione Europea 2009/385/CE*, in *Liber amicorum Piras*, Torino, Giappichelli, 2010, 193 ss.

⁷⁴ Art. 11, Regolamento Consob, n. 17221/2010 e allegato 2. Ma si veda anche C.F. GIAMPAOLINO, *Azioni a voto maggiorato e voto plurimo*, in *Giur.comm.*, 2015, I, 786 s., che appunto precisa come l'attribuzione a certi soci di poteri maggiori, attraverso il voto maggiorato o il voto plurimo, consenta di riaffermare la centralità del voto assembleare.

⁷⁵ Sull'attribuzione all'assemblea di materie di “alta gestione”, S. ROSSI (nt. 14), 898.

all'assemblea questioni di carattere gestorio⁷⁶. A questa stregua, anche le società non quotate- prive di una disciplina *ad hoc*- potrebbero a loro volta sottoporre al voto consultivo dell'assemblea le proprie politiche retributive⁷⁷.

E' evidente, in ogni caso, che se l'influenza del diritto comunitario sul diritto societario nazionale si spingesse sino al punto di ulteriormente valorizzare la centralità dell'assemblea e di correlativamente restringere gli spazi di competenza propri dell'organo amministrativo, ne discenderebbe la necessità di una complessiva revisione dell'attuale regime di ripartizione di competenze tra organi sociali di s.p.a.⁷⁸.

E nell'ambito di tale revisione non si potrà prescindere dall'interrogarsi sull'opportunità ovvero necessità di mantenere una norma, quale quella di cui all'art. 2380-*bis*, la cui portata generale è stata, come noto, già ampiamente circoscritta dallo stesso legislatore in svariati settori dell'ordinamento⁷⁹.

Nell'ambito di tale processo, potrà allora valutarsi anche la possibilità di una trasformazione del voto dei soci in materia di cd. *say on pay* da consultivo a vincolante, in conformità con quanto auspicato dagli organi comunitari che si sono espressi in tal senso⁸⁰.

⁷⁶ Per la tesi che riconosce, anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 2364, primo comma, c.c., tale facoltà in capo agli amministratori, si vedano, in particolare, P. ABBADESSA, *La competenza assembleare in materia di gestione della s.p.a.: dal codice alla riforma*, in *Liber amicorum Piras*, (nt. 73), 21; P. ABBADESSA, A. MIRONE, *Le competenze dell'assemblea nella s.p.a.*, in *Riv.soc.*, 2010, 288; G. RESCIO, *L'assemblea e le decisioni dei soci*, in *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari*, Milano, 2003, 96; M. MAUGERI (nt. 28), 842 s. Ma, per uno spunto in senso contrario, si veda la Relazione al d.lgs. n. 6/2003 ("gli amministratori non possono, di propria iniziativa, sottoporre all'assemblea operazioni attinenti alla gestione sociale (...)") (in *Riv.soc.*, 2003, 122 s.). Tale facoltà, secondo talune autorevoli opinioni, potrebbe tradursi addirittura in un vero e proprio obbligo degli amministratori di sottoporre all'assemblea la decisione relativa al compimento di operazioni di carattere strutturale ovvero idonee ad incidere in modo significativo sui diritti dei soci, così come sul valore della loro partecipazione: P. ABBADESSA, A. MIRONE (nt. 76), 310 ss.; P. ABBADESSA (nt. 76), 15; M. MAUGERI, *Considerazioni sul sistema delle competenze assembleari nella s.p.a.*, in *Riv.soc.*, 2013, 406 ss. Sull'esistenza di competenze gestorie "non scritte" da parte dell'assemblea, G.B. PORTALE, *Rapporti fra assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione*, in *Liber amicorum G.F. Campobasso*, vol. 2, Torino, Utet, 2006, 5 ss., spec. 26 ss.

⁷⁷ Ma, in senso contrario rispetto all'estensione delle delibere consultive a casi non previsti dalla legge, per quanto riguarda il sistema dualistico, G.B. PORTALE, *Amministrazione e controllo nel sistema dualistico delle società bancarie*, (nt. 36), 36.

⁷⁸ Ritiene che l'ampliamento dei poteri decisionali dei soci e quindi delle competenze dell'assemblea suggerito a livello comunitario possa rendere necessario un più globale ripensamento del sistema di ripartizione delle competenze tra organi sociali di cui agli artt. 2380-*bis*, e 2364, primo comma, n. 5, c.c., F. DENOZZA (nt. 21), 5 ss.; ID, *Logica dello scambio e "contrattualità": la società per azioni di fronte alla crisi*, in *Giur.comm.*, 2015, I, 5 ss., spec. 25 e 35 s.; ID, *Nota introduttiva*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario dieci anni dopo*, Milano, Giuffrè, 2015, 185 ss.

⁷⁹ Significativo è ad esempio il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (nt. 24), che sia per le società *in house* che per le società miste consente l'introduzione di clausole statutarie in deroga all'art. 2380-*bis* (artt. 16, secondo comma, lett. a), e 17, quarto comma, lett. a).

⁸⁰ Si può ricordare come il recente progetto di legge A.C. 1489 del 6 agosto 2013, (nt. 73), 12, si sia proposto di modificare il vigente sistema retributivo degli organi apicali delle società, sia concentrando in capo all'assemblea (nel sistema tradizionale e negli altri sistemi) la competenza a decidere sui compensi degli amministratori (anche delegati), sia convertendo il voto dei soci sulle politiche di remunerazione di cui all'art. 123-*ter*, sesto comma, TUF, da consultivo a vincolante. Sottolinea C. GARILLI, (nt.1), 11 s., come non sia d'ostacolo all'introduzione del cd. *say on pay* vincolante l'adozione da parte della società di un sistema dualistico di amministrazione e controllo (dato lo sbilanciamento di potere che si verrebbe a creare a favore dell'assemblea, incoerente con le caratteristiche tipologiche di tale modello), potendosi prevedere soluzioni differenziate a seconda dei diversi tipi di *governance*. Del resto, l'art. 52-*ter*, comma 4-*quinqies* del d.lgs., n.

72/2015, come già si è avuto modo di sottolineare (nt. 32) attribuisce all'assemblea delle competenze in materia di remunerazione degli amministratori anche nel sistema dualistico.

**PROSPETTIVE DI ADEGUAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO ALLA DIRETTIVA
*TRADE SECRETS***

DAVIDE ARCIDIACONO

SOMMARIO: 1. Introduzione e piano dell'indagine. - 2. Gli obiettivi e le caratteristiche fondamentali della Direttiva. - 3. La disciplina sostanziale prevista dalla Direttiva. La definizione di segreto commerciale. - 3.1 I mezzi leciti di acquisizione dei segreti commerciali. L'utilizzo e la divulgazione leciti dei segreti commerciali. - 3.2 I mezzi illeciti di acquisizione, utilizzo e divulgazione di segreti commerciali. - 4. Le disposizioni in tema di tutela giurisdizionale. Note introduttive. - 4.1. Le disposizioni di tutela giurisdizionale non previste dalla Direttiva sui segreti commerciali. - 4.2. La disciplina della prescrizione. - 4.3. La disciplina della protezione della riservatezza dei segreti commerciali durante e dopo i procedimenti giudiziari a tutela dei segreti. - 4.4. L'impianto rimediabile. I criteri di scelta delle misure cautelari e definitive alla luce del principio di proporzionalità. - 4.5. Le misure alternative a quelle inibitorie e correttive. Rimedi obbligatori in luogo di rimedi reali. - 4.6 Le disposizioni opzionali.

1. Introduzione e piano dell'indagine.

La Direttiva (EU) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2016 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (di qui in avanti anche Direttiva o Direttiva sulla protezione dei segreti commerciali), punta ad una armonizzazione dell'impianto procedurale e rimediabile applicabile in ciascuno Stato membro a protezione dei segreti industriali. A tal fine la Direttiva procede altresì ad una previa definizione della nozione di segreto industriale e commerciale proteggibile, stabilendo talune regole in materia di liceità ed illiceità di acquisizione, utilizzo e divulgazione delle informazioni segrete.

La Direttiva, invece, non ha l'obiettivo di armonizzare le norme degli Stati membri riguardanti la protezione dei dati «relativi a prove o altri dati segreti ... alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche» (v. art. 98, secondo comma, del codice della proprietà industriale, di qui in avanti anche c.p.i., sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 39.3 TRIPS)¹. L'impatto della Direttiva su tale serie di disposizioni non formerà pertanto oggetto di analisi².

Il presente contributo si prefigge di individuare gli eventuali punti di difformità

¹ V. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patents and Test Data*⁴, Kluwer Law International, 2014, 519, nt. 1214.

² Benché alcune delle disposizioni della Direttiva e, in particolare, quelle previste dall'Art. 3, par. 2 potrebbero incidere sulle obbligazioni degli Stati membri discendenti dall'Art. 39.3 TRIPS (così N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1), 519, nt. 1214). Trattasi peraltro di tema che merita ben altro svolgimento rispetto a quello che è possibile offrire in queste pagine.

dell'ordinamento italiano rispetto alle norme recate dalla Direttiva, proponendo i necessari interventi di adattamento al dettato comunitario. Poiché, peraltro, la portata armonizzatrice della Direttiva riguarda principalmente la tutela giurisdizionale, su di essa ci si dovrà in particolar modo soffermare al fine di circoscrivere gli ambiti in cui è necessario od opportuno intervenire.

Sotto l'angolo visuale prescelto, occorre inoltre prestare attenzione ai rapporti tra la disciplina dettata dalla Direttiva sulla protezione dei segreti commerciali e la normativa recata dalla Direttiva 2005/48/CE (di qui in avanti anche Direttiva *Enforcement*). Quest'ultima disamina è viepiù necessaria giacché l'ordinamento italiano, come noto, protegge i segreti industriali nell'ambito del codice della proprietà industriale che, a sua volta, per mezzo del d. lgs. 16 marzo 2006, n. 140, ha recepito la Direttiva *Enforcement* con efficacia estesa a tutti i diritti di proprietà industriale titolati e non titolati e, pertanto, per quanto qui interessa, anche alla protezione dei segreti commerciali. Tale scelta legislativa, come avrà modo di dirsi, era non solo ammessa ma, se così può dirsi, incoraggiata dai considerando della Direttiva *Enforcement*. Occorrerà pertanto verificare se la Direttiva sulla protezione dei segreti commerciali imponga o renda opportuno un mutamento delle scelte di fondo della legislazione italiana.

Nell'ottica del presente contributo dovranno peraltro esaminarsi gli obiettivi e l'esatta portata dell'armonizzazione richiesta dalla Direttiva. Dovrà inoltre darsi conto delle norme di diritto sostanziale previste dal suddetto strumento normativo rispetto alle quali, anticipando i risultati della presente indagine, dovrà constatarsi la conformità della legge italiana nella sua formulazione attuale. È inoltre sembrato opportuno segnalare, suggerendo le interpretazioni preferibili, gli aspetti interpretativi più delicati sui quali la Corte di giustizia potrebbe essere chiamata ad intervenire al fine di presidiare l'interpretazione uniforme delle disposizioni previste dalla Direttiva sulla protezione dei segreti commerciali.

2. Gli obiettivi e le caratteristiche fondamentali della Direttiva.

La Direttiva si colloca nel quadro della strategia sulla protezione della proprietà intellettuale delineata dalla Comunicazione della Commissione COM(2011)287³ ed approva, con modificazioni, la proposta di Direttiva COM(2013)813⁴. Le regole di protezione dei segreti commerciali sono divenute oggetto di attenzione da parte della Commissione dell'Unione Europea poiché percepite come momento normativo importante, ed ancillare alla disciplina degli altri diritti di proprietà industriale, ai fini del mantenimento di un elevato livello di investimenti in innovazione nell'Unione⁵. I segreti commerciali, infatti,

³ V. <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/IT/1-2011-287-IT-F1-1.Pdf>.

⁴ V. su <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0813:FIN:IT:PDF>. Le diverse fasi del procedimento che ha portato alla formulazione attuale delle disposizioni recate dalla Direttiva sono analizzate da V. FALCE, *Tecniche di protezione delle informazioni riservate. Dagli Accordi TRIPS alla Direttiva sul segreto industriale*, in *Dir. ind.*, 2016, 129 ss., spec. 146 ss.

⁵ V. considerando n. 1 della Direttiva; v. già la Comunicazione. La complementarietà della protezione dei segreti industriali rispetto all'istituto brevettuale ai fini della promozione di investimenti in ricerca costituisce un aspetto indagato in dottrina, fra gli altri, da G. GUGLIELMETTI, *La tutela del segreto*, in *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*,

costituiscono, come noto, un importante (ed a volte cruciale) strumento competitivo per le imprese le quali, «a prescindere dalle loro dimensioni, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore attribuito ai brevetti e alle altre forme di diritti di proprietà intellettuale»⁶.

Non è chi non veda, invero, come lo sviluppo di trovati e metodi industriali innovativi, che in una fase matura possono formare oggetto di domanda di brevetto, non può che avvenire in regime di segreto. In questi casi la protezione del segreto costituisce anzi premessa necessaria alla protezione mediante brevetto per invenzione (o mediante privativa per disegni e modelli)⁷. In altri casi, invece, taluni tipi di conoscenze tecniche ed il *know-how*, pur indispensabili per la competitività delle imprese che li detengono, e frutto di notevoli investimenti, sono proteggibili esclusivamente in regime di segreto. Similmente altre informazioni che, pur non recando innovazioni di carattere tecnico, sono di cruciale importanza per le imprese che le detengono, possono essere tutelate soltanto in regime di segreto. Fra queste ultime, il considerando n. 2 della Direttiva cita espressamente i «dati commerciali» contenenti informazioni su «clienti o fornitori, i piani aziendali, le strategie di mercato».

Proprio per tali ragioni all'interno dei negoziati dell'*Uruguay Round* è stata avvertita l'esigenza di inserire norme specificamente dedicate ai segreti commerciali (nonché alla protezione dei dati riservati sottoposti a pubbliche autorità). In questa direzione si è provveduto all'inserimento dell'art. 39 TRIPS il quale, come noto, fornisce la definizione di segreti commerciali e stabilisce il livello minimo di tutela giurisdizionale che ciascuno Stato membro deve accordare a protezione di dette informazioni⁸. Al di là della definizione,

a cura di C. Galli, Torino, 2003, 109 ss.; in senso adesivo M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2011, 142 ss.

⁶ V. considerando n. 2 della Direttiva da cui è tratto il virgolettato nel testo. Il medesimo considerando, tuttavia, evidenzia l'importanza dei segreti commerciali per le PMI. Nello stesso senso, in relazione all'art. 39 TRIPS, v. N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1), 520 il quale sottolinea come sovente le PMI non dispongono delle risorse necessarie per perseguire la protezione del loro patrimonio immateriale attraverso il canale brevettuale in ragione dei costi che l'impiego di tali strumenti reca con sé.

⁷ In alternativa, peraltro, i trovati tecnici o i metodi brevettabili potrebbero essere mantenuti segreti.

⁸ L'art. 39 TRIPS rubricato «*Undisclosed Information*» si compone di tre paragrafi che prevedono quanto segue: «1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (10) so long as such information: (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) has commercial value because it is secret; and (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use».

La nota interpretativa n. 10 precisa inoltre che «for the purpose of this provision 'a manner contrary to honest commercial practices' shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition».

tuttavia, l'art. 39.1 TRIPS impone di apprestare una tutela efficace nel quadro dell'art. 10bis della Convenzione dell'Unione di Parigi in materia di repressione degli atti di concorrenza sleale⁹. Lo stesso peraltro è accaduto nell'ambito degli altri Accordi di libero scambio stipulati successivamente all'Accordo TRIPS. L'estrema laconicità del dettato normativo internazionale, pertanto, ha propiziato lo sviluppo di prassi giudiziali e di normative molto diversificate con livelli di protezione marcatamente disomogenei, a differenza di quanto avvenuto per altri diritti di proprietà industriale per i quali la normativa TRIPS ha dettato norme di maggior dettaglio, anche in materia di *enforcement*¹⁰.

La direzione impressa dalla Commissione, nel quadro di una rinnovata attenzione verso la tutela del segreto commerciale, si inserisce in una cornice comparatistica coerente. In tempi recenti, infatti, i segreti commerciali sono stati fatti oggetto di importanti interventi normativi nel quadro dell'ordinamento federale statunitense¹¹ o, a livello internazionale, nell'ambito del Trattato *Trans-Pacific-Partnership* (di qui in avanti anche TTP)¹². Basti pensare all'introduzione di una disciplina penalistica di contrasto all'acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti di segreti commerciali all'art. 18.78 dell'Accordo TTP¹³. Si pensi, inoltre, alla recentissima legislazione federale statunitense di protezione dei segreti commerciali, destinata ad

⁹ Secondo N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1) 536, da cui il successivo virgolettato, «[i]t follows from the language of Article 39.2 that the enforcement measure that is most appropriate to give it a practical meaning is injunctive relief (either interim or final or both)».

¹⁰ V., fra gli altri, D. GERVAIS, *The TRIPS Agreement: drafting history and analysis*³, Thomson Reuters, 2008, 426. Nello stesso senso v., da ultimo, V. FALCE, (nt. 4) 137 ss. cui si rinvia per gli ulteriori opportuni riferimenti.

¹¹ Per mezzo dell'approvazione del *Defend Trade Secrets Act* (DFTSA) del 2016, consultabile all'indirizzo web: <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1890/text>.

¹² Il testo dell'Accordo, firmato ad Auckland, Nuova Zelanda, il 4 febbraio 2016, può leggersi presso il seguente indirizzo web: <https://ustr.gov/tpp/#text>.

¹³ L'art. 18.78 TTP è rubricato «*Trade Secrets [136]*» e dispone quanto segue: «1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention, each Party shall ensure that persons have the legal means to prevent trade secrets lawfully in their control from being disclosed to, acquired by, or used by others (including state-owned enterprises) without their consent in a manner contrary to honest commercial practices. [137] As used in this Chapter, trade secrets encompass, at a minimum, undisclosed information as provided for in Article 39.2 of the TRIPS Agreement.

2. Subject to paragraph 3, each Party shall provide for criminal procedures and penalties for one or more of the following: (a) the unauthorised and wilful access to a trade secret held in a computer system; (b) the unauthorised and wilful misappropriation[138] of a trade secret, including by means of a computer system; or (c) the fraudulent disclosure, or alternatively, the unauthorised and wilful disclosure, of a trade secret, including by means of a computer system.

3. With respect to the relevant acts referred to in paragraph 2, a Party may, as appropriate, limit the availability of its criminal procedures, or limit the level of penalties available, to one or more of the following cases in which: (a) the acts are for the purposes of commercial advantage or financial gain; (b) the acts are related to a product or service in national or international commerce; (c) the acts are intended to injure the owner of such trade secret; (d) the acts are directed by or for the benefit of or in association with a foreign economic entity; or (e) the acts are detrimental to a Party's economic interests, international relations, or national defence or national security».

Le note interpretative nn. 136, 137 e 138 dispongono rispettivamente che:«[f]or greater certainty, this Article is without prejudice to a Party's measures protecting good faith lawful disclosures to provide evidence of a violation of that Party's law»; «[f]or the purposes of this paragraph "a manner contrary to honest commercial practices" means at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties that knew, or were grossly negligent in failing to know, that those practices were involved in the acquisition»; «[a] Party may deem the term "misappropriation" to be synonymous with "unlawful acquisition».

affiancarsi a quella prevista dalle diverse normative statali, ove si prevede, fra l'altro, la possibilità di agire in via cautelare, *inaudita altera parte*, anche per preservare le prove riguardanti la sottrazione illecita di segreti commerciali.

Nell'ottica del diritto comunitario, peraltro, un intervento in materia può giustificarsi solo qualora le diverse regole in vigore negli Stati membri creino ostacoli significativi ed irragionevoli al funzionamento del mercato unico. A tal proposito la proposta di Direttiva è stata preceduta da due studi, commissionati dall'organo titolare dell'iniziativa legislativa comunitaria, specificamente dedicati alla valutazione del livello di protezione dei segreti commerciali nei diversi Stati membri e volti, al contempo, all'individuazione delle eventuali manchevolezze presenti nei sistemi nazionali di tutela giurisdizionale¹⁴. Da essi è emersa una notevole disomogeneità degli strumenti e, soprattutto, del livello di protezione garantito da ciascuno Stato membro¹⁵.

L'adozione di una Direttiva in materia di protezione dei segreti commerciali viene pertanto giustificata in ragione dell'impatto negativo sulla «ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera» nonché lo «scambio di conoscenze» fra imprese¹⁶ e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato unico, dipendente dalla diversità e, soprattutto, dalla disomogenea efficacia delle regole degli Stati membri in materia di (definizione e) tutela giurisdizionale dei segreti commerciali¹⁷.

¹⁴ V. *Hogan and Lovells Report on Trade Secrets for the European Commission (2012)* consultabile sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/120113_study_en.pdf, nonché *Baker & McKenzie Study on trade secrets and confidential business information in the internal market (2013)* consultabile sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf.

¹⁵ V. a tal proposito i considerando nn. 6 e 7 della Direttiva.

¹⁶ V. il considerando n. 3 da cui i virgolettati nel testo. Un'Aatrice ha recentemente mosso taluni rilievi critici alle argomentazioni esposte nei considerando della Direttiva e, ancor prima, della Proposta di Direttiva, osservando anzitutto come la certezza del diritto non sia di per sé pregiudicata dalla frammentazione normativa e come alle eventuali differenze normative esistenti negli ordinamenti degli Stati membri è generalmente possibile sopprimere mediante l'accorto utilizzo di apposite clausole nell'ambito dei contratti regolanti i rapporti di ricerca e sviluppo transfrontalieri. La Direttiva, piuttosto, avrebbe dovuto puntare ad armonizzare gli ambiti che non sono governabili per via contrattuale fissando, ad esempio, le condizioni di liceità delle clausole dei contratti di licenza che limitano o vietano l'acquisizione di segreti commerciali da parte del licenziatario. In tal senso, secondo l'Aatrice, la Direttiva non sortisce un'armonizzazione mirata rispetto agli ambiti per i quali un ravvicinamento delle normative degli Stati membri sarebbe stato importante rispetto ai fini enunciati dai considerando. L'intervento di armonizzazione, in quest'ottica, non apporta alcun reale beneficio ai rapporti di collaborazione innovativa transfrontaliera (v. G. SURBLYTE, *Enhancing TRIPS: Trade Secrets and Reverse Engineering*, in *TRIPS plus 20: From Trade Rules to Market Principles*, a cura di H. Hullrich, R. M. Hilty, M. Lamping, J. Drexler, Springer, 2016, 725 ss. spec. 735 ss., 750 ss.). Le osservazioni critiche avanzate dall'Aatrice concernono esclusivamente la disciplina sostanziale recata dalla Direttiva; esse non sono invece indirizzate nei confronti delle disposizioni processuali pure previste dalla Direttiva.

¹⁷ «Senza strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale efficaci e comparabili in tutta l'Unione, gli incentivi a intraprendere attività transfrontaliere innovative sul mercato interno risultano indeboliti e i segreti commerciali non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della crescita economica e dell'occupazione. Pertanto, l'innovazione e la creatività sono scoraggiate e gli investimenti diminuiscono, incidendo in tal modo sul corretto funzionamento del mercato interno e mettendone a repentaglio le potenzialità di sostegno alla crescita. Ciò, unitamente alla mancanza in molti ordinamenti di una definizione di segreto commerciale, comporta, ad avviso della Commissione, ostacoli significativi all'instaurazione di reti e collaborazioni innovative transfrontaliere sì da giustificare l'introduzione di una Direttiva tesa ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di protezione dei segreti commerciali»: così il considerando n. 4 della Direttiva.

Benché, inoltre, una tale disomogeneità di protezione sia riscontrabile tanto sul piano della tutela penalistica quanto della tutela civilistica, la Direttiva (a differenza dell'art. 18.78 TTP) concerne unicamente quest'ultimo livello di protezione.

La base legale della Direttiva è costituita dall'art. 114 del TFUE sul ravvicinamento delle legislazioni che influiscano sul funzionamento del mercato interno¹⁸. Ciò rende evidente pertanto che gli organi comunitari e, anzitutto, la Commissione, non abbiano inteso creare un titolo unitario di proprietà intellettuale uniformemente valido sull'intero territorio dell'UE, poiché, in tal caso avrebbe dovuto adoperarsi l'art. 118 TFUE¹⁹.

Anzi, proprio la scelta dello strumento normativo della Direttiva, in luogo, ad esempio, di un Regolamento recante norme opzionali, rende evidente che il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri è stato ritenuto sufficiente per la promozione di una più intensa attività innovativa transfrontaliera nel territorio dell'Unione. Conseguenza che la protezione dei segreti industriali, sia pur entro certi limiti armonizzata, continuerà ad essere diversamente regolata secondo il diritto vigente in ciascuno Stato membro²⁰.

Tale perdurante frammentazione normativa è viepiù accentuata grazie all'adozione del principio dell'*armonizzazione minima* espressamente sancito all'art. 1, sottopar. 1 della Direttiva a mente del quale «[g]li Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni del TFUE, fornire un livello più ampio di protezione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali rispetto a quello previsto dalla presente direttiva».

Siffatta impostazione è stata oggetto di critiche in dottrina la quale ha osservato come una Direttiva di armonizzazione minima rischi di mettere a repentaglio una reale armonizzazione

¹⁸ L'art. 114 TFUE, ai paragrafi 1 e 2, stabilisce che «1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti». L'art. 114 TFUE, ad esempio, ha costituito la base legale per l'adozione della Direttiva (EU) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 per il ravvicinamento dei diritti degli Stati membri in relazione ai marchi.

¹⁹ L'Art. 118 TFUE, introdotto dal Trattato di Lisbona, costituisce, come noto, la disposizione che autorizza la creazione di un titolo unico di proprietà intellettuale, qualora ciò sia necessario per il funzionamento del mercato interno. Esso dispone che «[n]ell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo». L'Art. 118 TFUE ha costituito la base giuridica utilizzata, ad esempio, per l'adozione del Regolamento sul marchio dell'Unione Europea [Regolamento (EU) 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 che modifica il Regolamento del Consiglio (EC) 207/2009 sul marchio comunitario]. Precedentemente, agli stessi fini, era stato impiegato l'Art. 308 del Trattato: così, per esempio, per la creazione di un titolo unico di protezione per i disegni e modelli comunitari. V. B. UBERTAZZI, sub *Art. 118 TFUE*, in M.C. Baruffi M.C. and F. Pocar (eds.), *Commentario Breve ai Trattati dell'Unione europea*², Cedam, Padova, 2014, 916 ss.; B. UBERTAZZI, sub *Art. 262*, in *Commentario breve*, cit., 1295 ss.

²⁰ V., frag li altri, P. L. C. TORREMANS, *The Road towards the Harmonization of Trade Secrets Law in the European Union*, in *Revista La Propiedad Inmaterial*, vol. 27, 2015, 31 ss.; T. COOK, *The Proposal for a Directive on the Protection of Trade Secrets in EU Legislation*, in *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 19, January 2014, 54 ss., 56.

a livello comunitario e di interferire con il bilanciamento di interessi che la Direttiva medesima intende perseguire²¹. Il testo definitivo, invero, mostra di aver tenuto conto di tali rilievi collocandosi in una posizione intermedia tra l'approccio dell'armonizzazione minima e quello dell'armonizzazione massima giacché, pur mantenendo il principio dell'armonizzazione minima come regola generale, punta a salvaguardare talune norme da interventi dei legislatori nazionali che rischierebbero di stravolgere il disegno complessivo e, con esso, i delicati punti di equilibrio che tali previsioni cristallizzano. Il medesimo art. 1 della Direttiva prevede, infatti, che alcune disposizioni e, in particolare, quelle contenute agli Artt. 3, 5, 6, 7 par. 1, 8, 9 par. 1 co. 2 e parr. 3 e 4, 10 par. 2, 11, 13, 15 par. 3, contengono norme di armonizzazione massima che, come tali, non possano essere vanificate da norme maggiormente protettive da parte degli Stati membri. Tali previsioni normative comprendenti tanto profili riguardanti l'oggetto della tutela, quanto questioni procedurali e di *enforcement*, saranno di volta in volta segnalate nel corso del presente contributo.

Si prevede, inoltre, che la trasposizione della Direttiva nel diritto degli Stati membri non possa pregiudicare l'applicazione di norme nazionali o comunitarie volte al perseguimento di interessi pubblici prevalenti ivi indicati (par. 3 dell'art. 1) o costituire ragione per imporre restrizioni aggiuntive alla libera mobilità dei lavoratori (par. 4 dell'art. 1). La portata di tali previsioni, tuttavia, sarà indagata in occasione dell'esame dei mezzi leciti ed illeciti di acquisizione, utilizzo e divulgazione di segreti commerciali.

3. La disciplina sostanziale prevista dalla Direttiva. La definizione di segreto commerciale.

La Direttiva di protezione dei segreti commerciali prevede tanto una definizione dei segreti commerciali tutelabili (art. 2) quanto le fattispecie di acquisizione, utilizzo e divulgazione che debbano considerarsi leciti e illeciti (Artt. 3 e 4).

Principiando con l'esame della definizione di segreti commerciali recata dalla Direttiva, deve costatarsi come essa corrisponda sostanzialmente a quella stabilita dall'art. 39 TRIPS.

L'art. 98 c.p.i., a sua volta, sostanzialmente ripropone il dettato dell'art. 6-*bis* della legge invenzioni, introdotto dal d. lgs. 19 marzo 1996, n. 198, il quale ha provveduto ad adeguare il nostro ordinamento alle previsioni dell'Accordo TRIPS²². A tutela delle informazioni che

²¹ V., fra gli altri, R. KNAAK, A. KUR, M. HILTY, *Comments of the Max Planck Institution for Innovation and Competition of 14 June 2014 on the Proposal of the European Commission for a Directive on the Protection of Undisclosed Know-How and Business Information (Trade Secrets) Against Their Unlawful Acquisition, Use and Disclosure of 28 November 2013, COM(2013) 813 Final*, in IIC (2014) 45: 953-967, para. 13, 956, consultabile anche su http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2464971, para. 13, 4; V. FALCE, *Trade Secrets – Looking for (Full) Harmonization in the Innovation Union*, in IIC, 2015, 940 e ss.; ID., (nt. 4), 153 ss.

²² L'art. 98 c.p.i., rubricato «Oggetto della tutela» prevede quanto segue: «1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche».

risultino carenti dell'uno o dell'altro requisito stabilito dall'art. 98 c.p.i., invece, rimane ferma la possibilità di invocare l'art. 2598 c.c., come peraltro può evincersi dal dettato dell'art. 99 c.p.i.²³. Poiché, inoltre, la definizione contenuta all'art. 98 c.p.i., in tema di “informazioni aziendali” tutelabili, a sua volta corrisponde, nella sostanza, a quella fissata dalla normativa TRIPS, può affermarsi senza tema di smentita che la legislazione italiana, sotto questo profilo, è già in linea con quanto richiesto dalla Direttiva.

In senso contrario non ha alcun pregio opporre l'estrema latitudine del termine “*information*” contenuta all'art. 39 TRIPS e del termine «informazioni» della versione italiana della Direttiva. A ben vedere, la fattispecie oggetto di tutela ai sensi dell'art. 98 c.p.i., consistente nelle «informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali», copre per intero l'area delle informazioni tutelabili ai sensi dell'Art. 10*bis* della Convenzione dell'Unione di Parigi così come richiesto dall'Art. 39.1 TRIPS. Né, invero, appare significativa la differenza lessicale tra la lett. b) dell'art. 98 c.p.i. che si riferisce al «valore economico» derivante dalla segretezza delle informazioni e la lett. b) del n. 1 dell'art. 2 della Direttiva che richiama, al pari dell'art. 39 TRIPS, il «valore commerciale».

Ciò posto, può semmai osservarsi come i giudici nazionali potrebbero senz'altro sollevare questioni interpretative pregiudiziali dinanzi ai giudici di Lussemburgo onde ottenere chiarimenti vincolanti circa la portata della fattispecie descritta dall'art. 2, n. 1 della Direttiva.

Poiché, peraltro, l'art. 2, n. 1 della Direttiva riproduce nella sostanza le disposizioni dell'art. 39.2 TRIPS, potrà ricorrersi alle interpretazioni non contestate (o prevalenti) di queste ultime onde trarre lumi circa il significato di talune delle espressioni adoperate dalla Direttiva. Non può non ricordarsi, tuttavia, la diversità delle regole di interpretazione cui sottostanno le disposizioni contenute nell'Accordo TRIPS e nella Direttiva in ragione dell'appartenenza, rispettivamente, all'ordinamento internazionale ed a quello comunitario. Altro possibile ausilio interpretativo è costituito dai considerando i quali, ancorché non vincolanti, costituiscono utili punti di riferimento (tanto per il giudice nazionale e comunitario quanto per il legislatore nazionale) laddove esplicitino obiettivi e *rationes* delle disposizioni comunitarie, prestandosi a chiarire espressioni ambigue²⁴. Non possono inoltre essere trascurate le indicazioni provenienti dal panorama comparatistico, specie ove quest'ultimo abbia costituito il modello per la redazione dell'art. 39.2 TRIPS²⁵.

²³ L'art. 99, rubricato «Tutela» contiene le seguenti disposizioni: «1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo». Nell'interpretazione offerta da parte della dottrina, tuttavia, la tutela dei segreti aziendali prevista dagli artt. 98 e 99 c.p.i. copre tutta l'area dei segreti proteggibili: v. M. LIBERTINI, (nt. 5), 175 ss.

²⁴ Secondo opinione ricevuta, invece, i meri auspici e le interpretazioni che contrastino con lettera delle disposizioni sono sprovvisti di qualsivoglia valenza giuridica. A tal proposito, peraltro, deve avvertirsi che i considerando recati dalla Direttiva sulla protezione dei segreti commerciali non possono certo essere additati come esempio di rispetto delle linee guida in tema di “buona” legislazione, contenendo essi, insieme alla legittima (ed utile) illustrazione delle ragioni dell'intervento normativo nel suo complesso nonché delle singole disposizioni, auspici e rielaborazioni del linguaggio normativo impiegato nella parte normativa.

²⁵ Così N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1), 541, testo e nt. 1279 il quale sottolinea come «*[t]he definition of trade secret, as established in subparagraphs (a) to (c) is essentially derived from the Uniform Trade Secrets Act. ... Of course, the body of law*

Poste le coordinate interpretative rilevanti, può anzitutto affermarsi che la nozione di «*information*» di cui all'art. 39.2 TRIPS è stata fin qui interpretata in modo amplissimo in conformità con la lettera e l'intento delle Parti emergente dalla *drafting history*²⁶. Il medesimo approccio è riscontrabile dalla lettera dell'art. 2 della Direttiva e dai considerando n. 14 e 16. Secondo l'interpretazione offerta dal considerando n. 16 le informazioni tutelate ricomprendono «il *know-how*, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche» che abbiano «valore commerciale»²⁷. A ben vedere il requisito del “valore commerciale” appare decisivo; esso, a sua volta, è costruito in modo ampio dal considerando n. 16 alla cui stregua esso può essere «effettivo o *potenziale*» e sussiste ogniqualvolta «l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione non autorizzati degli stessi *rischino* di recare danno agli interessi della persona che li controlla lecitamente, poiché pregiudicano il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere di detta persona»²⁸.

Dall'impiego dell'aggettivo “commerciale” si evince, anzitutto, che le informazioni in questione non possano essere invocate da soggetti che non svolgono (o che non si accingano a svolgere) attività di impresa ed, inoltre, che le informazioni in questione devono essere *direttamente* utilizzabili nello svolgimento di tale attività²⁹. In secondo luogo, secondo l'interpretazione offerta nei considerando, il “valore commerciale” non è costituito dal valore di scambio delle informazioni segrete bensì dal vantaggio concorrenziale che esse attribuiscono a chi le detiene³⁰. In terzo luogo, deve osservarsi come il considerando n. 16 - ma non il testo normativo - riecheggia analoghe previsioni contenute dall'*Uniform Trade Secrets Act* del 1985 (di qui in avanti anche UTSA) ove si richiede il possesso di un «*independent actual or potential economic value*» derivante dalla segretezza delle informazioni in questione e dall'art. 1711 del *North America Free Trade Agreement* del 1994 (di qui in avanti anche NAFTA) ove, ai fini della proteggibilità come *trade secret*, si richiede che l'informazione abbia «*actual or potential*

that is behind the US proposal (and that had a significant impact on the final wording of Article 39.2) is not binding upon WTO Members, but it may be very persuasive as regards its interpretation by a WTO Panel.

²⁶ V., fra gli altri, N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, Kluwer Law International, 2010, 569; ID., (nt. 1), cit., 534; D. GERVAIS, (nt. 10), 424 il quale precisa che l'informazione debba essere identificabile; F. DESSEMONTET, *Protection of Trade Secrets and Confidential Information*, in *Intellectual Property and International Trade. The TRIPS Agreement*², a cura di C.M. Correa e A. A. Yusuf, Wolters Kluwer, 2008, 281.

²⁷ Ciò in accordo a quanto comunemente affermato in merito all'ampiezza dell'Art. 39 TRIPS v. già F. DESSEMONTET, nt. 26), 281, da cui il successivo virgolettato, il quale precisa come «*any kind of undisclosed information which is of commercial value has to be protected under Article 39 TRIPS. This means that technical and commercial knowledge alike partake of that protection. No exclusion for a whole class of information could be provided by national legislation ...*».

²⁸ Corsivo aggiunto.

²⁹ Così, in merito all'art. 39 TRIPS, v., fra gli altri, D. GERVAIS, (nt. 10), 425, il quale precisa come «... *the information must give a competitive advantage ...*»; F. DESSEMONTET, (nt. 26) il quale rimarca come «*[n]o book value exists for most confidential information ... Value could be best appraised by the headstart that trade secrets give to its owner over his competitors*». Per l'ordinamento italiano, G. CRESPI, *sub* Artt. 98-99 c.p.i., in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. Vanzetti e coord. di G. E. Sironi, Milano, 2013, 1104 ove ulteriori riferimenti.

³⁰ V., fra gli altri, M. LIBERTINI, (nt. 5), 147 ove gli opportuni riferimenti di dottrina; G. CRESPI, (nt. 30), 1104 ove ulteriori riferimenti di giurisprudenza.

*commercial value because it is secrets*³¹. Nell'ordinamento statunitense il riferimento al valore "potenziale" è stato adoperato al fine di superare la disposizione contenuta nel *Restatement of Tort (First)* il quale, ai fini della protezione delle informazioni segrete, esige che queste ultime fossero «*continuously used in one's business*». Stando al commento ufficiale che accompagna l'UTSA, il riferimento al valore attuale o potenziale delle informazioni serve a chiarire come, ancorché il legittimo detentore non abbia ancora avuto l'opportunità o acquisito i mezzi per utilizzare le informazioni segrete, queste ultime debbano comunque considerarsi segreti aziendali proteggibili.

Il testo dell'art. 39 TRIPS - così come l'art. 2 della Direttiva - non contiene alcuna specificazione in merito al rilievo del valore potenziale derivante dalla segretezza dell'informazione³². Ciò, tuttavia, secondo l'opinione largamente prevalente, non avrebbe alcun peso poiché nell'ambito della nozione di "valore commerciale" deve a rigore essere ricondotto tanto il valore attuale quanto quello potenziale atteso che quest'ultimo rappresenta pur sempre un valore per il legittimo detentore³³. Secondo l'interpretazione dominante, pertanto, i segreti commerciali provvisti di valore economico potenziale sono parimenti oggetto di protezione ai sensi dell'art. 39.2 TRIPS³⁴.

Da quanto detto discende che l'interpretazione preferibile dell'art. 2 par. 1, n.1, lett. b) include anche il valore "potenziale" delle informazioni detenute in regime di segreto. Altro logico corollario è che il legislatore italiano non è tenuto a modificare il dettato dell'art. 98, lett. b) onde inserire la precisazione che il "valore economico" derivante dalla segretezza delle informazioni in questione possa essere attuale o potenziale.

Può semmai osservarsi come l'interpretazione amplissima fin qui offerta del termine "*information*" di cui all'art. 39 TRIPS e le indicazioni provenienti dai considerando della Direttiva in merito alla portata dell'art. 2, n. 1, invitano ad indagare la proteggibilità come segreti aziendali delle *informazioni negative* riguardanti, ad esempio, il difettoso (o mancato) funzionamento di determinati metodi industriali o commerciali, giacché anche dette

³¹ Analoga previsione non è però contenuta nell'art. 18.78 del TTP il quale, tuttavia, si premura di precisare che la definizione di segreti aziendali contenuta dall'art. 39.2 TRIPS può essere ampliata dagli Stati Membri del TTP. Nessuna definizione di *trade secrets* è inoltre contenuta dal *Defend Trade Secrets Act* del 2016.

³² Come rimarcato da N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1), 543 con la precisazione che gli Stati Uniti avevano effettivamente proposto l'inserimento della specifica menzione del valore potenziale.

³³ Così N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1) 543 ove si sottolinea che «[t]he difference between actual and potential value is that the latter may change because it depends on conditions that have not yet been verified (and may never occur). History of technology is full of examples of inventions of potential value that are later rejected by the market». Riguardo al sistema italiano, la tutela delle informazioni aziendali segrete provviste di valore potenziale è affermata, fra gli altri, da M. LIBERTINI, (nt. 5), 147.

³⁴ Così, ancora, DESSEMONTET, (nt. 26), 280-281, il quale osserva come «[a]s there is seldom if ever a way of knowing what is the real impact of a certain knowledge on the business either of its owner or of the competitors of its owner, the only realistic approach is to equate value and lost opportunities or suffered losses, as they could be compensated by an award for damages or an accounting of defendant's profits». Per un'interpretazione ampia del concetto di "valore" derivante dall'informazione v. altresì D. GERVAIS, (nt. 10), 425 secondo il quale «[t]he fact that a competitor or other person is trying to obtain the information may constitute prima facie evidence of this value. The information need not necessarily be able to be put into practice in a valuable way. The fact that competitors and/or consumers may perceive information as having value because it is kept secret may be sufficient to give its holder a competitive advantage».

informazioni sono provviste di un (a volte notevole) valore commerciale³⁵. Trattasi peraltro di uno dei punti maggiormente controversi, soprattutto in ragione del difficile coordinamento con il confliggente principio della libera mobilità dei lavoratori e della libera utilizzabilità da parte di questi ultimi dell'esperienza e delle capacità acquisite nel corso della loro attività lavorativa³⁶. La questione è assai complessa e, dati i limiti del presente contributo, non può essere ulteriormente indagata³⁷.

Altro delicato profilo è costituito dall'interpretazione uniforme dell'art. 2, n. 1, lett. c) della Direttiva che corrisponde testualmente al requisito di cui all'art. 98, lett. c) c.p.i. Ambedue le disposizioni esigono che le informazioni «siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

Il problema, nell'ordinamento italiano, ha avuto modo di emergere in merito alla protezione delle liste della clientela. Tali dati, infatti, non sono «nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente not[i] o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore» allorquando non si limitino ad un mero elenco ma siano corredate da informazioni aggiuntive rilevanti³⁸. Il vantaggio competitivo di dette informazioni, peraltro, è altrettanto evidente ed è destinato a permanere solo a condizione che detti dati rimangano confidenziali, di guisa che, in linea di principio, anche il requisito di cui alla lett. b) dell'art. 98 c.p.i. è di solito presente. Il problema interpretativo, in questi casi, concerne, come annunciato, l'individuazione delle misure necessarie ad integrare il requisito *sub* lett. c) dell'art. 98 c.p.i.

Secondo una giurisprudenza formatasi nel vigore della disciplina italiana anteriore all'adeguamento ai TRIPS, detti dati sono, per loro natura, riservati e non è necessaria la prova dell'adozione di misure specifiche a protezione della loro segretezza³⁹. Questa giurisprudenza, tuttavia, secondo una parte della dottrina, dovrebbe ritenersi superata a seguito dell'introduzione della nozione corrispondente all'art. 39 TRIPS all'interno dell'ordinamento italiano⁴⁰. In questa sede può senz'altro ricordarsi come l'apprezzamento

³⁵ Così, fondandosi sul *Restatement of Torts (Third)*, N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1), 569.

³⁶ Per una valutazione marcatamente critica v. C. T. GRAVES, *The law of negative knowledge: a critique*, in *Tex. Intell. Prop. L. J.*, 2007, 388 ss.; esclude la proteggibilità di tali informazioni pure il *Restatement of Torts (Third)*, 446; nel senso, invece, che l'art. 39.2 TRIPS contenga senz'altro un riferimento a tali informazioni v. N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1), 535.

³⁷ Può tuttavia osservarsi come, pur accogliendo la tesi favorevole, ai fini della protezione delle informazioni negative occorra comunque verificare la sussistenza delle condizioni di proteggibilità e, fra queste, l'instaurazione di apposite misure di secretazione da parte del legittimo detentore del segreto.

³⁸ Tali informazioni aggiuntive sono costituite da «prezzi e gli sconti solitamente praticati; le caratteristiche ed i quantitativi dei prodotti di cui si sono approvvigionati in passato, i referenti presso ciascun cliente, gli accordi in essere e le date di scadenza degli stessi» e simili. Il brano è tratto da G. CRESPI, (nt. 30), 1104 cui si rinvia per le opportune indicazioni di giurisprudenza. Nello stesso senso, in merito all'art. 39 TRIPS v. F. DESSEMONTET, (nt. 26), 284. In contrasto con la dottrina dominante, un Autore ritiene che ai fini della proteggibilità delle liste dei clienti ai sensi dell'art. 98 c.p.i. non sia necessaria una "profilatura" di questi ultimi da parte dell'imprenditore detentore delle liste (v. M. LIBERTINI, (nt. 5), 148-149, 151-152).

³⁹ Cass., 20 marzo 1991, n. 3011, in *Giur. dir. ind.*, 1991, 58; Trib. Verona, 4 maggio, 1996, *ivi*, 1996, 779.

⁴⁰ V. L. MANSANI, *La nozione di segreto di cui all'art. 6-bis l.i.*, in *Dir. ind.*, 2002, 218. Per D. GERVAIS, (nt. 10), 425 «[a cost/benefit analysis as well as industry practices are relevant considerations. The basic requirement is that any person to whom the information is disclosed must be under an obligation to maintain secrecy».

della ragionevole adeguatezza delle misure (atte a mantenere la riservatezza dei dati) presenta notevoli margini di elasticità e dipende dalle specificità del fatto concreto, tenuto conto del settore, dell'evoluzione tecnologica dei mezzi tecnici di protezione nonché del costo delle misure tecnicamente possibili in relazione alla loro efficacia e al valore delle informazioni da proteggere⁴¹.

Tenendo a mente, tuttavia, che il requisito di cui all'art. 2, n. 1, lett. c) così come dell'art. 98 lett. c) c.p.i. è volto a rendere percepibile il vincolo di segretezza all'esterno come all'interno dell'organizzazione aziendale, tenendo altresì presente che, sia pure in altro luogo e per altri fini, il considerando n. 23 richiama il «dovere di diligenza» che «i legittimi detentori dei segreti commerciali» dovrebbero esercitare avuto riguardo «alla tutela della riservatezza dei loro preziosi segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo», sembra ragionevole concludere per la necessaria adozione da parte del legittimo detentore delle liste dei clienti, di misure atte a preservare la segretezza delle medesime; dette misure dovrebbero quantomeno consistere nell'esplicita indicazione della condizione di riservatezza di detti dati nonché nella limitazione dell'accesso a dette informazioni al solo personale che ha necessità di utilizzare tali dati ai fini dello svolgimento della mansione lavorativa assegnata⁴².

Altro profilo sul quale è ragionevole attendere interventi interpretativi da parte della Corte di giustizia riguarda il requisito di cui all'art. 2, n. 1, lett. a) corrispondente, anche testualmente, all'art. 98, lett. a) c.p.i.

Dal contesto dell'art. 39 TRIPS, così come dal sistema della Direttiva, emerge in modo pacifico che la facile accessibilità ai dati cui si richiamano detti testi normativi debba avvenire a seguito dell'impiego di mezzi leciti di accesso⁴³. Di qui, pertanto, la necessità della lettura congiunta di tale requisito con gli Artt. 3 e 4 della Direttiva, ad esempio, in tema di osservazione, analisi scompositiva e *reverse engineering*.

Controversa è, tuttavia, l'interpretazione del requisito che esige che le informazioni non debbano essere “generalmente note”. Secondo una lettura oltremodo estensiva, formatasi sul testo dell'art. 39.2 TRIPS, le informazioni non sono generalmente note fino a quando sussista anche solo un concorrente che ne sia privo⁴⁴. Altri, tuttavia, adottano un'interpretazione più restrittiva e suggeriscono una valutazione caso per caso che tenga in considerazione la crescente riduzione del vantaggio competitivo per il legittimo detentore a misura che altri concorrenti (in modo indipendente o comunque lecito) vengano a detenere il medesimo

⁴¹ P. AUTERI, *Commento all'art. 14*, in *Commentario al Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198*, NLC, 1998, 130; G. GUGLIELMETTI, (nt. 5), 129; L. MANSANI, (nt. 41) 218; per tali citazioni e per la giurisprudenza rilevante v. G. CRESPI, (nt. 30), 1106-1107. Nel senso che non sia necessaria l'attuazione di misure di tipo tecnico e che sia sufficiente l'imposizione negoziale del vincolo di segreto a carico di coloro che vengono in contatto con l'informazione v. M. LIBERTINI, (nt. 5), 154.

⁴² In assenza dell'adozione di siffatte misure minime, tuttavia, si pone comunque la questione della protezione di siffatte informazioni mercé il ricorso all'art. 2598 c.c. Ciò poichè, nel caso in cui risulti la sottrazione di dati che per loro natura sono destinati ad essere impiegati in regime di riservatezza, potrebbe comunque emergere un atto contrario ai requisiti della lealtà commerciale. La questione, tuttavia, esula dai limiti del presente contributo.

⁴³ V. N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1), 542 il quale convincentemente osserva come «[o]ne could not imagine that someone would be allowed to raise as a defence the improper acquisition of a trade secret».

⁴⁴ Così N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1), 542.

bagaglio informativo⁴⁵.

3.1 I mezzi leciti di acquisizione dei segreti commerciali. L'utilizzo e la divulgazione leciti dei segreti commerciali.

L'art. 3, par. 1, della Direttiva stabilisce, mediante norme di armonizzazione massima, quali siano i mezzi di acquisizione dei segreti commerciali che devono senz'altro essere considerati leciti. Ai sensi della Direttiva costituiscono mezzi leciti di acquisizione la «scoperta o creazione indipendente» nonché l'«osservazione», lo «studio», lo «smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale» oltre, naturalmente, a «qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali».

Le suddette norme, pertanto, in linea di principio ammettono il *reverse engineering* come mezzo lecito di acquisizione di segreti commerciali. Ciò peraltro non significa che i segreti lecitamente acquisiti mediante analisi scompositiva o *reverse engineering* possano parimenti essere utilizzati o divulgati liberamente. La libertà di utilizzo e di divulgazione può, in linea di massima, essere affermata rispetto ai terzi che abbiano in tal modo acquisito i segreti commerciali di un concorrente [arg. ex art. 4, par. 3, lett. a)] e coloro cui i primi abbiano comunicato le informazioni suddette; qualora si tratti, invece, di soggetto legato da un rapporto contrattuale con il legittimo detentore dei segreti, quest'ultimo può senz'altro imporre al primo limiti di utilizzo e di divulgazione dei segreti pur legittimamente acquisiti, ad esempio, in virtù di un contratto di licenza [arg. ex art. 4, par. 3, lett. b) e c)].

Occorre inoltre osservare che le disposizioni di cui all'art. 3, par. 1, lett. b) stabiliscono la liceità del *reverse engineering* come mezzo di acquisizione dei segreti commerciali solo se il soggetto che acquisisce in tal modo le informazioni «è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido [che] impo[ne] restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale». Anche in tal caso il pensiero corre ai contratti di licenza. La dottrina che ha avuto modo di occuparsi delle disposizioni in questione ha rimarcato come la Direttiva non stabilisca limiti di validità di siffatti accordi né criteri alla stregua dei quali valutarne la liceità⁴⁶. Conseguenza che uno dei temi maggiormente controversi, e per i quali sarebbe stato oltremodo utile un intervento di armonizzazione, è interamente consegnato ai diritti nazionali salvo che si tratti di accordi contrattuali che limitano la concorrenza in modo contrario alle disposizioni del TFUE⁴⁷.

L'art. 3 par. 1 prevede inoltre che fra i mezzi di acquisto leciti vi sia l'«esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali». Per quanto si dirà appresso, tuttavia, non può non osservarsi come la collocazione più consona di tale fattispecie è all'interno del par. 2 dell'art. 3 della Direttiva il quale a sua volta dispone, mediante norme di

⁴⁵ G. SURBLYTE, (nt. 16), 737-738, cui si rimanda per gli opportuni riferimenti di dottrina.

⁴⁶ G. SURBLYTE, (nt. 16), 739 ss.

⁴⁷ G. SURBLYTE, (nt. 16), 750.

armonizzazione massima, che «l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale»⁴⁸.

La formulazione testuale di queste ultime disposizioni rende evidente come esse istituiscano un rinvio “mobile” alla normativa nazionale o comunitaria che, di volta in volta, stabilisce fattispecie di acquisto, uso e divulgazione leciti di informazioni detenute in regime di segreto.

Alcune esemplificazioni sono contenute nei considerando n. 18, 19 e 20: da essi si evince che dette ipotesi di acquisizione, utilizzo e divulgazione sono imposte od autorizzate da norme del diritto nazionale (o dell'Unione) in vista di interessi pubblici considerati preminenti⁴⁹. L'art. 3, par. 2 della Direttiva, tuttavia, acquisisce contorni ancor più precisi se letto unitamente a quanto disposto dall'art. 1, par. 2 della Direttiva, che ha l'obiettivo di stabilire determinati limiti di operatività alle norme da essa fissate, le quali, pertanto, «non» possono «pregiudica[re]: a) l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione sancito dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media; b) l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che impongono al detentore del segreto commerciale di rivelare, per motivi di interesse pubblico, informazioni, compresi segreti commerciali, alle autorità pubbliche o amministrative o giudiziarie nell'espletamento delle loro funzioni; c) l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che impongono o consentono alle istituzioni e agli organi dell'Unione o alle autorità pubbliche nazionali di divulgare informazioni fornite da imprese di cui tali istituzioni, organi o autorità dispongono in conformità e nel rispetto degli obblighi e delle prerogative stabiliti nel diritto dell'Unione o nel diritto nazionale; d) l'autonomia delle parti sociali e il loro diritto a stipulare contratti collettivi in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali».

⁴⁸ Il testo in inglese della disposizione si esprime diversamente. Esso non fa riferimento alla liceità dei mezzi in rapporto all'autorizzazione da parte del diritto rilevante ma impiega in ambedue i casi il verbo che in inglese significa permettere o consentire (*to allow*): «[t]he acquisition, use or disclosure of a trade secret shall be considered allowed to the extent that such acquisition, use or disclosure is required or allowed by Union or national law». Ciò aiuta a mettere in luce la natura derogatoria (ma non necessariamente eccezionale) di siffatte disposizioni le quali permettono l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione di segreti commerciali solo se - e nella misura in cui - siano funzionali al perseguimento di preminenti interessi pubblici alla luce della normativa nazionale o comunitaria.

⁴⁹ Così, ad esempio, per il considerando n. 18, devono considerarsi leciti non solo «l'acquisizione», così come previsto dall'art. 3, par. 1, lett. c) della Direttiva, ma pure «la divulgazione dei segreti commerciali nel contesto dell'esercizio dei diritti all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione da parte di rappresentanti dei lavoratori in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali»; lo stesso deve dirsi nel caso in cui venga in riferimento «la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la codeterminazione, e l'acquisizione o la divulgazione di un segreto commerciale nel contesto delle revisioni legali effettuate conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale». Il considerando n. 19, inoltre, rimarca come «[n]onostante la presente direttiva preveda misure e strumenti di tutela che possono impedire la divulgazione di informazioni al fine di proteggere la riservatezza dei segreti commerciali, è essenziale che non vi sia limitazione all'esercizio della libertà di espressione e di informazione, che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare per quanto concerne il giornalismo d'inchiesta e la protezione delle fonti giornalistiche». Il considerando 20 ha riguardo all'attività di *whistleblowing*.

A sua volta, sotto il profilo processuale, siffatte disposizioni sono confermate dall'art. 5 della Direttiva che - sulla scorta di norme di armonizzazione massima - impone alle autorità giudiziarie di respingere la richiesta di tutela dell'attore «qualora la presunta acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti in uno dei casi seguenti: a) nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione come previsto dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media; b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l'interesse pubblico generale; c) con la divulgazione dai lavoratori ai loro rappresentanti nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi, conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio; d) al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale».

Gli Artt. 1, par. 3, 3, par. 2 e 5 della Direttiva costituiscono pertanto un microsistema di norme di armonizzazione massima che punta a rafforzare la posizione di chi - pubblica autorità o privato cittadino - svolga attività di primario interesse che secondo il diritto nazionale o dell'Unione debba essere tutelato contro le azioni che il legittimo detentore di segreti industriali possa intentare. L'art. 5, anzi, specifica come la sussistenza dell'interesse pubblico all'acquisizione, utilizzazione o divulgazione delle informazioni costituisca questione preliminare rispetto all'esame circa la sussistenza di un segreto industriale. Al ricorrere delle condizioni stabilite dall'art. 5 la domanda di tutela dell'attore è respinta a prescindere dall'esistenza o meno di segreti industriali.

A mente dell'art. 3, par. 2, pertanto, la Direttiva, per un verso, consente agli Stati membri un consistente spazio di manovra nel regolare il dosaggio ottimale tra protezione dei segreti commerciali ed esercizio di pubblici poteri finalizzati al soddisfacimento di rilevanti interessi pubblici e, per altro verso, sgombra ogni possibile dubbio in merito alla prevalenza, in caso di conflitto con la protezione dei segreti commerciali, dell'esercizio della libertà di espressione e di informazione, dell'attività di *whistleblowing*, dell'esercizio efficace degli strumenti di rappresentanza collettiva degli interessi dei lavoratori. Anche in questi ultimi casi, peraltro, la prevalenza non è assoluta ma sussiste solo al ricorrere di un preminente interesse pubblico che punti, ad esempio, alla scoperta ed alla punizione di irregolarità amministrative o penali oppure alla diffusione di fatti di preminente interesse per il pubblico.

Volgendo lo sguardo al diritto italiano, può dirsi che l'adeguamento dell'ordinamento interno all'art. 3 della Direttiva non necessita interventi normativi specifici poiché il tenore testuale dell'art. 99 c.p.i. è già conforme alle indicazioni della Direttiva in quanto in linea con il dettato dell'art. 39 TRIPS.

Così non era all'indomani dell'introduzione del codice di proprietà industriale che sembrava tutelare i segreti commerciali quale che fosse il mezzo di acquisizione dei medesimi, apprestando in tal senso una tutela "reale" simile a quella prevista per i trovati brevettabili⁵⁰.

⁵⁰ V., fra gli altri, V. DI CATALDO, *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giur. comm.*, 2005, 574; FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, 384; GHIDINI-FALCE, *Upgrading Trade Secrets as IPRs: a recent breakthrough in Italian Ip Law*, in *Dir. aut.*, n. 2, 2008, cit., 119. Secondo parte della dottrina, tuttavia, anche alla stregua della formulazione previgente dell'art. 99 c.p.i. poteva agevolmente affermarsi la libertà di sviluppo autonomo

Alcuni autori avevano segnalato l'incostituzionalità delle disposizioni allora recate dall'art. 99 c.p.i. per eccesso di delega⁵¹. Altri avevano proposto letture correttive fondate ora su una interpretazione conforme alla normativa internazionale⁵² ora sull'applicazione delle norme concernenti l'acquisto di buona fede di cose mobili⁵³. Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 recante «modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30», all'art. 48, ha infine provveduto a conformare il dettato dell'art. 99 c.p.i. alle indicazioni provenienti dall'art. 39 TRIPS.

Ai sensi dell'art. 99 c.p.i. nella formulazione attuale, «il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'art. 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo». Benché la formulazione letterale non sia delle migliori⁵⁴, gli interpreti sono concordi nel ritenere che fra le ipotesi di conseguimento indipendente debba essere ricondotta anche quella avvenuta a seguito di analisi scompositiva del prodotto o *reverse engineering*⁵⁵. Rimane fermo, tuttavia, che se l'osservazione, l'analisi chimica o l'esame scompositivo di prodotti meccanici siano agevoli per «gli esperti o gli operatori del settore», non sussista a rigore un segreto proteggibile in quanto siffatte informazioni sarebbero «facilmente accessibili» alle «persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione» [arg. *ex art.* 2, par. 1, n. 1, lett. c) della Direttiva]⁵⁶.

Secondo l'interpretazione prevalente, inoltre, la locuzione «in modo abusivo» recata dall'art. 99 c.p.i. deve essere interpretata alla luce dell'art. 39 TRIPS atteso che, come esplicitato dalla relazione introduttiva al decreto correttivo n. 131/2010, quest'ultimo intervento normativo ha avuto l'obiettivo di rendere conforme l'ordinamento italiano alla disciplina TRIPS⁵⁷. Conseguente che «in modo abusivo» sia espressione equivalente a «in modo contrario a leali pratiche commerciali» di cui all'art. 39 TRIPS⁵⁸. La Direttiva semmai si presta a rafforzare tale interpretazione contenendo essa agli Artt. 3 e 4 un espresso riferimento alle

e di *reverse engineering* delle informazioni che altri detenga in regime di segreto v. sul punto M. LIBERTINI, (nt. 5).164 ss.

⁵¹ G. GHIDINI, *La tutela del segreto: critica di una "riforma"*, in *Dir. ind.*, 2008, 169.

⁵² V. A. VANZETTI, *La tutela "corretta" delle informazioni segrete*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, I, 104.

⁵³ V., fra gli altri, G. GHIDINI - V. FALCE, (nt. 51), 129.

⁵⁴ V. A. VANZETTI, (nt. 53), 102.

⁵⁵ V. G. CRESPI, (nt. 30), 1109. V. Trib. Orvieto, 4 luglio 1996, GDI, 1996, 887; L. MANSANI, (nt. 41), 219; G. GUGLIELMETTI, (nt. 5), 130.

⁵⁶ In merito alle norme recate dalla Direttiva v. G. SURBLYTE, (nt. 16), 755. Per il diritto italiano v. Trib. Verona, 23 luglio 1998, GDI, 1998, 821; App. Milano, 5 maggio 1972, *ivi*, 1972, 796; App. Milano, 25 gennaio 1972, *ivi*, 1972, 367, citate, fra gli altri, da G. CRESPI, (nt. 30), 1105.

⁵⁷ Lo ricorda G. CRESPI, (nt. 30), 1108; in senso contrario all'interpretazione prevalente v. M. LIBERTINI, (nt. 5), 166 ss. secondo il quale, in forza della collocazione sistematica delle disposizioni in esame, la disciplina attuale, come quella previgente, punta a rafforzare la posizione dell'originario detentore dei segreti anche a fronte di atti di acquisto a titolo derivativo delle informazioni da parte di acquirenti di buona fede. La locuzione «in modo abusivo» di cui all'art. 99 c.p.i. dovrebbe, in quest'ottica, intendersi limitata alle ipotesi di soggetti che in virtù di rapporti negoziali vengano in contatto con le informazioni segrete, essa non pregiudica pertanto la posizione dei terzi di buona fede.

⁵⁸ A. VANZETTI, (nt. 53), 102. In senso contrario v. M. LIBERTINI, (nt. 5), 166 ss.

«leali pratiche commerciali»⁵⁹.

Quanto alle disposizioni contenute all'art. 3, par. 2 della Direttiva, esse, a ben vedere, sanciscono la salvezza delle pertinenti norme nazionali e delle altre normative europee che consentono o impongono l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di segreti commerciali (in vista del perseguimento di finalità di interesse pubblico). Deve pertanto dedursi che non sia necessaria una specifica normativa di recepimento da parte degli Stati membri.

Gli Artt. 1, par. 3 e 5 della Direttiva, inoltre, cristallizzano la prevalenza di taluni diritti ed interessi pubblici, al ricorrere di determinate condizioni, sulla protezione dei segreti industriali. Anche in tal caso, se non ci si inganna, la Direttiva impone un bilanciamento di interessi che deve essere più propriamente operato in sede interpretativa da parte dei giudici degli Stati membri.

Che non occorra un apposito provvedimento legislativo di recepimento emerge altresì dalla circostanza che l'art. 1, par. 3 della Direttiva punta a precisare come le norme dalla stessa recate non possano "pregiudicare" i diritti fondamentali di rango primario e gli interessi pubblici ivi elencati. Dette disposizioni non erano originariamente presenti nel testo della proposta di Direttiva ma, anche a seguito delle preoccupazioni emerse nel corso delle consultazioni pubbliche, sono state successivamente inserite ad opera del Parlamento europeo al fine di rispondere alle critiche provenienti dagli organi di stampa circa il rischio che la protezione "rafforzata" dei segreti industriali potesse pregiudicare, fra l'altro, il giornalismo d'inchiesta e scoraggiare le denunce di irregolarità alle pubbliche autorità. A ben vedere, tuttavia, la prevalenza degli interessi pubblici e delle libertà fondamentali appare patrimonio comune alla luce della normativa di rango costituzionale degli Stati membri e della Carta europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A rigore, quindi, la normativa italiana di recepimento dell'art. 1, par. 3 della Direttiva esiste già ed è rinvenibile all'interno delle disposizioni costituzionali così come interpretate dal nostro giudice delle leggi.

L'art. 5 della Direttiva, d'altro canto, costituisce la proiezione processuale delle norme di cui agli artt. 1, par. 3 e 3, par. 2 della Direttiva, stabilendo, sul piano processuale, che la questione agitata dal convenuto che opponga l'esercizio di diritti fondamentali o l'esercizio di pubblici poteri, costituisca questione preliminare di merito rispetto all'accertamento della sussistenza e della violazione del segreto.

3.2 I mezzi illeciti di acquisizione, utilizzo e divulgazione di segreti commerciali.

L'art. 4 della Direttiva si occupa di individuare i mezzi illeciti di acquisizione, utilizzo e divulgazione di segreti commerciali. Le disposizioni in esso contenute devono peraltro essere lette congiuntamente a quelle recate dall'art. 3 della Direttiva.

⁵⁹ Trattandosi di disposizioni di armonizzazione minima, tuttavia, la locuzione adoperata dalla Direttiva non è decisiva ai fini dell'interpretazione di disposizioni interne che, in ipotesi, puntino ad apprestare una tutela *erga omnes* dei segreti commerciali. Lo stesso dicasi per i parr. 4 e 5 dell'art. 4 della Direttiva i quali, contenendo norme di armonizzazione minima, non ostano ad una tutela del detentore dei segreti nei confronti degli acquirenti a titolo derivativo che, secondo le circostanze, non avrebbero potuto sapere che le informazioni fossero state ottenute in violazione di segreti commerciali.

L'art. 4, par. 2 delimita le ipotesi di acquisizione illecita di segreti commerciali. Esso stabilisce che «[l]’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora compiuta in uno dei seguenti modi: a) con l’accesso non autorizzato, 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; b) con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali».

Inizialmente il par. 1 dell’attuale art. 4 (art. 3 nella Proposta di Direttiva) faceva riferimento ad attività, quelle di «furto» e «corruzione», che non hanno il medesimo significato secondo la legge penale di ciascuno Stato membro e, per tale ragione, è stato alla fine preferito l’impiego di una terminologia più neutra all’interno della quale rientra certamente l’attività di spionaggio industriale⁶⁰. Alla luce dell’art. 3, par. 1, inoltre, l’analisi chimica, l’esame scompositivo e il *reverse engineering* non possono considerarsi mezzi di acquisizione di segreti commerciali contrari «a leali pratiche commerciali» ai sensi della lett. b) del par. 2 dell’art. 4 della Direttiva.

L’art. 4, par. 3 stabilisce che «[l]’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni: a) ha acquisito il segreto commerciale illecitamente; b) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; c) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all’utilizzo del segreto commerciale».

A tal proposito può senz’altro affermarsi che l’esistenza e/o la validità di accordi di riservatezza, obblighi di non divulgazione, così come di obblighi contrattuali o di altra natura che limitino l’utilizzo del segreto commerciale sono soggetti alla normativa nazionale pertinente che regola la materia contrattuale o lavoristica⁶¹. Logico corollario è che nessun intervento interpretativo della Corte di giustizia può spingersi fino a delineare il contenuto minimo degli obblighi, contrattuali e non, la cui violazione comporta la violazione dei diritti spettanti al legittimo detentore dei segreti commerciali. Trattasi, come detto, di materia interamente devoluta agli ordinamenti nazionali.

Ciò posto, tuttavia, deve ancora considerarsi la portata dell’art. 1, par. 3 della Direttiva, a mente della quale «[n]essuna disposizione della presente direttiva è da intendersi come giustificazione per limitare la mobilità dei dipendenti. In particolare, in relazione all’esercizio di tale mobilità, la presente direttiva non offre giustificazioni per: a) limitare l’utilizzo, da parte dei dipendenti, di informazioni che non costituiscono un segreto commerciale quale definito all’articolo 2, punto 1); b) limitare l’utilizzo, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro; c) imporre ai dipendenti, nei loro contratti di lavoro, restrizioni aggiuntive rispetto a quelle imposte a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale».

⁶⁰ R. KNAAK, A. KUR, M. HILTY, (nt. 21), par. 28.

⁶¹ Ciò è peraltro confermato dal considerando n. 39 della Direttiva.

A ben vedere, la lett a) dell'art. 1, par 3 si limita a ribadire l'ovvio. L'art. 1, par. 3 lett. c), d'altronde, non incide sulle normative giuslavoristiche in vigore nei diversi Stati membri, limitandosi a stabilire che la Direttiva non impone "restrizioni aggiuntive" rispetto a quelle già vigenti. La disposizione più significativa sembra essere quella di cui alla lett. b) dell'art. 1, par. 3, la quale esprime la regola (anch'essa di contenuto negativo) in base alla quale la Direttiva «non offre giustificazioni per ... limitare l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro». Se non ci si inganna, tuttavia, da tale disposizione può evincersi un vincolo interpretativo per le autorità giudiziarie operanti all'interno dei diversi ordinamenti domestici consistente nella libera utilizzabilità "da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro». La condizione per la liceità dell'utilizzo di tali esperienze e competenze è peraltro legata all'acquisizione delle stesse in maniera legittima e, pertanto, nel rispetto del dettato dell'art. 4, par. 2 della Direttiva.

Fin qui, tuttavia, l'ordinamento italiano è certamente conforme a quanto richiesto dai parr. 2 e 3 della Direttiva. Maggiormente delicata appare, invece, come si avrà modo di appurare, la valutazione della conformità dell'ordinamento italiano a quanto disposto dai successivi paragrafi del medesimo articolo della Direttiva.

I parr. 4 e 5 dell'art. 4 della Direttiva estendono la portata soggettiva dei potenziali legittimati passivi oltre la cerchia di coloro che hanno violato obblighi legali o contrattuali di acquisizione, utilizzo o divulgazione di segreti. Ai sensi del par. 4 dell'art. 4, «[l]'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano altresì illeciti qualora un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, fosse a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi del paragrafo 3». Il par. 5 dell'art. 4 inoltre aggiunge che «la produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente ai sensi del paragrafo 3».

Dette disposizioni sono certamente più severe rispetto a quanto imposto dalla nota 10 all'art. 39 TRIPS, secondo la quale la contrarietà alle leali pratiche commerciali «comprende l'acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che sapevano, o sono stati gravemente negligenti nel non sapere, che l'acquisizione implicava tali pratiche». Anzitutto, infatti, nel corpo dei parr. 4 e 5 dell'art. 4 non si richiede che la negligenza sia «grave». Conseguente che anche una negligenza lieve è sufficiente ad attivare la tutela prevista dalla Direttiva. Si precisa, inoltre, che la conoscenza o la negligenza rilevante sia quella risalente al momento «dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione» ma anche della «produzione», «offerta», «commercializzazione di merci costituenti violazione oppure» della «importazione», «esportazione», «stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini». Queste ultime condotte, infatti, compresa l'«esportazione», costituiscono violazione dei diritti del legittimo

detentore dei segreti, a differenza di quanto indicato dalla nota 10 dell'art. 39 TRIPS, ove si menziona solo l'acquisizione. A ben vedere, tuttavia, anche alla stregua dell'art. 39 TRIPS, l'utilizzo o la divulgazione conseguenti ad una acquisizione illecita non possono che ritenersi parimenti illeciti. La nozione di utilizzo, inoltre, può essere intesa in senso ampio fino a comprendere la produzione, offerta, commercializzazione di merci che utilizzano segreti industriali, come pure l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio a tali fini.

Ai sensi della Direttiva, ma non dell'art. 39 TRIPS, è inoltre rilevante l'ottenimento del segreto avvenuto «direttamente o indirettamente» da un terzo che illecitamente li utilizzava o li divulgava⁶².

Le disposizioni della Direttiva, tuttavia, per certi versi si prestano a specificare e cristallizzare in norme specifiche quanto emerge dalla Risoluzione del Comitato esecutivo dell'AIPPI del giugno 1994 a Copenhagen in merito alla protezione efficace contro la concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10*bis* della Convenzione dell'Unione di Parigi ove non si rinviene alcun riferimento alla negligenza "grave". La Risoluzione, infatti, stabilisce che costituisce un atto di concorrenza sleale «the use or disclosure of a trade secret without consent of its proprietor, which was received from a person to whom it was entrusted or who obtained it improperly, if the user knew or should have been aware of this fact»⁶³. Tale posizione è stata successivamente ribadita dal Comitato esecutivo dell'AIPPI nel 2010⁶⁴. Tali prese di posizione, pur non essendo vincolanti, esprimono il consenso raggiunto a livello internazionale dagli studiosi della materia in merito all'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 10*bis* della Convenzione. Esse, pertanto, per quanto qui interessa, rispecchiano l'interpretazione preferibile in merito agli atti illeciti di acquisizione, utilizzo, divulgazione di segreti commerciali da parte di terzi che non hanno rapporti di alcun tipo con il legittimo detentore dei segreti commerciali.

Se così è, pertanto, la legislazione italiana deve senz'altro reputarsi conforme a quanto previsto dalla Direttiva, dal momento che l'art. 99 c.p.i. sancisce, come detto, il diritto del legittimo detentore «di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo» i segreti commerciali sotto il suo controllo. In questo quadro si inserisce l'ottenimento di provvedimenti inibitori, anche in via cautelare, che vietino «produzione», «offerta», «commercializzazione di merci costituenti violazione oppure ... importazione», «esportazione», «stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini» purché si accerti che «il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente».

La conformità dell'ordinamento italiano alle disposizioni recate dai parr. 4 e 5 dell'art. 4

⁶² Tale inciso non era contenuto nella proposta di Direttiva e, secondo quanto riferisce un autore, è stato inserito onde assicurare che il legittimo detentore dei segreti commerciali possa «take[n] action directly against the current custodian of the information, without needing to sue any intervening parties» (così T. APLIN, *A Critical Evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive*, in *Intellectual Property Quarterly*, 2014, cit., 257 ss., 266, nt. 57, la quale cita il *Policy Paper* PP04/14 dell'*IP Federation*).

⁶³ Il testo della Risoluzione è consultabile presso il sito <http://www.aippi.fr/upload/Q90-144/rs115english.pdf>.

⁶⁴ Il testo della Risoluzione è consultabile presso il sito <http://www.aippi-us.org/images/RS215English.pdf>.

della Direttiva si apprezza anche sotto il profilo del vincolo dell'interpretazione filocomunitaria delle disposizioni domestiche in virtù del quale, come noto, il giudice nazionale, fra le diverse possibili interpretazioni della disposizione interna, deve scegliere quella maggiormente conforme alla normativa comunitaria. L'art. 99 c.p.i., in virtù della sua laconicità, ben si presta ad essere interpretato in modo conforme al dettato dell'art. 4 della Direttiva nella sua interezza.

4. *Le disposizioni in tema di tutela giurisdizionale. Note introduttive.*

La Direttiva sui segreti commerciali, al capo III, presenta disposizioni su «misure, procedure e strumenti di tutela» che in molti casi (ma, come si vedrà, non in tutti) ricalcano quelle recate dalla Direttiva 2004/48/CE (di qui in avanti anche “Direttiva *Enforcement*”) in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Come noto, tuttavia, secondo interpretazione ricevuta, una tale convergenza non è imposta dall'adesione all'Accordo TRIPS⁶⁵. L'art. 39 TRIPS prevede infatti che i segreti commerciali debbano essere tutelati «in the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in art. 10bis of the Paris Convention (1967)». In tal senso, pertanto, gli Stati partecipanti all'Accordo hanno assunto l'obbligo di prestare una tutela efficace dei segreti commerciali nel quadro della protezione contro gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 10bis della Convenzione dell'Unione di Parigi⁶⁶; essi, viceversa, non si sono obbligati all'applicazione della normativa in materia di *enforcement* prevista agli Artt. 41 e ss. TRIPS anche in merito alla protezione dei segreti commerciali⁶⁷. Anche recenti Accordi definiti TRIPS-plus come il TTP o, ancora, gli Accordi DCFTA (*Deep and Comprehensive Free Trade Area*) stipulati con l'Unione Europea, confermano una sostanziale separatezza tra l'impianto rimediabile previsto per i diritti di proprietà intellettuale, da un lato, e la protezione dei segreti commerciali, dall'altro.

Detto altrimenti, benché ai sensi dell'art. 1 TRIPS i segreti commerciali siano diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri non sono obbligati a tutelare i medesimi *come* diritti di proprietà intellettuale⁶⁸. È questa la ragione per la quale la tutela dei segreti d'impresa, fatte salve talune eccezioni, è rimasta soggetta alla normativa, dettata in ciascun Paese, in materia di protezione contro gli atti di concorrenza sleale o, più in generale, in materia di responsabilità da atto illecito. E ciò, peraltro, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 10ter della Convenzione dell'Unione di Parigi. Di qui la notevole diversità dei regimi di

⁶⁵ Detto Trattato, tuttavia, come noto, è vincolante tanto per l'Unione Europea quanto per gli Stati membri.

⁶⁶ Ciò peraltro ha propiziato una notevole diversità di normative processuali e rimediali sul punto ed ha motivato la conseguente iniziativa di armonizzazione da parte della Commissione.

⁶⁷ OECD Trade Policy Papers No. 162, *Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets) Background Paper*, a cura di M. F. Schultz, D.C. Lippoldt, 2014, consultabile presso il sito <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/Chapter3-KBC2-IP.pdf>. Fa eccezione l'Art. 42 TRIPS che, secondo parte della dottrina, “*is the only provision that relates to procedures that concern the enforcement of trade secrets protection*” (così N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1), 547).

⁶⁸ Così C. GEIGER, *Research handbook on human rights and intellectual property*, Elgar, 2015, 428

responsabilità derivante dalla sottrazione, utilizzo e divulgazione illeciti di segreti commerciali⁶⁹.

Poiché, tuttavia, l'art. 39 TRIPS dispone obblighi minimi, non si ravvisano ostacoli all'applicazione delle norme processuali e rimediali previste per gli altri diritti di proprietà intellettuale anche in funzione della protezione dei segreti industriali. È questa peraltro la scelta effettuata dall'ordinamento italiano sin dall'introduzione del codice della proprietà industriale, successivamente confermata nel corso delle revisioni del medesimo testo legislativo. In tal senso, pertanto, se la Direttiva innalza in modo consistente il livello minimo di protezione dei segreti commerciali attualmente in vigore in diversi Paesi dell'Unione Europea, ciò, tuttavia, non può dirsi avvenga anche per il sistema italiano il quale, invece, con il codice di proprietà industriale, aveva già provveduto ad estendere il sistema di protezione dei diritti di proprietà industriale ai segreti commerciali considerati parte integrante del sistema medesimo in qualità di diritti non titolati di proprietà industriale.

È in questa direzione, peraltro, che le modifiche al codice della proprietà industriale, proporzionate dall'entrata in vigore della Direttiva *Enforcement*, sono divenute, come tali, parimenti applicabili ai fini della protezione dei segreti commerciali. Ciò, oltretutto, non è avvenuto in contrasto con lo spirito della Direttiva 2004/48/CE, la quale, al contrario, al considerando n. 13, prefigura (ed anzi auspica) l'estensione da parte degli Stati membri del campo di applicazione delle norme recate dalla Direttiva medesima a fattispecie tradizionalmente oggetto del divieto di concorrenza sleale.

Un approccio simile è stato altresì seguito da alcuni fra i più significativi Accordi DCFTA (*Deep and Comprehensive Free Trade Area*) quale quello siglato fra Unione Europea ed Ucraina⁷⁰. Alla stregua di quest'ultimo Accordo, infatti, i segreti commerciali sono citati, accanto alla materia della concorrenza sleale, fra i diritti di proprietà intellettuale (v. art. 158, par. 2 dell'Accordo). Al contempo, ai fini dell'applicabilità delle norme riguardanti misure, procedure e rimedi a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la nota 1 all'art. 230, par. 1, dell'Accordo, stabilisce un elenco minimo e non tassativo di diritti di proprietà intellettuale all'interno del quale non figurano i segreti commerciali. La formulazione della nota, tuttavia, non vieta agli Stati membri l'adozione delle misure, procedure e rimedi previsti dall'Accordo - e che in sostanza ricalcano quelli stabiliti dalla Direttiva *Enforcement* - anche in funzione della protezione dei segreti commerciali. Il tenore di quest'ultima disposizione segnala anzi l'apertura verso un ampliamento del novero dei diritti (di proprietà intellettuale) soggetti alle norme di *enforcement* previste dall'Accordo⁷¹.

⁶⁹ Ciò emerge limpidamente dagli studi sull'argomento, fra i quali, di particolare interesse per la loro completezza quelli sottoposti alla Commissione: v., in particolare, *Hogan and Lovells Report (2012)*, cit., nonché *Baker & McKenzie Study (2013)*, cit.

⁷⁰ Accordo firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014 e divenuto operativo, per la parte riguardante gli scambi commerciali e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'1 gennaio 2016.

⁷¹ L'impiego dell'espressione «*at least*», riferita ai diritti di proprietà intellettuale nominati espressamente nella nota citata, riveste il significato di chiarire la conformità all'Accordo dell'estensione, da parte di taluno degli Stati partecipanti, dei meccanismi di *enforcement* stabiliti dall'Accordo anche alla protezione dei segreti commerciali (nonché, in generale, alla protezione contro gli atti di concorrenza sleale).

L'orientamento di fondo della normativa internazionale e comunitaria non è messo in discussione dalle considerazioni espresse dalla Relazione di accompagnamento alla proposta di Direttiva⁷² e dalla Valutazione di Impatto⁷³. A ben vedere, infatti, quanto esposto in detti documenti, e confermato dai considerando n. 10 della Direttiva medesima, si colloca su un diverso livello e non incide sulla legittimità dell'opzione del sistema italiano in tema di protezione dei segreti commerciali.

Ciò che tali documenti si premurano di precisare è che la protezione dei segreti commerciali stabilita dalla Direttiva non intende creare alcun “diritto esclusivo”, concernendo disposizioni pur sempre riconducibili alla repressione della concorrenza sleale⁷⁴. Secondo la Commissione, infatti, la creazione di diritti esclusivi in materia di segreti commerciali rischia di incidere negativamente sul funzionamento del mercato interno⁷⁵. Da ciò discende, inoltre, sempre ad avviso della Commissione, che gli atti di acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti di segreti commerciali, ai fini della determinazione della giurisdizione e della legge applicabile, debbono essere considerati come atti di concorrenza sleale⁷⁶.

Da quanto esposto emerge, pertanto, come la protezione dei segreti commerciali mediante l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi applicabili per gli altri diritti di proprietà intellettuale è in linea, non solo con i vincoli derivanti dall'ordinamento internazionale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ma, al contempo, con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Logico corollario di ciò è che non occorre che l'ordinamento italiano recepisca le disposizioni della Direttiva mediante una legge appositamente dedicata alla protezione dei segreti commerciali ma, al più, ove necessario, per mezzo delle opportune modifiche alle regole già contenute nel codice della proprietà industriale.

⁷² V. all'indirizzo internet <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0813&from=EN>.

⁷³ V. all'indirizzo internet <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013SC0471>.

1. ⁷⁴ V. in tal senso si veda il punto 1 della Relazione che accompagna la proposta di Direttiva ove si precisa che «[i]l detentore di un segreto commerciale non gode di diritti esclusivi sulle informazioni coperte dal segreto commerciale. Tuttavia, al fine di promuovere un processo competitivo ed economicamente efficiente, le restrizioni all'utilizzo di un segreto commerciale sono giustificate nei casi in cui il relativo *know-how* o le informazioni siano state ottenute attraverso mezzi disonesti contro la volontà del detentore del segreto commerciale (...). Ciò significa che i concorrenti sono liberi - e dovrebbero essere incoraggiati a farlo - di sviluppare e utilizzare le stesse soluzioni oppure soluzioni simili o alternative, mettendosi quindi in concorrenza sul piano dell'innovazione, ma non devono frodare, rubare o ingannare al fine di ottenere informazioni confidenziali sviluppate da altri». Similmente la Valutazione di Impatto ove, a pagina 13, si legge: «Intellectual property rights grant an exclusive right, and thereby a monopoly on the exploitation, to their holders over an innovation during a limited period of time. In contrast, trade secrets do not provide any exclusive or monopoly rights granted by a State authority on the information protected by secrecy or its use. Third parties may discover through honest means the same information covered by a trade secret. This can be achieved through parallel research or reverse engineering (i.e. discovering how something functions or is being built by analysing a copy produced by someone else). Such third parties are not prevented from innovating and developing their own competitive products, services, devices, recipes or methods, including similar or even identical ones». L'assunto è rimarcato e ulteriormente analizzato anche dalla Valutazione di Impatto, 120 e ss., 246 ss.

⁷⁵ Tale assunto è stato agevolmente criticato osservando come, per un verso, anche la repressione della concorrenza sleale, al pari della creazione di diritti esclusivi, può sortire effetti anticompetitivi. Per altro verso, inoltre, la creazione di diritti esclusivi può rivelarsi desiderabile in un'ottica di concorrenza dinamica (v. G. SURBLYTE, (nt. 16), 734-735).

⁷⁶ V. la Valutazione di Impatto, 226.

Ciò posto, taluni profili meritano di essere attentamente vagliati nella prospettiva dell'attuazione della Direttiva sui segreti commerciali nell'ordinamento italiano.

Come avrà modo di osservarsi, infatti, la Direttiva sui segreti commerciali in diversi punti si discosta dalle disposizioni recate dalla Direttiva *Enforcement* e dall'Accordo TRIPS. Detto disallineamento avviene in una triplice direzione: a) per un verso, ed in primo luogo, la Direttiva sui segreti commerciali prevede disposizioni normative peculiari, non contenute nella Direttiva *Enforcement* né, invero, (se non in alcuni casi mediante norme di principio) nell'Accordo TRIPS; b) allo stesso tempo, ed in secondo luogo, la Direttiva in discorso impone talune regole la cui adozione è, invece, semplicemente consentita dalla normativa TRIPS e dalla Direttiva *Enforcement*; c) d'altro canto, ed in terzo luogo, diverse disposizioni contenute nell'Accordo TRIPS e, in particolare ma non solo, quelle riguardanti le prove (*discovery*, descrizione, sequestro), sono riprodotte dalla Direttiva *Enforcement* ma non dalla Direttiva sulla protezione dei segreti d'impresa.

Dal quadro normativo sopra sommariamente tratteggiato emerge la necessità di un'analisi che si prefigga l'obiettivo di verificare, nella triplice direzione indicata, se l'ordinamento italiano sia in linea con l'ordinamento comunitario di protezione dei segreti d'impresa e, qualora così non fosse, individuare i punti di contrasto proponendo i necessari adeguamenti all'interno della disciplina recata dal codice di proprietà industriale. Per far ciò è peraltro indispensabile il reperimento di criteri ordinanti che consentano di svolgere siffatta operazione.

A tal proposito può anzitutto dirsi che, sia pur per ragioni opposte, le disposizioni classificabili *sub a)* e *c)* non pongono particolari problemi per l'ordinamento italiano. Le disposizioni della Direttiva *sub a)*, infatti, purché non contrastino con le norme o gli obiettivi di fondo della Direttiva *Enforcement* e della normativa TRIPS, devono essere senz'altro trasposte nell'ordinamento italiano. Le disposizioni *sub c)*, invece, sono già presenti nell'ordinamento italiano in attuazione dell'Accordo TRIPS e/o della Direttiva *Enforcement* e, nella misura in cui non contrastino con le norme o gli obiettivi di fondo della Direttiva sui segreti commerciali, possono legittimamente rimanere in vigore.

È la serie di disposizioni *sub b)* a porre la questione dell'adeguamento dell'ordinamento italiano al dettato della Direttiva, tenuto conto che il sistema domestico tutela i segreti d'impresa apprestando le stesse misure, procedure e rimedi posti a protezione degli altri diritti di proprietà industriale, nel solco della Direttiva *Enforcement* e della normativa TRIPS. Il problema riguarda segnatamente alcune disposizioni in tema di misure alternative (alle misure cautelari o definitive): la possibilità per le autorità giudiziarie dello Stato membro di disporre misure alternative a quelle cautelari o correttive è oggetto di una semplice "facoltà" nell'ambito della Direttiva *Enforcement* (e della normativa TRIPS), non così nell'ambito della Direttiva sui segreti commerciali, ove ciascuno Stato membro è soggetto ad un vero e proprio "obbligo" in tal senso, mercé l'impiego della tecnica dell'armonizzazione massima prevista per le disposizioni in questione. Trattasi, a ben vedere, di norme giuridiche - quelle contenute dalla Direttiva sui segreti commerciali e quelle previste dalla Direttiva *Enforcement* - di pari livello il cui contrasto va risolto mediante l'impiego dei criteri cronologico e di specialità. Alla stregua dell'operare congiunto di ambedue i criteri, peraltro, va senz'altro assegnata

prevalenza alle disposizioni della Direttiva limitatamente alla materia della protezione dei segreti commerciali. Di qui la necessità dell'ordinamento italiano di prestare attuazione a queste ultime, opportunamente modificando le disposizioni interne che siano incompatibili⁷⁷.

I due criteri sopra enunciati, tuttavia, non potrebbero entrare in gioco nel caso in cui l'ordinamento italiano fosse obbligato a dare attuazione alla confliggente normativa TRIPS. È sicuro, infatti, così come riconosciuto dalla medesima Direttiva al considerando n. 5, che i vincoli discendenti dalla normativa TRIPS debbano essere rispettati tanto dagli Stati membri quanto dall'Unione Europea.

L'esistenza di detto contrasto, tuttavia, è recisamente da escludere per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, come già ricordato, dai TRIPS non discende alcun obbligo di tutelare i segreti commerciali come diritti di proprietà intellettuale: la scelta in tal senso operata dall'Italia non è in alcun modo necessitata sul piano del diritto internazionale. In secondo luogo, anche ipotizzando che la disciplina italiana sia internazionalmente vincolata, non sussisterebbe alcun contrasto tra disciplina comunitaria e normativa internazionale quanto, piuttosto, tra normativa comunitaria e normativa nazionale, con conseguente prevalenza della prima sulla seconda.

Come sopra ricordato, infatti, la normativa TRIPS rilevante consente alle Parti dell'Accordo di avvalersi di talune opzioni. Qualora l'Unione Europea con una propria Direttiva si avvalga di taluna di dette opzioni, al contempo rendendola vincolante per gli Stati membri, non può dirsi che ciò avvenga in violazione della normativa TRIPS. Oltretutto, purché la normativa comunitaria sia valida e ricada sugli ambiti per i quali l'Unione è legittimata ad intervenire normativamente, sorge senz'altro l'obbligo degli Stati membri di adeguare la propria normativa interna onde rendere quest'ultima compatibile con il dettato comunitario (il quale, a sua volta, come detto, è conforme alla normativa internazionale rilevante).

In merito alle disposizioni *sub b)* si conferma, pertanto, la necessità di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni della Direttiva sui segreti commerciali provvedendo, se del caso, alle opportune modifiche normative.

Nel merito, peraltro, come si avrà modo di verificare, ciò non mette a repentaglio l'impianto di fondo del nostro sistema di *enforcement* dei segreti commerciali⁷⁸ e, semmai, potrebbe fornire lo spunto per modifiche normative di più ampio respiro, potenzialmente estese all'intero sistema di *enforcement* dei diritti di proprietà industriale. Le disposizioni previste dalla normativa TRIPS in tema di tutela giurisdizionale saranno pertanto citate, non perché vincolanti in materia di protezione di segreti commerciali, bensì nella loro qualità di modello ideale al quale il nostro legislatore ha inteso richiamarsi nella regolamentazione della materia considerata.

Di seguito si accenna anzitutto alle disposizioni precedentemente classificate *sub c)* per poi offrire l'indicazione delle disposizioni contenute nella Direttiva di protezione dei segreti commerciali che ricadono fra le previsioni *sub a)* e *b)* e che, pertanto, necessitano di trasposizione nell'ordinamento italiano. Ciascuna delle disposizioni rilevanti sarà fatta

⁷⁷ T. APLIN, (nt. 63), 273, nt. 85.

⁷⁸ T. APLIN, (nt. 63), 273, nt. 85.

oggetto di esame onde proporre le modifiche necessarie o opportune alla luce dei criteri di orientamento sopra tratteggiati.

4.1. Le disposizioni di tutela giurisdizionale non previste dalla Direttiva sui segreti commerciali.

Come anticipato, molteplici sono le disposizioni e gli istituti afferenti la tutela giurisdizionale disciplinati dal codice di proprietà industriale al capo III i quali, tuttavia, non sono contemplati dal capo III della Direttiva (UE) 2016/943 recante «misure, procedure e strumenti di tutela» contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti di segreti commerciali. A tal proposito deve rimarcarsi che, se si eccettuano le previsioni normative riguardanti i diritti titolati di proprietà industriale, le rimanenti norme nazionali in materia di *enforcement* recate dal codice sono senz'altro applicabili anche ai fini della protezione dei segreti commerciali, contro gli atti abusivi di acquisizione, utilizzo e divulgazione dei medesimi.

Come detto, siffatte disposizioni sono in linea con l'ordinamento comunitario (oltre che con l'ordinamento internazionale rilevante) poiché volte ad attuare una protezione avanzata ed efficace (anche) contro la sottrazione, utilizzo e divulgazione abusivi di segreti commerciali: così, ad esempio, le disposizioni che, anche sulla scorta della normativa TRIPS e della disciplina recata dalla Direttiva *Enforcement*, prevedono l'ordine del ritiro definitivo dal commercio emesso contro intermediari, parte del giudizio, i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale (124, primo comma, c.p.i.)⁷⁹; nonché il diritto di informazione (121 bis c.p.i.), la *discovery* (art. 121, commi secondo e secondo bis, c.p.i.), la descrizione ed il sequestro (artt. 129 e 130 c.p.i.) come pure la consulenza tecnica preventiva (art. 128 c.p.i.). Dall'art. 1, par. 1, della Direttiva, infatti, come ricordato, si evince, in linea generale, la facoltà degli Stati membri di stabilire misure, procedure e rimedi più efficaci di quelli previsti dalla Direttiva medesima ai fini della repressione degli atti di acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti di segreti commerciali.

Può semmai osservarsi come l'impiego di strumenti efficaci di raccolta delle prove sia, secondo l'OCSE, uno degli elementi cruciali da considerare nella valutazione dell'effettività della tutela apprestata da ciascun ordinamento contro la sottrazione illecita dei segreti commerciali e, in tale quadro, l'ordinamento italiano certamente si distingue sul piano internazionale⁸⁰.

Alla luce di ciò può anzi affermarsi che la scelta, operata a livello comunitario, di lasciar fuori dal campo di applicazione della Direttiva gli aspetti legati all'acquisizione probatoria, non appare soddisfacente sul piano della politica del diritto e non può certo essere giustificata dall'opzione di tutelare i segreti commerciali sul piano della repressione della concorrenza sleale⁸¹. Come già messo in luce, infatti, le norme della Direttiva *Enforcement* risultano potenzialmente applicabili anche ai fini della repressione di atti di concorrenza sleale.

Fra le norme presenti nel codice di proprietà industriale ma non contemplate dalla Direttiva, meritano di essere segnalate quelle recate dall'art. 132, terzo comma, c.p.i. le quali

⁷⁹ A tal proposito v. T. APLIN, (nt. 63), 276.

⁸⁰ OECD Trade Policy Papers No. 162, *Approaches to Protection*, cit., 18, spec. 31 e ss., 262 ss.

⁸¹ R. KNAAK, A. KUR, M. HILTY, (nt. 21), par. 56.

pongono dubbi di compatibilità rispetto al dettato della Disciplina *Enforcement*.

Le disposizioni recate da quest'ultimo articolo prevedono, come noto, che il giudizio di merito non debba essere necessariamente promosso dalla parte vittoriosa in sede cautelare se quest'ultima abbia ottenuto «provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile» e/o «altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito», benché, naturalmente, «ciascuna parte p[ossa] iniziare il giudizio di merito».

Dette disposizioni, come noto, dispongono l'ultrattività delle misure cautelari a carattere anticipatorio e sono particolarmente apprezzate in funzione deflattiva del contenzioso. Rispetto ad esse sono stati sollevati dubbi di compatibilità avuto riguardo al dettato della Direttiva *Enforcement* (e della normativa TRIPS). Poiché, tuttavia, i segreti commerciali non sono oggetto di tutela alla stregua della Direttiva *Enforcement* e poiché, peraltro, la tutela dei segreti commerciali *come* diritti di proprietà industriale non è imposta dalla normativa TRIPS né da altre norme appartenenti all'ordinamento internazionale, la Direttiva sui segreti commerciali non apporta alcun elemento nuovo (né, tantomeno, dirimente) in ordine alla valutazione della compatibilità con l'ordinamento comunitario delle disposizioni nazionali appena ricordate e pertanto la questione non sarà indagata oltre in questa sede. Può soltanto segnalarsi come, pur in presenza di autorevoli voci di dissenso, presso gli interpreti prevalga l'opinione che propende per la conformità al diritto comunitario delle disposizioni nazionali suddette.

4.2. *La disciplina della prescrizione.*

Seguendo l'ordine sopra delineato, deve a questo punto darsi conto della presenza nella Direttiva di previsioni normative che danno luogo ad istituti non contemplati dalla Direttiva *Enforcement* né (o almeno non sulla base di disposizioni dettagliate⁸²) dalla normativa TRIPS e che, per conseguenza, non sono presenti nel tessuto normativo dell'ordinamento nazionale. Trattasi, per un verso, delle disposizioni in materia di «riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari» (art. 9 della Direttiva) e, per altro verso, della disciplina in tema di «prescrizione dei diritti e delle azioni per chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela previsti» dalla “Direttiva” (art. 8 della Direttiva).

Per quanto concerne la normativa in tema di prescrizione dei diritti e delle azioni a tutela dei segreti commerciali, la Direttiva prevede che ciascuno Stato membro debba stabilire il termine iniziale di decorrenza della prescrizione nonché la durata, le cause di interruzione e di sospensione di detto periodo, stabilendo che quest'ultimo non possa comunque essere superiore a sei anni [v. art. 8 (1) e (2) Direttiva]. Trattasi di disposizioni soggette ad armonizzazione massima e come tali insuscettibili di deroghe da parte degli Stati membri in favore degli aventi diritto [v. art. 1 Direttiva].

In origine, peraltro, la Proposta di Direttiva conteneva - sul modello dell'UTSA statunitense - una disciplina ben più stringente di quella attuale, prevedendo un periodo di

⁸² L'art. 41 TRIPS prevede invero alcune disposizioni di principio specificamente dedicate alla tutela delle informazioni riservate in giudizio.

prescrizione molto più breve e compreso tra uno e due anni dalla data in cui l'avente diritto fosse venuto a conoscenza, o avesse avuto modo di venire a conoscenza, dell'ultimo fatto a base dell'azione. Quest'ultima previsione è stata profondamente modificata fino ad assumere la formulazione attuale⁸³.

Può peraltro osservarsi come le Direttive comunitarie concernenti diritti di proprietà intellettuale non hanno fin qui inciso sulla disciplina della prescrizione dei diritti⁸⁴. La circostanza dell'assenza di disposizioni in materia di prescrizione all'interno della Direttiva *Enforcement* non appare casuale e si spiega in ragione della particolare natura della materia regolata che consiglia la presenza di una disciplina della prescrizione che tuteli, in assenza di un titolo di protezione, la certezza dei traffici giuridici. È questa, peraltro, la prospettiva adottata dagli estensori della Direttiva la quale, al considerando n. 23, invoca espressamente l'«interesse della certezza del diritto». I diritti di proprietà industriale «titolati», infatti, godono di un termine di protezione stabilito in via generale dalla legge, scaduto il quale viene meno il regime di esclusiva con conseguente caduta in pubblico dominio dell'invenzione o del trovato. Analogamente i diritti d'autore sorgono con la creazione o comunque con un atto percepibile dal pubblico e la legge stabilisce un termine finale di protezione⁸⁵. Nessun termine finale è previsto per la tutela dei segreti d'impresa i quali rimangono suscettibili di protezione fino a quando essi posseggano i requisiti previsti a tal fine.

In presenza di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illeciti, l'avente diritto è pertanto soggetto alle regole in tema di prescrizione dei diritti. Di qui l'applicabilità del termine decennale di prescrizione stabilito, in via generale, dall'art. 2946 c.c. e, qualora sia proposta domanda di risarcimento danni, del termine quinquennale *ex* art. 2947 c.c. decorrente «dal giorno in cui il fatto si è verificato». Nessuna disposizione contenuta nel Codice di proprietà industriale, infatti, stabilisce deroghe alle regole stabilite dal codice civile in tema di prescrizione.

Occorre peraltro precisare che la disciplina contenuta all'art. 8 della Direttiva non contrasta con quanto previsto dalla Direttiva *Enforcement* né, tantomeno, con la normativa TRIPS atteso che quest'ultima - al pari della Direttiva *Enforcement* - tace del tutto in merito alla prescrizione delle misure e delle azioni a tutela dei diritti di proprietà intellettuale; né può trarsi alcuna indicazione di senso contrario dalle disposizioni che concernono eccezioni ed usi ammessi in tema di brevetti, marchi e diritti d'autore poiché, a tacer d'altro, tali prescrizioni non riguardano la protezione dei segreti d'impresa. Semmai la disciplina di cui

⁸³ Lo ricorda, fra gli altri, T. APLIN, (nt. 63), 274 la quale osserva come «the procedural law of Member States regarding limitation periods will be untouched other than to stipulate a maximum limitation period of six years». Ciò forse è avvenuto anche sulla scorta di osservazioni formulate da associazioni di categoria e, segnatamente, per quanto riguarda il sistema italiano, da parte di Confindustria, la quale riteneva la formulazione originaria eccessivamente penalizzante per le PMI le quali, come noto, costituiscono l'ossatura del nostro sistema industriale ed imprenditoriale.

⁸⁴ L'osservazione è di T. APLIN, (nt. 63), 275, nt. 95.

⁸⁵ Così non è per i marchi registrati nazionali e comunitari che, in linea di principio, sono oggetto di diritto di uso esclusivo a beneficio del titolare fin quando quest'ultimo mostri di averne interesse (e paghi per mantenere tale diritto esclusivo). Al contempo, tuttavia, la legge stabilisce, oltre a diritti di preuso, cause di decadenza dal diritto onde garantire la certezza dei traffici giuridici evitando la protezione di marchi per i quali lo stesso avente diritto non mostri alcun interesse.

all'art. 8 della Direttiva può leggersi, in controtela, sullo sfondo dei principi generali recati dall'art. 7 TRIPS secondo il quale la protezione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale deve, fra l'altro, contribuire ad un equilibrio di diritti ed obblighi⁸⁶. Il considerando n. 23 della Direttiva, infatti, non solo chiarisce che la disciplina della prescrizione delle azioni a tutela dei segreti di impresa ha per obiettivo quello di garantire la «certezza del diritto», esso rimarca altresì come una tale disciplina appaia ragionevole alla luce del dovere di controllo sui segreti da esercitarsi a cura dei legittimi detentori i quali sono tenuti a tutelare la segretezza delle informazioni riservate ed a controllarne secondo diligenza l'utilizzo.

Le disposizioni recate dall'art. 8 della Direttiva perseguono pertanto l'obiettivo di attuare un equilibrato rapporto tra la protezione degli aventi diritto, degli interessi dei terzi e, più in generale, del mercato. Di qui la conclusione che una tale disciplina (non solo non contrasta ma, a dirittura,) si presenta in sintonia con le indicazioni di principio provenienti dalla normativa TRIPS. Ciò appare significativo sotto l'angolo visuale del sistema italiano il quale, con la previsione di una disciplina *ad hoc* in tema di prescrizione dei diritti che discendono dalla violazione di segreti commerciali, non si allontana dalle scelte di fondo già operate con l'introduzione del codice di proprietà industriale.

Da quanto esposto consegue che lo Stato italiano è senz'altro tenuto a prestare attuazione alle norme contenute nella Direttiva introducendo specifiche disposizioni a ciò deputate.

Nessuna esigenza di adeguamento sussiste avuto riguardo all'azione di risarcimento del danno derivante dalla violazione dei segreti commerciali che, anche in caso di contraffazione, è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni: tale azione, infatti, benché presenti talune non secondarie peculiarità, è comunemente ricondotta all'ambito della responsabilità aquiliana, con le note conseguenze in punto di prescrizione. Al contrario, per quanto riguarda le rimanenti azioni e, in particolare, per le azioni cautelari, inibitorie e correttive, sussiste una specifica necessità adeguamento. Un'opzione ragionevole sarebbe quella di stabilire, anche per tali misure e rimedi, il termine quinquennale di prescrizione, lasciando per il resto immutata la disciplina generale, contenuta nel codice civile, riguardante il momento iniziale di decorrenza nonché le cause di interruzione e sospensione. Una scelta legislativa di tal fatta consentirebbe inoltre di equiparare i termini di prescrizione dei diversi rimedi a disposizione del legittimo detentore del segreto. Potrebbe inoltre prevedersi espressamente che il periodo di prescrizione inizi a decorrere dall'ultimo fatto costituente acquisizione, utilizzo o rivelazione illecita. Quest'ultima previsione, tuttavia, non appare strettamente necessaria ai fini dell'attuazione della Direttiva, atteso che a soluzione non diversa si perverrebbe anche per via interpretativa. Potrebbe, in alternativa, preferirsi un termine più ridotto e, in tal guisa, accordare prevalenza all'interesse pubblico primario della libertà di concorrenza in regime di pubblico dominio.

⁸⁶ V. a tal proposito, fra molti, N. P. DE CARVALHO, (nt. 1), 164 ss., spec. 191 ss.

Per esigenze di coerenza sistematica, sarebbe inoltre consigliabile prevedere il medesimo termine di prescrizione anche per l'esperimento dei mezzi probatori *ante causam* che, pur non previsti dalla Direttiva, sono previsti dalla legislazione nazionale⁸⁷.

4.3. La disciplina della protezione della riservatezza dei segreti commerciali durante e dopo i procedimenti giudiziari a tutela dei segreti.

L'art. 9 della Direttiva è di cruciale importanza nell'ambito dell'impianto diviso dalla Direttiva. Il rilievo di tali disposizioni è testimoniato, fra l'altro, dall'attenzione ad esse dedicata nel *Memorandum* e nella Valutazione di Impatto allegate alla Proposta di Direttiva presentata dalla Commissione. La tutela della riservatezza dei segreti commerciali nell'ambito dei processi che li riguardano è inoltre segnalata da taluni studi pubblicati dall'OCSE ed è tenuta in considerazione fra i fattori rilevanti ai fini della misurazione dell'effettività della tutela dei segreti commerciali⁸⁸.

I considerando della Direttiva, d'altro canto, rimarcano l'importanza della salvaguardia della riservatezza dei segreti commerciali al fine di rendere effettiva la possibilità dei legittimi detentori dei segreti medesimi di ricorrere alle misure ed alle procedure stabilite a tutela delle informazioni segrete. Secondo il considerando n. 24 della Direttiva, infatti, la prospettiva della perdita di riservatezza delle informazioni a seguito dell'instaurazione di un procedimento giudiziario, scoraggia i legittimi detentori di queste ultime dall'intentare azioni giudiziarie a tutela delle medesime. La confidenzialità delle informazioni, inoltre, sempre secondo il considerando citato, deve essere salvaguardata anche dopo il termine del processo e fin quando le informazioni non abbiano perduto la loro caratteristica di segretezza. Al contempo il medesimo considerando stabilisce che debbano comunque osservarsi misure atte a garantire il diritto delle parti ad un processo equo.

Secondo la valutazione di impatto condotta dalla Commissione, la necessità di una specifica disciplina in materia è dipesa dall'esiguità degli Stati membri attualmente in grado di garantire un livello adeguato di riservatezza dei segreti commerciali durante ed al termine del processo.

Disposizioni generali in materia di salvaguardia della riservatezza delle informazioni confidenziali nell'ambito dei processi riguardanti la protezione di diritti di proprietà intellettuale sono prescritte dagli artt. 42 e 43 TRIPS i quali dispongono, rispettivamente, in generale, che le norme di procedura debbano provvedere affinché le informazioni riservate siano identificate e protette⁸⁹ nonché, più specificamente, nell'ambito della raccolta delle

⁸⁷ Potrebbe dunque introdursi, nel codice civile o nel codice di proprietà industriale una norma del seguente tenore: "i diritti nascenti dall'acquisizione, utilizzo o divulgazione abusivi delle informazioni aziendali di cui all'art. 98 si prescrivono nel termine di cinque anni decorrenti dal momento in cui è avvenuto il fatto".

⁸⁸ OECD Trade Policy Papers No. 162, *Approaches to Protection*, cit., 19.

⁸⁹ L'art. 42 TRIPS stabilisce che «[t]he procedure shall provide a means to identify and protect confidential information, unless this would be contrary to existing constitutional requirements». La disposizione di carattere generale contenuta all'Art. 42 TRIPS fa salve pertanto le norme costituzionali in vigore nello Stato membro che, in ipotesi, assegnino prevalenza ad interessi diversi a quello della salvaguardia della riservatezza (su questo punto v. N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1), 548 il quale sottolinea come la salvezza delle norme costituzionali è stata inserita su richiesta del Giappone il cui ordinamento costituzionale richiede la pubblicità dei procedimenti

prove, che queste ultime debbano essere sottoposte, nei casi in cui ciò risulti appropriato, alle misure che assicurino la protezione delle informazioni confidenziali⁹⁰.

Da quanto detto appare peraltro evidente come, al fine di apprestare idonea tutela ai segreti commerciali di cui all'art. 39 TRIPS, occorre senz'altro che le autorità giudiziarie dispongano dei poteri necessari per tutelare le informazioni segrete nel processo, e successivamente alla celebrazione dello stesso, pena la vanificazione della tutela "efficace" dei segreti commerciali richiesta dalle norme TRIPS (e dall'Art. 10^{ter} della Convenzione dell'Unione di Parigi)⁹¹.

giudiziari in materia di diritti). In tal senso, pertanto, stando alla normativa TRIPS, l'esigenza di salvaguardia dei diritti di difesa e ad un equo processo, tutelati dalla Costituzione italiana (agli artt. 24 e 111 Cost.), come pure dalla Carta dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, può legittimamente prevalere sull'interesse alla riservatezza delle informazioni confidenziali ove quest'ultimo confligga coi primi. D'altro canto, tenendo presente che oggetto della tutela prevista dall'art. 39 TRIPS sono le informazioni segrete, e che, ai sensi del dettato di quest'ultimo, ogni Stato membro è tenuto ad apprestare una protezione "effettiva" a tali informazioni, è giocoforza concludere che dall'Accordo TRIPS discenda un vincolo di tutela di riservatezza delle informazioni segrete *ex art. 39 TRIPS*, mercé l'utilizzo delle misure proprie di ciascun sistema processuale, senza tuttavia alcun preciso vincolo circa le specifiche misure da impiegare in tal senso.

In definitiva, da quanto esposto emerge come le norme TRIPS accordino un notevole spazio di manovra ai singoli Stati membri circa il *quomodo* - ma non l'*an* - della tutela della riservatezza, in ambito processuale, delle informazioni provviste delle caratteristiche di segretezza previste dall'art. 39 TRIPS. Siffatte misure, peraltro, devono comunque essere tali da salvaguardare i diritti delle parti alla celebrazione di un processo equo e ciò, com'è evidente, presuppone la conoscenza, quantomeno da parte (di taluno) degli avvocati e degli eventuali consulenti delle parti, del contenuto delle informazioni di cui si chiede tutela, al fine di interloquire nel merito circa l'esistenza delle condizioni di proteggibilità delle informazioni medesime [nello stesso senso v. N. PIRES DE CARVALHO, (nt. 1), 548, il quale rimarca come gli Stati partecipanti all'Accordo TRIPS non siano tenuti a predisporre in ogni caso un procedimento in camera di consiglio al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni segrete. Il procedimento giudiziario può svolgersi pubblicamente al contempo preservando la riservatezza delle informazioni rendendo le stesse disponibili «only to certain persons, like the judge him/herself and the attorneys of the parties (who are bound by the professional duty of confidentiality)»].

⁹⁰ L'art. 43.1 TRIPS prevede che «[t]he judicial authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to substantiation of its claims which lies in the control of the opposing party, to order that this evidence be produced by the opposing party, subject in appropriate cases to conditions which ensure the protection of confidential information». Come ricordato, l'ordinamento italiano - con l'introduzione del Codice di proprietà industriale - ha inteso apprestare protezione alle informazioni segrete nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale e, in tal modo, ha reso applicabili le norme in tema di *enforcement* previste dapprima dai TRIPS e, successivamente, dalla Direttiva *Enforcement*. La Direttiva *Enforcement*, all'art. 6 rubricato «Elementi di prova», dal canto suo, rafforza - per quanto qui di interesse - la disposizione di cui all'art. 43 TRIPS, condizionando la *discovery* a che sia prestata tutela alle informazioni riservate. L'esigenza dell'adozione di misure a tutela delle informazioni riservate viene peraltro prescritta anche al successivo art. 7 che dispone «misure di protezione delle prove» il quale, al par. 1, prevede che «[a]ncor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate». Nessuna previsione specifica, viceversa, sussiste in merito alle misure di tutela delle informazioni segrete nel processo e dopo la celebrazione dello stesso. A tal proposito occorre peraltro rimarcare come, per un verso, viene ribadito - all'art. 3 della medesima Direttiva - il principio dell'effettività della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, per altro verso, si stabilisce - al considerando 17 - il principio interpretativo secondo il quale le «misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla» Direttiva *Enforcement* «dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tener debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale ...».

⁹¹ Come ricordato, l'ordinamento italiano - con l'introduzione del Codice di proprietà industriale - ha inteso apprestare protezione alle informazioni segrete nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale e, in tal modo,

Volgendo lo sguardo al diritto italiano, tralasciando le norme specifiche riguardanti la tutela della riservatezza nell'ambito della *discovery*, della descrizione e del sequestro⁹², ed avuto riguardo alle regole processuali generali, occorre osservare come i consulenti tecnici d'ufficio o di parte sono senz'altro tenuti a serbare il segreto circa le informazioni apprese in conseguenza dell'esercizio della loro professione e/o del loro ufficio e, in caso di violazione, sono soggetti alle conseguenti responsabilità civili e penali. È inoltre certamente predicabile un dovere di riserbo dei difensori delle parti circa le informazioni apprese nel corso del processo ancorché non riguardanti la parte assistita. A tacer d'altro, infatti, le informazioni ricevute sono utilizzabili solo ai fini della predisposizione di adeguata "difesa" e non certo ai fini di uso (commerciale) in proprio o, peggio, di propalazione presso terzi (dietro remunerazione o meno).

Quanto alle cautele necessarie per preservare la divulgazione delle informazioni riservate, il giudice può senz'altro - alla luce delle norme vigenti - disporre le misure idonee, anche in vista della necessità di evitare che abbia luogo una diffusione delle informazioni in questione in epoca posteriore alla celebrazione del processo in conseguenza della pubblicazione della sentenza. A tal fine, ad esempio, può senz'altro disporsi l'omissione delle parti della sentenza che si presterebbero alla propalazione delle informazioni coperte da segreto. Qualche dubbio può forse porsi in merito alla possibilità da parte del giudice di ordinare la celebrazione delle udienze di merito in camera di consiglio, con accesso solo ai legali delle parti o, peggio, ad alcuni soltanto dei legali delle parti.

Una volta delineato il quadro della normativa internazionale e nazionale di riferimento è d'uopo soffermarsi sul contenuto dell'art. 9 (e dell'art. 15, par. 2) della Direttiva sui segreti d'impresa onde appurare se l'ordinamento interno sia o meno già in linea con le prescrizioni della Direttiva sui segreti commerciali. Com'è stato già rimarcato, la Direttiva non prevede alcuna norma in tema di acquisizione delle prove nei processi che riguardano la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti. Di conseguenza la Direttiva non stabilisce alcuna regola in merito alla tutela della riservatezza delle informazioni segrete nell'acquisizione delle prove, come, ad esempio, nell'esecuzione della *discovery*, della descrizione o del sequestro. Questi aspetti, invece, sono disciplinati dalla normativa italiana anche in merito alla tutela giurisdizionale dei segreti commerciali.

Il contenuto dell'art. 9 della Direttiva sui segreti commerciali può essere a sua volta scomposto in due serie di norme: la prima concerne i doveri a carico delle parti, così come a carico di coloro che a vario titolo partecipino al processo (legali; consulenti, testimoni, etc.)

reso applicabili le norme in tema di *enforcement* previste dapprima dai TRIPS e, successivamente, dalla Direttiva *Enforcement*.

⁹² Art. 129 del codice di proprietà industriale, così come modificato dal d.lgs. 131/2010, prevede - in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 43 TRIPS - che debbano essere adottate «misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate» qualora l'attore chieda ed ottenga i provvedimenti di descrizione e sequestro. Disposizione di pari tenore è prevista dall'art. 121, terzo comma, c.p.i., in merito agli ordini di esibizione o di richiesta di informazioni a carico della controparte (c.d. *discovery*). Invero l'art. 43 TRIPS estende la propria portata precettiva a qualsivoglia acquisizione probatoria e, pertanto, misure atte a tutelare la riservatezza delle informazioni devono essere senz'altro adottate, ad esempio, anche in caso di esperimento di consulenza tecnica ex art. 132 c.p.i. Tali misure, tuttavia, concernono principalmente la sfera delle informazioni del convenuto in contraffazione che subisce tali provvedimenti.

a tutela della riservatezza dei segreti commerciali; la seconda riguarda le misure che le autorità giudiziarie sono all'occorrenza autorizzate a disporre al fine di salvaguardare le informazioni segrete.

Soffermandosi sulla prima serie di norme, il par. 1 dell'art. 9 della Direttiva prevede che il divieto di utilizzo e di divulgazione a carico delle «parti», dei «loro avvocati» o «altri rappresentanti», del «personale giudiziario», dei «testimoni» ed «esperti» e, in generale, di tutti coloro «che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale», sia condizionata ad una espressa indicazione circa la segretezza delle informazioni in questione da parte dell'autorità giudiziaria, su richiesta «debitamente motivata» della parte interessata, ancorché la Direttiva autorizzi gli Stati membri a prevedere che l'indicazione delle informazioni soggette al vincolo di segreto possa avvenire d'ufficio da parte dell'autorità giudiziaria medesima. Il medesimo par. 1, art. 9 prevede altresì che il divieto di utilizzo e di divulgazione a carico dei medesimi soggetti resti «in vigore» anche «dopo la conclusione del procedimento giudiziario», a meno che «una decisione definitiva» abbia «accertato che il presunto segreto commerciale non soddisfa i requisiti» previsti ai fini della sua protezione o, ancora, «se, nel tempo, le informazioni in questione diventano generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano di questo tipo di informazioni».

Il par. 2 dell'art. 9 della Direttiva si occupa, invece, della seconda serie di norme sopra indicate e, cioè, delle misure atte a tutelare la riservatezza che possono essere disposte dall'autorità giudiziaria su richiesta di parte o, se così previsto dallo Stato membro, anche d'ufficio. Tali misure devono, quantomeno, contemplare la possibilità per le autorità giudiziarie di disporre: a) la limitazione all'«accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali o presunti segreti commerciali, prodotto dalle parti o da terzi, ad un numero ristretto di persone»; b) la limitazione all'«accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni, quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali o presunti segreti commerciali, ad un numero ristretto di persone»; c) la messa a disposizione «a qualsiasi persona diversa da quelle incluse nel numero ristretto di persone di cui alle lettere a) e b), le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati». Si precisa inoltre che il numero delle persone di cui alle lettere a) e b) non debba essere «superiore a quanto necessario al fine di assicurare il rispetto del diritto delle parti del procedimento giudiziario a una tutela effettiva e a un processo equo e comprende almeno una persona fisica di ciascuna parte in causa, nonché i rispettivi avvocati o altri rappresentanti di tali parti del procedimento giudiziario».

A chiusura, oltre a ribadire la necessità del rispetto della normativa comunitaria a tutela del trattamento dei dati personali (par. 4, art. 9 della Direttiva), si stabilisce che, nella valutazione del rispetto del principio di proporzionalità nella concessione delle misure a tutela della riservatezza dei segreti commerciali, «le competenti autorità giudiziarie tengono conto della necessità di assicurare il diritto a una tutela effettiva e a un processo equo, dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, nonché dei potenziali danni a carico di una delle

parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rigetto di tali misure» (par. 3, art. 9 della Direttiva).

L'art. 15, par. 2, della Direttiva si lega al dettato dell'art. 9, in quanto stabilisce che la pubblicazione della sentenza cautelare o di merito debba avvenire con modalità tali da garantire «la riservatezza dei segreti commerciali come previsto all'articolo 9».

Ai fini dell'attuazione del dettato dell'art. 9 della Direttiva sui segreti commerciali nell'ordinamento italiano, giova rimarcare come, ai sensi dell'art. 1 della Direttiva, l'art. 9, par. 1, secondo comma, nonché i parr. 3 e 4 del medesimo art. 9, costituiscono regole di armonizzazione massima poiché considerati contrappesi necessari alle previsioni (di armonizzazione minima) contenute nel medesimo Articolo. Siffatte norme, infatti, come già ricordato, stabiliscono le ipotesi in cui il divieto di utilizzo e di divulgazione debba venir meno come pure i criteri cui l'autorità giudiziaria deve ispirarsi nell'accordare (o meno) le misure a tutela della riservatezza su richiesta della parte (o, se così previsto dalla legge dello Stato membro, anche d'ufficio).

Alla stregua dell'ordinamento processuale italiano non sussiste alcuna previsione espressa e specifica che autorizzi l'autorità giudiziaria a limitare l'accesso pieno ai documenti o alle attività di udienza ad alcuni soggetti soltanto, nonché a creare una versione “secretata” dei documenti e dei verbali d'udienza accessibile alle persone non autorizzate, come invece previsto dall'art. 9 par. 2 della Direttiva.

Da questo punto di vista, ancorché forse non strettamente necessitata in punto di diritto, potrebbe essere opportuna l'introduzione di norme corrispondenti a quelle dettate dal par. 2 dell'art. 9 e ciò, quantomeno, al fine di meglio chiarire l'estensione dei poteri giudiziari in punto di tutela della riservatezza dei segreti commerciali all'interno del processo in materia di diritti di proprietà industriale. La trasposizione di tali norme, inoltre, costituirebbe un sicuro punto di riferimento in grado di orientare la prassi giudiziale.

Sotto quest'angolo visuale, anzi, potrebbe non essere del tutto irragionevole l'introduzione, nel corpo del codice di proprietà industriale, di disposizioni di tenore corrispondente a quelle previste dalla Direttiva con un campo di applicazione più ampio, non circoscritto ai soli casi in cui la controversia verta in tema di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali, come previsto dalla Direttiva, ma con applicazione estesa alla fase cautelare e di merito di qualsivoglia controversia concernenti diritti di proprietà industriale, purché venga in questione l'esigenza di proteggere i segreti commerciali di una delle parti in giudizio e, pertanto, anche del convenuto, con la salvezza, tuttavia, delle disposizioni specifiche concernenti la tutela della riservatezza nella fase di acquisizione probatoria. Le disposizioni della Direttiva, infatti, prevedono norme che contemperano in modo sufficientemente equilibrato il rispetto del principio del contraddittorio con la salvaguardia della riservatezza dei segreti commerciali in una fase diversa da quella dell'esperimento di mezzi di prova (se del caso *ante causam*) ove, a ben vedere, il diritto al contraddittorio risulta affievolito⁹³.

⁹³ Ciò emerge, ad esempio, dalla lettura dell'art. 130 c.p.i. ove si prevede che le parti «possono» essere autorizzate ad assistere alle operazioni di descrizione, configurandosi, conseguentemente, il contraddittorio come una semplice facoltà subordinata all'apprezzamento discrezionale del giudice e, per tale ragione, sacrificabile in vista

L'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, parr. 1 e 2, non può pertanto refluire sulle norme attualmente in vigore in materia di *discovery*, sequestro e descrizione, dal momento che, in quell'ambito, le misure per la salvaguardia dei segreti commerciali (non solo possono, in punto di diritto, ma) devono (ragionevolmente) essere diverse da quelle previste dalla Direttiva che, invece, attengono al contatto (con i segreti commerciali) che avviene in udienza o mediante l'accesso ai documenti e, quindi, in una fase successiva o, comunque, diversa, rispetto a quella di acquisizione o esperimento dei mezzi probatori ove si pone innanzitutto un problema di modalità esecutive. Può anzi osservarsi come in tale fase la protezione della riservatezza dei segreti commerciali può senz'altro essere più incisiva. Come noto, ad esempio, nell'ambito dell'esecuzione delle misure di descrizione e sequestro, il giudice, già a norme vigenti, può autorizzare l'accesso alle sole persone tenute al vincolo di segreto (come i consulenti) e/o può disporre la secretazione dei documenti⁹⁴. Anzi, proprio qualora si controverta di sottrazione di informazioni segrete, parte della dottrina propone di limitare l'accesso ai luoghi in cui detti dati sono conservati «al solo ufficiale giudiziario e al perito nominato dal giudice e precludendolo al ricorrente e ai suoi consulenti»⁹⁵.

A ciò deve aggiungersi che la prospettiva regolatoria delle due serie di norme appare certamente diversa. Le disposizioni di cui all'art. 9 della Direttiva puntano a salvaguardare la riservatezza delle informazioni segrete detenute da chi agisce in giudizio lamentando una loro violazione; le disposizioni previste dal codice di proprietà industriale in tema di *discovery*, sequestro e descrizione prevedono, viceversa, la protezione delle informazioni riservate di colui che subisce la misura cautelare (se del caso *ante causam*) e riguardano, pertanto, la sfera delle informazioni riservate del convenuto.

Da quanto detto, pertanto, si evince l'opportunità che le due serie di norme - quelle riguardanti la tutela della riservatezza nel processo e quelle concernenti la tutela della riservatezza nell'ambito dell'acquisizione probatoria - rimangano distinte anche a seguito del recepimento della Direttiva nell'ordinamento interno.

Quanto, poi, alla questione se le misure previste dal par. 2 dell'art. 9 debbano essere necessariamente accordate su domanda di parte o possano essere disposte anche d'ufficio, come anche consente la Direttiva, può forse seguirsi il medesimo principio che vige nel processo in materia di diritti di proprietà industriale avuto riguardo all'esperimento dei mezzi di prova. In tal senso sembra consigliabile che il legislatore italiano si avvalga dell'opzione consentita dalla Direttiva e preveda l'adozione delle misure in questione anche su iniziativa dell'autorità giudiziaria (cfr. art. 121, terzo comma, in materia di ordini di informazioni ed esibizione; art. 129 c.p.i. in materia di descrizione e sequestro).

In merito alle norme recate dal par. 1 dell'art. 9, se può dirsi che consulenti tecnici, avvocati e cancellieri sono senz'altro tenuti a far uso delle informazioni ai soli fini di giustizia, lo stesso non può dirsi per le parti ed i testimoni i quali, tuttavia, sono pur sempre soggetti

del rispetto della riservatezza delle informazioni segrete del resistente (v. M. VANZETTI, sub 129 c.p.i., 1380-1381).

⁹⁴ V. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto procedimentale e processuale*, in *Diritto industriale italiano*, t. II, Padova, 2014, 1414.

⁹⁵ Così M. VANZETTI, (nt. 94), 1380.

alle norme che, in generale, vietano l'utilizzo e la divulgazione delle informazioni commerciali segrete. Anche tali disposizioni, tuttavia, ad avviso di chi scrive, possono (ma non debbono) essere utilmente trasposte all'interno del codice di proprietà industriale, anche perché esse ragionevolmente prevedono, a garanzia degli obbligati, che l'autorità giudiziaria abbia l'onere di indicare quali informazioni debbano considerarsi coperte da segreto. Tale dichiarazione, per le ragioni già esposte, potrebbe essere effettuata dall'autorità giudiziaria anche d'ufficio.

Siffatte disposizioni, inoltre, come quelle previste dal par. 2 del medesimo art. 9, dovrebbero essere trasposte nel nostro ordinamento interno con una portata più ampia di quella prevista dalla Direttiva e riguardare, più in generale, tutti i casi in cui, in una controversia industrialistica, sorga l'esigenza di salvaguardare i segreti industriali di una delle parti. L'interpretazione qui caldeggiata a riguardo della portata delle disposizioni dettate dall'art. 9 della Direttiva all'atto della trasposizione interna, appare in linea con quanto indicato dall'art. 41 TRIPS il quale mette capo ad un precetto generale, come tale estensibile a tutti i casi in cui si ponga il problema di salvaguardare le informazioni segrete di taluna delle parti del giudizio. Se finora tale generale precetto è stato attuato senza la necessaria presenza di disposizioni di dettaglio, nel momento in cui il legislatore nazionale decida di intervenire su una fattispecie specifica, ancorché certamente la più importante, per ragioni di coerenza sistematica, sarebbe consigliabile che l'intervento abbia la medesima ampiezza divisata dall'art. 41 TRIPS, ponendosi, in caso contrario, un problema di disparità di trattamento da colmare in via interpretativa secondo il canone di ragionevolezza (imposto, come noto, dall'interpretazione ricevuta dell'art. 3 Cost.).

4.4. L'impianto rimediabile. I criteri di scelta delle misure cautelari e definitive alla luce del principio di proporzionalità

Passando all'esame delle misure cautelari e di merito, la Direttiva, come detto, ricalca in larga parte la disciplina prevista dalla Direttiva *Enforcement*. La Direttiva sui segreti commerciali, tuttavia, presenta talune non secondarie differenze: per un verso, emerge l'assenza di regole presenti nella Direttiva *Enforcement*, per altro verso, al contrario, deve constatarsi la presenza di regole nuove o diverse rispetto a quelle contenute dalla Direttiva 2004/48/CE.

Fra queste ultime deve ricordarsi anzitutto la precisa elencazione, contenuta all'art. 11, par. 2 e all'art. 13, par. 1, degli elementi rilevanti ai fini della decisione, rispettivamente, circa l'accoglimento ed il rigetto della domanda di misure cautelari, ingiunzioni e misure correttive, nonché ai fini della scelta della misura più idonea alla luce del principio di proporzionalità. Tali elementi sono: «il valore e le caratteristiche specifiche del segreto commerciale; le misure adottate per proteggere il segreto commerciale; la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale; l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale; i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti; i legittimi interessi dei terzi; l'interesse pubblico; e la tutela dei diritti fondamentali».

Nulla di simile è previsto dalla Direttiva *Enforcement* la quale, invece, si limita a richiamare il principio di proporzionalità di cui l'autorità giudiziaria deve tener conto nel concedere o meno le misure richieste. Il silenzio in merito agli elementi alla cui stregua valutare il rispetto del principio di proporzionalità è stato, tuttavia, colmato da interventi interpretativi della Corte di giustizia⁹⁶.

Poiché, peraltro, le previsioni contenute all'art. 11, par. 2 della Direttiva sui segreti commerciali non sono previste dalle norme TRIPS, né dalla Direttiva *Enforcement* ed inoltre, poiché non in contrasto con queste ultime, l'ordinamento italiano deve senz'altro adeguarsi al loro dettato.

A tal proposito può essere opportuno un inserimento di disposizioni di tenore corrispondente nel corpo del codice di proprietà industriale. Per convincersene basti pensare al dettato dell'art. 124, co. 6, c.p.i., in materia di misure correttive e sanzioni civili, il quale, pur prevedendo, nel solco della Direttiva *Enforcement*, che «[n]ell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi», non menziona "l'interesse pubblico" né "la tutela dei diritti fondamentali" i quali, invece, sono espressamente considerati dalla Direttiva. Uno fra i possibili interessi pubblici che possono venire in rilievo è peraltro tenuto presente dal medesimo art. 124, terzo comma, c.p.i., il quale dispone che non possa «essere ordinata la distruzione della cosa, e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale». Com'è evidente, tuttavia, siffatta disposizione non considera altri possibili interessi pubblici eventualmente coinvolti che ai sensi della Direttiva devono essere soppesati nel rigetto o nella concessione della misura e, fra questi, «la pubblica sicurezza ..., la sanità pubblica e la protezione dell'ambiente» (v. considerando n. 21 della Direttiva).

Per quanto concerne la pubblicazione (*rectius*: divulgazione) delle decisioni - cautelari o definitive - in materia di protezione dei segreti commerciali, l'ordinamento italiano - all'art. 126 c.p.i. - prevede che «[l]'autorità giudiziaria p[ossa] ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali» indicati dall'autorità giudiziaria che intenda in tal senso provvedere, «a spese del soccombente». Gli interpreti hanno peraltro chiarito come il potere discrezionale di disporre la pubblicazione debba avvenire su domanda di parte. Nell'esercizio di tale potere discrezionale, peraltro, il giudice, secondo le norme vigenti, deve tener conto della «gravità dei fatti» (così come previsto dalla formulazione attuale dell'art. 124, sesto comma, c.p.i.).

L'art. 15, par. 3 prevede, al primo comma, che «[n]el decidere se ordinare o meno una misura di cui al paragrafo 1 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie considerano, se del caso, il valore del segreto commerciale, la condotta dell'autore

⁹⁶ V., ad esempio, *Scarlet Extended SA v Societe Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs SCRL (SABAM)* (C-70/10) [2011] E.C.R. I-11959, [2012] E.C.D.R. 4; *Belgische Vereniging van Auteurs Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v Netlog NV* (C-360/10) [2012] 2 C.M.L.R. 18. Detti arresti giurisprudenziali sono citati, fra gli altri, da T. APLIN, (nt. 63), 277, nt. 109.

della violazione nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale, l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti di detto segreto, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione». Il secondo comma del medesimo art. 15, par. 3, prevede che «[l]e competenti autorità giudiziarie» debbano «considera[re] altresì se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata, in particolare alla luce degli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione».

Se non ci si inganna, tuttavia, tali principi e criteri direttivi che l'autorità giudiziaria è chiamata a seguire nell'applicazione della misura della divulgazione delle sentenze, per un verso, specifica in relazione alla materia della violazione dei segreti commerciali, i parametri di riferimento già racchiusi nella formula «gravità del fatto» ed altresì desumibili dalla funzione comunemente della misura della divulgazione delle decisioni in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale, e, per altro verso, richiama la necessità del rispetto della vita privata e della reputazione della persona che costituiscono senz'altro interessi meritevoli di essere considerati già alla luce della normativa vigente. Conseguentemente, ad avviso di chi scrive, che l'ordinamento italiano è, sotto questo profilo, già conforme al dettato dell'art. 15 della Direttiva.

4.5. Le misure alternative a quelle inibitorie e correttive. Rimedi obbligatori in luogo di rimedi reali.

La Direttiva sui segreti commerciali - a differenza della Direttiva *Enforcement* - contiene elementi di flessibilità, nell'applicazione delle misure cautelari nonché delle misure definitive, che sono vincolanti e non meramente opzionali per gli Stati membri.

Le disposizioni in questione sono contenute, per le misure cautelari, all'art. 10, par. 2, e, per quanto concerne le misure definitive, all'art. 13, par. 3 della Direttiva. Esse ricalcano analoghe disposizioni della disciplina TRIPS e della Direttiva *Enforcement* (v. art. 9, par. 6 ed art. 13 Dir. *Enforcement*), salvo, come anticipato, per la circostanza che esse non contengono regimi opzionali per gli Stati membri bensì norme di armonizzazione massima.

L'art. 10, par. 2 prevede che gli Stati membri debbano assicurare «che le autorità giudiziarie possano, in alternativa» alle misure cautelari già previste dal nostro ordinamento «subordinare il proseguimento del presunto utilizzo illecito di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese ad assicurare il risarcimento in favore del detentore del segreto commerciale», fermo restando che tale rimedio non possa operare per consentire la «divulgazione di un segreto commerciale». Quest'ultima disposizione sembrerebbe legarsi, costituendone l'anticipazione in sede cautelare, a quella di cui all'art. 13, par. 3 il quale stabilisce che «[g]li Stati membri provvedono affinché, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure» inibitorie e correttive stabilite dalla Direttiva, «la competente autorità giudiziaria possa ordinare il pagamento di un indennizzo alla parte lesa *invece* dell'applicazione di dette misure, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il soggetto interessato, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non era a conoscenza né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto da un

altro soggetto che lo aveva ottenuto o stava divulgando illecitamente; b) l'esecuzione delle misure in questione può provocare un danno sproporzionato al soggetto interessato; e c) l'indennizzo alla parte lesa appare ragionevolmente soddisfacente». A sua volta il considerando n. 29 esemplifica il caso tipico in cui è soddisfatta la condizione *sub a)* del par. 3 dell'art. 13 della Direttiva e consistente nella circostanza dell'originario acquisto «in buona fede» del segreto commerciale da parte di una persona che «abbia appreso solo in un momento successivo, ad esempio all'atto della notifica da parte del detentore originario del segreto commerciale, che la sua conoscenza del segreto in questione proveniva da fonti che stavano utilizzando o divulgando il segreto in questione in modo illecito». Il medesimo considerando ha cura peraltro di precisare che «qualora l'utilizzo illecito del segreto commerciale costituis[ca] una violazione della legge diversa da quella prevista nella presente direttiva o [sia] tale da poter recare danno ai consumatori, tale utilizzo illecito non dovrebbe essere consentito».

Il comma secondo della disposizione in questione stabilisce peraltro che l'indennizzo «non supera l'importo dei diritti dovuti se il soggetto interessato avrebbe richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato», qualora il soggetto interessato sarebbe stato altrimenti soggetto a misure inibitorie⁹⁷.

Al di là dell'utilizzo del termine risarcimento nel considerando n. 29 e di indennizzo all'art. 13, par. 3 della Direttiva, tali disposizioni, ancorché non adottate dal sistema italiano di tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, sono state fatte oggetto di commento in quanto già contenute (come regime opzionale) all'art. 44 TRIPS e all'art. 12 della Direttiva *Enforcement*. Ben noto è inoltre il dibattito sviluppatosi in merito alla desiderabilità, in termini di politica del diritto, di rimedi obbligatori in sostituzione di rimedi reali nel quadro della protezione dei diritti di proprietà intellettuale. In questa sede, peraltro, tali aspetti non possono che essere oggetto di un rapido cenno. Può solo osservarsi come le disposizioni di cui all'art. 13, par. 3, della Direttiva, una volta che siano state recepite nell'ordinamento italiano, disvelano discrete possibilità d'impiego atteso che, nel quadro della protezione dei segreti commerciali, ed in assenza di registri pubblici, appare tutt'altro che infrequente il verificarsi di ipotesi di *innocent infringements*⁹⁸.

4.6. Le disposizioni opzionali.

Fra le disposizioni opzionali contenute dalla Direttiva vanno viceversa annoverate quelle

⁹⁷ Tali misure sono, come noto, quelle di «cessazione, o se del caso, divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale» e/o «di divieto di produzione, offerta commercializzazione o utilizzazione di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini».

⁹⁸ Come noto, invece, la giurisprudenza italiana fin qui ha sempre presunto la “colpa” in capo a colui che abbia commesso atti di violazione della privativa, in forza della presunzione di validità e del regime pubblicitario dei diritti di proprietà industriale titolati. Di qui la presunzione di conoscenza delle risultanze del relativo Registro a carico degli operatori economici i quali sono onerati della consultazione onde pervenire a conoscenza di eventuali diritti esclusivi in capo a terzi soggetti (v. sul punto M. SCUFFI, M. FRANZOSI, (nt. 95), 1372-1373 cui si rinvia per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali).

contenute dall'art. 14, par. 1, secondo comma, il quale prevede che «[g]li Stati membri poss[a]no limitare la responsabilità a carico dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale del datore di lavoro, in caso di danni causati involontariamente».

Tali disposizioni si distanziano da quanto previsto dalla Direttiva *Enforcement* o dalle norme TRIPS. In tal senso, pertanto, qualora lo Stato italiano decidesse di trasporre tali previsioni normative, ciò dovrebbe fare in vista della tutela giurisdizionale dei segreti commerciali soltanto.