



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

**DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO INTERNAZIONALE, DIRITTO PRIVATO E DEL LAVORO
XXXII CICLO**

Tesi di Dottorato

KNOWLEDGE WORKERS MANAGEMENT

**CONCORRENZA E INVENZIONI NEL RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO: IL MODELLO STATUNITENSE**

Federico Pisani

Tutore

Prof.ssa Adriana Topo

Coordinatore del corso di dottorato

Prof.ssa Arianna Fusaro

Settembre 2019

INDICE

PREMESSA	8
INTRODUZIONE	14
I. IL DIRITTO DEL LAVORO NEGLI USA.....	21
1. Le fonti del diritto del lavoro.....	21
2. Il “ <i>Restatement of Employment Law</i> ”	24
II. AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE	30
3. Definizione di lavoratore subordinato e lavoratore autonomo (<i>Employees v Independent contractors</i>).....	30
4. Il <i>Direct and Control Test</i>	40
5. L’ <i>Economic Realities Test</i>	45
6. L’ <i>ABC Test</i>	52
III. IL RAPPORTO DI LAVORO A LIBERA RECEDIBILITÀ	55
7. Il c.d. “ <i>Employment-at-will</i> ”	55
8. Divieto di licenziamento per contrarietà all’ordine pubblico (<i>Public-policy exception</i>).....	62
9. Licenziamento illegittimo per violazione di clausole implicite (<i>Implied-contract exception</i>).....	66
10. Licenziamento illegittimo per violazione degli obblighi di buona fede contrattuale (<i>Covenant-of-good-faith exception</i>).....	74

IV. CONCORRENZA DEL LAVORATORE E TECNICHE DI TUTELA DEL DATORE DI LAVORO 78

11. Il *Duty of Loyalty* nel *Common Law* 78
12. *Fiduciary Relationship* (rapporto fiduciario)..... 80
13. La genesi del *duty of loyalty*: il rapporto di agenzia (*The Principal-Agent Relationship*) e il rapporto di lavoro subordinato (*Employer-Employee Relationship*) .
..... 83
14. *Duty of loyalty* come *fiduciary duty*..... 87
15. Elementi integranti la responsabilità contrattuale per violazione del *duty of loyalty*: a) concorrenza diretta ed indiretta (*Direct v. Indirect Competition*) 89
16. (Segue) b) Concorrenza e attività preparatorie (*Competition v Mere Business Preparation*) 93
17. (Segue) c) Attività concorrenziale svolta in segreto dal dipendente e acquiescenza del datore di lavoro (*Secrecy of Employee Activities v Knowledge by the Employer*) 99
18. (Segue) d) *Duty of loyalty* e scarso rendimento (*poor performance*) 101
19. (Segue) e) Dirigenti e dipendenti in posizioni non apicali (*High Level Managerial v. Non-Managerial Employees*)..... 103
20. Fattispecie tipiche: a) Storno di dipendenti (*Soliciting*) o ricerca e selezione di personale per la nuova attività (*Hiring Co-workers of the Employer*) 107
21. (Segue) b) Sfruttamento delle informazioni sulla clientela del datore di lavoro (*Customer Lists*) 110
22. (Segue) c) Sviamento di clientela (*Contacting and Soliciting Customers and Clients of the Employer*)..... 112

23.	(Segue) d) Abuso del diritto di critica. Ordine pubblico (“ <i>Public Policy</i> ”), segnalazioni e denunce per fatti illeciti (<i>Whistleblowing</i>), relazioni sindacali (“ <i>Labor Relations</i> ”) e <i>Social Media</i> e <i>Blogging</i>	115
24.	Tecniche di tutela: a) <i>Legal remedies</i>	119
25.	(Segue) b) <i>Tort Damages</i> (risarcimento per fatto illecito).....	125
26.	(Segue) c) <i>Equitable remedies</i> (rimedi secondo equità): <i>Injunction</i> (inibitoria); <i>Replevin</i> (azione di rivendicazione); <i>Constructive Trust</i>	127
27.	Patto di non concorrenza (<i>restrictive covenant</i> o <i>covenant-not-to-compete</i>)	132
28.	Interferenza illecita nei rapporti commerciali (<i>Tort of Intentional Interference with Contract</i>).....	134
29.	Appropriazione illecita di segreti commerciali (<i>Misappropriation of Trade Secrets</i>)	136
30.	Conclusioni	139
V. INVENZIONI DEL LAVORATORE		141
31.	Invenzione e brevetto.....	141
32.	La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle invenzioni sviluppate dai dipendenti	144
33.	Leggi statali che limitano l’autonomia negoziale delle parti	151
34.	(Segue) Leggi statali permissive nei confronti dei <i>pre-invention agreements</i>	157
35.	(Segue) le interpretazioni giurisprudenziali sui limiti imposti dalle leggi statali	160
36.	Conclusioni	170

BIBLIOGRAFIA 172

“the most valuable asset of a 21st-century institution, whether business or non-business, will be its knowledge workers and their productivity”

(Peter F. Drucker, *Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge*, 1999)

PREMESSA

Negli ultimi decenni si è passati da un'economia fondata sulla produzione di beni materiali a un'economia basata sulla innovazione. L'ingrediente chiave di tale evoluzione è il capitale umano e dunque formazione, conoscenza, professionalità, creatività e inventiva. I fattori produttivi essenziali sono e saranno idee nuove, prodotti nuovi o processi nuovi. Di conseguenza, il rendimento economico del capitale umano sta aumentando molto rapidamente.

Anche in passato una nuova idea generava valore economico. Ciò che è cambiato ora è che il rendimento della conoscenza del lavoratore è cresciuto notevolmente e si riflette sull'incremento dei salari e sulla evoluzione delle carriere. Alla base di tale fenomeno vi sono la globalizzazione e il progresso tecnologico, cioè le stesse forze che hanno causato il crollo della domanda di operai.

Con l'accesso al mercato globale, gli utili derivanti dalla creazione di nuovi prodotti o nuove tecnologie aumentano significativamente, grazie anche alle vendite. Mercati globali implicano che il valore di un'idea nuova non sia mai stato così elevato.

Tutto questo riflette un mutamento profondo nella natura del lavoro e nella distribuzione del reddito. La competizione si è spostata a favore del capitale umano. Il fattore economico più prezioso non è il capitale fisico, o qualche materia prima, ma la conoscenza e la creatività. Come mai in passato, la creazione di valore economico dipende dal talento.

*

Nei Paesi occidentali industrializzati è in atto da diversi anni la crescita dei lavoratori altamente qualificati. Le statistiche internazionali rilevano che tali soggetti rappresentano l'aggregato occupazionale più numeroso, essendo costituiti da scienziati, ricercatori, insegnanti e dai soggetti che svolgono professioni intellettuali, funzioni di *governance* appartenenti alla *élite*, membri di governi centrali e locali, parlamentari, alti dirigenti pubblici, *executives* di imprese private, *leaders* professionali, *star* del mondo dell'arte e dello spettacolo, imprenditori, figure manageriali intermedie (dirigenti e quadri),

professionals dotati di conoscenze teoriche strutturate e spesso certificate, oltre che di significative esperienze e competenze applicative: *computer scientists*, esperti di *marketing*, figure tecnico-commerciali ad alta qualificazione, ricercatori, ingegneri, esperti di finanza e controllo, esperti legali e tributari, consulenti interni, tecnici o “esperti pratici”, ossia figure con formazione media ma elevata esperienza pratica, come tecnici di progettazione, tecnici di prodotti, venditori qualificati, tecnici di assistenza cliente, programmatori, ecc.

A tal proposito, è stata coniata, per la prima volta da Peter Drucker¹ negli anni '50, l'espressione “*knowledge workers*” (letteralmente “lavoratori della conoscenza”) che si riferisce ad individui che operano su processi immateriali e impiegano diversi tipi di conoscenza per svolgere il proprio lavoro. L'Autore segnala l'ascesa di tale gruppo sociale definendolo “*il centro di gravità della popolazione lavorativa [...] che, sta diventando rapidamente in tutti i paesi avanzati il gruppo singolo più numeroso. E benché siano ancora una minoranza, imprimono alla società della conoscenza il loro volere, la loro leadership, le sfide con cui devono misurarsi*”². Drucker considera i *knowledge workers* non ancora la classe dominante della società della conoscenza, ma sicuramente quella trainante.

Per questi lavoratori, la conoscenza è principale fonte e allo stesso tempo fattore produttivo dei processi lavorativi. Essi trasformano la propria conoscenza professionale, esplicita e tacita, operativa ed esperta, razionale ed emotiva e gli *input* conoscitivi, cioè dati, informazioni, immagini, concetti, segnali, simboli, in prodotti di conoscenza a maggior valore.

¹ Peter Ferdinand Drucker (Vienna, 19 novembre 1909 – Claremont, 11 novembre 2005) è stato un economista e saggista austriaco naturalizzato statunitense. Autore di fama mondiale per le sue opere sulle teorie di gestione aziendale, ha svolto consulenza in tutto il mondo, per imprese di ogni dimensione, per enti governativi e organizzazioni non profit. Ha insegnato "Politica e Filosofia" al *Bennington College* e poi, per oltre vent'anni, è stato docente di *Management* alla *Graduate Business School* di New York. Dal 1971 è divenuto *Clarke Professor of Social Science* alla *Claremont Graduate School*, in California. Ha introdotto il concetto di *Management by Objectives*.

² DRUCKER P., *La società post-capitalista. Economia, politica, conoscenza alle soglie del Duemila*, Sperling & Kupfer, Milano 1993

Siffatta tipologia di attività concerne prevalentemente la soluzione di problemi, l'orientamento degli eventi, i dati e le informazioni arricchite e le idee innovative. I *knowledge workers* producono conoscenza per mezzo della conoscenza, accrescendone il valore sociale, mediante l'offerta di servizi; incrementandone il valore economico, mediante la creazione di reddito e patrimonio; infine, sviluppandone il valore intrinseco e diffusivo, che per sua natura non è disponibile né mercificabile. Ad essi viene assegnato il ruolo di assicurare efficienza, competitività, innovazione e valore sociale alle organizzazioni.

Il concetto di *knowledge workers* sembra indissolubilmente legato all'assioma di società fondata sulla competenza e sulla meritocrazia. All'inizio del Novecento, grazie al diffondersi della teoria e della pratica dell'organizzazione scientifica del lavoro di Taylor (1911), prende forma una nuova economia che si costruisce sull'impresa e sulle necessità di una gestione efficace della conoscenza. L'economia della conoscenza in senso proprio, nasce nel campo degli studi d'impresa, ma le proprietà generative della conoscenza vengono riconosciute solo in parte. La visione Fordista dell'impresa assorbe la conoscenza nell'organizzazione, che viene incanalata ed arginata in confini soggetti ad un unico centro di comando.

Attorno alla figura del lavoratore intellettuale è nato un ricco dibattito sociologico e politico.

Da un lato, si è sostenuto che l'avvento della società della conoscenza e, in particolare, della figura del *knowledge worker* porta con sé risvolti negativi sia in termini di sfruttamento e non adeguata valorizzazione professionale, sia sul piano della vita personale. In questo senso il sociologo Richard Sennet nel 1998, da una analisi dei comportamenti di mobilità e flessibilità della società della conoscenza, ne sottolinea le conseguenze sulla vita delle persone, sostenendo che non si tratta tanto di imparare un nuovo mestiere in un tempo nuovo, quanto di trasformare il modo di concepire la propria

vita e di pensare il futuro. Questo comporta, più che un semplice cambiamento, una vera e propria trasformazione antropologica della persona³.

Dall'altro lato, lo sviluppo di questa nuova dimensione del lavoro consente la creazione di opportunità in termini di nuove professioni, processi ed esperienze in grado di generare una rivoluzione culturale globale che annuncia una trasformazione radicale della produzione, della distribuzione e del consumo delle conoscenze. I lavoratori della conoscenza sono produttori di una intelligenza collettiva, basata sull'iniziativa individuale e sul lavoro di gruppo, sulla fiducia, sulla democrazia e la meritocrazia che genera e moltiplica rapidamente nuove conoscenze e che è potenzialmente capace di governare forme più avanzate di produzione. Internet, il *free software*, i programmi *open source*, i *social network* sono degli esempi evidenti. Nell'economia della conoscenza la fiducia, la reciprocità e la cooperazione volontaria rappresentano condizioni fondamentali per produrre soluzioni ai problemi sviluppando modelli produttivi più intelligenti, efficienti ed efficaci.

*

Il ruolo della conoscenza del rapporto di lavoro si riflette sul libero mercato e sulla concorrenza, che hanno un evidente effetto positivo sull'economia e per i consumatori. Tuttavia, tale esigenza deve essere bilanciata con il diritto del datore di lavoro al rispetto da parte dei suoi dipendenti della fiducia cui è improntato il rapporto e da cui scaturiscono doveri che circoscrivono la libertà di questi ultimi al fine di garantire, da un lato, una concorrenza leale e, dall'altro, un servizio fedele. Tali doveri sono violati nel momento in cui il lavoratore subordinato agisce contro gli interessi della propria impresa. Questo meccanismo trova nel diritto americano differenti specificazioni ed applicazioni che variano da caso a caso e da Stato a Stato, dal cui esame complessivo è tuttavia possibile tracciare il confine tra le due aree, per garantire al dipendente di pianificare una nuova

³ SENNET R., *The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism*, Norton & Company, New York 1998.

attività o prestare il proprio servizio per un'altra impresa, nei limiti in cui queste condotte non si traducano in atti sleali o contrari all'etica.

Pertanto, assumono rilevanza preponderante i concetti di *trust and confidence* o *loyalty*, che, nel sistema di *common law*, consentono al giudice, in considerazione della loro *open-texture* (letteralmente "struttura aperta"), di colmare le lacune e le incertezze relative al loro contenuto e alla portata degli obblighi che da questi scaturiscono, quali non concorrenza e non divulgazione delle informazioni aziendali da parte del lavoratore subordinato. Proprio grazie a questa struttura aperta e alla possibilità di applicazione *ad hoc*, i suddetti principi possono essere plasmati, tenendo anche conto del ruolo del lavoratore, della sua funzione concreta nell'organizzazione aziendale e delle relative aspettative del datore di lavoro. Infatti, tanto più sembra evidente la caratterizzazione del dipendente come "*fiduciary employee*", in considerazione delle funzioni e del ruolo che quest'ultimo riveste, quanto più pare espandersi il campo di applicazione del *duty of loyalty*.

Inoltre, il peso della conoscenza nel rapporto di lavoro è determinante nelle fattispecie in cui la semplice "informazione" ottenuta o generata nel corso del rapporto si trasformi in "creazione" e ad essa sia attribuita una rilevanza economica di per sé. Ciò si verifica nel momento in cui si assiste alla nascita di una "invenzione", eventualmente idonea ad essere brevettata. In tali casi entra in gioco la disciplina della proprietà intellettuale o industriale, che tuttavia condivide la medesima *ratio* con quella della non concorrenza, la cui finalità, come si è visto, è tesa a determinare il limite oltre il quale deve essere garantito il diritto esclusivo di sfruttamento della creazione o del prodotto da parte del datore di lavoro, riconoscendone al contempo la paternità all'effettivo autore.

In questo scenario l'autonomia individuale conserva un rilevante margine di operatività, ancorché circoscritto nei limiti imposti dalle leggi federali, statali e dalle interpretazioni delle Corti statunitensi. Tale autonomia si traduce nella regolamentazione dei c.d. *restrictive covenants* e *pre-assignment agreements*. In entrambi i casi si assiste alla possibilità offerta alle parti, evidentemente funzionale agli interessi dell'impresa ma tesa al contempo a garantire i diritti del lavoratore, di limitare l'estensione dell'iniziativa economica di quest'ultimo, sia che si tratti di avviamento di attività in concorrenza, che

di utilizzazione di informazioni acquisite o del proprio bagaglio professionale, sia di sfruttamento delle invenzioni di cui questi sia l'autore.

La rilevanza della disciplina emerge tanto più quando regola i rapporti di lavoro con i c.d. *key employees*, depositari e custodi di conoscenze economicamente rilevanti per l'impresa e strumenti potenzialmente pregiudizievoli per quest'ultima se utilizzati contro gli interessi del datore di lavoro. In tale contesto, la protezione dell'imprenditore come conseguenza della violazione degli obblighi scaturenti da tale disciplina, non assume più consistenza dal punto di vista disciplinare, ma emerge in misura direttamente proporzionale al ruolo e all'importanza che il lavoratore riveste o acquisisce all'interno dell'organizzazione aziendale.

*

In questo contesto si pone il sistema che negli Stati Uniti è teso a tutelare e promuovere l'imprenditorialità, l'innovazione, la creatività, il libero mercato e la concorrenza, valorizzando i diritti del lavoratore subordinato, compreso quello di avviare un'attività economica o prestare la propria attività per un'altra impresa, anche in concorrenza con il proprio precedente datore di lavoro. È la nuova frontiera del sogno americano del XXI secolo.

Tutto ciò offre opportunità ma solleva anche delicati problemi giuridici di tutela dell'imprenditore nei confronti del proprio lavoratore che si pone in concorrenza, in ragione delle conoscenze acquisite o sviluppate da quest'ultimo. È dunque l'ordinamento che si fa carico del bilanciamento tra queste opposte esigenze. Tale punto di equilibrio è stato lo spunto per affrontare la tesi di dottorato.

INTRODUZIONE

Il presente studio affronta gli argomenti del divieto di concorrenza, divulgazione di segreti aziendali, nonché la disciplina delle invenzioni nel rapporto di lavoro subordinato statunitense. L'attività di ricerca è stata svolta in parte presso la *School of Law* della *Boston University*, negli Stati Uniti, dove è stata completata la raccolta del materiale di ricerca, lo studio e la stesura definitiva della tesi, sotto la supervisione di Micheal C. Harper, professore di diritto del lavoro.

L'interesse per questi istituti si giustifica alla luce della loro caratterizzazione come obblighi di protezione a carico del lavoratore e a tutela dell'imprenditore, contraddistinti dal fatto che il loro inadempimento, anche se non riguarda l'obbligazione fondamentale gravante sul dipendente, cioè la prestazione di eseguire l'attività lavorativa in modo subordinato e diligente, è suscettibile di arrecare notevoli danni al datore di lavoro, soprattutto nella nuova organizzazione produttiva, fondata in gran parte sulla conoscenza globalizzata.

L'argomento presenta una crescente rilevanza, considerato che anche al lavoro dipendente si chiede ormai sempre maggiore professionalità, innovazione e creatività. La scelta di esaminare questa tematica dalla prospettiva del "laboratorio USA", è dovuta al primato di cui tale nazione gode a livello internazionale sul piano economico, scientifico e dell'innovazione dei processi lavorativi, che fanno emergere criticità in altri Paesi probabilmente ancora non avvertite.

Inoltre, il modello americano offre un'altra peculiarità, in considerazione del noto principio della quasi generalizzata libertà di recesso, che rende la inosservanza degli obblighi esaminati irrilevante sul piano disciplinare. Per cui il contenzioso generato dalla violazione dei suddetti vincoli è essenzialmente relativo non alla giustificazione del licenziamento, ma ai danni che il datore di lavoro soffre in conseguenza della condotta del lavoratore e al risarcimento che il primo chiede al secondo, con conseguente applicazione dei principi civilistici, *in primis* in materia di onere della prova dell'evento lesivo.

*

Al fine di inquadrare gli istituti giuridici menzionati nel modello statunitense, si è reso opportuno dare conto del sistema delle fonti normative negli USA, con particolare *focus* sulla *Restatement of Employment Law*, cioè la raccolta di principi fondamentali elaborati negli anni dal *common law* in materia di rapporto di lavoro. Nello sviluppo di tale opera ha svolto un ruolo centrale Michael C. Harper, professore di diritto del lavoro presso la *School of Law* della *Boston University*.

*

All'esame delle fonti segue la definizione del concetto di lavoratore subordinato (*employee*) e lavoratore autonomo (*independent contractor*), necessario per l'inquadramento del campo di applicazione degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato, tra cui il *duty of loyalty*, implicato nel rapporto fiduciario. In tale ambito, si è osservata l'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all'adozione dei criteri relativi alla distinzione in esame, prevalentemente concernenti il giudizio sulla rilevanza degli elementi fattuali determinanti per l'accertamento della subordinazione.

In particolare, il presente studio passa in rassegna le peculiarità dei c.d. *tests* utilizzati dal *common law*, finalizzati all'approfondimento delle caratteristiche del rapporto di lavoro, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello *status* di *employee*.

Tra i principali strumenti di indagine, si è scelto di attribuire rilevanza, in primo luogo, al c.d. *direct and control test*, teso a monitorare la presenza di poteri direttivi e di controllo da parte della società committente nei confronti del lavoratore, unitamente agli altri elementi secondari costituiti, ad esempio, dall'assegnazione di strumenti di lavoro, dal livello di competenze del lavoratore necessarie per svolgere la prestazione, dalla durata del rapporto; dalle modalità di pagamento, dalla facoltà del lavoratore di avvalersi della collaborazione di terzi soggetti o dalla preesistenza di un'attività economica di cui il lavoratore sia titolare.

In secondo luogo, il lavoro analizza le peculiarità del c.d. *economic realities test*, consistente nell'indagine complessiva sull'intera attività economica dell'impresa, spesso adottata nei casi in cui la legislazione federale o statale sia caratterizzata da eccessiva genericità. In questa ottica, assumeranno rilevanza ulteriori fattori rispetto a quelli

utilizzati dal *direct and control test*, quali l'entità degli investimenti impiegati da parte della società, il rapporto tra l'attività del lavoratore con l'attività aziendale e la sua incidenza concreta nel processo di produzione, al fine di determinare il livello di "dipendenza economica" del collaboratore nei confronti del proprio committente.

Infine, il capitolo si conclude con l'esame del recente c.d. *ABC test*, accertamento ibrido con cui si è cercato di trovare un compromesso rispetto al *direct and control test* e all'*economic realities test*. Sotto questo ultimo profilo assumono rilevanza gli elementi fattuali costituiti dalla libertà del lavoratore dai poteri direttivi e di controllo, tenendo in considerazione sia le previsioni contrattuali che la prestazione di fatto esercitata; dall'attività prestata dal lavoratore rispetto al normale ciclo produttivo aziendale; nonché dall'abituale coinvolgimento del lavoratore in altre attività commerciali, professionali o imprenditoriali indipendenti e della stessa natura di quella in cui è coinvolto.

*

Delineati i contorni della fattispecie di lavoro subordinato, il presente studio affronta la tematica della tipica forma del contratto di lavoro statunitense, il c.d. *employment-at-will*, cioè il rapporto a libera recedibilità. Tale peculiarità scaturisce dal principio fondamentale per cui le parti non sono vincolate ad alcun obbligo di fornire la motivazione per il licenziamento. Siffatta caratterizzazione si riversa inevitabilmente sul dibattito relativo alla determinazione della estensione degli obblighi in esame, proprio in considerazione del potenziale squilibrio sinallagmatico che può verificarsi nel rapporto, talvolta rendendo tali obblighi eccessivamente gravosi per il lavoratore, soprattutto alla luce delle ridotte tutele di cui quest'ultimo gode, a fronte della massima discrezionalità esercitabile dal lato datoriale. Inoltre, come anticipato, l'analisi sulla libera recedibilità, trova giustificazione anche ai fini della definizione delle dinamiche che segue il contenzioso vertente sulla violazione degli istituti trattati, in termini di responsabilità contrattuale, anziché di giustificazione del licenziamento.

Pertanto, si è approfondita la tematica del rapporto tra la estensione del suddetto principio e le relative eccezioni, con i connessi orientamenti giurisprudenziali che nel corso degli anni ne hanno modellato il campo di applicazione in modo differenziato nei cinquanta Stati americani.

In particolare, sono state poste in rilievo le fattispecie del divieto di licenziamento per contrarietà all'ordine pubblico (*public-policy exception*), cioè per la violazione di principi dettati da norme costituzionali e statutarie, ricavabili testualmente o in via analogica; in secondo luogo, il divieto di licenziamento per violazione di clausole implicite (*implied-contract exception*), che trova il suo limite nella impossibilità di configurare la conclusione di un accordo nei casi in cui non vi sia la volontà espressa del datore di lavoro; infine, l'illegittimità del licenziamento per violazione di obblighi di buona fede contrattuale, che rappresenta il punto massimo di allontanamento dalla dottrina dell'*employment -at-will*.

*

La terza parte del lavoro ha ad oggetto la concorrenza del lavoratore effettuata sulla base delle conoscenze acquisite, legalmente o illegalmente, durante il rapporto e le relative tecniche di tutela del datore di lavoro, a fronte della violazione del *duty of loyalty*, quale obbligo del lavoratore subordinato di esecuzione della prestazione lavorativa nell'interesse esclusivo dell'imprenditore e, conseguentemente, di astensione dal porre in essere condotte pregiudizievoli nei confronti di quest'ultimo.

In tal senso, si è posta l'attenzione sulla relazione tra tali obblighi e il rapporto fiduciario (*fiduciary duty*), inteso come vincolo unilaterale a carico del lavoratore, inclusivo sia del *duty of loyalty* che del *duty of care*. Lo studio esamina le origini del primo, nel *common law* statunitense, scaturente dai rapporti di agenzia, che nel diritto americano è per certi versi assimilabile al lavoro subordinato, costituendone una sorta di "macro-categoria".

Pertanto, si è attribuita rilevanza ai vari aspetti del *duty of loyalty* elaborati dalla giurisprudenza, quali il concetto di concorrenza diretta ed indiretta, la distinzione tra concorrenza e attività meramente preparatorie, il ruolo della inerzia dell'imprenditore e le fattispecie in cui il dipendente pone in essere attività concorrenziale in segreto, il rapporto tra la violazione del *duty of performance* e la fattispecie dello scarso rendimento (intesa come negligenza nell'esecuzione della prestazione) ed il rilievo del livello assegnato al dipendente nell'accertamento della violazione degli obblighi esaminati.

Inoltre, si sono esaminate le tipizzazioni offerte dal *common law* statunitense, concernente fattispecie peculiari di violazione dell'obbligo in esame. Tali ipotesi sono costituite dallo storno dei dipendenti e la sua distinzione rispetto alla mera ricerca e selezione di personale per la nuova attività imprenditoriale; lo sfruttamento di informazioni relative alla clientela del datore di lavoro; lo sviamento della clientela di quest'ultimo.

Nel concetto di *duty of loyalty* rientrano inoltre anche quelle fattispecie in cui il dipendente pone in essere condotte non direttamente inerenti ad attività concorrenziali, quali ad esempio l'esercizio del diritto di critica, rilevante anche sotto il profilo delle pubblicazioni mediante *social media*, che sia pregiudizievole per gli interessi aziendali. Tale fattispecie incontra il limite della tutela della salute e della sicurezza collettiva, quello delle segnalazioni e denunce per fatti illeciti posti in essere dal datore di lavoro ed esercizio di diritti sindacali.

*

Quanto alle tecniche di tutela esperibili in caso di violazione degli obblighi esaminati, vengono illustrati i rimedi che il diritto statunitense offre al datore di lavoro. La prima tipologia è costituita da i c.d. rimedi legali (*legal remedies*), in cui rientra il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (*breach of contract damages*), la ripetizione delle somme percepite dal lavoratore in costanza di rapporto (*forfeiture of compensation*). La seconda tipologia è rappresentata dai rimedi secondo equità (*equitable remedies*), in cui vi rientrano l'azione di inibitoria (*injunction*), quella di rivendicazione (*replevin*) e il c.d. *constructive trust*. Infine, la terza tipologia è data dal risarcimento del danno per fatto illecito (*tort damages*).

*

L'indagine relativa ai casi inerenti alla violazione del *duty of loyalty* abbraccia anche le fattispecie relative alla inosservanza dei patti di non concorrenza (*covenant-not-to-compete*, anche chiamati *restrictive covenant*), consistente, per l'appunto, nell'impegno del dipendente di non porre in essere condotte pregiudizievoli per il proprio datore di lavoro, per un lasso temporale e una estensione territoriale circoscritta. In secondo luogo,

si affronta il tema della violazione del *duty of loyalty* come conseguenza di fatto illecito posto in essere dal lavoratore e quello dell'utilizzazione, diffusione o appropriazione indebita di segreti aziendali.

*

La parte finale del presente studio si occupa della disciplina relativa alla titolarità dei diritti scaturenti dalle invenzioni sviluppate dai dipendenti nel corso del rapporto di lavoro.

In questo senso si sono esaminate le definizioni di “invenzione” e “brevetto” ed il loro rapporto nel contesto della regolamentazione giuslavoristica; si è posta in rilievo la differenza tra invenzione come opera di ingegno e proprietà intellettuale tutelata dal diritto d'autore. Inoltre, si sono osservati i meccanismi sottesi alle norme fondamentali che regolano la materia e la loro convivenza con la libertà contrattuale delle parti e il loro potere di disporre dei suddetti diritti.

In particolare, la stretta connessione tra le aspettative del datore di lavoro, che rilevano sulla base delle disposizioni contrattuali che qualificano i lavoratori subordinati come *non-inventive*, *general inventive* o *specific inventive*, si pone in queste fattispecie come condizione determinante ai fini della individuazione della titolarità della proprietà industriale del trovato.

Infine, si affronta il tema dei c.d. *assignment agreements* o *pre-invention agreements*, aventi ad oggetto la cessione o la rinuncia dei diritti delle opere inventive sviluppate dai lavoratori subordinati da parte di questi ultimi e le interpretazioni fornite dagli orientamenti giurisprudenziali.

I. IL DIRITTO DEL LAVORO NEGLI USA

1. Le fonti del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro statunitense è regolato da più di 180 leggi federali che disciplinano i rapporti di circa 10 milioni di imprese e 125 milioni di lavoratori.

Una preliminare necessaria distinzione concerne, da un lato, il sistema del c.d. *Labor Law* e, dall'altro, del c.d. *Employment Law*. Sebbene i due termini siano spesso utilizzati in modo intercambiabile, le leggi che governano il *Labor Law* hanno ad oggetto principalmente i diritti sindacali, mentre quelle che regolano l'*Employment Law* disciplinano il rapporto di lavoro individuale.

Le fonti principali sono senz'altro rappresentate dalla costituzione federale e dalle costituzioni statali. Le garanzie costituzionali sono essenzialmente rivolte alla affermazione dei diritti fondamentali dei lavoratori, tese a garantire che questi abbiano accesso, in particolare, ai diritti del primo emendamento (libertà di parola⁴), del quarto emendamento (divieto di perquisizioni, arresti e confische irragionevoli⁵) e del quinto emendamento (diritto di difesa⁶).

⁴ “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances” Amendment 1, Constitution of the United States of America.

⁵ “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized” Amendment 4, Constitution of the United States of America.

⁶ “No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation” Amendment 5, Constitution of the United States of America.

Tra le leggi federali più importanti vi sono il *Fair Labor Standards Act (FLSA)*, che disciplina il salario minimo, gli straordinari, il lavoro minorile (le leggi statali possono prevedere condizioni di miglior favore per i lavoratori); l'*Employee Retirement Income Security Act (ERISA)* che prevede *standards* per quasi tutti i datori di lavoro privati, in materia di piani previdenziali e necessari requisiti informativi; il *Family Medical and Family Leave Act* che impone alle imprese con più di 50 dipendenti di garantire ai lavoratori un determinato numero di settimane di congedo in caso di maternità, malattia o altre esigenze legate, ad esempio, al servizio militare; l'*Occupational Safety and Health Act (OSHA)* che detta norma sulle condizioni di salute e sicurezza e riduzione dei rischi nei luoghi di lavoro, per datori di lavoro privati.; il *Fair Credit Reporting Act* e il *Fair and Accurate Credit Transactions Act*, che regolano il processo di assunzione e le indagini sui profili dei candidati e l'*Electronic Communications Privacy Act* che limita il controllo del datore di lavoro sulle comunicazioni elettroniche.

Con specifico riferimento al c.d. *Labor Law*, questo è fondato quasi interamente sul *National Labor Relations Act (NLRA)*, noto anche con il nome di *Wagner Act*, e sul *Labor Management Relations Act*, noto anche come *Taft-Hartley Act*. Entrambi hanno ad oggetto la disciplina del diritto sindacale statunitense e la contrattazione collettiva.

Un'altra fonte è costituita dal *common law* che, come è noto, è quel *corpus* di leggi derivanti da decisioni giudiziarie delle Corti statunitensi⁷. La prassi di seguire il precedente giudiziale ha radici antichissime, secondo l'antico brocardo *stare decisis*

⁷ “In modern usage, common law is contrasted with a number of other terms. First, in denoting the body of judge-made law based on that developed in England [...] most commonly within Anglo-American jurisdictions, common law is contrasted with statutory law” GARNER, BRYAN A. (2001) [1995]. *A Dictionary of Modern Legal Usage* (2nd, revised ed.). New York: Oxford University Press., 177; “1. The body of law derived from judicial decisions, rather than from statutes or constitutions; [synonym] CASE LAW [contrast to] STATUTORY LAW” *Black's Law Dictionary – Common law* (10th ed.). 2014, 334; “The common law is not a brooding omnipresence in the sky, but the articulate voice of some sovereign or quasi sovereign that can be identified,” U.S. Supreme Court. *Southern Pacific Company v. Jensen*, 244 U.S. 205, 222 (1917); “Judge-declared law” DUHAIME, L. *Common Law Legal Definition*. duhaime.org; “A law based on a prior court decision” *Washington Probate, "Estate Planning & Probate Glossary"*, *Washington (State) Probate*.

(letteralmente, "rimanere su quanto deciso"), in quanto rispondente alla logica di decidere casi simili in maniera simile ed alla necessità di certezza del diritto⁸.

Per quanto riguarda il ruolo della contrattazione collettiva, negli Stati Uniti questa è regolata *National Labor Relations Act (NLRA)*, meglio conosciuto come *Wagner Act*. La legge contiene poche prescrizioni di carattere generale che – in un contesto tendenzialmente ostile all'organizzazione dei lavoratori – regolamentano e riconoscono l'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro. Il modello statunitense di relazioni industriali è radicalmente diverso da quello europeo, improntato ai principi di libertà sindacale, pluralismo sindacale in azienda, liceità dell'attività di proselitismo nei luoghi di lavoro, libertà di iscriversi o meno al sindacato ed obbligo per le parti sociali di osservare i minimi inderogabili di legge. In primo luogo, infatti, secondo il *Wagner Act*, per potere radicarsi in azienda il sindacato deve essere votato dalla maggioranza dei lavoratori dell'unità contrattuale interessata (*majority rule e appropriate bargaining unit*), e soltanto dopo potrà rappresentare legittimamente tutti i lavoratori (*exclusive representation*), iscritti o meno allo stesso, all'insegna dell'obbligo generale di buona fede e correttezza (*duty to bargain in good faith*). Il sistema è rigidamente improntato al principio di maggioranza: se il sindacato – vinte le resistenze del datore di lavoro – riesce a vincere il referendum tra i lavoratori interessati, si potrà sedere al tavolo delle trattative in nome e per conto di tutti i dipendenti dell'azienda. La legge inoltre disciplina una contrattazione collettiva per aree territoriali e/o professionali ben definite, considerato che prima dello svolgimento delle elezioni è necessario individuare l'unità contrattuale di riferimento. In tale contesto normativo risulta assai difficile per il sindacato siglare un accordo collettivo. Peraltro, vi è un'ampia porzione di lavoratori privati che secondo la legge e l'interpretazione giurisprudenziale non possono sindacalizzarsi. Infine, vi è una distinzione tra materie per cui è previsto in capo al datore di lavoro un obbligo a

⁸ DOUGLAS E. EDLIN, *Common law theory*. Cambridge University Press, 2007.

contrattare (*mandatory subjects*) e quelle per cui invece l'impresa ha una mera facoltà (*permissive subjects*)⁹.

Infine, si segnala il ruolo determinante svolto dai c.d. *Restatements of law*, classificabili come fonti secondarie e nati con lo scopo di armonizzare il *Common Law* statunitense, grazie all'opera dell'*American Law Institute*¹⁰. Questi si presentano come testi redatti da professori, avvocati, giudici ed altre figure professionali. Ciascun *Restament* è diviso in sezioni, contenenti principi e le regole fondamentali su una materia particolare. La funzione principale di tali opere è soprattutto quella di riformulare i principi giurisprudenziali della Corte Suprema Federale. Sebbene non abbiano efficacia vincolante, questi ultimi conservano un elevato grado di influenza nei processi decisionali.

2. II “*Restatement of Employment Law*”

Nel periodo tra il 1923 e il 1944, l'*American Law Institute* pubblicò un gran numero di *Restatements*¹¹, aventi ad oggetto, tra gli altri, i seguenti ambiti: rapporti di agenzia (*Agency*), diritto internazionale privato (*Conflict of Laws*), contratti (*Contracts*), proprietà (*Property*), ripetizione dell'indebito (*Restitution*), sicurezza (*Security*), fatti illeciti (*Torts*), ecc. Questa serie è stata successivamente ampliata nel 2015 con la pubblicazione del *Restatement of Employment Law*.

⁹ BLANPAIN, R., *Comparativism in Labor Law and Industrial Relations*, in *Comparative Labor Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies*, Kluwer Law International, 2010, 17; FAHLBECK, R., *Reflections on Industrial Relations*, *IJCLIR*, 1996, vol. 12, 311.

¹⁰ L'*American Law Institute (ALI)*, fondato nel 1923, è una organizzazione indipendente negli USA che si occupa di produrre testi scientifici per la modernizzazione, armonizzazione e semplificazione del *common law* statunitense, con la finalità di adattare il diritto alle mutevoli esigenze sociali.

¹¹ Si veda par. 1 per una panoramica sul sistema delle fonti nel diritto del lavoro statunitense.

Il *Restatement of Employment Law* nasce per iniziativa del professor Dean Lance Liebman¹², che, poco dopo la sua nomina come direttore dell'*American Law Institute* nel 1999, incoraggiò il dibattito sul possibile sviluppo di una raccolta di principi del diritto del lavoro¹³. Pertanto, nel 2000, in occasione della riunione annuale dell'*American Law Institute*, il Consiglio approvò la decisione sull'inizio dei lavori per il progetto di un *Restatement* per l'*Employment Law*, nominando quattro redattori¹⁴: il professor Samuel Estreicher¹⁵, il professor Michael C. Harper¹⁶, la professoressa Christine M. Jolls¹⁷ e il professor Stewart J. Schwab¹⁸. Il progetto fu effettivamente lanciato nel 2001, nel corso della riunione tenutasi presso il *Center for Labor and Employment Law* della *New York University School of Law*, che vedeva la partecipazione di accademici, professionisti e giudici esperti in diritto del lavoro¹⁹. Successivamente e dopo lenti sviluppi, la

¹² Professore della *Columbia Law School*, direttore dell'*American Law Institute* dal maggio 1999 al maggio 2014

¹³ “*The Restatement of Employment Law had its genesis with the appointment of Dean Lance Liebman as the fifth Director of the ALI in 1999. Shortly after his appointment, Dean Liebman encouraged discussions of a possible Restatement of Employment Law*” DAU-SCHMIDT, KENNETH G., *Introduction: The American Law Institute's Restatement of Employment Law: Comments and Critiques. 21 Employee Rights and Employment Policy Journal* 245 (2017); si veda anche ESTREICHER, SAMUEL - BODIE, MATTHEW T. - HARPER MICHAEL C. & SCHWAB, STEWART J., *Foreword: The Restatement of Employment Law Project*, 100 CORNELL L. REV. 1245 n.1 (2015).

¹⁴ “*At its 2000 annual meeting, the ALI's Council voted that the Institute should begin work on the project, and shortly after that, the Council appointed four Reporters to begin drafting: Professors Samuel Estreicher, Michael Harper, Christine Jolls, and Stuart Schwab*” DAU-SCHMIDT, KENNETH G., *Introduction: The American Law Institute's Restatement of Employment Law: Comments and Critiques. 21 Employee Rights and Employment Policy Journal*, cit.; si veda anche ESTREICHER, SAMUEL - BODIE, MATTHEW T. - HARPER MICHAEL C. & SCHWAB, STEWART J., *Foreword: The Restatement of Employment Law Project*, cit.

¹⁵ Professore alla *New York University School of Law*, direttore del *Center for Labor and Employment* e co-direttore del *Institute of Judicial Administration*.

¹⁶ Professore alla *Boston University School of Law*.

¹⁷ Professoressa alla *Yale Law School*.

¹⁸ Professore ed ex preside della *Cornell Law School* dal 2004-2014.

¹⁹ “*The project was launched in 2001 at an NYU Center for Labor and Employment meeting of leading employment law academics and practitioners and distinguished judges with experience in the field*” ESTREICHER, SAMUEL - BODIE, MATTHEW T. - HARPER MICHAEL C. & SCHWAB, STEWART J., *Foreword: The Restatement of Employment Law Project*, cit.

professoressa Jolls abbandonava il progetto e il professor Estreicher veniva nominato direttore. Nel 2008, anche il professor Matthew T. Bodie²⁰, prendeva parte ai lavori²¹.

Il *Restatement of Employment Law* si compone di nove capitoli, per ognuno dei quali è indicato il professore responsabile che ne ha curato la stesura²². In particolare, gli argomenti sono suddivisi nel seguente modo²³:

- Capitolo 1 Elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato (Harper)
- Capitolo 2 Contratto di lavoro subordinato: cessazione (Estreicher)
- Capitolo 3 Contratto di lavoro subordinato: trattamento retributivo (Estreicher)
- Capitolo 4 Responsabilità per danno al lavoratore derivante da fatto illecito del datore di lavoro (Harper)
- Capitolo 5 Responsabilità per licenziamento illegittimo in violazione dell'ordine pubblico (Schwab)
- Capitolo 6 Diffamazione, interposizione illecita di manodopera (Harper)

²⁰ Professore alla *Saint Louis University School of Law*.

²¹ “Several years into the project, with wheels spinning slowly, Jolls resigned and Sam Estreicher was named Chief Reporter. Professor Matthew Bodie (Saint Louis) joined in 2008” ESTREICHER, SAMUEL - BODIE, MATTHEW T. - HARPER MICHAEL C. & SCHWAB, STEWART J., *Foreword: The Restatement of Employment Law Project*, cit.

²² “The completed Restatement has nine chapters. It was truly a collective effort, but each of us (indicated by our initials below) took firstdraft responsibility for various chapters” ESTREICHER, SAMUEL - BODIE, MATTHEW T. - HARPER MICHAEL C. & SCHWAB, STEWART J., *Foreword: The Restatement of Employment Law Project*, cit.

²³ RESTATEMENT (THIRD) OF EMPLOYMENT LAW *Chapter 1 – Existence of Employment Relationship* (HARPER, MICHAEL C.) *Chapter 2 – Employment Contracts: Termination* (ESTREICHER, SAMUEL) *Chapter 3 – Employment Contracts: Compensation and Benefits* (ESTREICHER, SAMUEL) *Chapter 4 – Principles of Employer Liability for Tortious Harm to Employees* (HARPER, MICHAEL C.) *Chapter 5 – The Tort of Wrongful Discharge in Violation of Public Policy* (SCHWAB, STEWART J.) *Chapter 6 – Defamation, Wrongful Interference, and Misrepresentation* (HARPER, MICHAEL C.) *Chapter 7 – Employee Privacy and Autonomy* (BODIE, MATTHEW T.) *Chapter 8 – Employee Obligations and Restrictive Covenants* (SCHWAB, STEWART J.) *Chapter 9 – Remedies* (ESTREICHER, SAMUEL)

Capitolo 7 Diritto alla riservatezza del lavoratore (Bodie)

Capitolo 8 Obblighi del lavoratore e patto di non concorrenza (Schwab)

Capitolo 9 Tecniche di tutela (Estreicher)

La realizzazione dell'opera ha richiesto l'intervento di quattro gruppi di lavoro. Il primo gruppo, gli *Advisers* (Consulenti), era formato da circa quaranta giudici, professionisti ed accademici scelti per la loro competenza nel diritto del lavoro dal Consiglio dell'*American Law Institute*. Particolare attenzione è stata dedicata nella selezione degli appartenenti a questa categoria, al fine di garantire che tra gli *Advisers* fossero presenti individui con esperienza in campo sindacale e manageriale. Il secondo gruppo, il c.d. *Members Consultative Group* (membri del gruppo consultivo), era formato da circa duecento membri dell'*ALI* con riconosciuta esperienza nel settore, che si sono offerti volontari per partecipare alle riunioni e commentare le bozze. Il terzo gruppo era costituito dal Consiglio dell'*ALI*, cioè l'organo direttivo dell'organizzazione, composto da circa cinquanta avvocati, giudici e accademici. In tale veste, in Consiglio aveva il ruolo di esaminare le bozze, fornire indicazioni e pareri sull'approvazione dei singoli capitoli e il progetto nel suo complesso. Infine, la stessa *American Law Institute* esaminava le bozze nelle riunioni annuali e infine votava all'unanimità l'approvazione del *Restatement*²⁴.

Nel corso della esecuzione del lavoro, il processo ha visto il susseguirsi di otto bozze (*Preliminary Drafts*) presentate agli *Advisers* e al *Members Consultative Group*, undici bozze (*Council Draft*) presentate al Consiglio e sei bozze (*Tentative Drafts*) presentate ai

²⁴ “As is standard in ALI Restatement projects, four important groups assisted the process. The first was the Advisers, a group of some forty judges, practitioners, and academics selected by the Council for their expertise in employment law. Particular care was taken to ensure that the Advisers included people with considerable experience representing employees, unions, and management. The second was the Members Consultative Group, about 200 members of the ALI with interest in the field and who volunteered to attend meetings and comment on drafts. The third group was the ALI Council; this group of about fifty lawyers, judges, and academics is the governing body of the Institute. The Council considered drafts, gave directions and advice, and decided whether to approve individual chapters and ultimately the project as a whole. Once the overall project was approved, the Council recommended it to the membership for adoption. Finally, the membership of the ALI, the organization's decision-making body, discussed drafts at several annual meetings and ultimately voted unanimously to approve the Restatement” ESTREICHER, SAMUEL - BODIE, MATTHEW T. - HARPER MICHAEL C. & SCHWAB, STEWART J., *Foreword: The Restatement of Employment Law Project*, cit.

soci dell'ALI. Il motivo per cui le bozze presentavano nel titolo la numerazione “terzo” (*Restatement of the Law Third: Employment Law*), non è dovuto alla esistenza di un primo e un secondo *Restatement*, ma alla convenzione dell'ALI secondo cui tutti i *Restatements* pubblicati nel primo periodo della sua storia (dal 1923 al 1944), furono classificati come *Firsts*, così come quelli pubblicati nel secondo periodo (dal 1952 al 1986) come *Seconds* e quelli pubblicati nel terzo periodo (dal 1987 ad oggi) come appartenenti alla *Third series*. Da allora tale convenzione è andata in disuso, motivo per cui la raccolta conserva il nome ufficiale di *Restatement of Employment Law*. Verosimilmente una eventuale successiva revisione dell'opera, le attribuirà il nome di *Restatement (Second) of Employment Law*²⁵.

Pertanto, seguendo le linee guida dettate dall'ALI, la finalità dell'opera è quella di descrivere, chiarire, armonizzare e modernizzare la legge, senza pregiudicare gli orientamenti consolidati. Gli stessi Autori, nel descrivere i lavori preparatori, ammettono che lo sforzo compiuto era finalizzato a cristallizzare la norma, senza alterarla. Si legge nei commenti che il compito più complicato consisteva nell'individuare il “*is, not ought*” (letteralmente “com'è e non come dovrebbe essere”), non trattandosi di apportare un contributo in termini di produzione normativa, non trattandosi di un processo legislativo. In questo senso si è cercato di epurare l'opera da qualsiasi caratterizzazione personale, tendendo a delineare le fattispecie nel modo più coerente ed uniforme possibile, pur operando delle scelte sostanziali²⁶.

²⁵ “*The process saw numerous drafts: altogether, the Restatement of Employment Law had eight Preliminary Drafts presented to the Advisers and Members Consultative Group, eleven Council Drafts presented to the Council, and six Tentative Drafts presented to the membership. These drafts were all entitled “Restatement of the Law Third: Employment Law,” even though the ALI has never had a first or second Restatement of Employment. This numerology followed the ALI convention that all Restatements in the first period of its history, from 1923 to 1944, were Restatement Firsts, all Restatements from 1952 to 1986 were Restatement Seconds, and all Restatements from 1987 to the present were part of the Restatement Third series. The ALI recently changed its convention, and our effort is now simply called the Restatement of Employment Law. Presumably, a later revision of this Restatement, if and when it occurs, will be called the Restatement (Second) of Employment Law*” ESTREICHER, SAMUEL - BODIE, MATTHEW T. - HARPER MICHAEL C. & SCHWAB, STEWART J., *Foreword: The Restatement of Employment Law Project*, cit.; si veda anche <https://www.ali.org/projects/>

²⁶ “*The goal was to describe, clarify, harmonize, and modernize the law, but not to change it in a particular substantive direction. It was an “is, not ought” exercise. We were not acting as aides to a legislative process or members of a legislature. We did not attempt to put our personal stamp on what we thought employment law should be but rather to describe the law as coherently and uniformly as possible. Of course, Reporters*

are not simply scribes, either. When articulating, summarizing, and clarifying the law of fifty jurisdictions, choices had to be made, and we tried to make the better or wiser choices” ESTREICHER, SAMUEL - BODIE, MATTHEW T. - HARPER MICHAEL C. & SCHWAB, STEWART J., *Foreword: The Restatement of Employment Law Project*, cit.; si veda anche WECHSLER, HERBERT. *Restatements and Legal Change: Problems of Policy in the Restatement Work of the American Law Institute*, 13 ST. LOUIS U. L.J. 185, 189–90 (1968).

II. AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE

3. Definizione di lavoratore subordinato e lavoratore autonomo (*Employees v Independent contractors*)

Per quel che concerne i soggetti del rapporto individuale, l'ambito di applicazione della stragrande maggioranza delle tutele previste dal sistema statunitense è circoscritto nell'area del lavoro subordinato (*employment relationship*)²⁷.

La definizione di *employee* assume dunque una rilevanza centrale, per escludere dalle suddette tutele gli altri lavoratori che non possono accedervi, cioè i c.d. "*independent contractors*" (lavoratori autonomi). Pertanto, come è facilmente intuibile, il contenzioso avente ad oggetto la qualificazione del rapporto, trae origine dalla asserita erronea formalizzazione dei lavoratori come *independent contractors*, evidentemente più conveniente per le imprese che, nel tentativo di evitare i costi e le tutele previste dagli ordinamenti federali e nazionali solo in favore dei dipendenti, nonché ridurre al minimo i costi del lavoro, sono incentivate a classificare i rapporti come autonomo piuttosto che subordinati. Tale fenomeno nella letteratura americana è conosciuto con il nome di "*regulatory arbitrage*" a testimonianza della tendenza da parte delle società a costruire un modello di *business* adottando il regime normativo più favorevole²⁸.

Tale fenomeno è senz'altro incoraggiato dalla difficoltà nel circoscrivere il concetto di lavoro subordinato che, negli USA, non ha contorni definiti e può variare sulla base degli

²⁷ ESTREICHER S., HARPER M. C., TIPPETT E. *Cases and Materials on Employment Discrimination and Employment Law, the Field as Practiced, 5th Edition*, 2016

²⁸ "*The classification of some workers as covered "employees" and others as non-covered workers, most often "independent contractors", has been an important issue in labor and employment law for as long as there has been protective legislation only covering "employees". Employers have incentive to misclassify their workers as independent contractors, in an effort to avoid the costs of the protective legislation, or to formulate their business in a way that enables them to use independent contractors rather than employees to minimize regulatory costs. This last strategy is known in the academic literature as "regulatory arbitrage" because the employer constructs his or her business model so as to end up in a cheaper regulatory regime*" DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, 2018, <https://ssrn.com/abstract=3143296>, 1; <http://www.businessdictionary.com/definition/regulatory-arbitrage.html> Regulatory Arbitrage, BUSINESS DICTIONARY [http://perma.cc/7SS4-4TTE].

ordinamenti nazionali e si è intensificato nel corso degli anni, soprattutto a causa della innovazione tecnologica che ha determinato una sempre maggiore complessità nelle dinamiche tradizionali del rapporto di lavoro²⁹.

Per comprendere appieno la nozione di *employee*, occorre dunque prendere le mosse dal principio c.d. *respondeat superior*, importato direttamente dal diritto romano³⁰ e riconosciuto tanto nei paesi di *common law* che nei paesi di *civil law*³¹, secondo cui il datore di lavoro si assume la responsabilità per gli atti illeciti commessi dai propri dipendenti commessi nell'esercizio dell'attività lavorativa³².

Partendo dal suddetto principio, si è giunti ad una definizione per cui l'area del lavoro subordinato sarebbe costituita da quei rapporti in cui una parte contrattuale sia titolare dei poteri direttivi e di controllo nei confronti dell'altra³³. Secondo questa impostazione, la responsabilità si basa su un sinallagma per cui, se, da un lato, il datore di lavoro raccoglie i benefici dalla condotta del dipendente, incidendo sulla prestazione in modo così

²⁹ “The problems of misclassification and regulatory arbitrage to avoid protective legislation have intensified as information technology has allowed increased subcontracting and the development of business models in the sharing economy that pose serious puzzles under the traditional tests of the employment relationship” DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit.; DAU-SCHMIDT KENNETH G., *The Impact of Emerging Information Technologies on the Employment Relationship: New Gigs for Labor and Employment Law*, 2017 U. CHI. LEGAL F. 63, 73-79 (2017).

³⁰ YORAM DINSTEIN. *Israel Yearbook on Human Rights* 1978, Martinus Nijhoff Publishers; *Commentaries on the Law of Master and Servant: Including the Modern Laws on Workmen's Compensation, Arbitration, Employers' Liability, Etc.*, Lawyers co-operative publishing Company, 1913; BRILL RALPH L. (April 1968). “The Liability of an Employer for the Wilful Torts of his Servants,” *Chicago-Kent Law Review*.

³¹ OWEN, RALPH DORNFELD. “Tort Liability in German School Law”. *Law and Contemporary Problems*. *Duke University School of Law*. 20 (1): 72–79.

³² KAPLAN JOHN, WEISBERG ROBERT, BINDER GUYORA. *Criminal Law - Cases and Materials*, 7th ed. 2012, Wolters Kluwer Law & Business, 794; HARGER, LLOYD. “Workers' Compensation, A Brief History”. *Florida Department of Financial Services*. Retrieved 22 June 2010; si veda anche HARPER MICHAEL C., *Using the Anglo-American Respondeat Superior Principle to Assign Responsibility for Worker Statutory Benefits and Protections*. *Boston Univ. School of Law, Public Law Research Paper* (2017).

³³ “under the common law doctrine of respondeat superior, an “employee” is one who a person has the right to “direct and control” in the performance of some compensated duties, and accordingly, it is appropriate to hold the “employer” liable for the torts of the employee he “controls.”” DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of “Employee” in American Labor and Employment Law*, 53 *BULL. COMP. LAB. REL.* 59 (2004).

penetrante, dall'altro si assumerà la responsabilità degli effetti di tale condotta³⁴. Coerentemente, si è ammesso che, nel caso in cui il lavoratore agisca esclusivamente per proprio conto e con modalità non ragionevolmente prevedibili, il datore di lavoro sarà presumibilmente esente da qualsiasi responsabilità³⁵.

Le specificazioni offerte dall'ordinamento federale e da quelli nazionali non sono risolutive. Si trovano infatti norme definitorie che però finiscono per rivelarsi troppo generiche o autoreferenziali. Un esempio in questo senso è offerto dal *National Labor Relations Act (NLRA)*³⁶ che, nel circoscrivere la categoria di lavoratore subordinato, precisa solamente che tale fattispecie non può essere limitata o estesa indistintamente a tutti i collaboratori che prestano la propria attività per una impresa, includendo in questa insieme alcuni soggetti specifici ed escludendone altri, come, ad esempio, gli *independent contractors*, i lavoratori agricoli, i lavoratori domestici, i figli, i coniugi, i supervisori e qualsiasi lavoratore che presta la propria attività per taluno che non può essere qualificato come datore di lavoro³⁷. Anche il *FLSA*³⁸ non sembra apportare alcun contributo

³⁴ "According to the common law doctrine of respondeat superior, an employer is responsible for an employee's torts committed within the scope of employment. Liability is based on the equitable principle that "just as the employer is entitled to reap the benefits of the employee's conduct, so too must the employer bear the responsibilities of that conduct"." DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.; GOLDMAN ALVIN L., *Labor and Employment Law in The United States*, (1996), 133.

³⁵ "It is also relevant to note that if the employee is acting solely for his own behalf, and in a manner which is not reasonably foreseeable, the employer will likely be able to escape liability" DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.; GOLDMAN ALVIN L., *Labor and Employment Law in The United States*, cit., 134.

³⁶ Si veda par. 1 per una sintetica panoramica sul sistema delle fonti nel diritto del lavoro statunitense.

³⁷ "The term "employee" shall include any employee, and shall not be limited to the employees of a particular employer, unless this subchapter explicitly states otherwise, and shall include any individual whose work has ceased as a consequence of, or in connection with, any current labor dispute or because of any unfair labor practice, and who has not obtained any other regular and substantially equivalent employment, but shall not include any individual employed as an agricultural laborer, or in the domestic service of any family or person at his home, or any individual employed by his parent or spouse, or any individual having the status of an independent contractor, or any individual employed as a supervisor, or any individual employed by an employer subject to the Railway Labor Act [45 U.S.C. 151 et seq.], as amended from time to time, or by any other person who is not an employer as herein defined" 29 U.S.C. § 152(3) (2018).

³⁸ Si veda par. 1 sulle fonti del diritto del lavoro nell'ordinamento statunitense.

determinante nel qualificare il lavoratore subordinato come “qualsiasi individuo che è assunto da un datore di lavoro”³⁹, nel definire il verbo “*employ*” (assumere) come “consentire” o “permettere” di lavorare⁴⁰ e nell’includere espressamente nella medesima categoria taluni dipendenti pubblici⁴¹, i lavoratori agricoli non imparentati con il datore di lavoro⁴² e i volontari⁴³.

Una efficace sintesi dei principi ricavabili dal *common law* statunitense è offerta dal *Restatement of Employment Law*⁴⁴, in cui si legge, nella sezione dedicata agli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato (“§ 1.01 *General Conditions for Existence of Employment Relationship*”) che,

- (1) affinché un lavoratore possa definirsi *employee* è necessario che
 - (a) questi presti la propria attività nell’interesse del datore di lavoro,
 - (b) vi sia il consenso del datore di lavoro nel ricevere la prestazione offerta dal lavoratore,

³⁹ “the term “employee” means any individual employed by an employer” 29 U.S.C.A. § 203(e)(1) (2018); si veda anche *Civil Rights Act* of 1964, Title VII, 42 U.S.C. § 2000e(f) (2017); *Age Discrimination in Employment Act*, 29 U.S.C. § 630(f) (2017); *Americans with Disabilities Act*, 42 U.S.C. § 12111(4) (2017); *Employment Retirement Income Security Act*, 29 U.S.C. § 1002(6) (2017); *Family and Medical Leave Act*, 29 U.S.C. § 2611(2) (2012); *Occupational Safety and Health Act*, 29 U.S.C. § 652(6) (2017).

⁴⁰ “Employ [...] includes to suffer or permit to work” 29 U.S.C.A. § 203(g) (2018).

⁴¹ “In the case of an individual employed by a public agency, such term means (A) any individual employed by the Government of the United States [...] any individual employed by the United States Postal Service or the Postal Regulatory Commission; and (C) any individual employed by a State, political subdivision of a State, or an interstate governmental agency, other than such an individual” 29 U.S.C.A. § 203(e)(2) e (2)(A) (2018).

⁴² “such term does not include any individual employed by an employer engaged in agriculture if such individual is the parent, spouse, child, or other member of the employer’s immediate family” 29 U.S.C.A. § 203(e)(3) (2018).

⁴³ “The term “employee” does not include any individual who volunteers to perform services for a public agency which is a State, a political subdivision of a State, or an interstate governmental agency” 29 U.S.C.A. § 203(e)(4) (2018).

⁴⁴ Per una sintetica panoramica sul sistema delle fonti del diritto del lavoro statunitense, si veda par. 1 e 2.

(c) il lavoratore non presti la propria attività per mezzo di una impresa indipendente⁴⁵.

Di seguito, inoltre, è offerta una specificazione del concetto “impresa indipendente” (“*independent business*”), che si ritiene configurabile nella seguente ipotesi:

(2) un lavoratore presta la propria attività a mezzo di una impresa indipendente nel momento in cui questi eserciti il controllo imprenditoriale sulle modalità e sui mezzi utilizzati per rendere il servizio, in funzione del proprio interesse⁴⁶.

Infine, viene ulteriormente delineata la fattispecie del “controllo imprenditoriale” (“*Entrepreneurial control*”):

(3) il controllo imprenditoriale sulle modalità e i mezzi utilizzati per rendere il servizio si sostanzia sul controllo delle decisioni aziendali più importanti, *ivi* incluse l'utilizzazione di lavoratori e la loro collocazione in azienda, l'acquisto e l'installazione di impianti e strumenti di lavoro e la selezione della clientela⁴⁷.

Si è ritenuto che la specificazione proposta dal *Restatement* sembri cogliere efficacemente l'essenza del rapporto di lavoro subordinato, distinguendolo da quello della collaborazione autonoma⁴⁸. Tale definizione è dunque utilizzata dalla giurisprudenza

⁴⁵ “(1) [...] *an individual renders services as an employee of an employer if (a) the individual acts, at least in part, to serve the interests of the employer, (b) the employer consents to receive the individual's services, and (c) the individual does not render the services as an independent business.*” *RESTATEMENT (THIRD) OF EMPLOYMENT LAW § 1.01.*

⁴⁶ “(2) *An individual renders service as an independent business when the individual exercises entrepreneurial control over the manner and means by which the services are performed in order to serve his or her own interests*” *RESTATEMENT (THIRD) OF EMPLOYMENT LAW § 1.01.*

⁴⁷ “(3) *Entrepreneurial control over the manner and means by which services are performed is control over important business decisions, including whether to hire assistants and where to assign them, whether to purchase and where to deploy equipment, and whether to service other customers.*” *RESTATEMENT (THIRD) OF EMPLOYMENT LAW § 1.01.*

⁴⁸ “*We are generally satisfied that the proposed black-letter language of section 1 .01 effectively captures the essence of the employment relationship as distinguished from that of an independent contractor providing services to a consumer or other purchaser.*” *NOLAN, DENNIS R. - ST. ANTOINE, THEODORE J. – SLATER, JOSEPH E. - GOLDMAN, ALVIN. Working Group on Chapter 1 of the Proposed Restatement of Employment Law: Existence of Employment Relationship, 13 EMP. RTS. & EMP. POL'Y J. (2009)*

statunitense per tracciare in modo ulteriormente dettagliato le due fattispecie, mediante l'adozione dei *tests* di cui si è accennato sopra. L'accertamento dello *status* di *employee* con siffatte modalità gode di una ampia diffusione, anche in altri paesi di *common law*, anche se si rileva che negli Stati Uniti vi è una generale tendenza a rimanere ancorati alle originali definizioni sviluppatesi nell'ambito dei rapporti di agenzia, piuttosto che valorizzare le specificazioni offerte dei nuovi testi normativi di volta in volta applicati⁴⁹.

Infatti, è bene tener presente che la maggior parte delle definizioni di *employee* offerte dal *common law* statunitense, sono state importate dai principi giurisprudenziali nati per i rapporti di agenzia. Infatti, secondo il tradizionale *common law*, gli *employees* sono stati definiti come una *sub specie* di agenti, la cui prestazione è, per definizione, particolarmente “condizionata” dal preponente⁵⁰.

I principi sviluppati dalla giurisprudenza statunitense sul rapporto tra preponente e agente, sono raccolti nel *Restatement (Second) of Agency*⁵¹. Nella sezione dedicata a siffatti rapporti, si trovano le definizioni relative ai termini “*master*” (preponente), “*servant*” (agente) e “*independent contractor*” (lavoratore autonomo). Il primo è definito come colui che incarica un agente affinché svolga una attività nell'interesse del preponente, il quale esercita il potere di controllo sulla persona del lavoratore e sulla prestazione materialmente svolta da quest'ultimo⁵². Il termine “*master*” in questa sede è usato in

⁴⁹ “Over time the courts have used such tests as the “right to control” and the “economic reality of dependence” to draw the distinction. Other industrialized societies have applied similar tests to distinguish between an employee and one who provides services as an independent business. But the United States appears more reluctant than most countries to depart from common-law agency principles and to adopt broadly an emphasis on statutory purposes.” NOLAN, DENNIS R. - ST. ANTOINE, THEODORE J. – SLATER, JOSEPH E. - GOLDMAN, ALVIN. *Working Group on Chapter 1 of the Proposed Restatement of Employment Law: Existence of Employment Relationship*, cit.; si veda anche DAVIDOV, GUY. *The Three Axes of Employment Relationships: A Characterization of Workers in Need of Protection*, 52 U. TORONTO L.J. 357, 365-73 (2002).

⁵⁰ “Under the traditional common law, employees have been defined as a subspecies of agent whose actions are particularly aligned with the principal” BODIE, MATTHEW T., *Employment as Fiduciary Relationship*, *Georgetown Law Journal*, 2017; *Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-7*.

⁵¹ Si veda par. 1 per una sintetica panoramica sul sistema delle fonti nel diritto del lavoro statunitense.

⁵² “a principal who employs an agent to perform service in his affairs and who controls or has the right to control the physical conduct of the other in the performance of the service” RESTATEMENT (SECOND) OF AGENCY §2 (1) (1958).

modo equipollente al termine “*employer*” (datore di lavoro). Per quanto riguarda il c.d. “*servant*”, questo è definito dal *Restatement* come l’agente incaricato dal preponente di svolgere una determinata attività nell’interesse e sotto il controllo di quest’ultimo⁵³. Anche in questo caso, il termine “*servant*” è usato in modo intercambiabile con il termine “*employee*” (lavoratore subordinato). Infine, con “*independent contractor*” si fa riferimento a quel soggetto che si obbliga a compiere un servizio per un altro soggetto, senza vincolo di controllo né sulla persona, né sulla prestazione lavorativa⁵⁴.

Per quel che concerne i criteri interpretativi ed alla luce del linguaggio normativo adottato sia delle fonti primarie che secondarie, si sostiene che le Corti chiamate a giudicare sulla qualificazione di un determinato rapporto di lavoro, siano tenute a seguire i canoni previsti dalle disposizioni di riferimento, adottando il medesimo “*plain language*” (linguaggio chiaro), attribuendo il significato comunemente riconosciuto ai termini *ivi* presenti, tenendo anche in considerazione l’evoluzione storica dell’istituto e lo scopo originario che alla norma è stato attribuito dal legislatore del tempo⁵⁵.

Non mancano nel *common law* posizioni sensibilmente divergenti. In questo senso, un altro canone interpretativo comunemente applicato nella giurisprudenza statunitense, con specifico riferimento al contenzioso giuslavoristico, è quello del c.d. “*liberally construe*”

⁵³ “*an agent employed by the master to perform service in his affairs whose physical conduct in the performance of the service is controlled or is subject to the right of control by the master*” RESTATEMENT (SECOND) OF AGENCY §2 (2) (1958).

⁵⁴ “*a person who contracts with another to do something for him but who is not controlled by the other nor subject to the other’s control with respect to his physical conduct in the performance of the undertaking*” RESTATEMENT (SECOND) OF AGENCY §2 (3) (1958)

⁵⁵ “*In interpreting the statutory language, courts are bound to follow the canons of statutory construction by applying the “plain language” of the statute according to its common meaning, examining the legislative history of the statute for legislative intent, and construing the statute consistent with the purposes the legislature had in mind when it passed the statute*” DAU-SCHMID K.G., *The Problem of ‘Misclassification’ or How to Define Who is an ‘Employee’ Under Protective Legislation in the Information Age*, cit.; si veda anche FARBER DANIEL A., *Statutory Interpretation and Legislative Supremacy*, 78 GEO. L.J. 281, 281 (1989).

(interpretazione libera) dei testi normativi, proprio in ragione della loro intrinseca natura “riparatoria” (*remedial in nature*)⁵⁶.

Proprio partendo da questa ultima impostazione, i Tribunali e le Corti americane hanno sviluppato sistemi differenti per l’accertamento della sussistenza della subordinazione, adottando una serie di c.d. “*legal tests*” per definire una impalcatura su cui costruire più precisamente i contorni di tale fattispecie⁵⁷. In particolare, tali accertamenti possono riguardare l’esistenza di un potere di controllo (“*right-to-control test*”), il tipo di realtà economica (“*economic realities test*”) ed altri indici presuntivi, recentemente sviluppati dagli ordinamenti nazionali (“*ABC test*”)⁵⁸.

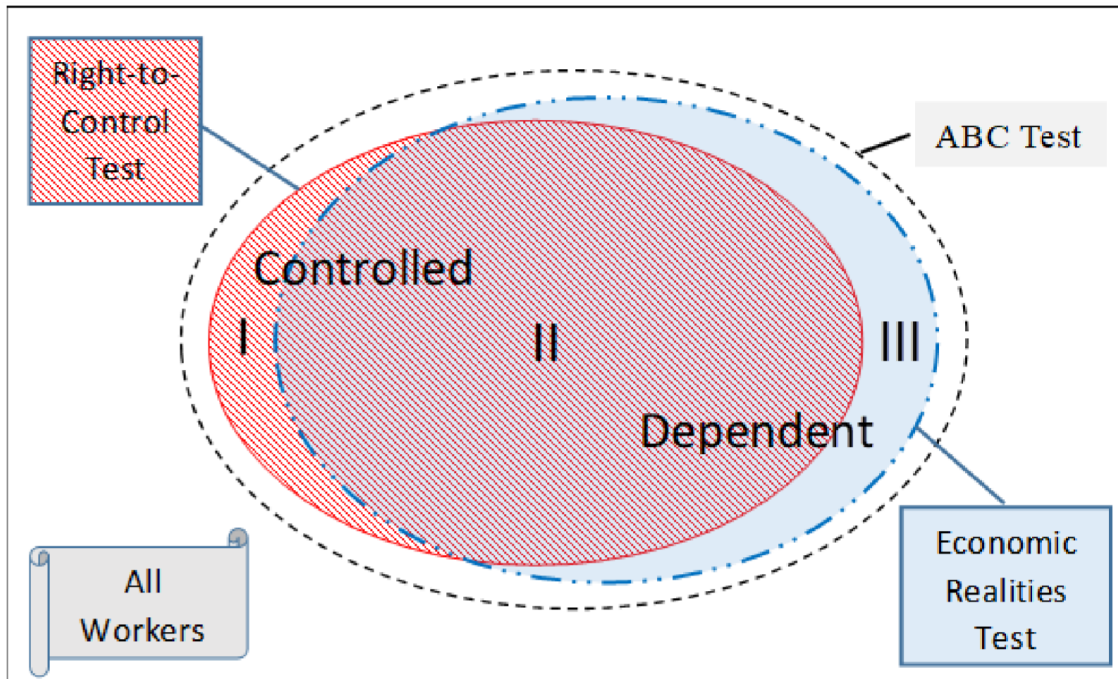
L’esame complessivo dei *tests* consente di tracciare in modo accurato ogni possibile estensione della definizione di *employee*. Una rappresentazione grafica di tale fenomeno è stata proposta⁵⁹ mediante un diagramma di Venn, che di seguito si riporta.

⁵⁶ *An additional canon of statutory construction commonly applied in interpreting labor and employment laws is to “liberally construe” these laws and their coverage because they are “remedial in nature.”* DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit.; si veda anche U.S. Supreme Court (1902). *United States v. Southern Pacific Railroad Company*, 184 U.S. 49.

⁵⁷ “*Because the statutory definitions of who is a covered employee are commonly very general and self-referential, the courts have adopted a series of legal tests to provide structure for arguments as to which employees are covered*” DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit., 1.

⁵⁸ “*The tests include the “right-to-control test,” the “economic realities test,” hybrid tests, and more recently, at legislative direction, the “ABC test.”*” DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit.; DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of “Employee” in American Labor and Employment Law*, cit.

⁵⁹ DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit., 7.



Analizzando l'ampiezza del campo di indagine dei *tests* rappresentati nel diagramma, si è osservato che la definizione di *employee* è senz'altro più circoscritta nel caso del *right-to-control test*, per poi discostarsi sensibilmente nel caso dell'*economic realities test* e espandersi, fino a comprendere una sezione più vasta della somma di entrambe le aree di indagine, con l'*ABC test*. Il primo, infatti, costituito dall'insieme di colore rosso, include tutti i lavoratori che riescano a dimostrare di essere controllati; il secondo, di colore blu, raffigura l'insieme dei lavoratori che riescano a dimostrare il proprio *status* di c.d. "dipendenza economica"; tra questi due insiemi e l'*ABC test*, vi è un gruppo costituito dai c.d. "tests ibridi", che è formata dalla somma del primo e del secondo gruppo, poiché subordinata alla eventualità che il lavoratore riesca a dimostrare sia il controllo da parte del committente che l'esistenza di uno *status* di dipendenza economica; infine, la ulteriore ampiezza coperta dall'area dall'*ABC test*, si giustifica alla luce dell'inversione dell'onere della prova che lo caratterizza (e che si specificherà meglio di seguito), poiché in questo caso l'indagine non solo avrà ad oggetto entrambe le aree ricoperte dagli altri due *tests*,

ma sarà anche subordinata alla eventualità che il committente riesca a provare in giudizio elementi che escludano la presunzione di subordinazione⁶⁰.

Si è osservato in dottrina che, a prescindere dal *test* utilizzato, l'accertamento del controllo del lavoratore è nella stragrande maggioranza dei casi accompagnato anche dalla prova della “dipendenza economica”. In giurisprudenza infatti sono pochissimi i casi in cui all'accertamento del *right-to-control* non segua anche il riscontro degli elementi richiesti dall'*economic realities test*⁶¹. Un esempio in questo senso è offerto dal caso *EEOC v Fawn Vendors*, in cui la Corte, applicando un *hybrid test* (*test* ibrido) in un giudizio tra una società ed un rappresentante di commercio, ha rilevato la presenza di elementi comprovanti lo *status* di *employee*, sulla base del *right-to-control test*, ma non sulla base dell'*economic realities test*, secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto essere classificato come *independent contractor*⁶².

⁶⁰ “Examining the breadth of these three tests in the Venn diagram of all workers in Figure 1, we see that each test describes an ever-broader set of work relationships that are included within the definition of “employment.” The narrowest test is the traditional right-to-control test, represented by the red lined oval that includes all workers who can prove that they are controlled. A little broader is the economic realities test, represented by the solid blue oval which includes all workers who can prove that they are economically dependent. Hybrid tests would include both the red lined oval of controlled workers and the solid blue oval of dependent workers because those test look for either control or dependence. Larger still is the ABC test, represented by the dashed line oval that surrounds both other tests and which consists of all workers for which the employer cannot show lack of control and lack of dependence. There are clearly a lot of workers in area II who are both controlled and dependent and who would be found to be employees under all three tests.” DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit., 6.

⁶¹ “Theoretically there could be workers in area I who are controlled but not economically dependent, but a brief search of cases turned up only one case in which the court thought it had found a worker who satisfied the right-to-control test but not the economic realities test” DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit., 6.

⁶² “applying a hybrid test, the court found a sales representative to be an independent contractor under the economic realities test, but an employee under the right to control test” DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit., 6-7; United States District Court, S.D. Texas, Houston Division (1996) *EEOC v Fawn Vendors*, 965 F. Supp. 909.

Di seguito si esamineranno singolarmente e nel dettaglio i differenti *tests* adottati dalle Corti americane, le loro origini e le argomentazioni offerte dai giudici statunitensi nell'utilizzare l'una o l'altra modalità di accertamento.

4. Il *Direct and Control Test*

Lo strumento principale adottato per l'accertamento della subordinazione può essere considerato il "*direct and control test*" (o *right-to-control test*), un procedimento presuntivo che ha ad oggetto l'indagine sulla capacità dell'impresa di determinare i mezzi e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa⁶³. In questo senso, nel caso in cui emergano, nel corso del giudizio, circostanze comprovanti che l'impresa si sia limitata semplicemente a concordare con il lavoratore una prestazione che contempli la realizzazione di un prodotto finale, lasciando a quest'ultimo il controllo sui tempi, sui luoghi e le modalità della prestazione lavorativa, senza fornire alcuno strumento di lavoro, la fattispecie si inquadrerà nell'ambito del lavoro autonomo (*independent contractor*) e, conseguentemente, non sarà applicabile la disciplina del *respondeat superior*⁶⁴.

In particolare, tale accertamento si traduce nella verifica sulla presente dei seguenti indizi: il livello di competenze del lavoratore necessarie per svolgere la prestazione, l'assegnazione di strumenti di lavoro; la durata del rapporto; la facoltà dell'imprenditore di assegnare ulteriori mansioni al lavoratore, l'entità della discrezionalità del lavoratore sui tempi di lavoro; le modalità di pagamento; la facoltà del lavoratore di avvalersi della collaborazione di terzi soggetti; il carattere ordinario o straordinario della prestazione; la

⁶³ "The "*direct and control*" test concerns the capacity of the contractor to regulate the means and manner of job performance" DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.; ROTHSTEIN MARK A. & LIEBMAN LANCE, *Employment Law* 548 (1999).

⁶⁴ "If the contractor of work merely specifies the final product, while the contractee controls the time, place and means of his or her work, and provides his or her own tools and materials, it is likely the contractee will be found to be an independent contractor [...] And thus, the employer will not be responsible for the injuries caused by the independent contractor" DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.

pre-esistenza di un attività economica di cui il lavoratore sia titolare; l'attribuzione di *benefit*; il trattamento fiscale del lavoratore⁶⁵.

Tale indagine è fortemente condizionata dall'accertamento dei fatti e richiede un'analisi dell'intero rapporto, tenendo in considerazione la totalità delle circostanze, specialmente quelle relative all'elemento principale costituito dall'effettivo controllo esercitato dall'imprenditore. Il venir meno di tale requisito, infatti, determinerà la qualificazione del lavoratore come *independent contractor* ed escludere quindi la applicazione della disciplina del *respondeat superior*⁶⁶.

Il *direct and control test* è stato importato dalla giurisprudenza sviluppata sul rapporto di agenzia, che, nello stabilire se ad un preponente fosse estendibile la condotta illecita e dannosa verso terzi posta in essere dall'agente, accertava entro che limiti il primo esercitasse i poteri di controllo sul secondo, in modo tale da essere ragionevolmente considerato responsabile per il lavoratore⁶⁷. In questo senso, la Suprema Corte degli Stati Uniti ha chiarito che si è in presenza di un rapporto di agenzia ogniqualvolta il preponente (assimilato in questo caso al datore di lavoro) eserciti il potere di stabilire le modalità con

⁶⁵ “In determining whether a hired party is an employee under the general common law of agency, we consider the hiring party's right to control the manner and means by which the product is accomplished. Among the other factors relevant to this inquiry are the skill required; the source of the instrumentalities and tools; the location of the work; the duration of the relationship between the parties; whether the hiring party has the right to assign additional projects to the hired party; the extent of the hired party's discretion over when and how long to work; the method of payment; the hired party's role in hiring and paying assistants; whether the work is part of the regular business of the hiring party; whether the hiring party is in business; the provision of employee benefits; and the tax treatment of the hired party” U.S. Supreme Court (1989). *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, 490 U.S. 730, at 751-52; si veda anche United States Court of Appeals for the Fourth Circuit (1991). *Nationwide Mut. Ins. Co. v. Darden*, 503 U.S. 318.

⁶⁶ “The test is a “totality of the circumstances” test in which none of the examined factors is necessary or controlling. If the agent is sufficiently outside of the principal's control, then he or she is an “independent contractor,” not subject to the doctrine of respondeat superior or protective statutes that use this tort law definition of employee” DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit.; U.S. Supreme Court (1968) *NLRB v. United Ins. Co. of America*, 390 U.S.254, 258; si veda anche United States Court of Appeals for the Fourth Circuit (1991). *Nationwide Mut. Ins. Co. v. Darden*, cit.

⁶⁷ “This test was borrowed from common law tort agency doctrine designed to determine whether a principal sufficiently “controlled” the work of an agent so that the principal could reasonably be held liable for torts committed by that agent under the doctrine of “respondeat superior”.” DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit.; si veda anche U.S. Supreme Court (1973) *Logue v. United States*, 412 U.S. 521.

cui una determinata attività debba essere svolta, unitamente al risultato da raggiungere, cioè “non solo ciò che deve essere fatto, ma anche il modo con cui deve essere fatto”⁶⁸. Tale principio è pacificamente recepito dal diritto statunitense⁶⁹.

Una ulteriore finalità posta alla base del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato mediante il *direct and control test* è quella di verificare, una volta accertata la esistenza di poteri direttivi e di controllo, se il datore di lavoro abbia adottato le misure necessarie per prevenire la condotta illecita del proprio dipendente, della cui responsabilità dovrà farsi direttamente carico⁷⁰. Si è dunque giustificato tale meccanismo sanzionatorio alla luce dei principi di *fairness* (correttezza) ed *equity* (equità), che impongono all’imprenditore di accettare gli oneri derivanti da un rapporto a fronte dei benefici che trae dalla prestazione del dipendente⁷¹.

Come anticipato, quindi, l’accertamento in esame consente al giudice di specificare gli elementi che compongono la fattispecie di lavoro subordinato, in presenza di definizioni legali generiche e “circolari”, tanto da essere considerato dalla Corte Suprema statunitense il *test* predefinito nel contenzioso avente ad oggetto la qualificazione del rapporto, anche se originariamente nato per i rapporti di agenzia⁷², soprattutto in quei casi

⁶⁸ “*the relation of master and servant exists whenever the employer retains the right to direct the manner in which the business shall be done, as well as the result to be accomplished, or, in other words, not only what shall be done, but how it shall be done*” U.S. Supreme Court (1889) *Singer Mfg. Co. v. Rahn*, 132 U.S. 518, 523.

⁶⁹ Come chiarito, ad esempio, dalla Corte Suprema del Nevada: “*Nevada’s policy rationale for the doctrine of respondeat superior is grounded on the theory of control*” Supreme Court of Nevada (1978) *National Convenience Stores, Inc. v. Fantauzzi*, 584 P.2d 689.

⁷⁰ “*The purpose of defining “employee” by applying the “direct and control” test under tort law is to ensure that the proper party pays for the wrongs. This test meets that purpose since it determines whether the employer has the right to control how the employee performs his work and the precautions that are undertaken in the course of that work*” DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of “Employee” in American Labor and Employment Law*, cit.; KYOUNGSEON KIM, *A Study of the Definition of “Employee” under the Federal Employment and Labor Statutes*, 11-12

⁷¹ “*efficiency, as well as the basic concepts of fairness and equity, dictates that the employer should accept the burdens that accompany the benefits of its respective operation*” DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of “Employee” in American Labor and Employment Law*, cit.; si veda anche DOBBS DAN B., *The Law Of Torts*, Vol. 2, 909 (2001).

⁷² “*Despite its separate common law origin and purpose, the Supreme Court has stated that this is the default test for federal protective legislation where congress defines the term “employee” by merely*

in cui anche la legge federale o statale espressamente esclude la categoria degli *independent contractors* dalle tutele previste per gli *employees*⁷³.

L'*Internal Revenue Service*⁷⁴ ha fornito una versione semplificata del *right-to-control test*, operando una distinzione tra i fattori considerati dalla giurisprudenza maggioritaria in tre gruppi aventi in comune, il primo “il controllo sulla prestazione”, il secondo “il controllo economico” e il terzo “il rapporto tra le parti”⁷⁵. Questa variante è comunemente chiamata "*IRS Test*" e gode di un'ampia applicazione tra le agenzie amministrative statali⁷⁶.

In giurisprudenza, l'accertamento sugli elementi sviluppati nell'ambito del *right-to-control test* è adottato per l'applicazione della maggior parte delle leggi federali che disciplinano i rapporti di lavoro e le relazioni sindacali⁷⁷. Tra queste, si possono segnalare

referring again to the term employee in a circular fashion, without further elaboration" DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit.; U.S. Supreme Court (1989). *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, cit.; si veda anche United States Court of Appeals for the Fourth Circuit (1991). *Nationwide Mut. Ins. Co. v. Darden*, cit., 322-323.

⁷³ “*If the statute expressly exempts “independent contractors” that is also sometimes taken as an indication that the legislature intended the right-to-control test*” DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit.; si veda anche Supreme Court of California (1989) *S.G. Borello & Sons, Inc. v. Dept. of Indus. Relations*, 769 P.2d 399.

⁷⁴ L'*Internal Revenue Service*, abbreviato in *IRS*, è l'agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi negli Stati Uniti d'America.

⁷⁵ “*The IRS has produced a “simplified” version of the right-to-control test which groups the considered factors into three aspects of the work relationship: “behavioral control,” “financial control,” and the “relationship of the parties”.*” DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit.; si veda anche Supreme Court of California (1989) *S.G. Borello & Sons, Inc. v. Dept. of Indus. Relations*, cit.

⁷⁶ BUSCAGLIA CHRISTOPHER (2009) *Crafting a Legislative Solution to the Economic Harm of Employee Misclassification*, 9 U.C. DAVIS BUS. L.J. 111.

⁷⁷ BODIE, MATTHEW T., *Participation as A Theory of Employment*, 89 NOTRE DAME L. REV. 661, 679 (2013); FOX, MICHAEL W., *Who's an Employee, Who's the Employer? It's Not As Easy As You Might Think*, 2016 TXCLE ADV. BUS. L. 1, Appendix 25 (2016); United States Court of Appeals for the Fourth Circuit (1991). *Nationwide Mut. Ins. Co. v. Darden*, cit., 322-23; United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (2003) *Clackamas Gastroenterology Assoc., P. C. v. Wells*, 538 U.S. 440; United States Court of Appeals, Seventh Circuit (1996) *Alexander v. Rush North Shore Medical Center*, 101 F.3d 487.

il *National Labor Relations Act (NLRA)*⁷⁸, il Titolo VII del *Civil Rights Act* del 1964 (*CRA*)⁷⁹, l'*Americans with Disabilities Act (ADA)*⁸⁰, l'*Age Discrimination in Employment Act (ADEA)*⁸¹, l'*ERISA*, l'*Occupational Safety and Health Act (OSHA)*⁸²; il *Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN)*⁸³, il *Federal Unemployment Tax Act (FUTA)*⁸⁴, il *Federal Insurance Contributions Act (FICA)*⁸⁵ e l'*Internal Revenue Code (IRC)*⁸⁶. I medesimi criteri sono anche adottati per l'applicazione di diverse leggi statali sul risarcimento dei danni derivanti nel rapporto di lavoro⁸⁷. Non mancano posizioni

⁷⁸ Si veda par. 1 per una sintetica panoramica sul sistema delle fonti nel diritto del lavoro statunitense.

⁷⁹ *Civil Rights Act* è il complesso di leggi sui diritti civili emanate negli USA. In particolare, il *Civil Rights Act* del 1964 (legge pubblica, approvata dalla 88a legislatura, entrata in vigore il 2 luglio 1964.) dichiarò illecite le disparità di trattamento nella registrazione per le elezioni (negli Stati Uniti non si ha diritto di voto in modo automatico al raggiungimento della maggiore età, ma è necessaria una esplicita richiesta per l'iscrizione in un registro dei votanti) e la segregazione razziale nelle scuole, sul posto di lavoro e nelle strutture pubbliche in generale ("*public accommodations*"). Il Titolo VII del *Civil Rights Act del 1964*, codificato come Sottocapitolo VI del capitolo 21 e segg. (*Title 42 - Chapter 21 - Subchapter VI - § 2000e Definitions, Cornell Law School*) vieta la discriminazione da parte dei datori di lavoro sulla base di razza, colore, religione, sesso o origine nazionale (*Civil Rights Act of 1964 - CRA - Title VII - Equal Employment Opportunities - 42 US Code Chapter 21, FindUSLaw.com*).

⁸⁰ L'*Americans with Disabilities Act* è una legge sui diritti civili che vieta la discriminazione degli individui con disabilità in tutti i settori della vita pubblica, compresi i posti di lavoro, le scuole, i trasporti e tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico (<https://adata.org/learn-about-ada>).

⁸¹ L'*Age Discrimination in Employment Act* del 1967 tutela candidati e dipendenti di età pari o superiore ai 40 anni dalla discriminazione in base all'età nell'assunzione, promozione, licenziamento, risarcimento, condizioni o privilegi nel rapporto di lavoro.

⁸² Si veda par. 1 per una sintetica panoramica sul sistema delle fonti nel diritto del lavoro statunitense.

⁸³ Il *Worker Adjustment and Retraining Notification Act* del 1988 è una legge che tutela i dipendenti, le loro famiglie, imponendo alla maggior parte dei datori di lavoro con 100 o più dipendenti di comunicare ai lavoratori con un preavviso di almeno 60 giorni la cessazione dell'attività e i licenziamenti collettivi.

⁸⁴ Il *Federal Unemployment Tax Act* è una legge federale che prevede il versamento di indennità di disoccupazione ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro.

⁸⁵ Il *Federal Insurance Contributions Act* regola il contributo federale sulle retribuzioni, a carico sia dei dipendenti che dei datori di lavoro, finalizzato a finanziare programmi di sicurezza sociale o di assicurazione medica (ad es. *Medicare*) amministrati dal governo degli Stati Uniti, riguardante pensionati, persone con disabilità e figli di lavoratori deceduti. Sul punto si veda O'SULLIVAN, ARTHUR; SHEFFRIN, STEVEN M. (2003). *Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. 367.*

⁸⁶ L'*Internal Revenue Code* costituisce l'insieme delle norme fiscali federali degli Stati Uniti.

⁸⁷ Si veda, ad es., Supreme Court of Indiana (2001). *GKN Co. v. Magness*, 744 N.E.2d 397, 403.

sensibilmente divergenti in giurisprudenza, poiché alcune Corti sembrano ancora applicare un *test* ibrido, prevalentemente incentrato sul potere di controllo, nell'applicazione di alcune leggi sulla discriminazione⁸⁸.

5. *L'Economic Realities Test*

Come anticipato *sub par.* II di questo capitolo, le definizioni offerte dalle leggi federali americane sullo *status* di *employee* sono spesso caratterizzate da una eccessiva genericità. Il *Fair Labor Standards Act*⁸⁹ ne è un esempio, nel qualificare il lavoratore subordinato semplicemente come “qualsiasi individuo assunto da un datore di lavoro”⁹⁰ e nell'attribuire al verbo “*employ*” (letteralmente “assumere”) il significato di “consentire” o “permettere” di lavorare⁹¹, riconducendo di conseguenza all'accertamento di tale qualifica, la applicazione di un complesso di norme⁹², ad es. la disciplina sulla retribuzione minima⁹³, la regolamentazione sul lavoro straordinario⁹⁴, le restrizioni in materia di lavoro minorile⁹⁵ e il divieto di discriminazioni⁹⁶.

Pertanto, nell'interpretazione ed applicazione delle suddette norme, la Suprema Corte talvolta utilizza, invece del *right-to-control test*, il c.d. “*economic realities test*”

⁸⁸ BURRY BENJAMIN F., *Testing Economic Reality: FLSA and Title VII Protection for Workfare Participants*, 1 U. CHIC. LEGAL F. 561 (2009).

⁸⁹ Si veda par. 1 per una sintetica panoramica sul sistema delle fonti nel diritto del lavoro statunitense.

⁹⁰ “*the term “employee” means any individual employed by an employer*” 29 U.S.C.A. § 203(e)(1) (2018).

⁹¹ 29 U.S.C.A. § 203(g) (2018).

⁹² 29 U.S. Code (1994) Chapter 8 - FAIR LABOR STANDARDS §§ 201-219.

⁹³ 29 U.S. Code § 206. *Minimum wage*

⁹⁴ 29 U.S. Code § 207. *Maximum hours*

⁹⁵ 29 U.S. Code § 212. *Child labor provisions*

⁹⁶ Equal Pay Act of 1963 - EPA - 29 U.S. Code Chapter 8 § 206(d) *Prohibition of sex discrimination*.

(letteralmente, esame sulla realtà economica)⁹⁷. Tale accertamento ha ad oggetto principalmente l'attività economica nel suo complesso ("*whole activity*") in cui il lavoratore è inserito⁹⁸. In quest'ottica, non assumono un carattere decisivo nel determinare la natura del rapporto di lavoro le definizioni di *employee* ed *independent contractors* sviluppate dal *common law*, né le formalizzazioni pattuite dalle parti⁹⁹. In questo senso si è espressa la dottrina a sostegno dell'applicazione e della efficacia del *test* in esame, laddove si ritiene che l'unico parametro affidabile per la corretta qualificazione del rapporto di lavoro sia proprio la analisi della realtà economica, non già la denominazione assegnata dall'imprenditore.

Pertanto, l'accordo che qualifica il lavoratore come autonomo non è indicativo della realtà economica e dunque irrilevante per determinare lo *status* del lavoratore¹⁰⁰.

Piuttosto, il vero oggetto di indagine è la dipendenza economica del lavoratore nei confronti dell'impresa per cui presta la propria attività¹⁰¹. In particolare, gli elementi

⁹⁷ U.S. Supreme Court (1961) *Goldberg v. Whitaker House Co-op., Inc.*, 366 U.S. 28.

⁹⁸ "*The economic realities test focuses on the "whole activity" surrounding the employment relationship in determining whether the workers are employees for the purposes of the Act.*" DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.; si veda anche U.S. Supreme Court (1974) *Rutherford Food Corp. v. McComb*, 331 U.S. 722.

⁹⁹ "*Neither the common law definitions of employee and independent contractor nor any agreement between the parties are controlling in determining the nature of the relationship*" DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.; si veda anche ROTHSTEIN MARK A. & LIEBMAN LANCE, *Employment Law*, cit., 265.

¹⁰⁰ "*the economic realities of the relationship, and not the label an employer gives it, are determinative. Thus, an agreement between an employer and a worker designating or labeling the worker as an independent contractor is not indicative of the economic realities of the working relationship and is not relevant to the analysis of the worker's status*" WEIL, DAVID (July 15, 2015). "*The Application of the Fair Labor Standards Act's "Suffer or Permit" Standard in the Identification of Employees Who Are Misclassified as Independent Contractors*" *United States Department of Labor*.

¹⁰¹ "*the economic realities test considers whether the individuals at issue are economically dependent on the business for which they labor*" DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.; si veda anche ROTHSTEIN MARK A. & LIEBMAN LANCE, *Employment Law*, cit., 265, 266.

caratterizzanti il *test* sono i seguenti (non si discostano totalmente da quelli richiesti dal *right-to-control test*, essendo talvolta coincidenti con questi ultimi¹⁰²):

- (1) il livello di controllo esercitato dal presunto *employer* sulle modalità della prestazione;
- (2) l'entità degli investimenti per impianti e strumenti di lavoro da parte del lavoratore;
- (3) le opportunità economiche del lavoratore, in termini di profitti e perdite;
- (4) il livello di competenze richieste per l'attività lavorativa;
- (5) il grado di permanenza e continuità del rapporto e
- (6) la misura in cui la prestazione resa dal lavoratore è parte integrante dell'attività dell'impresa¹⁰³.

Come anticipato, dunque, l'accertamento dello *status* di *employee*, secondo i parametri dell'*economic realities test* è subordinato alla dimostrazione da parte del lavoratore della propria "dipendenza economica" rispetto alla realtà aziendale con cui interagisce¹⁰⁴. Tale

¹⁰² "In determining economic dependence, the court considers a list of factors concerning the relationship and the situation of the agent that is generally very similar to the list of factors considered under the right-to-control test." DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit.

¹⁰³ "In determining who constitutes an "employee" under the test, courts have used a number of factors such as: (1) the degree of control exercised by the alleged employer; (2) the extent of the relative investments in equipment and material; (3) the worker's opportunity for profit and loss through the managerial skill; (4) the skill and initiative required for the work; (5) the permanence of the relationship; and (6) the extent to which the service rendered is an integral part of the alleged employer's business" DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.; si veda anche ROTHSTEIN MARK A. & LIEBMAN LANCE, *Employment Law*, cit., 266; United States Court of Appeals, Third Circuit (1985) *Donovan v. DialAmerica Mktg., Inc.*, 757 F.2d 1376, 1382 ("1) the degree of the alleged employer's right to control the manner in which the work is to be performed; 2) the alleged employee's opportunity for profit or loss depending upon his managerial skill; 3) the alleged employee's investment in equipment or materials required for his task, or his employment of helpers; 4) whether the service rendered requires a special skill; 5) the degree of permanence of the working relationship; 6) whether the service rendered is an integral part of the alleged employer's business")

¹⁰⁴ "To establish that a person is an "employee" under this test, the plaintiff must show that under the "economic realities" of the situation, the agent is "economically dependent" on the principal so that it would fulfill the purposes of the legislation to include the agent as covered under the act" DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit.

indagine, analogamente a quella relativa al *right-to-control*, è fortemente condizionata dall'accertamento dei fatti e richiede un'analisi dell'intero rapporto, tenendo in considerazione la totalità delle circostanze¹⁰⁵.

Si è ritenuto che questo *test* sembri avere la preferenza nei casi in cui sia richiesta l'applicazione di leggi federali che definiscono l'*employee* in modo ampio e che quindi sono tendenzialmente orientate a garantire una generale applicazione della disciplina protettiva¹⁰⁶.

Un esempio in questo senso è offerto dal caso *Rutherford Food Corp. v. McComb*, in cui la Suprema Corte, nell'applicare il *Fair Labor Standards Act*¹⁰⁷, osservava che il testo normativo conteneva ulteriori specificazioni tese ad estendere le tutele *ivi* previste, riservate agli *employees*, anche ad altre categorie di lavoratori, di norma non qualificabili come tali secondo gli *standards* del *common law*¹⁰⁸. Ed infatti, proprio in considerazione degli elementi emersi nel corso del giudizio, che hanno permesso una analisi accurata della realtà economica aziendale dell'impresa ricorrente, era stata riconosciuta la qualifica di *employees* ai lavoratori convenuti. L'*iter* logico seguito dalla Corte valorizzava le seguenti circostanze fattuali: 1) gli impianti e gli strumenti utilizzati dai lavoratori erano forniti dalla società; 2) i lavoratori coinvolti non erano titolari di attività

¹⁰⁵ “*This inquiry is highly fact-dependent and requires an analysis of the entire employment relationship*” DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of “Employee” in American Labor and Employment Law*, cit.; si veda anche DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit. (“*Like the right-to-control test, the economic realities test is a “totality of the circumstances” test in which none of the examined factors is necessary or controlling*”); U.S. Supreme Court (1974) *Rutherford Food Corp. v. McComb*, cit.

¹⁰⁶ “*The economic realities test is generally used where the definition of “employee” or “to employ” in the statute elaborates beyond a circular definition in a way that shows an intent at broad coverage, or where the legislative history shows evidence of such broad intent.*” DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, cit.; si veda anche United States Court of Appeals for the Fourth Circuit (1991). *Nationwide Mut. Ins. Co. v. Darden*, cit., 322-23

¹⁰⁷ Si veda par. 1 sulle fonti del diritto del lavoro statunitense.

¹⁰⁸ “*this Act contains its own definitions, comprehensive enough to require its application to many persons and working relationships which, prior to this Act, were not deemed to fall within an employer-employee category [...] the Act concerns itself with the correction of economic evils through remedies that were unknown at common law*” U.S. Supreme Court (1974) *Rutherford Food Corp. v. McComb*, cit., 727-729.

individuali con propria organizzazione aziendale che gli permettesse di articolare i turni, alternando le prestazioni da una struttura ad un'altra; 3) i lavoratori erano costantemente supervisionati dal responsabile dello stabilimento; 4) vi era una stretta relazione di dipendenza tra i profitti percepiti dai lavoratori e l'attività prestata per l'impresa¹⁰⁹. Pertanto, si rilevava una c.d. "dipendenza economica" dei lavoratori nei confronti della società, tanto da consentire l'estensione dello *status* di *employees* anche a questi, conformemente alla *ratio* del *FLSA*¹¹⁰.

Il *Fair Labor Standards Act* tendenzialmente appartiene a quel gruppo di leggi in cui la disciplina protettiva si estende ad un ampio spettro di lavoratori¹¹¹, tanto da essere considerata la legge contenente la definizione più estesa di *employee*, rispetto a qualsiasi altro testo normativo¹¹². Proprio in applicazione delle disposizioni *ivi* contenute, la *Court of Appeals, Fifth Circuit*, con sentenza *Mednick v. Albert Enterprises, Inc.*, enunciava il principio secondo cui i termini "*employee*", "*independent contractor*" e "*employer*" devono essere determinati alla luce degli scopi della legge di riferimento¹¹³, ammettendo

¹⁰⁹ "The Court determined in *Rutherford* that, according to the economic realities of the situation, the workers at issue were employees under the FLSA. The Court based this decision on the facts that: (1) the company's equipment and facilities were used by the workers; (2) the workers had no business organization that could or did shift from one facility to another; (3) the workers were under close supervision by the managing official of the plant; and (4) the profits to workers depended upon their work.28 Therefore, the workers in question were economically dependent on the business for which they worked, and thus employees under the act." DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.; U.S. Supreme Court (1974) *Rutherford Food Corp. v. McComb*, cit., 730.

¹¹⁰ "Therefore, the workers in question were economically dependent on the business for which they worked, and thus employees under the act" DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.

¹¹¹ "The Fair Labor Standards Act is social legislation intended to cover a wide spectrum of workers" DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.

¹¹² "the broadest definition that has ever been included in any one act", 81 CONGRESSIONAL RECORD 7,657 (1937); DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.

¹¹³ "the meaning of such words as "employee," "independent contractor," and "employer," are "to be determined in light of the purposes of the legislation in which they are used"." DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.; United States Court of Appeals, Fifth Circuit (1975) *Mednick v. Albert Enterprises, Inc.*, 508 F.2d 297-299.

che il criterio di applicazione deve essere rinvenuto nella *ratio* del testo normativo che regola tali fattispecie¹¹⁴. Pertanto, si legge nella motivazione del provvedimento, che, in applicazione del *FLSA*, non può ignorarsi che lo scopo della legge è quello di tutelare quei lavoratori che si trovano in posizione di dipendenza economica, nel momento in cui un determinato rapporto di lavoro rappresenta la loro unica fonte di sostentamento¹¹⁵.

Tuttavia, non sempre è possibile adottare criteri universali per la definizione del concetto di “dipendenza economica”, che può essere oggetto di interpretazioni differenti anche nell’ambito del medesimo testo normativo¹¹⁶. Un esempio in questo senso è offerto dalla sentenza *Donovan v. Brandel*, in cui la Corte, proprio in applicazione del *FLSA*, escludeva che alcuni lavoratori agricoli migranti, che prestavano la propria attività presso una azienda agricola per la raccolta di sottaceti, fossero lavoratori subordinati e quindi avessero diritto alle tutele previste dal testo normativo. Tra i motivi dell’esclusione vi erano la temporaneità del rapporto con l’azienda (sebbene il 40-50% dei lavoratori facesse ritorno annualmente¹¹⁷), il livello richiesto nell’espletamento dell’attività lavorativa e la circostanza per cui non potessero questi ritenersi parte integrante della attività dell’agricoltore¹¹⁸.

¹¹⁴ “*The ultimate criteria are to be found in the purposes of the act.*” United States Court of Appeals, Fifth Circuit (1975) *Mednick v. Albert Enterprises, Inc.*, cit.

¹¹⁵ “*The purpose of the FLSA, according to the court, is “to protect those whose livelihood is dependent upon finding employment in the business of others”.*” DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of “Employee” in American Labor and Employment Law*, cit.; United States Court of Appeals, Fifth Circuit (1975) *Mednick v. Albert Enterprises, Inc.*, cit.

¹¹⁶ “*According to one commentator, the reason for these failures is due to the fact that the economic realities test focuses on economic dependence, which is an inherently subjective concept*” DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of “Employee” in American Labor and Employment Law*, cit.; CARLSON, RICHARD R. *Why the Law Still Can’t Tell an Employee When it Sees One and How it Ought to Stop Trying*, 22 BERKELEY J. EMP. & LAB. L. 295, 302-304 (2001).

¹¹⁷ “*Although between 40-50% of the workers returned annually*” CARLSON, RICHARD R. *Why the Law Still Can’t Tell an Employee When it Sees One and How it Ought to Stop Trying*, cit.

¹¹⁸ “*migrant farm workers who labored as “pickle-pickers” were not employees and thus, not entitled to the protections of the Act. The court had several reasons for denying the migrant workers protection. Most notably, the court relied on the facts that there the workers had a temporary relationship with the farm, pickle picking requires a degree of skill, the farmer lacked control over the workers, and the pickle-pickers were not an integral part of the farmer’s operation*” DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The*

La pronuncia in esame è stata oggetto di critiche, nel momento in cui, fondandosi sull'accertamento avente ad oggetto la presenza di una "dipendenza economica", non aveva tenuto conto del fatto, emerso in giudizio, che il lavoro di raccolta di sottaceti comportasse inequivocabilmente lunghe ore di lavoro per compensi relativamente bassi. In questo senso, la critica si fondava sulla osservazione per cui, il testo normativo della cui applicazione si discuteva (*FLSA*), avesse la finalità di correggere proprio tali disparità. In aggiunta, si è rilevato che l'interpretazione fornita dalla Corte nel caso *Brandel* non avrebbe neanche tenuto conto della oggettiva "realtà economica" in cui tali lavoratori erano inseriti, evidenziando il loro stato di evidente vulnerabilità (trattandosi di lavoratori agricoli migranti), dunque bisognosi più di altri individui della protezione offerta dal testo normativo. Da ultimo, anche la considerazione per cui la Corte avesse attribuito rilevanza al livello delle mansioni per la raccolta di sottaceti, si è evidenziato come, seguendo questa impostazione, si finirebbe per privare di ogni senso tale accertamento, essendo impossibile escludere che qualsiasi tipo di attività lavorativa richieda almeno un livello minimo di "abilità"¹¹⁹.

Tuttavia, nonostante le difformità sopra evidenziate, si è ammesso che l'*economic realities test* rappresenta ancora lo strumento più fedele (rispetto al *direct and control test*) per l'interpretazione e la realizzazione delle finalità perseguite dal *Fair Labor Standards Act*¹²⁰.

Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law, cit.; United States Court of Appeals, Sixth Circuit (1984) *Donovan v. Brandel*, 736 F.2d 1114.

¹¹⁹ "As a matter of policy, it seems fundamentally unfair to exclude workers such as the "picklepickers" who may be working long hours for a relatively low wage. This would seem to be the exact problem that the *FLSA* was enacted to correct. In addition, the court's interpretation of the "economic realities" test as used in *Brandel* would exclude vulnerable classes of workers, like migrant farm workers, who most need the protection of the Act. For example, if picking pickles is a "skill" as the court held, it is hard to imagine an occupation which would not require "skill"." DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.; United States Court of Appeals, Sixth Circuit (1984) *Donovan v. Brandel*, cit.; ROTHSTEIN MARK A. & LIEBMAN LANCE, *Employment Law*, cit., 266.

¹²⁰ "Despite the problems with the economic realities test, however, even its critics concede that it meets the purposes of the *FLSA* better than the common law direct and control test" DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.;

6. L'ABC Test

Il terzo *test* comunemente usato per l'accertamento della fattispecie di lavoro subordinato è il c.d. "ABC Test" che, sebbene originariamente sviluppato in Wisconsin nel 1935¹²¹, ha goduto di una recente rinascita, dettata soprattutto dall'insoddisfazione che il *right-to-control* e l'*economic reality tests* hanno causato, in termini di incertezza e genericità. Lo scopo principale dell'ABC test, dunque, è la riduzione del rischio del problema di "misclassification" (errata classificazione)¹²².

Una specificazione degli elementi richiesti dal *test* in esame può ricavarsi dalla *Massachusetts General Law* che, alla *Section 148B(a), Part I, Title XXI, Chapter 149* (nella cui rubrica si legge, letteralmente, che "I soggetti che prestano i propri servizi, non autorizzati ai sensi del presente capitolo, sono considerati lavoratori subordinati, ad eccezione di"¹²³), introducendo una vera e propria presunzione di subordinazione, esplicita il percorso valutativo da seguire per la esclusione della estensione dello *status* e delle tutele previste a beneficio degli *employees*, nel caso in cui ricorrano i seguenti elementi, che dovranno essere dimostrati dall'impresa committente:

MALTBY, LEWIS L. & YAMADA, DAVID C., *Beyond "Economic Realities": The Case for Amending Federal Employment Discrimination Laws to Include Independent Contractors*, 38 B.C. L. REV. 239, 260 (1997).

¹²¹ ESTREICHER, SAMUEL & LESTER, GILLIAN. *Concepts and Insights Series: Employment Law 139* (2008).

¹²² "The third general test commonly used to determine whether a worker is an "employee" covered by some state protective statutes is the "ABC test." Although this test was originally developed by Wisconsin in 1935, it has enjoyed a modern rebirth as more and more states have become dissatisfied with the vagueness and complexity of the right-to-control and economic realities tests and have adopted the ABC test to minimize misclassification problems" DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.; si veda anche DEKNATEL, ANNA & HOFF-DOWNING, LAUREN. *ABC on the Books and in the Courts: An Analysis of Recent Independent Contractor and Misclassification Statutes*, 18 U. PA. J.L. & SOC. CHANGE 53, 56 (2015).

¹²³ "Persons performing service not authorized under this chapter deemed employees; exception" Massachusetts General Laws Annotated chapter 149, § 148B(a) (West 2014).

- (A) la libertà del lavoratore dai poteri direttivi e di controllo, tenendo in considerazione sia le previsioni contrattuali che la prestazione di fatto esercitata¹²⁴;
- (B) la attività prestata dal lavoratore rispetto al normale ciclo produttivo aziendale¹²⁵;
- (C) l'abituale coinvolgimento del lavoratore in altre attività commerciali, professionali o imprenditoriali indipendenti e della stessa natura di quella in cui è coinvolto e per cui presta i propri servizi¹²⁶.

Pertanto, nel caso in cui i servizi prestati dal lavoratore non rientrino tra quelli esplicitati al capitolo 149 della legge del Massachusetts, il committente dovrà essere in grado di produrre in giudizio elementi sufficienti per provare i tre fattori sopra indicati e per il riconoscimento della qualifica di *independent contractor* del lavoratore, con conseguente esclusione della applicazione delle tutele dedicate agli *employees*¹²⁷. Si riscontra una analogia tra la formulazione ibrida dell'*economic reality test* (già menzionata nel paragrafo precedente¹²⁸) e l'*ABC test*, poiché entrambi hanno ad oggetto sia il controllo che la "dipendenza economica" dell'agente o del collaboratore in generale¹²⁹.

¹²⁴ "For the purpose of this chapter [...], an individual performing any service, except as authorized under this chapter, shall be considered to be an employee under those chapters unless: (1) the individual is free from control and direction in connection with the performance of the service, both under his contract for the performance of service and in fact" Massachusetts General Laws Annotated, chapter 149, § 148B(a) (West 2014).

¹²⁵ "(2) the service is performed outside the usual course of business of the employer" Massachusetts General Laws Annotated chapter 149, § 148B(a) (West 2014).

¹²⁶ "(3) the individual is customarily engaged in an independently established trade, occupation, profession, or business of the same nature as that involved in the service performed" Massachusetts General Laws Annotated chapter 149, § 148B(a) (West 2014).

¹²⁷ "The principal must prove all three factors to establish that the agent is an "independent contractor" outside of the coverage of the protective statute." DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.

¹²⁸ Si veda par. 5 su *economic reality test*.

¹²⁹ "Like the hybrid formulations of the economic realities test, the ABC test looks at both control and dependence in determining the agent's status as employee or independent contractor." DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, cit.

Questa peculiare modalità di accertamento ha visto come principali promotori, a differenza del *right-to-control* e dell'*economic reality tests*, i legislatori statali e gli organi amministrativi¹³⁰, sebbene non manchino utilizzazioni ad opera delle Corti¹³¹ anche in relazione ai nuovi testi normativi¹³². Ne è un esempio la pronuncia *Hargrove v. Sleepy's, LLC*, in cui la Corte distrettuale del New Jersey è stata chiamata a pronunciarsi sulla correttezza da parte di altro giudice, dell'adozione di un determinato *test* per l'accertamento della subordinazione. Si legge infatti nel provvedimento che la Corte riteneva erronea l'applicazione nel grado precedente del *right-to-control test* (secondo i criteri stabilito dalla Suprema Corte con sentenza *Nationwide v. Darden*¹³³) e la conseguente qualificazione dei lavoratori ricorrenti come *independent contractors* anziché *employees*, dovendo tale accertamento essere operato, nel caso di specie, sulla base dell'*ABC test*¹³⁴.

¹³⁰ DEKNATEL, ANNA & HOFF-DOWNING, LAUREN. *ABC on the Books and in the Courts: An Analysis of Recent Independent Contractor and Misclassification Statutes*, cit.

¹³¹ United States District Court for the District of New Jersey (2015) *Hargrove v. Sleepy's, LLC*, 220 N.J. 289, 308

¹³² “Unlike the *right-to-control test* and the *economic realities test*, state legislatures and administrative agencies have been the primary movers for adoption of the *ABC test*, although courts have sometimes inferred application of the test to new statutes.” DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of “Employee” in American Labor and Employment Law*, cit.

¹³³ Si veda par. 4 su *direct and control test*.

¹³⁴ “In a prior motion several years ago, this Court erroneously applied the *right-to-control test* as set forth by the Supreme Court in *Nationwide v. Darden*, and determined that the plaintiffs were independent contractors and not employees. The matter went to the Third Circuit; the Third Circuit indicated that the Supreme Court of New Jersey should resolve the standard for determining whether a person is an independent contractor or an employee. As a result, the Third Circuit petitioned the Supreme Court of New Jersey for certification on that question. The Supreme Court and the Third Circuit indicated that this Court should utilize the “*ABC test*” to determine if the plaintiffs are independent contractors or employees.” United States District Court for the District of New Jersey (2015) *Hargrove v. Sleepy's, LLC*, cit.

III. IL RAPPORTO DI LAVORO A LIBERA RECEDIBILITÀ

7. Il c.d. “*Employment-at-will*”

In linea generale, negli Stati Uniti vige il principio della libertà di recesso: non è prevista infatti alcuna necessità di motivazione (“*at will*”). Pertanto, con il termine *at-will employment* si suole indicare quei rapporti contrattuali in cui il datore di lavoro può licenziare senza obbligo di giusta causa né giustificato motivo e senza preavviso, fintanto che il motivo non sia *illegal* (ad es., in caso di licenziamento discriminatorio fondato su ragioni di natura razziale o religiosa). Tale principio è gradualmente divenuto la regola predefinita nel *common law* statunitense nella maggior parte degli stati, già dalla metà del IX secolo, la cui ammissibilità è passata al vaglio della Corte Suprema degli US durante la c.d. *Lochner era*¹³⁵.

Nel corso degli anni e con la nascita e l’esercizio dei diritti sindacali, i lavoratori, mediante lo strumento della contrattazione collettiva, riuscivano a vincolare i datori di lavoro a disposizioni che richiedevano una giusta causa per l’esercizio del potere disciplinare, nonché la previsione di procedure di arbitrato in caso di contenzioso¹³⁶. Gli anni Sessanta hanno segnato l’inizio degli interventi federali a protezione da licenziamenti illegittimi bastati su motivi di razza, religione, sesso, età o origine nazionale

¹³⁵ Con il termine “*Lochner era*” ci si riferisce all’avvio di una fase storica nella quale si incominciò a mutare completamente opinione riguardo all’interventismo statale nell’economia: a partire dal II caso *Lochner v. New York* nel 1905 (198 U.S. 45), infatti, la Corte Suprema mutò completamente orientamento, assegnando priorità assoluta al principio della libertà individuale, sia in chiave economica che sociale. Moltissime decisioni sulle leggi che disciplinavano il salario minimo o stabilivano condizioni minime di lavoro furono quasi tutte abolite, addirittura anche in periodi storici delicati quali la Grande depressione, nei quali si sentiva una maggiore regolazione dei mercati.

¹³⁶ “*When employees began forming unions, the collective bargaining agreements they subsequently negotiated with employers frequently had provisions in them that required just cause for adverse employment actions, as well as procedures for arbitrating employee grievances.*” MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001; GORR, JEANNE DUQUETTE *The Model Employment Termination Act: Fruitful Seed or Noxious Weed?* 31 *DUQLR* 111 (1992); si veda anche FISHER, ROBERT W. “*When workers are discharged—an overview,*” *Monthly Labor Review*, June 1973, 4–17.

(ne è un esempio il Titolo VII del *Civil Right Act* del 1964)¹³⁷. Queste tutele si riflettevano in generale sulla visione del rapporto di lavoro che non era più visto su un piano di parità, ma in cui veniva lentamente riconosciuto anche dalle Corti il dislivello strutturale ed economico, in termini di potere contrattuale, soprattutto in fase di negoziazione tra il dipendente e la società. Si cominciava a riconoscere il rapporto di lavoro subordinato come elemento essenziale per il sostentamento ed il benessere dell'individuo, ponendosi in evidenza le contraddizioni derivanti dalla totale assenza di tutele rispetto al licenziamento illegittimo. In tal modo nel *common law* si sviluppavano fattispecie eccezionali rispetto alla tradizionale regola del recesso libero. La maggior parte di tali eccezioni è successiva agli anni Ottanta ma, soprattutto con l'avvento del nuovo millennio, la c.d. *at-will doctrine*¹³⁸ è stata significativamente erosa¹³⁹.

Forme di stabilità del rapporto sono previste solo per poche tipologie di rapporto di lavoro, tendenzialmente collegate all'area del pubblico impiego. Negli ultimi decenni sono tuttavia emersi vari limiti alla possibilità di licenziare, introdotti attraverso numerosi interventi legislativi, sia federali che statali, dettati a garanzia di alcuni rilevanti diritti dei lavoratori. Molti Stati hanno introdotto il divieto di licenziare durante il servizio militare, o in conseguenza dell'assenza del lavoratore chiamato a far parte di una giuria popolare (limiti definiti "*public policy exceptions*", cioè eccezioni di ordine pubblico).

¹³⁷ 42 U.S.C. § 2000e e ss.

¹³⁸ Scuola di pensiero secondo cui la finalità del principio che sancisce la libera recedibilità sarebbe fondato sia sull'intento di prevenire licenziamenti illegittimi che di generare contenzioso tra datore di lavoro e lavoratori.

¹³⁹ “The 1960s marked the beginning of Federal legislative protections (including Title VII of the 1964 Civil Rights Act) from wrongful discharge based on race, religion, sex, age, and national origin. These protections reflected the changing view of the relationship between employer and employee. Rather than seeing the relationship as being on equal footing, courts and legislatures slowly began to recognize that employers frequently have structural and economic advantages when negotiating with potential or current employees. The recognition of employment as being central to a person’s livelihood and well-being, coupled with the fear of being unable to protect a person’s livelihood from unjust termination, led to the development of common-law, or judicial, exceptions to the employment-at-will doctrine beginning in the late 1950s. The bulk of the development of these exceptions did not take place until the 1980s, but as we enter the new millennium, the employment-at-will doctrine has been significantly eroded by statutory and common-law protections against wrongful discharge.” MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.

Tanto leggi federali che leggi statali stabiliscono la illegittimità del licenziamento in determinate fattispecie: ad esempio, la legge federale talvolta, in funzione preventiva contro condotte discriminatorie da parte del datore di lavoro, prevede la illegittimità del licenziamento intimato in ragione dell'esercizio di diritti sindacali dei dipendenti¹⁴⁰; ulteriori limiti all'esercizio del licenziamento derivano dai divieti di discriminazione per motivi religiosi, razziali o di salute.; talvolta la legge statale qualifica espressamente il licenziamento come ritorsivo, se intimato a fronte dell'esercizio da parte del lavoratore, in via giudiziale o stragiudiziale, di diritti riconosciuti dall'ordinamento (previsti, ad esempio, dal *Family and Medical Leave Act* o dall'*Occupational Safety and Health Act*) oppure a seguito di denunce da parte di quest'ultimo di violazioni compiute dall'azienda (cosiddette "*Whistler-blower laws*")¹⁴¹. Gli unici due testi legislativi statali che hanno previsto una tutela rafforzata contro il licenziamento sono quello dell'Arizona del 1996 (*Employment Protection Act*) e quello del Montana in vigore dal 1987 (*Wrongful Discharge From Employment Act*), che considera illegittimo il licenziamento comminato in assenza di una giusta causa (*good cause*) o come conseguenza del rifiuto del dipendente di ottemperare alle direttive del datore di lavoro nei casi in cui queste siano in violazione di norme di ordine pubblico¹⁴².

I sostenitori del principio della libera recedibilità nel rapporto di lavoro giustificano tale meccanismo sulla base del principio per cui anche il lavoratore subordinato, dal canto suo, è titolare del medesimo diritto di rassegnare le dimissioni senza alcun motivo, né

¹⁴⁰ National Labor Relations Act, 29 U.S.C. § 201–219, 1978

¹⁴¹ SHANE & ROSENTHAL, *Employment Law Deskbook*, LexisNexis (May 10, 2019).

¹⁴² “Many such exceptions have been enacted at both the Federal and State level. For example, Federal law prevents employment discrimination, including termination for engaging in lawful union activities [...] and for safety and health violations at the workplace [...] among others. Certain States have laws preventing employers from terminating employees for whistle-blowing (reporting potential violations of law committed by the employer); other State laws prohibit employers from terminating employees who file a worker’s compensation claim or serve on a jury. [...] However, only two States—Arizona and Montana—have enacted comprehensive wrongful termination legislation. Montana passed the *Wrongful Discharge from Employment Act* in 1987, and Arizona enacted its *Employment Protection Act* in 1996. Of the two, the Montana statute is broader in the scope of its protections for employees.” MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit., 11.

preavviso¹⁴³. Naturalmente, non mancano opinioni diametralmente opposte che tendono a considerare tale principio ingiusto, nel momento in cui si considera il rapporto tra dipendente-datore di lavoro caratterizzato da una profonda disuguaglianza strutturale¹⁴⁴.

Il c.d. *at-will employment* è generalmente descritto dalla dottrina statunitense nei seguenti termini: “qualsiasi rapporto di lavoro subordinato si presume a libera recedibilità, vale a dire che il datore di lavoro è libero di licenziare qualsiasi dipendente per giusta causa o per un motivo qualsiasi oppure per nessun motivo, così come il lavoratore subordinato è libero di sospendere la prestazione, di scioperare oppure di rassegnare le dimissioni”¹⁴⁵.

Uno degli esempi emblematici in cui la Suprema Corte della California riafferma chiaramente tale principio, riferendosi alla c.d. *at-will doctrine*, è il caso *Guz v. Bechtel National, Inc.*, in cui si ribadisce che il datore di lavoro può licenziare i propri dipendenti, per un qualsiasi motivo o senza alcun motivo, essendo libero di agire in modo, arbitrario, incoerente e perentorio, senza fornire alcun tipo di tutela specifica, come il preavviso, né alcuna garanzia nell’adozione di procedure particolari a garanzia del diritto di difesa del lavoratore e senza essere vincolato a valutazioni obiettive né obblighi di riassegnazione dei dipendenti ad altre mansioni, sulla base di criteri predefiniti. La mera esistenza di un rapporto di lavoro non attribuisce al lavoratore alcuna aspettativa in merito a garanzie o tutele previste dalla legge, in relazione alla prosecuzione del rapporto o alla sussistenza di determinate condizioni cui la cessazione dello stesso debba essere subordinata, a meno che le parti non ne abbiano specificamente concordate¹⁴⁶.

¹⁴³ EPSTEIN, RICHARD, *In Defense of the Contract at Will*, 57 U. Chi. L. 11Rev. 947 (1984).

¹⁴⁴ Supreme Court of the United States (1915) *Coppage v. State of Kansas*, 236 U.S. 1.

¹⁴⁵ “any hiring is presumed to be 'at will'; that is, the employer is free to discharge individuals 'for good cause, or bad cause, or no cause at all,' and the employee is equally free to quit, strike, or otherwise cease work.” ROTHSTEIN, MARK A. – KNAPP, ANDRIA S. & LIEBMAN, LANCE “Cases and Materials on Employment Law” (New York: Foundation Press, 1987), 738.

¹⁴⁶ “[A]n employer may terminate its employees at will, for any or no reason [...] the employer may act peremptorily, arbitrarily, or inconsistently, without providing specific protections such as prior warning, fair procedures, objective evaluation, or preferential reassignment [...] The mere existence of an employment relationship affords no expectation, protectible [sic] by law, that employment will continue, or

Alla luce del suddetto meccanismo, vi è una prassi, largamente utilizzata nei rapporti di lavoro statunitensi, per cui le aziende portano a conoscenza dei lavoratori informative dettagliate sul significato e le implicazioni del rapporto contrattuale di *at-will employment* ed ottengono da questi ultimi il consenso espresso sul riconoscimento del proprio *status* e sulla sua immodificabilità, se non in virtù di scrittura privata siglata dal presidente (o amministratore delegato) della società. A tale prassi si è opposto il *National Labor Relations Board*¹⁴⁷, che ha dichiarato che la natura del rapporto di lavoro può essere sempre modificabile, a prescindere dalla provenienza del consenso.

Le principali eccezioni alla regola della libera recedibilità del contratto di lavoro sono state elaborate dal *common law* nel corso degli anni e recepite in modi diversi dai singoli Stati. La prima, più diffusa nell'ordinamento federale, riguarda il divieto di licenziare per motivi che violano l'ordine pubblico di uno Stato (c.d. "*Public-policy exception*"). La seconda, anch'essa ampiamente riconosciuta, vieta il licenziamento *ad nutum* nel caso in cui il lavoratore riesca a provare l'esistenza di accordi (c.d. "*Implied-contract exception*") conclusi con il datore, anche mediante dichiarazioni orali o mediante la produzione in giudizio di clausole presenti in polizze o *policies* aziendali tese a limitare il potere di recesso dell'azienda, solo in presenza di una giusta causa. Il terzo limite alla libertà di licenziamento è dato dal principio per cui dal contratto scaturirebbe un accordo implicito di buona fede e correttezza (c.d. "*implied covenant of good faith and fair dealing exception*" o "*Covenant-of-good-faith exception*") cui sono stati attribuiti diversi significati, dalla necessaria esistenza di una giusta causa per il recesso, al divieto di licenziare in presenza di malafede o dolo da parte datoriale.

Da una analisi complessiva, risultante dalla tabella sottostante, si evince che soltanto sei Stati occidentali, cioè Alaska, California, Idaho, Nevada, Utah e Wyoming hanno recepito integralmente tutte le tre eccezioni sopra riportate. Tre stadi meridionali, cioè Florida,

will end only on certain conditions, unless the parties have actually adopted such terms" Supreme Court of California (2000) *Guz v. Bechtel National, Inc.*, 24 Cal. 4th 317, 8 P.3d 1089, 100 Cal. Rptr. 2d 352.

¹⁴⁷ Il *National Labor Relations Board (NLRB)* è un'agenzia indipendente del governo federale degli Stati Uniti, con responsabilità di garantire l'osservanza del diritto del lavoro statunitense rispetto alla contrattazione collettiva e alle c.d. *unfair labor practices*.

Georgia e Louisiana, e Rhode Island non riconoscono alcuna delle tre eccezioni, lasciando piena operatività al recesso libero.

Stato	<i>Public-policy exception</i>	<i>Implied-contract exception</i>	<i>Covenant-of-good-faith exception</i>
Totale	43	38	11
Alabama	No	Si	Si
Alaska	Si	Si	Si
Arizona	Si	Si	Si
Arkansas	Si	Si	No
California	Si	Si	Si
Colorado	Si	Si	No
Connecticut	Si	Si	No
Delaware	Si	No	Si
District of Columbia	Si	Si	No
Florida	No	No	No
Georgia	No	No	No
Hawai	Si	Si	No
Idaho	Si	Si	Si
Illinois	Si	Si	No
Indiana	Si	No	No
Iowa	Si	Si	No
Kansas	Si	Si	No
Kentucky	Si	Si	No
Louisiana	No	No	No
Maine	No	Si	No
Maryland	Si	Si	No
Massachusetts	Si	No	Si
Michigan	Si	Si	No
Minnesota	Si	Si	No
Mississippi	Si	Si	No

Missouri	Si	No	No
Montana	Si	No	Si
Nebraska	No	Si	No
Nevada	Si	Si	Si
New Hampshire	Si	Si	No
New Jersey	Si	Si	No
New Mexico	Si	Si	No
New York	No	Si	No
North Carolina	Si	No	No
North Dakota	Si	Si	No
Ohio	Si	Si	No
Oklahoma	Si	Si	No
Oregon	Si	Si	No
Pennsylvania	Si	No	No
Rhode Island	No	No	No
South Carolina	Si	Si	No
South Dakota	Si	Si	No
Tennessee	Si	Si	No
Texas	Si	No	No
Utah	Si	Si	Si
Vermont	Si	Si	No
Virginia	Si	No	No
Washington	Si	Si	No
West Virginia	Si	Si	No
West Virginia	Si	Si	No
Wyoming	Si	Si	Si

8. Divieto di licenziamento per contrarietà all'ordine pubblico (*Public-policy exception*)

Con specifico riferimento alla prima delle eccezioni sopra menzionate, il licenziamento deve essere considerato illegittimo nel momento in cui è contrario ad una espressa e consolidata norma di ordine pubblico. Ad esempio, nella maggior parte degli Stati, un datore di lavoro non può recedere dal contratto a seguito di una richiesta da parte del lavoratore del risarcimento per aver subito un infortunio sul posto di lavoro o per non aver adempiuto ad una direttiva datoriale contraria alla legge. La giurisprudenza della maggior parte degli Stati tende a considerare tale eccezione nel momento in cui il principio espresso dalla norma di ordine pubblico è presente in una costituzione statale, in una legge o in una norma amministrativa, anche se alcuni Stati hanno limitato o ampliato questo limite. La *Public policy exception* è l'eccezione che gode del più ampio recepimento, essendo stata riconosciuta da 43 Stati su 50¹⁴⁸.

Sebbene il suddetto principio abbia goduto di un significativo accoglimento nel 1980, il primo caso di applicazione risale al 1959 in California. Infatti, con sentenza *Petermann v. International Brotherhood of Teamsters*, la Corte dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla società Teamsters Union al lavoratore (Sig. Petermann) che, assunto come agente commerciale, essendo stato citato a testimoniare per una vicenda relativa ad un caso di corruzione in cui era coinvolta la società ed essendo inoltre stato invitato da quest'ultima a rendere false dichiarazioni al comitato investigativo, veniva licenziato il giorno successivo della testimonianza, per aver rilasciato dichiarazioni difformi a quanto richiesto¹⁴⁹.

¹⁴⁸ “Under the public-policy exception to employment at will, an employee is wrongfully discharged when the termination is against an explicit, well-established public policy of the State. For example, in most States, an employer cannot terminate an employee for filing a workers’ compensation claim after being injured on the job, or for refusing to break the law at the request of the employer. The majority view among States is that public policy may be found in either a State constitution, statute, or administrative rule, but some States have either restricted or expanded the doctrine beyond this bound. The public-policy exception is the most widely accepted exception, recognized in 43 of the 50 States” MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit., 4.

¹⁴⁹ “Although the significant development of exceptions to employment at will occurred in the 1980s, the first case to recognize a public-policy exception occurred in California in 1959. In *Petermann v.*

Pertanto, la Corte, nel riconoscere il limite della libertà di recesso datoriale dettato dalle norme di ordine pubblico, chiariva che proprio la definizione di *public policy*, anche se dai contorni non delineati, debba includere tutte le condotte che generalmente si caratterizzavano da una “tendenza ad essere pregiudizievoli per il bene pubblico”¹⁵⁰.

Le Corti degli altri Stati hanno lentamente recepito l’esempio della California. Prima del 1967, infatti, nessuno Stato aveva preso in considerazione l’adozione di una tale eccezione e, solo negli anni Ottanta, questa era stata accolta da 22 Stati¹⁵¹. Ciò che risultava controverso, era la definizione di contorni nitidi del concetto di ordine pubblico, dal momento che si riteneva, da un lato, che i relativi principi fossero riferibili solamente a quelli enunciati nelle costituzioni o nelle leggi statali, dall’altro, che, anche laddove le leggi (pur riconoscendo tale principio) non riconducevano la sua applicazione direttamente al rapporto di lavoro, questo potesse egualmente essere utilizzato per l’impugnazione di un licenziamento che indirettamente lo violava. Proprio per questi motivi, le Corti che hanno negato l’applicazione estensiva di tale principio, hanno motivato il rigetto sulla base della indeterminatezza del termine *public policy* e

International Brotherhood of Teamsters, *Peter Petermann was hired by the Teamsters Union as a business agent and was told by its secretary-treasurer that he would be employed for as long as his work was satisfactory. During his employment, Petermann was subpoenaed by the California legislature to appear before, and testify to, the Assembly Interim Committee on Governmental Efficiency and Economy, which was investigating corruption inside the Teamsters Union. The union directed Petermann to make false statements to the committee during his testimony, but he instead truthfully answered all questions posed to him. He was fired the day after his testimony*”. MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; si veda anche District Court of Appeal, Second District, Division 4, California (1963) *Petermann v. International Brotherhood of Teamsters*, 174 Cal.App.2d 184.

¹⁵⁰ “*In recognizing that an employer’s right to discharge an employee could be limited by considerations of public policy, the California appellate court found that the definition of public policy, while imprecise, covered acts that had a “tendency to be injurious to the public or against the public good”.*” MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; si veda anche District Court of Appeal, Second District, Division 4, California (1963) *Petermann v. International Brotherhood of Teamsters*, cit.

¹⁵¹ “*Courts in other States were slow to follow California’s lead. No other State considered adopting such an exception until after 1967, and only 22 States had considered the exception by the early 1980s*” MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; si veda anche BALLUM, DEBORAH A., “*Employment-at-will: The Impending Death of a Doctrine*” 37 *Am. Bus. L.J.* 653, 660.

conseguente rischio di inserire nell'ordinamento delle eccezioni alla libertà di recesso non tipizzate dalla legge¹⁵².

Nel 1981, uno delle definizioni più ampie di ordine pubblico è stato adottato dalla Corte Suprema dell'Illinois, nel caso *Palmateer v. International Harvester Company*. Nel testo del provvedimento si legge che tale eccezione deve avere come effetto quello di creare un "giusto equilibrio tra l'interesse del datore di lavoro nel gestire una impresa in modo efficiente e redditizio, l'interesse del lavoratore alla retribuzione necessaria per il suo sostentamento e l'interesse della società nel riscontrare l'attuazione le proprie *public policies*"¹⁵³. Pertanto, la Corte, ritenendo che le questioni concernenti l'ordine pubblico colpiscono il "cuore dei diritti sociali, dei doveri e delle responsabilità dei cittadini", i relativi principi devono essere definiti nelle costituzioni o nelle leggi statali ma, ove questi siano silenti, possono essere anche interpretate e create dalla giurisprudenza¹⁵⁴.

Due anni dopo, con sentenza *Brockmeyer v. Dun & Bradstreet*, la *Wisconsin Supreme Court* si esprimeva in senso contrario, respingendo una definizione così ampia di ordine pubblico, limitando l'applicazione della relativa eccezione solo ai casi in cui vi fosse una espressa disposizione costituzionale o statutaria. In particolare, la Corte riteneva che l'eccezione di ordine pubblico non potesse trovare spazio in fattispecie in cui il

¹⁵² "Courts clearly struggled with the meaning of the phrase "public policy," with some finding that a policy was public only if it was clearly enunciated in a State's constitution or statutes and others finding that a public policy could be inferred from a statute even where the statute neither required nor permitted an employee to act in a manner that subsequently resulted in the employee's termination. The courts that refused to recognize the exception generally found that, given the vagueness of the term "public policy," such exceptions to employment at will should be created by legislative, not judicial, act" MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; si veda, ad esempio, Supreme Court of Rhode Island (1993) *Pacheo v. Raytheon*, 623 A.2d 464; Court of Appeals of the State of New York (1983) *Murphy v. American Home Products Corp.*, 58 N.Y.2d 293, 448 N.E.2d.

¹⁵³ "proper balance [...] between the employer's interest in operating a business efficiently and profitably, the employee's interest in earning a livelihood, and society's interest in seeing its public policies carried out." Illinois Supreme Court (1981) *International Harvester Company*, 9 85 Ill.2d 124, 421 N.E.2d 876.

¹⁵⁴ "The Illinois court found that matters of public policy "strike at the heart of a citizen's social rights, duties, and responsibilities" and could be defined in the State constitution or statutes. Beyond that, when the constitution and statutes were silent, judicial decisions could also create such policy, the court said in creating a broad scope for its exception." MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; Illinois Supreme Court (1981) *International Harvester Company*, cit.

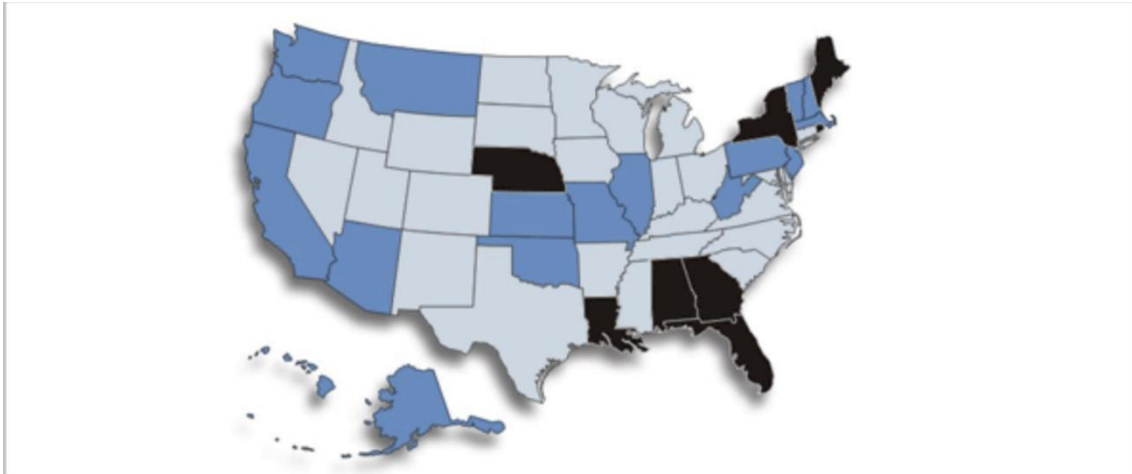
licenziamento intimato dal datore sia semplicemente incoerente con la *policy* legislativa oppure al concetto generale di ordine pubblico¹⁵⁵. In tal modo, con il provvedimento in esame, la Corte escludeva categoricamente dalla nozione tutte quelle condotte del lavoratore che potevano essere considerate semplicemente “lodevoli” o “benefiche” per la collettività, a seguito delle quali il datore di lavoro ben può considerarsi libero di esercitare il potere di recesso. In quest’ottica, il limite al licenziamento può essere solo applicato solamente ai casi in cui vi sia una espressa norma disciplinata dalla legge esistente¹⁵⁶.

Ad oggi, come si evince dal grafico sottostante, la stragrande maggioranza degli Stati riconosce in via generale l’applicazione dell’eccezione dell’ordine pubblico, sette di questi abbiano escluso la interpretazione estensiva di *public policy* (Alabama, Florida, Georgia, Georgia, Louisiana, Nebraska, New York e Rhode Island). Infatti, tale definizione varia da Stato a Stato, ma in linea generale si tende a limitare il divieto di licenziamento alle norme esplicitamente contenute nelle costituzioni o nei testi normativi, circoscrivendo il potere dei giudici in tale perimetro¹⁵⁷.

¹⁵⁵ “Two years after *Palmateer*, the Wisconsin Supreme Court rejected such an expansive definition of public policy and limited the application of this employment-at-will exception in its State to cases in which the public policy was evidenced by a constitutional or statutory provision. In *Brockmeyer v. Dun & Bradstreet*, the court found that the public-policy exception should apply neither to situations in which actions are merely “consistent with a legislative policy” nor to “judicially conceived and defined notions of public policy.” MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; Wisconsin Supreme Court (1983) *Brockmeyer v. Dun & Bradstreet* 113 Wis.2d 561, 335 N.W.2d 834.

¹⁵⁶ “The court in *Brockmeyer* decided to limit the application of the public-policy exception to “fundamental and well-defined public policy as evidenced by existing law” and held that a wrongful-discharge claim should not be actionable merely because an “employee’s conduct was praiseworthy or because the public may have derived some benefit from it”.” MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit., 4; Wisconsin Supreme Court (1983) *Brockmeyer v. Dun & Bradstreet*, cit.

¹⁵⁷ “Seven States have rejected the public-policy exception in its entirety: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Nebraska, New York, and Rhode Island [...] To summarize, the vast majority of States do recognize some form of a public-policy exception to the employment-at-will doctrine. Such a regulation prevents employees from being terminated for an action that supports a State’s public policy. The definition of public policy varies from State to State, but most States either narrowly limit the definition to clear statements in their constitution or statutes, or permit a broader definition that enables judges to infer or declare a State’s public policy beyond the State’s constitution or statutes.” MUHL, CHARLES J. *The*



Nel grafico, l'area più scura è costituita dagli Stati in cui non vi è stato alcun recepimento della eccezione fondata sull'ordine pubblico. La zona di colore più chiaro invece rappresenta il territorio di quegli Stati in cui il divieto di licenziamento è circoscritto solamente da norme espresse nelle costituzioni o in testi normativi. La restante area è costituita dagli Stati in cui vi è una nozione molto ampia di *public policy*, legata ai principi generali di "bene pubblico e dovere civile" (*public good and civil duty*).

9. Licenziamento illegittimo per violazione di clausole implicite (*Implied-contract exception*)

Il secondo limite imposto alla *at-will doctrine* è rappresentato dal c.d. *implied-contract*, ovvero dall'esistenza di un (letteralmente) "contratto implicito" tra datore di lavoro e dipendente, anche se in forma non scritta, che regola i limiti al potere di recesso. Tale fattispecie si verifica nel momento in cui sono rilasciate dichiarazioni scritte o orali, per esempio nell'adozione di particolari misure di sicurezza o procedure in caso di azioni

employment-at-will doctrine: three major exceptions, Monthly Labor Review January 2001, cit.; Wisconsin Supreme Court (1983) *Brockmeyer v. Dun & Bradstreet*, cit.

disciplinari, che possono a tutti gli effetti costituire accordi integrativi del contratto di lavoro. Il suddetto principio è riconosciuto generalmente da 38 Stati su 50¹⁵⁸.

Comunemente, tale occorrenza si verifica, ad esempio, nel caso in cui siano consegnati ai lavoratori i c.d. *handbooks*, cioè una sorta di guida aziendale, idonei a generare obbligazioni e vincoli nei confronti dell'azienda, in mancanza di clausole di esclusione espressamente previste dallo stesso. Una clausola tipica è quella in cui si disciplinano la cessazione del rapporto, specificando che questo possa avvenire solo per una "giusta causa" o per altre circostanze tipizzate, o mediante la previsione di particolari procedure specificate, ad es. in caso di provvedimenti disciplinari¹⁵⁹. Altra fattispecie comune si verifica nel momento in cui, in fase di assunzione, il selezionatore (dipendente della società) garantisca oralmente al candidato che il rapporto di lavoro continuerà fintanto che sia mantenuto un determinato livello di *performance*, essendo tale dichiarazione idonea a generare vincoli nei confronti della società, escludendo la libertà di recesso¹⁶⁰.

Per questo motivo, come anticipato¹⁶¹, nel diritto del lavoro statunitense un ruolo fondamentale è svolto dalle disposizioni contenute in siffatti regolamenti aziendali, con

¹⁵⁸ "The second major exception to the employment-at-will doctrine is applied when an implied contract is formed between an employer and employee, even though no express, written instrument regarding the employment relationship exists. Although employment is typically not governed by a contract, an employer may make oral or written representations to employees regarding job security or procedures that will be followed when adverse employment actions are taken. If so, these representations may create a contract for employment. This exception is recognized in 38 of the 50 States" MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit., 7.

¹⁵⁹ "A common occurrence in the recent past was courts finding that the contents and representations made in employee handbooks could create an implied contract, absent a clear and express waiver that the guidelines and policies in such handbooks did not create contract rights. The typical situation involves handbook provisions which state that employees will be disciplined or terminated only for "just cause" or under other specified circumstances, or provisions which indicate that an employer will follow specific procedures before disciplining or terminating an employee" MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit., 8; si veda anche SHANE & ROSENTHAL, *Employment Law Deskbook*, LexisNexis, cit.

¹⁶⁰ "A hiring official's oral representations to employees, such as saying that employment will continue as long as the employee's performance is adequate, also may create an implied contract that would prevent termination except for cause" MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit., 8.

¹⁶¹ Si veda par. III su *employment at-will*.

cui si esclude la idoneità degli stessi ad alterare la struttura dell'*at-will employment*, imponendo la possibilità di modifica solo mediante scrittura privata sottoscritta dal presidente o amministratore delegato della società, nonché si chiarisce espressamente e dettagliatamente la natura di tale rapporti e lo *status* che ne deriva, portando a conoscenza dei lavoratori le relative implicazioni. A tale prassi si è più volte opposto il *National Labor Relations Board*¹⁶².

Uno dei casi più importanti in cui è sancito il riconoscimento di tale principio, è *Toussaint v. Blue Cross & Blue Shield of Michigan*¹⁶³ del 1980. In tale occasione, la Suprema Corte del Michigan¹⁶⁴ si pronunciava su una vicenda in cui un lavoratore (Charles Toussaint), dopo aver prestato la sua attività per cinque anni presso la società Blue Cross, veniva licenziato. Nel corso del giudizio emergeva che, in sede di assunzione era stato dichiarato al lavoratore che il suo rapporto sarebbe stato garantito fintanto che quest'ultimo avesse svolto il suo lavoro. Inoltre, al dipendente veniva consegnato un testo di circa 260 pagine, contenente le *policies* aziendali, in cui vi erano indicate delle procedure disciplinari da seguire nei confronti dei lavoratori subordinati della Blue Cross che avessero superato il periodo di prova, nonché dichiarazioni relative alla possibilità per la società di recedere dal rapporto solo per "gusta causa". La Corte, alla luce degli elementi offerti dalle parti, riteneva che, sebbene la posizione del ricorrente fosse a tempo determinato, le dichiarazioni comunicate a quest'ultimo in sede di assunzione, nonché quelle contenute nei suddetti regolamenti aziendali dovessero comunque essere considerate vincolanti per la Blue Cross anche nei suoi confronti, poiché idonee a generare legittime aspettative di stabilità del rapporto di lavoro e quindi a costituire un *implied contract*. Pertanto, il licenziamento intimato successivamente e senza una motivazione, né rispetto delle

¹⁶² NEAL, GERBER & EISENBERG LLP "*Labor Law: NLRB finds standard at-will employment provisions unlawful*". *The National Law Review*, (2012); POYNER SPRUILL LLP "*NLRB Attacks Employment At-Will Disclaimers*". *The National Law Review*. (2011).

¹⁶³ Supreme Court of Michigan (1980) *Toussaint v. Blue Cross & Blue Shield of Michigan*, 408 Mich. 579, 292 N.W.2d 880

¹⁶⁴ "The leading case having to do with the implied-contract exception is *Toussaint v. Blue Cross & Blue Shield of Michigan*, decided by the Supreme Court of that State in 1980" MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; SHANE & ROSENTHAL, *Employment Law Deskbook*, LexisNexis, cit.;

suddette procedure doveva essere considerato illegittimo. Nelle motivazioni del provvedimento si legge, infatti, che la Blue Cross ben avrebbe potuto confermare nella *policy* la possibilità di recedere liberamente dal contratto, anziché subordinare tale scelta alla espressa previsione di una giusta causa; oppure avrebbe potuto semplicemente inserire clausole in cui vi fosse una chiara ed inequivocabile volontà di non attribuire vincoli contrattuali mediante tali statuizioni. In assenza di siffatte clausole, infatti, le *policies* aziendali costituiscono elementi vincolanti poiché determinano uno “spirito di cooperazione e lealtà”, ingenerando nei destinatari la convinzione di un trattamento di miglior favore, che per tale motivo deve essere mantenuto nel momento in cui le misure *ivi* previste sono attuate¹⁶⁵.

Un secondo caso rilevante sul tema è *Pine River State Bank v. Mettilee*, in cui la Suprema Corte del Minnesota aderiva e specificava l’orientamento adottato nella sentenza *Toussaint*. Nel caso in esame, veniva consegnato un c.d. *handbook* ad un dipendente nel corso di un rapporto già instaurato da sei mesi presso la banca Pine River. Tale testo prevedeva due sezioni, la prima dedicata al tema della sicurezza sul lavoro, la seconda al tema delle procedure disciplinari. In questa seconda sezione, tra l’altro, vi era la previsione di procedure specifiche nel caso di contestazioni disciplinari. La Corte riteneva tale sezione, a differenza di quella relativa alla sicurezza, sufficiente a generare

¹⁶⁵ “Charles Toussaint had been employed in a middle management position with Blue Cross for 5 years before his employment was terminated. When he was hired, he asked his hiring official about his job security and was told that his employment would continue “as long as [he] did [his] job.” Toussaint also was provided with a manual of Blue Cross personnel policies some 260 pages long; within the manual were statements that disciplinary procedures would be applied to all Blue Cross employees who completed their probationary period and that it was Blue Cross’ policy to terminate employees only for “just cause.” The court ruled that, even if employment is not for a definite term, a provision indicating that an employee would be fired only for just cause was enforceable and that such a provision could create an implied contract if it engendered legitimate expectations of job security in the employee. If the employee is arbitrarily fired thereafter, then a claim for wrongful discharge is actionable. The court noted that Blue Cross could have established a policy giving it the right to terminate employees for no cause at all, but chose instead to follow a “just cause” termination policy. The court argued that employer policies and practices create a “spirit of cooperation and friendliness” in the workforce, making employees “orderly, cooperative, and loyal” by giving them peace of mind regarding job security and the belief that they will be treated fairly when termination decisions are made [...] An implied contract for employment cannot be disregarded at the employer’s whim, but the employer can prevent the contract from being created by including in its policies and provisions a clear and unambiguous disclaimer stating that its policies and guidelines do not create contractual rights” MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; Supreme Court of Michigan (1980) *Toussaint v. Blue Cross & Blue Shield of Michigan*, cit.

obbligazioni contrattuali. In particolare, veniva chiarito che, nel momento in cui fossero soddisfatti i requisiti tradizionali per la formazione dell'accordo, cioè offerta, accettazione e corrispettivo, ben poteva considerarsi realizzato il vincolo contrattuale. Nella fattispecie, vi era stata l'offerta di lavoro, concretizzatasi anche mediante la consegna dell'*handbook*, seguita dalla accettazione da parte del lavoratore per fatti concludenti (la prestazione), unitamente al corrispettivo. Pertanto, la Corte riteneva violata la disposizione contrattuale nel momento in cui le procedure disciplinari per la cessazione del rapporto non fossero rispettate, a nulla rilevando il loro inserimento in un regolamento aziendale consegnato al dipendente in corso di rapporto, poiché anche tale documento è idoneo a manifestare la volontà della società di modificare gli assetti contrattuali già esistenti¹⁶⁶.

In senso contrario si sono espressi quegli orientamenti che negano la operatività dell'eccezione in esame, nel momento in cui questa possa generare incertezza nell'applicazione della legge. Questo è il caso di *Muller v. Stromberg Carlson Corporation*, in cui la Corte d'Appello della Florida rigettava il ricorso del lavoratore Walter H. Muller, il quale impugnava il licenziamento intimato dalla società Stromberg, deducendo che il piano di assegnazione dei *bonus* aziendali, per cui la società operava una revisione annuale delle prestazioni dei dipendenti e un incremento delle retribuzioni legato al rendimento, costituiva di per sé un *implied-employment contract*, secondo cui

¹⁶⁶ “*In Pine River State Bank v. Mettilee, the Minnesota Supreme Court agreed with the rationale behind Touissant. In Pine River, an employee handbook was given to an employee after he had been working for the bank for several months. The handbook contained two sections that the employee claimed created contract rights. The first was a section titled “Job Security” that described employment in the banking industry (though not the specific bank) as secure. The second involved the bank’s “Disciplinary Policy,” which outlined specific procedures, including reprimands and opportunities to correct one’s behavior, that would be followed if an employee was alleged to have violated a company policy. The court found that the “Job Security” section was insufficient to create contract rights, but that the “Disciplinary Policy” section was sufficient. The court analyzed that provision according to traditional requirements for the creation of a contract: offer, acceptance, and consideration for the contract. The court found that the employer offered employment subject to the terms in the employee handbook; the employee accepted the employment offer by showing up for work. The employee’s labor was the consideration in support of the contract. Thus, argued the court, the employer breached the employment contract by terminating the employee without following the specific procedures outlined in the handbook that created the implied contract. The court reasoned that, when an employer chooses to prepare and distribute a handbook, the employer is choosing to “implement or modify its existing contracts with all employees covered by the handbook.” MUHL, CHARLES J. The employment-at-will doctrine: three major exceptions, Monthly Labor Review January 2001, cit.; Minnesota Supreme Court (1983) Pine River State Bank v. Mettilee 333 N.W.2d 622.*”

il contratto di lavoro doveva considerarsi rinnovato di anno in anno. La Corte non accoglieva tale motivo, ritenendo, tra l'altro, che, affinché possa considerarsi concluso un accordo tra due parti, è necessario che siano rispettati i principi fondamentali dettati dalla legge, in termini di specificità, definitività e certezza¹⁶⁷.

Altro caso in cui si è negata l'applicazione della eccezione dell'*implied contract* è *Webber v. M. W. Kellogg Company* del 1986. In tale occasione, la Corte d'Appello del Texas non riteneva sufficiente, ai fini del perfezionamento di un accordo integrativo del rapporto vincolante in termini di durata, né l'indicazione nella lettera contenente l'offerta di lavoro, in cui risultava la dicitura del lavoratore come "*permanent*" (a tempo indeterminato), piuttosto che *temporary* (a termine), né quella contenuta nei documenti aziendali, in cui risultava una data del pensionamento previsto circa 22 anni dopo l'instaurazione del rapporto¹⁶⁸.

Analogamente, anche la Corte Suprema dello Stato della Pennsylvania, con sentenza *Richardson v. Charles Cole Memorial Hospital*, rigettava l'impugnazione del licenziamento del dipendente, per inesistenza di alcun *implied-contract* tra quest'ultimo e il datore di lavoro, chiarendo che le *policies* contenute nei manuali dei dipendenti (*employee handbook*) non sono idonee a costituire un accordo tra le parti, inteso in senso di incontro di volontà ("*meeting of the minds*"), che costituisce uno dei criteri tradizionali di valutazione per l'accertamento della formazione del consenso. Infatti, siffatte *policies*

¹⁶⁷ "a Florida appellate court rejected the exception because of fear that it would lead to uncertainty in the application of the law. Walter H. Muller sued Stromberg Carlson following his termination and alleged that, pursuant to the company's merit pay plan that required an annual review of an employee's performance and a recommendation as to pay increases based on that performance, he had an annual implied-employment contract. The Florida court rejected Muller's claim, finding no justification to depart from the "long established principles that an employment contract requires definiteness and certainty in its terms". MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; District Court of Appeal of Florida (1983) *Muller v. Stromberg Carlson Corporation*, 427 So.2d 266

¹⁶⁸ "Texas refused to recognize the implied-contract exception in the 1986 case *Webber v. M. W. Kellogg Company*. In that case, the court found that a letter offering a position of employment, the classification of an employee as "*permanent*" rather than "*temporary*," and the identification in company documents of a scheduled retirement date for the employee some 22 years after employment was initiated were insufficient in sum to create an implied contract of employment for a specific duration" MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; Court of Appeals of Texas (1986) *Webber v. MW Kellogg Co.*, 720 S.W.2d 124.

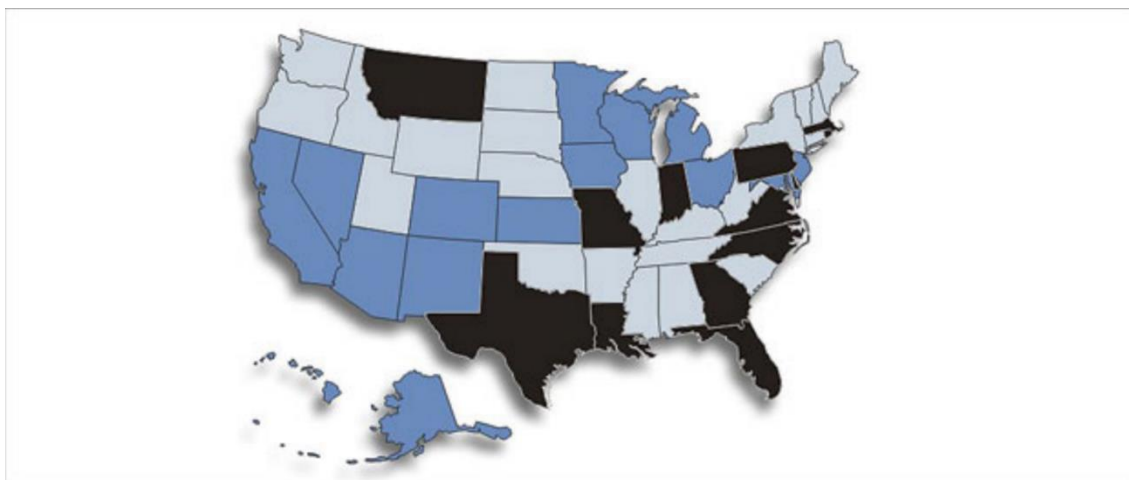
non sono state oggetto di alcuna negoziazione tra le parti (nel senso tradizionale del termine). Pertanto, i trattamenti di miglior favore per i dipendenti, *ivi* previsti, non possono costituire anche clausole integrative del contratto di lavoro, vincolanti per la società¹⁶⁹.

In alcuni casi, è la stessa legge statale che stabilisce i criteri di applicazione dell'eccezione in esame. Ad esempio, in Arizona è espressamente previsto che i rapporti di lavoro debbono considerarsi a libera recedibilità, a meno che non sia intervenuto un contratto stipulato in forma scritta e siglato dalle parti, che preveda il contrario (ipotesi che si verifica nel caso in cui si limiti il potere di recesso *ad nutum* entro una certa data); in alternativa, la medesima pattuizione può risultare da una clausola inserita in regolamenti aziendali, manuali consegnati ai dipendenti o qualsiasi altro testo assimilabile, nei limiti in cui dalle previsioni *ivi* contenute sia ricavabile la volontà della società di attribuirne rilevanza contrattuale (che, per esempio, può essere negata nell'ipotesi in cui vi sia l'espressa dichiarazione che subordina l'efficacia di siffatte clausole all'esistenza di un documento scritto e specificamente sottoscritto dalla parte cui sono addebitati gli oneri ulteriori); il medesimo testo normativo chiarisce inoltre che l'adempimento parziale del contratto di lavoro non è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie costituita dall'eccezione dell'*implied-contract*; tale disposizione, naturalmente, incontra il limite rappresentato dai diritti costituzionalmente garantiti al lavoratore subordinato, nonché le prerogative attribuite dalla legislazione statale e dalla contrattazione collettiva¹⁷⁰.

¹⁶⁹ “*Likewise, in Richardson v. Charles Cole Memorial Hospital, the Supreme Court of Pennsylvania rejected the implied-contract exception, finding that policies published in an employee handbook did not create a “meeting of the minds,” one of the traditional standards for evaluating whether a contract has been created between two parties. Because the terms of the handbook were not bargained for in the traditional sense, the court reasoned, the benefits conferred upon the parties by the handbook were mere gratuities and not rights that were contracted for.*” MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; Supreme Court of Pennsylvania (1983) *Richardson v. Charles Cole Memorial Hospital*, 320 Pa.Super. 106, 466 A.2d 1084.

¹⁷⁰ “*The employment relationship is severable at the pleasure of either the employee or the employer unless both the employee and the employer have signed a written contract to the contrary setting forth that the employment relationship shall remain in effect for a specified duration of time or otherwise expressly restricting the right of either party to terminate the employment relationship. Both the employee and the employer must sign this written contract, or this written contract must be set forth in the employment handbook or manual or any similar document distributed to the employee, if that document expresses the intent that it is a contract of employment, or this written contract must be set forth in a writing signed by the party to be charged. Partial performance of employment shall not be deemed sufficient to eliminate the*

In conclusione, non sempre le dichiarazioni scritte o orali rilasciate dall'impresa ai propri dipendenti possono avere un contenuto vincolante per il datore di lavoro in relazione all'obbligo di motivazione del licenziamento o dell'adozione di particolari procedure disciplinari¹⁷¹. Come si evince dal grafico sottostante, gli Stati che ammettono l'applicazione della eccezione in esame (ad es. Florida, Pennsylvania e Texas) rappresentano la stragrande maggioranza.



L'area più scura è costituita dal territorio degli Stati in cui l'applicazione dell'*implied-contract exception* è quasi totalmente negata in tutte le sue applicazioni. La zona di colore più chiaro rappresenta l'area in cui vi è stato il recepimento più ampio dell'eccezione in esame, sia nel caso in cui il datore di lavoro rilasci dichiarazioni scritte che orali, e in cui non sempre le clausole limitative dell'automatica efficacia vincolante di tali dichiarazioni sono considerate efficaci. La restante area è costituita dagli Stati in cui si ammette una applicazione intermedia dell'*implied-contract*, circoscritta ai casi di dichiarazioni scritte

requirements set forth in this paragraph. Nothing in this paragraph shall be construed to affect the rights of public employees under the Constitution of Arizona and state and local laws of this state or the rights of employees and employers as defined by a collective bargaining agreement" Arizona Revised Statutes § 23-1501(2) Chapter 2. EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKING CONDITIONS (Severability of employment relationships; protection from retaliatory discharges; exclusivity of statutory remedies in employment)

¹⁷¹ "To summarize, then, employers' oral or written assurances regarding job tenure or disciplinary procedures can create an implied contract for employment under which the employer cannot terminate an employee without just cause and cannot take any other adverse employment action without following such procedures" MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, Monthly Labor Review January 2001, cit.

e specificamente sottoscritte dal datore di lavoro, con conseguente rilevanza di clausole limitative espresse.

10. Licenziamento illegittimo per violazione degli obblighi di buona fede contrattuale (*Covenant-of-good-faith exception*)

L'eccezione fondata sull'esistenza di un obbligo di buona fede e correttezza scaturente direttamente dal contratto di lavoro, rappresenta l'allontanamento più significativo dalla tradizionale dottrina dell'*employment-at-will*. Infatti, non si tratta di una limitazione derivante da principi costituzionali o da accordi integrativi tra le parti, come si è visto sopra, ma da un implicito vincolo che in modo automatico è generato dal rapporto tra datore di lavoro e dipendente. In tal senso, si è sostenuto che qualsiasi decisione dell'azienda che si rifletta sul proprio personale sia soggetta ad una necessaria valutazione in termini di "giusta causa", che renda illecite le decisioni adottate in mala fede o volontariamente pregiudizievoli¹⁷².

Lo Corte d'Appello della California per prima riconosceva l'applicazione dell'eccezione del *Covenant-of-good-faith*, con sentenza *Lawrence M. Cleary v. American Airlines, Inc.* La vicenda aveva origine dal licenziamento intimato senza alcuna motivazione da una compagnia aerea ad un proprio dipendente, dopo 18 anni di servizio. La Corte riteneva illegittimo il licenziamento, tenuto conto delle disposizioni contenute nella *policy* aziendale e della anzianità di servizio maturata dal lavoratore, sancendo che la cessazione del rapporto di lavoro senza una giusta causa dopo un tale periodo di tempo è lesiva degli obblighi impliciti di buona fede e correttezza che scaturiscono direttamente dal rapporto

¹⁷² "the exception for a covenant of good faith and fair dealing represents the most significant departure from the traditional employment-at-will doctrine. Rather than narrowly prohibiting terminations based on public policy or an implied contract, this exception— at its broadest—reads a covenant of good faith and fair dealing into every employment relationship. It has been interpreted to mean either that employer personnel decisions are subject to a "just cause" standard or that terminations made in bad faith or motivated by malice are prohibited" MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; si veda anche SHANE & ROSENTHAL, *Employment Law Deskbook*, LexisNexis, cit.

e che, nella fattispecie, avrebbero vincolato la società all'obbligo di astenersi dal compiere atti pregiudizievoli dei benefici maturati dal dipendente nel corso dei 18 anni di servizio¹⁷³. Sebbene il provvedimento tenesse in considerazione anche elementi fattuali riferibili astrattamente all'eccezione di *implied-contract*, la Corte non riteneva necessaria la presenza di dichiarazioni scritte o orali per l'applicazione dell'obbligo di buona fede e correttezza, ammettendo che quest'ultimo derivasse automaticamente da un contratto di lavoro subordinato. La Suprema Corte della California anni dopo riformava la sentenza di secondo grado, negando l'applicazione dell'eccezione in esame¹⁷⁴.

Nel 1987 la Corte Suprema del Nevada ammetteva l'esistenza di un obbligo implicito di correttezza e buona fede in ogni rapporto di lavoro con sentenza *Kmart Corporation v. Ponsock*. In tale circostanza, la Corte si trovava a giudicare su una vicenda relativa ad un licenziamento intimato da una società ad un proprio dipendente con comprovato intento di evitare il pagamento di prestazioni pensionistiche. Nel testo del provvedimento si legge che, in considerazione della evidente mala fede da parte dell'azienda nel recedere da un contratto con il solo e unico intento di pregiudicare diritti del lavoratore in fase di maturazione, tale atto poteva considerarsi idoneo a generare responsabilità civile. Pertanto, si qualificava la suddetta fattispecie come uno dei rari ed eccezionali casi in cui

¹⁷³ “*In Lawrence M. Cleary v. American Airlines, Inc., an American Airlines employee who had worked satisfactorily for the company for 18 years was terminated without any reason given. A California appellate court held that, in virtue of the airline’s express policy of adjudicating personnel disputes and the longevity of the employee’s service, the employer could not fire the employee without good cause. The court stated that “Termination of employment without legal cause after such a period of time offends the implied-in-law covenant of good faith and fair dealing” and that, from the covenant, “a duty arose on the part of [...] American Airlines [...] to do nothing which would deprive [...] the employee [...] of the benefits of the employment [...] having accrued during [the employee’s] 18 years of employment.”*” MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; Court of Appeal, Second District, Division 1, California (1980) *Lawrence M. Cleary v. American Airlines, Inc.* 111 Cal.App.3d 443.

¹⁷⁴ “*This California appellate case was decided in 1980, and the factual situation included an implied employment contract. However, the court did not hold that a covenant of good faith and fair dealing was actionable only if an employee had an express or implied employment contract from which the covenant could arise. Rather, the appellate court found that a tort action could be maintained for breach of the covenant of good faith and fair dealing in every employment relationship, not just those covered by an express or implied contract. The California Supreme Court subsequently rejected this formulation and eliminated the tort action*”. MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; Supreme Court of California (1988) *Foley v. Interactive Data Corp.*, 47 Cal.3d 654, 765 P.2d 373.

l'eccezione del *Covenant-of-good-faith* avrebbe potuto trovare applicazione¹⁷⁵. Particolarmente significativo sul punto è il passaggio in cui si legge quanto segue “Siamo diventati una nazione di dipendenti. Dipendiamo dagli altri per i nostri mezzi di sostentamento e la maggior parte della nostra gente è completamente dipendente dal proprio salario. Infatti, perdendo il posto di lavoro, si finisce per perdere ogni risorsa, se escludiamo il supporto fornito dalle varie forme di previdenza sociale. Tale concetto di dipendenza globale degli uni dagli altri rappresenta una novità nel nostro sistema. Per la nostra generazione, i mezzi di sostentamento vitali sono nelle mani altrui.”¹⁷⁶.

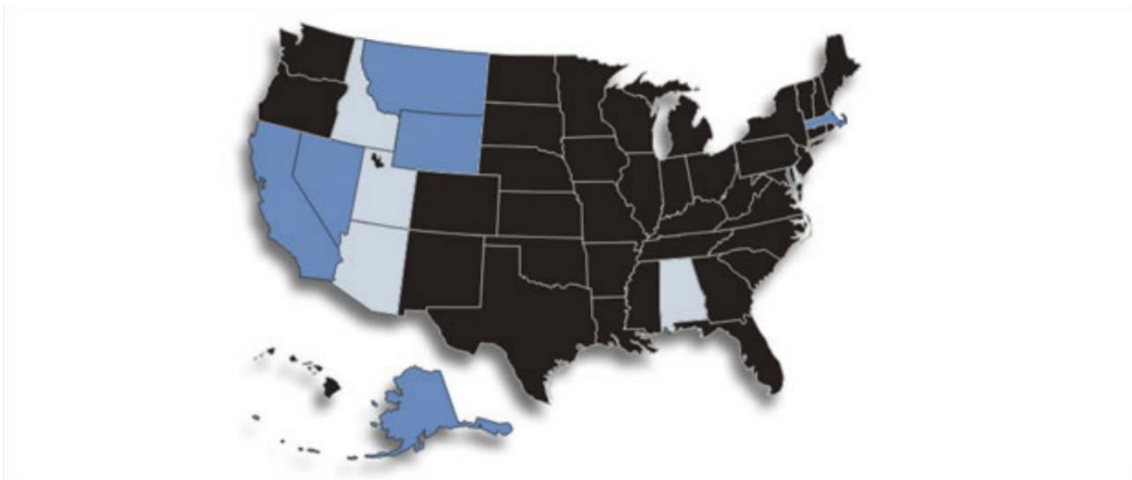
Un altro esempio in questo senso è fornito dal caso *Catania v. Eastern Airlines, Inc.*, avente ad oggetto il ricorso presentato da quattro dipendenti che lamentavano l'illegittimità del licenziamento intimato da una compagnia aerea, per inosservanza dell'obbligo di motivazione, in virtù dell'obbligo “implicito” di buona fede. La *District Court of Appeal of Florida* argomentava come segue “Chiedere ai datori di lavoro di motivare e provare l'esistenza di un giustificato motivo del licenziamento di un dipendente non costituisce un limite ingiusto a carico dei datori di lavoro, ma si limita a ripristinare un equilibrio di poteri tra le parti. È evidente che non c'è veramente libertà contrattuale nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore subordinato; il singolo dipendente non ha alcun potere o capacità di negoziare termini più favorevoli del proprio

¹⁷⁵ “Later, however, in *Kmart Corporation v. Ponsock*, the Supreme Court of Nevada permitted a cause of action in tort for breach of an implied covenant of good faith and fair dealing in every employment relationship. Ponsock was a tenured employee at Kmart, hired until retirement or as long as economically possible. At trial, the jury found that Kmart terminated Ponsock to avoid having to pay him retirement benefits. As part of his case, he claimed that Kmart's discharge was in “bad faith” and that, even without a contract, such a termination gave rise to tort liability. The court agreed, citing the employer-employee relationship as one of the “rare and exceptional cases that the duty [of law] is of such a nature as to give rise to tort liability.” MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001, cit.; Supreme Court of Nevada (1987) *Kmart Corporation v. Ponsock*, 103 Nev. 39, 732 P.2d 1364.

¹⁷⁶ “We have become a nation of employees. We are dependent upon others for our means of livelihood, and most of our people have become completely dependent upon wages. If they lose their jobs they lose every resource except for the relief supplied by the various forms of social security. Such dependence of the mass of the people upon others for all of their income is something new in the world. For our generation, the substance of life is in another man's hands” Supreme Court of Nevada (1987) *Kmart Corporation v. Ponsock*, cit.

contratto di lavoro. E la dottrina tradizionale [*employment-at-will doctrine*] subordina totalmente gli interessi del lavoratore alla libertà dell'impresa"¹⁷⁷.

Tuttavia, tale eccezione è riconosciuta in pochissimi Stati, come si evince dal grafico sottostante, in cui l'area più scura è rappresentata dal territorio dei Paesi in cui non vi è stato alcun recepimento del *Covenant-of-good-faith exception*; mentre la zona di colore più chiaro costituisce l'area in cui vi è stato il recepimento più ampio dell'eccezione in esame, a differenza della restante area in cui vi è stato un recepimento parziale, per cui l'obbligo di buona fede si applica solo nell'ambito delle fattispecie tipizzate dalla legge, in cui sono già previste tecniche di tutela.



¹⁷⁷ “To require employers to demonstrate valid grounds and methods for an employee’s discharge does not unduly restrict employers; it merely provides some balance of power. It is apparent that there is not truly freedom of contract between an employer and employee; the individual employee has no power or ability at all to negotiate an employment contract more favorable to himself. And the traditional common law [the employment-at-will doctrine] totally subordinates an interest of the employee to the employer’s freedom” District Court of Appeal of Florida (1980) *Catania v. Eastern Airlines, Inc.* 381 So.2d 265.

IV. CONCORRENZA DEL LAVORATORE E TECNICHE DI TUTELA DEL DATORE DI LAVORO

11. Il *Duty of Loyalty* nel *Common Law*

Nel diritto statunitense e, più in generale, nei paesi di *common law*, il c.d. *duty of loyalty* (letteralmente “dovere di lealtà”) del lavoratore subordinato¹⁷⁸ ha una rilevanza centrale nel rapporto di lavoro. Tale obbligo vincola il dipendente ad un c.d. “*legal duty*” e si sostanzia nel divieto di intraprendere azioni “sleali” (*disloyal*) nei confronti del proprio datore¹⁷⁹. L’operatività del *duty of loyalty* non presuppone necessariamente l’esistenza di un contratto siglato in forma scritta¹⁸⁰ ma può scaturire implicitamente anche dai rapporti qualificati come *employment at-will*¹⁸¹ (contratto di lavoro con libera recedibilità, largamente diffuso negli USA¹⁸²).

Le elaborazioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza americana tendono ad includere nel *duty of loyalty* quelle condotte che vincolano il dipendente all’esecuzione della prestazione lavorativa con onestà, fedeltà e lealtà non solo nell’adempimento di tutte le mansioni lavorative, ma anche nella sua dimensione extra lavorativa, a beneficio

¹⁷⁸ Sulla definizione di lavoratore subordinato (*employee*), si veda par. 3.

¹⁷⁹ Supreme Court of South Carolina (1999). *Futch v. McAlister towing Inc.*, 518 S.E.2d 591; Florida court of appeals (1980). *Insurance field services, Inc. v. White & white inspection & audit services*, 384 So.2d 303; TUSCHMAN, R. (2016). *Statutory and common law protections of business interests. The Florida bar association 16th Annual labor and employment law annual update.*

¹⁸⁰ WARREN, M. & PEDOWITZ, A. (2011). *Social media, trade secrets, duties of loyalty, restrictive covenants, the sky is falling. Hofstra Labor & Employment Law Journal*, 29, 99-112.

¹⁸¹ “*The employee can be an employee at-will and is still bound by the duty of loyalty*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 21, Issue 3, 2018; si veda anche District court for the eastern district of Virginia (2014). *Audio-visual group, LLC. v. Christopher Green, 2014 US District LEXIS 25413.*

¹⁸² Sul c.d. “*employment-at-will*” si veda par. 7.

esclusivo del datore di lavoro¹⁸³. Pertanto, la violazione dell'obbligo in esame, si realizza nel momento in cui il lavoratore subordinato agisca in modo egoistico e contrario agli interessi della propria azienda¹⁸⁴, nel caso in cui ometta di rivelare fatti pregiudizievoli per gli interessi di quest'ultima¹⁸⁵, oppure nel caso in cui il dipendente si appropri indebitamente di somme di denaro oppure tragga indebitamente vantaggi da terzi soggetti, in virtù della sua posizione¹⁸⁶.

Con riferimento all'estensione temporale di tale obbligo, si ritiene che questo coincida con la durata del rapporto di lavoro. Pertanto, alla cessazione dello stesso, il lavoratore non sarà più tenuto ad osservare alcuna condotta e potrà ritenersi libero di porre in essere condotte in diretta concorrenza con il proprio datore di lavoro, in assenza di previsioni contrattuali che dispongano diversamente¹⁸⁷.

Non esiste una definizione chiara e definita di obbligo di fedeltà né condotte tipizzate uniformi idonee a circoscriverne dettagliatamente la violazione. La materia è regolata infatti da principi generali che si adattano diversamente ai casi specifici, in cui emergono

¹⁸³ “the employee must act in an honest, faithful and loyal manner and must discharge all of his or her employment duties for the sole benefit of the employer” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche WARREN, M. & PEDOWITZ, A. (2011). *Social media, trade secrets, duties of loyalty*, cit., 99-112.

¹⁸⁴ “If the employee acts in a self-serving manner which is contrary to the employer’s interests, the duty of loyalty is violated” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche Supreme Court of South Carolina (1999). *Futch v. McAlister towing Inc.*, cit.

¹⁸⁵ “if an employee fails to disclose matters that are inimical to the interests of employer the duty is violated” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche Supreme Court of South Carolina (1999). *Futch v. McAlister towing Inc.*, cit.

¹⁸⁶ “If the employee takes an undisclosed payment or receives an undisclosed benefit from a third party the duty is violated” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche Supreme Court of South Carolina (1999). *Futch v. McAlister towing Inc.*, cit.

¹⁸⁷ District court for the northern district of Illinois (2014). *Instant Technology, LLC. v. Elizabeth DeFazio*, 40 F. Supp. 3d 989.

una molteplicità di soluzioni idonee a distinguere, ad esempio, la concorrenza diretta da quella indiretta dalla mera attività preparatoria, oppure subordinare determinati effetti alla sussistenza di specifici presupposti, quali il livello di inquadramento del lavoratore o la segretezza della condotta oggetto di accertamento. Ovviamente tale verifica è condizionata anche dalla legge statale e alle circostanze particolari¹⁸⁸.

Per quel che concerne la posizione dei c.d. *independent contractors* (lavoratori autonomi)¹⁸⁹, si segnala che questi ultimi, a differenza dei lavoratori subordinati, non sono vincolati ad un implicito *duty of loyalty*, a meno che questo non sia esplicitamente pattuito ed accettato dal lavoratore. Pertanto, in assenza di accordo in tal senso, il collaboratore rimane libero di esercitare la propria attività in concorrenza con il proprio committente¹⁹⁰.

12. *Fiduciary Relationship* (rapporto fiduciario)

Per comprendere appieno la portata dell'istituto in esame, pare opportuno chiarire sinteticamente i termini del concetto di c.d. "*fiduciary relationship*" (rapporto fiduciario).

Ciò che caratterizza i suddetti rapporti è senz'altro l'esistenza del c.d. *fiduciary duty* (letteralmente "dovere fiduciario"), che da questi scaturisce e che si sostanzia in un dovere di portata generale che impone alle parti di agire nel miglior interesse nei confronti

¹⁸⁸ "there is neither clear and precise definition of duty of loyalty nor the type of conduct by the employee that will contravene that duty. There are several general principles and factors that will apply to the facts of a particular case. Important considerations derived from the case law and legal and management commentary are as follows: Was the employee's conduct direct or indirect competition, was it competition or mere business preparation, was it secret and was the employee a high-ranking employee. The application of these considerations and the conclusions derived therefrom will vary based on the law of a particular state and the facts of a particular case. Such is the nature of duty of loyalty employment law" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.

¹⁸⁹ Sulla definizione di lavoratore autonomo (*independent contractor*), si veda par. 3.

¹⁹⁰ District court for the southern district of New York (2015). *Federal Insurance Co. v. Mertiz, Jr.* 2015 US Dist. LEXIS 132690.

dell'altra e che, nel rapporto di lavoro, si ritiene debba includere sia il *duty of loyalty*, inteso come dovere di svolgere l'attività alle dipendenze del datore di lavoro nel suo esclusivo interesse, sia il c.d. *duty of care*, cioè il dovere di diligenza, attenzione e responsabilità nella esecuzione delle mansioni¹⁹¹.

Tale obbligo esiste ogni volta che il rapporto con la parte comporta il c.d. vincolo di *trust and confidence*, cioè una particolare affidamento che una parte ripone sull'altra nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali che comportano l'esercizio di discrezionalità o competenza¹⁹². La parte onerata del *fiduciary duty* deve consapevolmente accettare tale vincolo di *trust and confidence* per esercitare competenza e discrezionalità per conto dell'altra.

Nel diritto del lavoro americano, questo *fiduciary duty* assume una valenza sostanzialmente unilaterale a beneficio del datore di lavoro. Siffatta concezione è stata oggetto di critiche in dottrina, laddove ci si è chiesti in che limiti tale dovere possa essere posto a carico del solo dipendente, proprio in virtù della sua peculiare non reciprocità¹⁹³.

In particolare, le perplessità avanzate nell'abito del dibattito sul c.d. *fiduciary law* statunitense (cioè la disciplina che regola i rapporti caratterizzati da tali peculiarità), riguardano la configurabilità di un dovere di "lealtà" cui sarebbe vincolata soltanto una delle due parti nei confronti dell'altra, non essendo tenuto il datore di lavoro ad alcun obbligo in questo senso nei confronti dei propri dipendenti. Di conseguenza, si è ritenuto

¹⁹¹ "A *fiduciary duty* includes both a *duty of loyalty* – conducting the employer's business in the employer's best interest instead of one's own – and a *duty of care* – conducting the employer's business attentively and responsibly" Court of appeals for the third circuit (2012). *Colgate-Palmolive Company v. Tandem industries*, 2012 US Dist. LEXIS 11290; si veda anche Supreme Court of Pennsylvania (1962) *Sylvester v. Beck*, 178 A.2d 755, 757, 1962; Superior Court of Pennsylvania (1986) *Garbish v. Malvern Fed. Sav. & Loan Ass'n*, 517 A.2d 547, 554, 1986; RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 1.01.

¹⁹² "The Restatement's criteria specifying which employees occupy positions of trust and confidence unquestionably capture the most obvious candidates: employees who "exercise substantial discretion and are not subject to close supervision" in discharging "managerial, supervisory, professional, or similar highly skilled work responsibilities"." DEMOTT, DEBORAH A. *Relationships of Trust and Confidence in the Workplace*, 100 *Cornell Law Review* 1255-1280 (2015); RESTATEMENT OF EMPLOYMENT LAW § 8.01 cmt. a (2015).

¹⁹³ BOIDE, M.T. (2016). *Employment as fiduciary relationship*, *Georgetown Law Journal*, 2017; *Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-7*, cit., 105, 819-870.

che la posizione in cui si colloca il prestatore di lavoro sia eccessivamente onerosa, essendo questi obbligato ad essere “leale” nei confronti di un’entità che non deve alcuna lealtà in cambio. Siffatta disparità emerge con particolare evidenza nei rapporti a libera recedibilità, in cui al datore di lavoro è permesso di licenziare i lavoratori subordinati in qualsiasi momento e per un numero indefinito di motivazioni, che possono anche non essere in alcun modo riconducibili alla prestazione lavorativa (con i limiti che si sono visti sopra¹⁹⁴), oppure senza fornire alcuna motivazione. Parimenti, medesime perplessità si palesano nel ruolo che il *duty of loyalty* riveste nell’ambito della c.d. dottrina del “*faithless servant*” (di cui si tratterà più approfonditamente in seguito¹⁹⁵), secondo cui, il dipendente che viola il dovere di “lealtà” è tenuto a ripeterne le somme percepite dal datore di lavoro durante l’intero periodo in cui si è manifestata la condotta “sleale”¹⁹⁶.

Si è quindi ritenuto che siffatta concezione del *duty of loyalty* indebolisca eccessivamente la posizione del lavoratore subordinato. A fronte della libertà del datore di lavoro di recedere da un rapporto in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, il lavoratore deve comunque mantenere una condotta a tutela degli interessi della propria azienda. Sebbene non si sia escluso aprioristicamente che il c.d. *at-will employment* sia inconciliabile con il *duty of loyalty*, quest’ultimo espone il lavoratore subordinato in una posizione di eccessiva vulnerabilità. Se infatti il c.d. *fiduciary law* ha la funzione di limitare le situazioni di vulnerabilità derivanti da posizioni di maggiore o minore potere contrattuale,

¹⁹⁴ Sulle c.d. *exceptions* alla libera recedibilità si veda par. 8, 9 e 10.

¹⁹⁵ Sul punto si veda anche par. 24.

¹⁹⁶ “*Under fiduciary law, only one of the two parties must be “loyal” to the other; the employer has no fiduciary duties with respect to the employee. As a result, employees are arguably made to be fiduciary dupes: They are loyal to an entity that owes no loyalty to them. This disparity plays out in the at-will presumption, which allows employers to fire employees at any time and for a variety of reasons having nothing to do with performance. The duty of loyalty seems particularly onerous when framed in terms of the “faithless servant.” According to this doctrine, an employee who violates the duty of loyalty must disgorge the entirety of her wages for the period of disloyalty*” BOIDE, M.T. (2016). *Employment as fiduciary relationship*, *Georgetown Law Journal*, 2017; *Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-7*, cit.

come sembra pacificamente ammettersi, ci si è chiesti in che limite tale concezione del dovere di “lealtà” possa essere utilizzato a beneficio del solo datore di lavoro¹⁹⁷.

13. La genesi del *duty of loyalty*: il rapporto di agenzia (*The Principal-Agent Relationship*) e il rapporto di lavoro subordinato (*Employer-Employee Relationship*)

L’esistenza del *duty of loyalty*, anche se pacificamente recepita nel contesto del lavoro subordinato¹⁹⁸, nasce come obbligo dell’agente nell’ambito dei rapporti di agenzia, di cui non può non tenersi conto nell’ambito della presente trattazione.

Pertanto, occorre in questa sede richiamare la distinzione su quello che negli USA è definito rapporto di lavoro subordinato e quello che invece viene invece definito rapporto di agenzia.

Il primo, come anticipato¹⁹⁹, si caratterizza per l’esistenza di un vincolo che vede il lavoratore obbligato a prestare la propria attività, in via personale e continuativa per il proprio datore di lavoro dal quale riceve indicazioni sui tempi, luoghi, formazione e strumenti necessari, e soggetto al controllo di quest’ultimo.

Il secondo, invece, coinvolge un soggetto (*agent*) che non è tenuto a prestare la propria opera “per” il committente (*principal*), ma in rappresentanza di quest’ultimo. Tale

¹⁹⁷ “*These doctrines work to disempower the employee. The employee can be let go at any time and for a variety of reasons, but the employee must always act in the interest of the employer. Although at-will employment and the employee’s duty of loyalty are not necessarily contradictory, they highlight a larger problem of employee vulnerability. If fiduciary law is justified as a protection for the vulnerable, as is often stated, then why does it protect employers and not employees? Even if an employee might hold discretionary legal power in her hands, is there any doubt about who holds the real power in the relationship?*” BOIDE, M.T. (2016). *Employment as fiduciary relationship*, *Georgetown Law Journal*, 2017; *Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-7*, cit.

¹⁹⁸ “*As agents, all employees owe duties of loyalty to their employers.*” RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 1.01.

¹⁹⁹ Di cui si è ampiamente trattato *sub par.* 3

rapporto può essere sinteticamente inquadrato nell'espressione “*stands-in-the-shoes of*” (letteralmente “mettersi nei panni di”) che attribuisce all'agente poteri di negoziare e concludere transazioni contrattuali e commerciali per il proprio committente²⁰⁰.

Una delle principali caratteristiche del rapporto di agenzia è che esso si qualifica come *fiduciary relationship*, come previsto dal *Second Restatement*²⁰¹, secondo cui tale rapporto fiduciario è definito come accordo per mezzo del quale una parte (*principal*) presta il proprio consenso affinché l'altra (*agent*) agisca per suo conto e sotto il suo controllo²⁰². In questo senso, il rapporto fiduciario impone alle parti di operare secondo fiducia, integrità, lealtà, buona fede e coscienza²⁰³ ed include anche l'obbligo di fedeltà e lealtà²⁰⁴. Di tal che, si ritiene che l'agente debba sempre operare esclusivamente ed interamente a beneficio del *principal*, nel corso della prestazione oggetto del rapporto²⁰⁵.

²⁰⁰ “Whereas, an agent is a person who not only works for a principal but represents and “stands-in-the-shoes of” the principal, mainly to effectuate contractual and business dealings for the principal” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*. Dubuque, Iowa: Kendall Hunt Publishing Company.

²⁰¹ Sul ruolo dei *Restatement* si veda par. 1 e 2.

²⁰² “fiduciary relationship that results from a manifestation of consent by one person to another that the other shall act on his behalf and subject to his control, and consent by the other so to act” RESTATEMENT (SECOND) OF AGENCY § 1 (1958). Sul punto si veda anche par. 4.

²⁰³ “The fiduciary relationship is one imposed by law; it is a relationship of trust, confidence, integrity, good faith, good conscience and fair dealing between the parties thereto” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.; DEMOTT, D.A. (2006). *Breach of fiduciary duty: On justifiable expectations of loyalty and their consequences. Arizona Law Review*, 48, 925-956.

²⁰⁴ “The fiduciary relationship also encompasses a duty of fidelity and loyalty that the parties owe to one another” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.; DEMOTT, D.A. (2006). *Breach of fiduciary duty: On justifiable expectations of loyalty and their consequences*, cit.

²⁰⁵ “As such, an agent must always act solely and entirely for the benefit of the principal in any matter within the scope of the agency relationship” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA,

Pertanto, il lavoratore subordinato, non godendo di elevato grado di autonomia nell'esercizio delle proprie mansioni, non dovrebbe ricadere nella categoria del *fiduciary relationship*.

Tuttavia, poiché la disciplina del rapporto di agenzia ha assunto un ruolo centrale nel definire il concetto di “*employee*” ed ha sempre considerato quest'ultimo come sottocategoria di “*agent*”²⁰⁶, si tende a qualificare la figura del lavoratore subordinato come agente. Come tale, infatti, il primo è vincolato ai medesimi doveri del secondo, nei confronti dei propri datori di lavoro. tali doveri possono essere suddivisi in due categorie: il *duty of loyalty* e il c.d. *duty of performance* (letteralmente, dovere di eseguire la prestazione)²⁰⁷.

Il primo, come anticipato e come si vedrà più approfonditamente di seguito, si traduce nel dovere di agire per l'interesse esclusivo del preponente²⁰⁸, cioè nel divieto di porre in essere attività in concorrenza con quest'ultimo²⁰⁹, di non trarre vantaggio personale dalle opportunità che i rapporti commerciali che da tale rapporto di lavoro si possono

B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.; DEMOTT, D.A. (2006). *Breach of fiduciary duty: On justifiable expectations of loyalty and their consequences*, cit.; REUSCHLEIN, H.G & GREGORY, W.A. (1979). *Handbook on the law of agency and partnership*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company.

²⁰⁶ Come si è anticipato *sub par.* 3.

²⁰⁷ “Because agency law has taken the lead in defining the legal meaning of “employee,” and because agency law has always treated employees as a subcategory of agent, the natural presumption has been that employees are agents. As agents, employees have traditionally owed the same fiduciary duties that agents owe to their principals. These duties can be roughly categorized into two types: duties of loyalty and duties of performance.” BODIE, MATTHEW T., *Employment as Fiduciary Relationship*, *Georgetown Law Journal*, 2017; *Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-7*, cit.; *Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-7*, cit.; RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY §§ 8.02–8.12; DEMOTT, DEBORAH A., *Disloyal Agents*, 58 Ala. L. Rev. 1049, 1049 (2007).

²⁰⁸ “The duty of loyalty is perhaps the more prominent; it requires the agent to “act solely for the benefit of the principal in all matters connected with his agency.” BODIE, MATTHEW T., *Employment as Fiduciary Relationship*, *Georgetown Law Journal*, 2017; *Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-7*, cit.; “[the agent has] a fiduciary duty to act loyally for the principal’s benefit in all matters connected with the agency relationship” RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.01; “[the duty of loyalty in general] require[s] that the employee behave during the period of employment so as to enhance, rather than harm or hinder, the business interests of the employer” AARON, BENJAMIN, *Employees’ Duty of Loyalty: Introduction and Overview*, 20 Comp. Lab. L. & Pol’y J. 143, 144 (1999).

²⁰⁹ RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.04.

generare²¹⁰, di non utilizzare né appropriarsi delle informazioni confidenziali per scopi personali²¹¹, ecc.²¹².

Per quanto riguarda i vincoli inerenti all'obbligazione principale, che includono il dovere di seguire le indicazioni del committente²¹³, nonché di eseguire la prestazione con diligenza e competenza²¹⁴, di astenersi dal porre in essere condotte pregiudizievoli²¹⁵, di fornire informazioni necessarie a quest'ultimo²¹⁶ e di custodire i beni aziendali²¹⁷, si ritiene che possano rientrare nel *duty of performance*²¹⁸.

²¹⁰ RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.02 e § 8.03.

²¹¹ RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.05.

²¹² *"In other words, when acting within the scope of agency, the agent is to think of the principal's interests rather than her own. Nested within this overall duty of selfless agency are the duties not to take business opportunities from the principal, not to deal with the principal on behalf of an adverse third party, not to compete with the principal during the agency relationship, not to use the principal's property for the agent's own purposes, and not to disclose the principal's confidential information."* BODIE, MATTHEW T., *Employment as Fiduciary Relationship*, *Georgetown Law Journal*, 2017; *Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-7*, cit.

²¹³ RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.09.

²¹⁴ RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.08.

²¹⁵ RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.10.

²¹⁶ RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.11.

²¹⁷ RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.12.

²¹⁸ *"As to duties of performance, the agent has the duty to exercise reasonable care, competence, and diligence, to follow instructions, to act reasonably and refrain from damaging conduct, to provide information and to segregate the principal's property."* BODIE, MATTHEW T., *Employment as Fiduciary Relationship*, *Georgetown Law Journal*, 2017; *Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-7*, cit.

Il preponente, dal canto suo, al di fuori degli obblighi contrattuali²¹⁹, è vincolato solamente a rimborsare l'agente²²⁰ ed a fornire a quest'ultimo informazioni inerenti potenziali rischi per la salute²²¹ o danni patrimoniali²²²,

14. *Duty of loyalty come fiduciary duty*

Il *duty of loyalty* è stato qualificato dalla giurisprudenza e dalla dottrina statunitense come *fiduciary duty*²²³, tanto da essere definito dalle corti newyorkesi come obbligo che opera di pari passo con il rapporto fiduciario²²⁴. Come anticipato sopra, questo vincolo trae origine dal rapporto di agenzia ed è ritenuto pacificamente applicabile al rapporto di lavoro subordinato, mediante un'interpretazione estensiva del *Restatement (second) of Agency's (1958)* e del *Restatement (third) of Agency's (2006)*²²⁵. Tuttavia, sebbene il *duty*

²¹⁹ RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.13.

²²⁰ RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.14.

²²¹ RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.15.

²²² “*In contrast, the principal has only limited duties to the agent. Outside of contractual duties, the principal has a limited duty to indemnify the agent and a duty to provide information regarding potential for physical harm or pecuniary loss.*” BODIE, MATTHEW T., *Employment as Fiduciary Relationship*, *Georgetown Law Journal*, 2017; *Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-7*, cit.

²²³ District court for the District of Columbia (2015). *Base one technologies, Inc. v. Mohammed Ali*, 78 F. Supp. 3d 186; District court for the southern district of New York (2015). *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer*, US District LEXIS 133650; District court for the eastern district of Pennsylvania (2014). *Synthes, Inc. v. Emerge medical, Inc.*, 25 F. Supp. 3d 617; District court for the southern district of Florida (2012). *Hennegan Co. v. Arriola*, 855 F. Supp. 2d 1354; TUSCHMAN, R. (2016). *Statutory and common law protections of business interests*, cit.

²²⁴ “*the duty of loyalty in the employment relationship goes in tandem with the fiduciary relationship*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche District court for the southern district of New York (2015). *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer*, cit.

²²⁵ Missouri supreme court (2005). *Scanwell freight express, Inc. v. Chan*, 162 S.W.3d 477; SELMI, M. (2012). *The restatement's supersized duty of loyalty provision*. *Employee Rights and Employment Policy Journal*, 16, 395-411; District court for the eastern district of Pennsylvania (2014). *Synthes, Inc. v. Emerge medical, Inc.*, cit.

of loyalty sia fondato sul *fiduciary duty*, non si esclude che esista una dimensione più ampia e generale del dovere di lealtà, che impone al dipendente di agire lealmente, onestamente, eticamente e diligentemente²²⁶.

Come si può intuire, la linea di confine tra *duty of loyalty* e *fiduciary duty* non è del tutto netta, tant'è che in alcuni casi si verifica una sorta di “sovrapposizione” tra domande aventi ad oggetto la violazione del primo e del secondo.

Un esempio in questo senso è offerto dalla recente sentenza *Mimedix Group, Inc. v. Fox* (2017)²²⁷, in cui la Corte dell'Illinois è stata chiamata a pronunciarsi su un caso in cui il datore di lavoro contestava al dipendente una condotta consistente nell'aver incoraggiato i colleghi, gerarchicamente subordinati, a vendere prodotti (dispositivi medici) di aziende concorrenti. Conseguentemente, la domanda avanzata dalla società aveva ad oggetto sia la violazione del *duty of loyalty* che del *fiduciary duty*. Nella motivazione del provvedimento la Corte precisa (e ribadisce) che l'onere della prova gravante sul ricorrente (in questo caso il datore di lavoro) che chiede l'accoglimento della domanda relativa alla violazione del primo dei due obblighi (*duty of loyalty*), deve necessariamente essere subordinata alla dimostrazione delle seguenti circostanze:

1. esistenza di un rapporto fiduciario (*fiduciary duty*);
2. violazione del rapporto fiduciario stesso;
3. pregiudizio sofferto dal ricorrente come conseguenza di tale violazione.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso del datore di lavoro, proprio in considerazione del fatto che la domanda avanzata dalla società, relativa alla violazione del *duty of loyalty*, non fosse adeguatamente supportata da fatti idonei a sostenerla, essendo i medesimi fatti

²²⁶ “even if the duty of loyalty is not one premised on a fiduciary duty, the more “generic” and general duty of loyalty still exists to be applied to a case. This common law general duty of loyalty presupposes faithful, honest, ethical, diligent and attentive conduct on the part of the employee” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche GREBE, B.L. (2002). *Fidelity at the workplace: The two-faced nature of the duty of loyalty under Dalton v. camp. North Carolina law review*, 80, 1815-1828.

²²⁷ District court for the northern district of Illinois (2017). *Mimedix Group, Inc. v. Fox*, 2017 US Dist. LEXIS 121801.

già posti a fondamento della domanda relativa alla violazione del *fiduciary duty*. Pertanto, la condanna nei confronti del lavoratore per violazione del *duty of loyalty* avrebbe comportato una sostanziale “duplicazione”, inammissibile per i giudici statunitensi²²⁸.

15. Elementi integranti la responsabilità contrattuale per violazione del *duty of loyalty*: a) concorrenza diretta ed indiretta (*Direct v. Indirect Competition*)

Tra gli elementi che concorrono a determinare l’inadempimento contrattuale per violazione del c.d. *duty of loyalty*, vi è senz’altro la inosservanza del divieto di concorrenza. In questo senso, per la giurisprudenza statunitense, costituisce evidente violazione di tale divieto qualsiasi condotta finalizzata a competere direttamente con il proprio datore di lavoro nel corso del rapporto²²⁹. Infatti, come espressamente ribadito dalla *District court for the District of Columbia* (2015), al lavoratore subordinato è vietato porre in essere qualsiasi condotta incompatibile con il suo rapporto, che sia contraria a lealtà e buona fede (non solo) nell’esecuzione delle mansioni e che sia caratterizzata dall’utilizzazione, durante l’orario di lavoro, delle strutture o delle informazioni aziendali e finalizzata all’avviamento di una attività in concorrenza con il datore di lavoro²³⁰.

²²⁸ “The court explained that in order to state a claim for breach of fiduciary duty, a plaintiff must allege: (1) That a fiduciary duty exists; (2) that the fiduciary duty was breached; and (3) that such breach proximately caused the plaintiff’s injury; and as such the court dismissed the duty of loyalty claim as it was identical to the breach of loyalty count and based on the same operative facts” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche District court for the northern district of Illinois (2017). *Mimedix Group, Inc. v. Fox*, cit.

²²⁹ “First and foremost, directly competing against one’s employer while working for the employer clearly violates the duty of loyalty” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche Supreme Court of North Carolina (2001). *Dalton v. Camp*, 548 S.E.2d 704; Supreme Court of South Carolina (1999). *Futch v. McAlister towing Inc.*, cit.; SELMI, M. (2012). *The restatement’s supersized duty of loyalty provision*, cit.

²³⁰ “It is well established that an employee is prohibited from acting in any manner inconsistent with his or her employment and must exercise good faith and loyalty in performing his or her duties and may not use

Un esempio in questo senso è offerto dalla sentenza *Futch v. McAlister Towing Inc.* (1999), con cui la Suprema Corte della South Carolina ha ritenuto sussistente la violazione del *duty of loyalty* in un caso in cui un dipendente che avviava un'attività commerciale in concorrenza con il proprio datore di lavoro, sviando direttamente la clientela di quest'ultimo, inducendo i colleghi e collaboratori dello stesso a lavorare per la nuova società e determinando conseguentemente un concreto pregiudizio alla società che si vedeva costretta ad adottare politiche di riduzione dei prezzi²³¹.

La violazione del *duty of loyalty* è stata ravvisata dalla giurisprudenza americana anche nella fattispecie di c.d. concorrenza indiretta²³². Si è ritenuto, infatti, che tale violazione sia configurabile nel momento in cui il dipendente ponga in essere condotte pregiudizievoli direttamente nei confronti della propria azienda a beneficio di una società concorrente, oppure apporti direttamente o indirettamente un qualsiasi vantaggio ad un'altra impresa, anche al fine di ottenere nuove opportunità di lavoro²³³.

Questa impostazione si riscontra nella pronuncia della Suprema Corte del New Jersey, che con sentenza *Cameco, Inc. V. Gedicke* (1999), chiarisce che la condotta di un lavoratore tesa a favorire un'impresa concorrente, alterando gli ordini di spedizione di entrambe le società e consentendo, in tal modo, che le merci consegnate dalla azienda in concorrenza pervenissero a destinazione prima di quelle spedite dal proprio datore di lavoro, fosse idonea a pregiudicare, anche se indirettamente, gli interessi di Cameo Inc. e quindi violare il *duty of loyalty*²³⁴.

his or her principal's time, facilities or proprietary information to build a competing business" District court for the District of Columbia (2015). *Base one technologies, Inc. v. Mohammed Ali*, cit.

²³¹ Supreme Court of South Carolina (1999). *Futch v. McAlister towing Inc.*, cit.

²³² New Jersey supreme court (1999). *Cameco, Inc. v. Gedicke*, 724 A.2d 783.

²³³ SELMI, M. (2012). *The restatement's supersized duty of loyalty provision*, cit.; BOYLE, J.A. (2000). *Surveys of recent developments in New Jersey law*. *Seton hall law review*, 30, 671-681.

²³⁴ "assistance provided to a competitor of the employer, for example, by co-mingling shipments of goods of the employer and two competitors and by having the competitors' goods delivered first, although indirect behavior nonetheless harmed the employer and thus violated the employee's duty of loyalty" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis*

Tuttavia, in termini di onere della prova, una significativa differenza si riscontra tra le due fattispecie (concorrenza diretta e indiretta), laddove, nel primo caso, la giurisprudenza ritiene che, anche se l'assistenza diretta prestata da un lavoratore ad una impresa concorrente è di lieve entità, può sempre rivelarsi idonea a configurare una violazione dell'obbligo di fedeltà; nel secondo caso, invece, la società che soffre il pregiudizio in virtù della condotta indirettamente pregiudizievole del proprio dipendente, è onerata dal dimostrare l'esistenza di una condotta di entità "sostanziale", non ritenendosi sufficiente comportamenti di rilevanza marginale²³⁵.

Un altro esempio offerto dalla giurisprudenza statunitense è costituito dalla sentenza *Adesanya v. Novartis Pharmaceuticals Corporation* (2016), in cui la Corte ha riconosciuto la violazione del *duty of loyalty* per avere la dipendente posto in essere condotte in concorrenza con il proprio datore di lavoro nel corso del rapporto²³⁶.

In quel caso, una dipendente (Adesanya) ricorreva dinanzi alla *District court for the district of New York* per chiedere l'accoglimento della domanda avente ad oggetto l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro (Novartis) per omessa retribuzione e conseguente condanna. Nel medesimo giudizio, la società promuoveva domanda riconvenzionale per violazione del *duty of loyalty* da parte della lavoratrice, richiamando, tra l'altro, la clausola del contratto di lavoro, che esplicitamente vincolava la lavoratrice a prestare il massimo impegno e la piena lealtà e professionalità nei confronti dell'azienda e dichiarava di non aver altri rapporti con altri clienti o imprese concorrenti che potessero incidere negativamente sulle proprie capacità di svolgere le proprie mansioni nei

and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, cit.; si veda anche New Jersey supreme court (1999). *Cameco, Inc. v. Gedicke*, cit.

²³⁵ "if the assistance to a competitor of the employer is even slight a breach of the duty of loyalty nonetheless could occur; whereas if the assistance is indirect the employer would have to show that the competitor received substantial assistance" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche New Jersey supreme court (1999). *Cameco, Inc. v. Gedicke*, cit.

²³⁶ District court for the district of New York (2016). *Adesanya, v. Novartis pharmaceuticals corporation*, US LEXIS 108056.

confronti della società²³⁷. Inoltre, la *policy* aziendale vietava espressamente ai dipendenti di svolgere attività professionale in concorrenza con gli interessi della società, sia in proprio, direttamente o indirettamente, che presso altre società. Tuttavia, la lavoratrice ometteva, sin dalla data iniziale del suo rapporto di lavoro, di comunicare alla propria azienda che la stessa deteneva, congiuntamente con il marito, quote di una società e che collaborava con altre aziende farmaceutiche per sviluppare e commercializzare i propri prodotti in diretta concorrenza con Novartis²³⁸.

Pertanto, la *District court for the district of New York* accoglieva la domanda riconvenzionale della società, riconoscendo la violazione del *duty of loyalty* da parte della dipendente e ritenendo sussistente sia il rapporto di lavoro subordinato, che la condotta tenuta dal dipendente che il pregiudizio sofferto dalla società²³⁹.

In particolare, nella motivazione del provvedimento si legge che risultava pacificamente ammessa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra la ricorrente e la società convenuta; inoltre, era stata dimostrata da quest'ultima la condotta posta in essere dalla Sig.ra Adesanya, idonea ad integrare sia la violazione dei principi propri del *common law*, che le disposizioni della *policy* aziendale (*Novartis's Conflicts Policy*), che vietavano specificamente ai dipendenti di porre in essere condotte in alcun modo contrarie agli interessi della società, impedendo a questi ultimi di svolgere una "seconda attività"

²³⁷ "[the employee agreed to] devote [her] best efforts and full business loyalty to [her] ability to perform [her] employment with Novartis and not to hold other employment or engage in any other business which may adversely affect [her] ability to perform [her] job responsibilities at Novartis" District court for the district of New York (2016). *Adesanya, v. Novartis pharmaceuticals corporation*, cit.

²³⁸ "However, the employee violated the forgoing from the onset of her employment with Novartis by failing to disclose that she and her husband jointly owned a sub-S corporation that collaborated with other pharmaceutical companies to develop and market their products in direct competition to Novartis" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche District court for the district of New York (2016). *Adesanya, v. Novartis pharmaceuticals corporation*, cit.

²³⁹ "the employer must show 1) an employee-employer relationship; 2) breach of the duty of loyalty; and 3) harm to the employer" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche District court for the district of New York (2016). *Adesanya, v. Novartis pharmaceuticals corporation*, cit.

o di offrire alcun servizio ad imprese concorrenti con Novaris o prestare comunque la propria attività alle dipendenze di terzi o svolgere alcuna attività idonea ad incidere negativamente sulla “piena lealtà” dovuta all’azienda, sull’orario di lavoro e/o sulla dedizione necessaria per lo svolgimento delle mansioni e/o sulla capacità di adempiere agli obblighi contrattuali; in terzo luogo, risultava provata la condotta della ricorrente consistente nell’aver accettato offerte di lavoro come consulente da parte di imprese concorrenti ed aver esercitato tale attività, fatturando centinaia di ore, senza preventivamente ottenere l’autorizzazione da parte di Novaris, né comunicare alcunché a quest’ultima. Pertanto, la Corte, ritenendo tale condotta in evidente posizione di concorrenza dell’attività svolta dalla lavoratrice, riconosceva l’idoneità della stessa ad integrare la violazione del *duty of loyalty*. La ricorrente infatti, sebbene fosse assunta a tempo pieno, sottraeva il tempo necessario alla prestazione lavorativa in favore di Novaris, per svolgere attività in concorrenza, risultando ancor più evidente il pregiudizio sofferto dalla società convenuta, nei limiti in cui la lavoratrice percepiva una retribuzione anche per le ore di fatto non lavorate²⁴⁰.

*

16.(Segue) b) Concorrenza e attività preparatorie (*Competition v Mere Business Preparation*)

Altra distinzione rilevante per la giurisprudenza statunitense, è quella relativa al rapporto tra concorrenza *tout court* (*Competition*) e c.d. “*business preparation*”. La prima si

²⁴⁰ “Here, there is no dispute that the Plaintiff and Defendant had an employee-employer relationship. It is also unquestionable that Plaintiff violated both her common law duty of loyalty and her contractual obligations under Novartis's Conflicts Policy. Both prohibit Plaintiff from acting in a manner contrary to Novartis's interest or competing with the company. The Conflicts Policy explicitly prohibits an employee from holding a "second job with or providing any services to a competitor of" Novartis or "engaging in any outside employment or other activity which encroaches on the time or attention that should be devoted to [Novartis's] affairs, otherwise detracts from your ability to perform your responsibilities" or deprives Novartis of "your full loyalty." By actively soliciting and accepting consulting positions with Novartis's competitors and subsequently billing hundreds of hours to them without disclosing or seeking approval for that outside work, Plaintiff impermissibly competed with her employer and divided the loyalty she owed Novartis. It is also clear that Defendant was harmed. Novartis paid Plaintiff for a full-time position, but Plaintiff siphoned off time she owed Novartis to other activities. As such Defendant lost the money it paid her for time she did not commit to the company” District court for the district of New York (2016). *Adesanya, v. Novartis pharmaceuticals corporation*, cit.

caratterizza, come anticipato, nell'avvio ed esercizio di un'attività concorrente da parte del dipendente nel corso del rapporto lavorativo ed integra inadempimento contrattuale per violazione dell'obbligo di fedeltà²⁴¹. La seconda, invece, può essere definita come un'attività meramente preparatoria (sia in forma passiva che attiva) finalizzata all'avviamento una impresa concorrente, svolta nel corso del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di altra impresa. Quest'ultima è considerata dalla giurisprudenza compatibile con lo status di dipendente e non costituisce violazione del *duty of loyalty*²⁴².

Sul punto, pare opportuno segnalare il caso *Synthes, Inc. v. Emerge Medical, Inc.* (2014), in cui la condotta posta in essere dal dipendente è stata considerata dalla *District court for the eastern district of Pennsylvania* idonea ad integrare la violazione del *duty of loyalty*, avendo questi superato il confine tra mera attività preparatoria e illecita concorrenza diretta²⁴³.

Il caso in esame vedeva coinvolto un dipendente con ruolo apicale (Sig. Marotta), che prendeva parte attivamente alla creazione di una nuova attività commerciale, avente ad oggetto la vendita di dispositivi medici, congiuntamente con il suo *ex* datore di lavoro (Emerge). Il settore commerciale di quest'ultima coincideva con quello della società

²⁴¹ “the employee’s commencing and carrying on a competing business while working for an employer will be deemed to be a disloyal and illegal act” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche District court for the middle district of Florida (2007). *Furmanite America, Inc. v. T.D. Williamson, Inc.*, 506 F. Supp. 2d 1134.

²⁴² “Mere preparation, however, to open a competing business, even active preparation while in the employer’s employ, may be permissible” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche District court for the southern district of Texas (2015). *McGowan & company v. Roger F. Brogan*, 93 F. Supp. 3d 624; Florida court of appeals (1992). *Harllee v. Professional services industries, Inc.*, 619 So.2d 298; TUSCHMAN, R. (2016). *Statutory and common law protections of business interests*, cit.; District court for the eastern district of Pennsylvania (2014). *Synthes, Inc. v. Emerge medical, Inc.*, cit.

²⁴³ “the employee “crossed the line” between mere preparation and illegal direct competition” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche District court for the eastern district of Pennsylvania (2014). *Synthes, Inc. v. Emerge medical, Inc.*, cit.

datrice di lavoro (Synthes) del lavoratore²⁴⁴. Quest'ultimo si difendeva sostenendo che la condotta posta in essere configurasse mera attività preparatoria e non attività in concorrenza e quindi non vi fosse alcuna violazione del divieto posto dal *common law*.

La Corte preliminarmente chiariva che l'attività preparatoria, che si concretizzi anche mediante conclusione di accordi finalizzati all'avvio di un'attività, non ancora effettivamente posta in essere, *ivi* incluse elaborazione di progetti o acquisti (anche l'acquisto di una impresa commerciale concorrente), fintanto che non comporti il coinvolgimento di alcun cliente, né comunicazione o appropriazione indebita di informazioni riservate, né si estrinsechi in condotte dannose nei confronti del datore di lavoro o in concorrenza diretta con l'impresa nel corso del rapporto di lavoro, non è idonea ad integrare la inosservanza del *duty of loyalty*²⁴⁵. Inoltre, anche la condotta del lavoratore che comporti l'acquisto, l'incorporazione o la fusione con un'azienda in concorrenza con l'attuale datore di lavoro, nonché lo sviluppo di prodotti o progetti in concorrenza con quest'ultimo può essere considerato insufficiente per la violazione del divieto in esame. La condotta diventa irrilevante allorquando siano impiegate le risorse, i prodotti in fase di sviluppo, le proposte, le offerte, i dati relativi ai prezzi, il tempo o le informazioni riservate di cui il dipendente è a conoscenza o che quest'ultimo dovrebbe utilizzare solo nell'adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'attuale datore di lavoro²⁴⁶. In questo senso, l'utilizzazione di risorse del datore di lavoro da parte del

²⁴⁴ “*The case dealt with a high-level employee, called Marotta, who contended that he was merely planning and then formed a competing medical device business, called Emerge, with his former employer, called Synthes*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche District court for the eastern district of Pennsylvania (2014). *Synthes, Inc. v. Emerge medical, Inc.*, cit.

²⁴⁵ “*merely making “preparations” or “arrangements” to compete, including planning on buying or even buying a rival business may be permissible, so long as no customers are solicited for the rival business, no confidential information is misappropriated, no conduct directly damaging the employer or directly competing with the employer is done while in the employer’s employ*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche District court for the eastern district of Pennsylvania (2014). *Synthes, Inc. v. Emerge medical, Inc.*, cit.

²⁴⁶ “*Moreover, incorporating a business to compete with the employer as well as developing competing products or designs may also be permissible so long as the employer’s time resources are not utilized and no confidential information is wrongfully used, such as the employer’s new product pipeline and plan and pricing proposals and data*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in*

lavoratore, anche in fase preparatoria di avviamento di una impresa in concorrenza, rientra pacificamente nel divieto posto dal *duty of loyalty*²⁴⁷.

Pertanto, nel caso sottoposto all'attenzione della *District court for the eastern district of Pennsylvania*, il Giudice statunitense, preso atto che la condotta imputata al Sig. Marotta si concretizzava nell'organizzazione di *meeting* con potenziali investitori di Emerge, chiariva che tale fattispecie, di per sé, non sarebbe idonea a costituire comportamento concorrenziale. Tuttavia, poiché i medesimi investitori si rivelavano essere anche clienti di Synthes e i suddetti incontri potevano essere direttamente o indirettamente finalizzati all'allontanamento dei primi dalla seconda, qualificava tale condotta come attività in concorrenza. Medesime osservazioni valgono per gli ulteriori elementi secondo cui il lavoratore avrebbe partecipato ad incontri con studi contabili e avvocati. Questi, di per sé, avrebbero potuto essere qualificati come mere attività preparatorie ma, dal momento in cui emergeva nel corso del giudizio che tali incontri si erano tenuti durante l'orario di lavoro in cui il Sig. Marotta avrebbe dovuto prestare la propria attività per Synthes, con conseguente pregiudizio a carico della società dovuto in primo luogo alla retribuzione percepita dal dipendente e non dovuta per le ore di lavoro impiegato nei suddetti *meeting*, la Corte riteneva anche quest'ultima circostanza idonea a violare il divieto in esame. Ulteriore condotta addebitata al lavoratore consisteva nell'aver quest'ultimo indebitamente preso possesso di informazioni riservate di Synthes, che si erano rivelate idonee ad agevolare lo sviluppo di prodotti concorrenti. Anche in tal caso, la Corte riteneva siffatte attività integranti la violazione del *duty of loyalty*, non attribuendo rilevanza alcuna alla circostanza per cui al Sig. Marotta fosse stato autorizzato a prendere contatti con fornitori esterni per la progettazione e lo sviluppo di proposte e offerte di prodotti. Infine, ulteriore condotta qualificata dalla Corte statunitense come concorrenziale, era riferita all'utilizzo da parte del lavoratore di una casella postale di

the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, cit.; si veda anche *District court for the eastern district of Pennsylvania* (2014). *Synthes, Inc. v. Emerge medical, Inc.*, cit.

²⁴⁷ “*certainly, using (employer’s) resources for the purpose of starting a competing company rises to the level of improper ‘competition’*” *District court for the eastern district of Pennsylvania* (2014). *Synthes, Inc. v. Emerge medical, Inc.*, cit.

proprietà di Emerge per comunicare con clienti di Synthes. Tale condotta infatti era ritenuta intrinsecamente idonea a permettere al dipendente di sviare potenziale clientela a danno del datore di lavoro²⁴⁸.

Nella dialettica inerente al confine tra attività concorrenziale e preparatoria si segnala anche la sentenza *Hearing associates, Inc. v. Downs* (2017). Il caso riguardava un lavoratore, cui era stata addebitata una condotta consistente nell'aver interferito attivamente nei rapporti commerciali tra il suo datore di lavoro e i fornitori di quest'ultimo, nel tentativo di beneficiarne al fine di avviare una attività commerciale in concorrenza. In particolare, emergeva in giudizio che il medico dipendente (Downs) aveva pianificato da tempo le proprie dimissioni e, nel corso degli ultimi due mesi di rapporto, aveva progettato attivamente l'avvio della nuova attività professionale in concorrenza (clinica audiologica), invitando i proprietari degli immobili a recedere dai contratti di locazione di spazi per uffici commerciali utilizzati dalla Hearing associates, Inc ed a stipulare i medesimi contratti di locazione con la nuova impresa concorrente. La Corte d'appello del Minnesota, riportandosi a giurisprudenza più risalente²⁴⁹, riconosceva e ribadiva che non vi è una linea di demarcazione precisa tra l'attività concorrenziale e attività preparatoria, dovendo tale valutazione concernere questioni di fatto da determinare interamente sulla base delle circostanze allegare e provate. Tuttavia, nel caso in esame, si pronunciava a favore della società appellata, confermando la sentenza della Corte distrettuale e riconoscendo che in primo grado fosse stato raggiunto un soddisfacente

²⁴⁸ “Thus, while the mere act of soliciting and meeting with potential investors for Emerge may not, on its own, constitute competitive conduct, meeting with potential investors—who are also customers of Synthes—with the intent of luring them away from Synthes may be competitive. Moreover, while meeting with accounting firms and lawyers alone may be deemed preparatory, meeting with such individuals during Synthes business time and billing such time to Synthes may be deemed competitive. Although Marotta may have been entitled to engage an outside vendor for design and development of initial product offerings, misappropriating confidential Synthes information in order to facilitate the design and development of competing products is not permissible. Finally, the simple use of an Emerge email address may not be problematic, but the use of an Emerge email address to communicate with potential customers that are existing customers of Synthes could rise to the level of competition” District court for the eastern district of Pennsylvania (2014). *Synthes, Inc. v. Emerge medical, Inc.*, cit.

²⁴⁹ Minnesota court of appeals (1987). *Rehabilitation Specialists, Inc. v. Koering*, 404 N.W.2d 301 (Minn. Ct. App. 1987).

grado di attendibilità in ordine alla dimostrazione dell'esistenza di una condotta intenzionale, concertata e predeterminata da parte del lavoratore²⁵⁰.

La distinzione tra *Mere Business Preparation* e *Competition* è stata oggetto di numerosi interventi da parte di dottrina e giurisprudenza che hanno offerto ulteriori elementi di differenziazione. Si è ad esempio sostenuto che attività meramente preparatorie possono essere anche costituite dalla comunicazione da parte del lavoratore di documenti relativi alla costituzione di una nuova società o all'avviamento di una attività commerciale in generale²⁵¹, oppure condotte tese alla "organizzazione" della nuova attività economica, quali ad esempio l'apertura di un conto corrente bancario o la messa in sicurezza di un locale adibito per il futuro avviamento dell'esercizio commerciale in concorrenza²⁵².

Resta inteso che, sia nel processo di preparazione che in quello di organizzazione, qualora il dipendente pregiudichi, direttamente o indirettamente, l'attività del proprio datore di lavoro, per esempio inducendo i clienti, consumatori, colleghi e/o collaboratori, dirottando l'attività verso la nuova impresa, inoltrando richieste di preventivo di potenziali clienti alla nuova impresa, sabotando o ostacolando l'attività o altrimenti danneggiando in alcun modo l'azienda presso cui è impiegato, tali condotte rientreranno nella inosservanza del divieto posto dalla norma²⁵³.

²⁵⁰ "Nevertheless, the district court's finding is a fair interpretation of the evidence as a whole. The evidence shows that, while working at Hearing Associates and supposedly negotiating to buy Hearing Associates from Dr. Voss, appellants were secretly setting up a rival audiology clinic that would compete directly with Hearing Associates. They used Hearing Associates' confidential financial and patient information to create a business plan. The business plan even states that HWC will "target[]" "[c]linics where physicians have historically referred to Hearing Associates." And indeed, appellants negotiated leases with the Two Harbors and Cloquet clinics that resulted in the termination of Hearing Associates' long-standing agreements with those clinics." Minnesota court of appeals (2017). *Hearing associates, Inc. v. Downs*, 2017 Minn. App. Unpub. Lexis 499.

²⁵¹ GRAY, S. (2000). *Futch v. McAlister towing Inc.: Transforming the punitive effect of a breach of the employee duty of loyalty*. *South Carolina Law Review*, 51, 927-38.

²⁵² Florida court of appeals (1992). *Harlee v. Professional services industries, Inc.*, cit.; Florida court of appeals (1981). *Fish v. Adams*, 401 So.2d 843.

²⁵³ District court for the southern district of Texas (2015). *McGowan & company v. Roger F. Brogan*, cit.

Parimenti pacifica è l'esclusione della violazione in esame, dal momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, per cui, in assenza di disposizioni contrattuali in senso contrario o di appropriazione indebita, comunicazione, diffusione o utilizzazione di informazioni riservate, al lavoratore è permesso avviare attività commerciale in concorrenza con il precedente datore di lavoro²⁵⁴.

Pertanto, alla luce della molteplicità di fattori concorrenti nel determinare l'integrazione dell'ipotesi di attività in concorrenza o della mera attività preparatoria, si è riconosciuto che non sempre è agevole tracciare la linea ben definita tra le due fattispecie²⁵⁵. Per questo motivo, le domande giudiziali relative alla questione in esame sono spesso rimesse alla c.d. *trier of fact* (*o finder of fact*). Si tratta di un'apposita giuria (una più persone) investita del potere di determinare gli elementi di fatto rilevanti per la decisione, che ha il potere di stabilire se le allegazioni, gli indizi e le prove fornite dalle parti siano sufficienti per ritenere dimostrato un determinato fatto²⁵⁶.

17.(Segue) c) Attività concorrenziale svolta in segreto dal dipendente e acquiescenza del datore di lavoro (*Secrecy of Employee Activities v Knowledge by the Employer*)

Un fattore essenziale nel determinare la responsabilità del dipendente per violazione del *duty of loyalty*, è costituito dalla dimostrazione della conoscenza da parte del datore di lavoro delle attività svolte dal dipendente in concorrenza. Si è sostenuto che le condotte “sleali” poste in essere in regime di segretezza siano idonee a integrare elementi

²⁵⁴ District court for the district of Columbia (2016). *Hedgeye risk management, LLC v. Paul Heldman*, 196 F. Supp.3d 40.

²⁵⁵ “this line separating mere preparation from active competition may be difficult to discern” GRAY, S. (2000). *Futch v. McAlister towing Inc.: Transforming the punitive effect of a breach of the employee duty of loyalty*, cit.

²⁵⁶ WILSON W A, 'A Note on Fact and Law' (1963) 26 MLR 609, 613; District court for the eastern district of Pennsylvania (2014). *Synthes, Inc. v. Emerge medical, Inc.*, cit.

presuntivi di inosservanza del divieto in esame²⁵⁷, incrementando notevolmente la possibilità che questa sia accertata dal Giudice.

Un esempio in questo senso è offerto dalla sentenza *Colgate-Palmolive Company v. Tandem industries* (2012) in cui la Corte riconosceva la violazione del *duty of loyalty* da parte di un dipendente (Sig. Flower) cui era addebitata la vendita di prodotti aziendali a clienti (rivenditori) del datore di lavoro, in considerazione del fatto che la condotta consistente nella sottrazione di opportunità commerciali al fine di trarne profitto, integrasse chiaramente l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà²⁵⁸. Nel caso in esame, la Corte riteneva irrilevante la deposizione del lavoratore, secondo cui i supervisori del Sig. Flower fossero a conoscenza di tali vendite e considerassero i beni alienati come prodotti di scarto, essendo emerso nel corso del processo che il dipendente non aveva mai reso note in azienda informazioni sui rapporti intrattenuti con altre società²⁵⁹.

Diversamente, con sentenza *Hahn v. OnBoard, L.L.C.* (2011), la Corte rigettava il ricorso del datore di lavoro teso all'accertamento della responsabilità del dipendente per avere quest'ultimo svolto, durante la partecipazione ad un convegno commerciale per conto della propria azienda, attività di promozione del suo *blog* personale e distribuito biglietti da visita in cui non vi era alcuna menzione all'impresa di appartenenza. La condotta non era stata ritenuta dal Giudice idonea ad integrare la violazione del *duty of loyalty*, in

²⁵⁷ “Secrecy implies active wrongdoing and makes the case stronger that the duty of loyalty has been breached” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche SELMI, M. (2012). *The restatement’s supersized duty of loyalty provision*, cit.

²⁵⁸ “Misappropriating business which belongs to one’s employer is a clear breach of the duty of loyalty” Court of appeals for the third circuit (2012). *Colgate-Palmolive Company v. Tandem industries*, cit.; si veda anche United States Court of Appeals, Third Circuit (1976) *Borden v. Sinskey*, 530 F.2d 478, 489-90 (3d Cir. 1976).

²⁵⁹ “Flower contends that his supervisors at Colgate were aware that he was selling these leftover products. We need not credit this contention, even on summary judgment. In Flower’s July 2008 deposition, he made clear that he never discussed his dealings with Tandem with anyone at Colgate” Court of appeals for the third circuit (2012). *Colgate-Palmolive Company v. Tandem industries*, cit.

considerazione del fatto che il datore di lavoro fosse da tempo a conoscenza di tali attività e non avesse mai fatto opposizione²⁶⁰.

*

18.(Segue) d) *Duty of loyalty* e scarso rendimento (*poor performance*)

Restano estranee dal campo di applicazione del *duty of loyalty* le condotte riconducibili alla fattispecie del c.d. “scarso rendimento” (*poor performance*), anche nei rapporti di lavoro a libera recedibilità²⁶¹.

Questa impostazione trova conferma nella recente pronuncia *Wilson v. Nevada affordable housing assistance corporation* (2017)²⁶². Nel caso in esame, la società (NAHAC) intimava il licenziamento ad una propria dipendente (Wilson) con mansioni di responsabile del controllo di gestione, per negligenza nell’esercizio delle proprie mansioni. In particolare, le condotte addebitate alla lavoratrice consistevano nell’aver autorizzato impropriamente un bonifico bancario, nell’aver condiviso il proprio *token* (chiave di accesso per l’autorizzazione dei bonifici) con altri dipendenti e nell’aver tenuto ulteriori condotte negligenti riscontrate nell’esecuzione della prestazione lavorativa. Tuttavia, la Corte statunitense non riteneva idonei i fatti allegati dalla società ai fini della sussistenza di una violazione del *duty of loyalty*. Nel testo del provvedimento si legge che NAHAC non offriva alcuna prova che la condotta di Wilson fosse contraria agli interessi della società, che si fosse verificata una diffusione o comunicazione di informazioni confidenziali a fonti esterne in pregiudizio di NAHAC, che vi fosse una violazione

²⁶⁰ District court for the district of New Jersey (2011) *Hahn v. OnBoard, LLC, Civil No. 09-3639 (MAS)*; si veda anche WARREN, M. & PEDOWITZ, A. (2011). *Social media, trade secrets, duties of loyalty*, cit., 99-112.

²⁶¹ Il tema è stato trattato ampiamente *sub cap. III*

²⁶² District court for the district of Nevada (2017). *Wilson v. Nevada affordable housing assistance corporation, 2017 US Dist. LEXIS 49434*.

dell'obbligo di non concorrenza o che la dipendente avesse sottratto opportunità di rilevanza economica alla società medesima²⁶³.

Un altro caso offerto dalla risalente giurisprudenza americana²⁶⁴ esclude la violazione del *duty of loyalty* da parte di più dipendenti cui la società addebitava plurime condotte tenute durante l'orario di pausa e protratte per lungo tempo anche durante l'orario di lavoro. Nella fattispecie in esame, il datore di lavoro sosteneva che i dipendenti si fossero addormentati sul posto di lavoro, avessero utilizzato i propri telefoni cellulari personali, occupato il proprio tempo per leggere la posta personale e giornali ed avessero visualizzato filmati pornografici nella stanza occupata dagli impianti elettrici. Tali condotte, secondo la Corte statunitense, non sarebbero sufficienti a configurare una *disloyalty action*, pur in presenza di un chiaro inadempimento contrattuale. Nella motivazione della sentenza si legge che la decisione adottata non si discosta da precedenti giurisprudenziali, in cui si ribadisce che l'inadempimento contrattuale del dipendente, anche in caso di mancata esecuzione della propria prestazione lavorativa dovuta a condotte consistenti nell'addormentarsi, nell'astenersi completamente dall'eseguire qualsiasi mansione o nell'utilizzare l'orario di lavoro per navigare in internet, non può essere paragonabile alla condotta del dipendente che sottrae o si appropria indebitamente di somme di denaro o beni appartenenti all'azienda²⁶⁵. Solo in questa ultima fattispecie, infatti, può ritenersi configurabile una violazione del *duty of loyalty*.

²⁶³ “NAHAC offers no evidence that Wilson acted contrary to NAHAC's interests, disclosed its confidential information to outside sources to NAHAC's detriment, competed against NAHAC or usurped a NAHAC opportunity. NAHAC's claim is based entirely on Wilson's violation of internal policies regarding the proper authorization of a wire transfer and the proper handling of bank tokens. NAHAC employees admit NAHAC suffered no injury from these internal policy violations. Wilson's conduct does not support a claim for breach of the duty of loyalty” District court for the district of Nevada (2017). *Wilson v. Nevada affordable housing assistance corporation*, cit.

²⁶⁴ District court for the northern district of Illinois (2016). *Laba v. Chicago transit authority*, *US Dist. LEXIS 4113*.

²⁶⁵ District court for the northern district of Illinois (2016). *Laba v. Chicago transit authority*, cit.

19.(Segue) e) Dirigenti e dipendenti in posizioni non apicali (*High Level Managerial v. Non-Managerial Employees*)

Nel diritto del lavoro statunitense, vi è una forte relazione tra la posizione e le responsabilità assegnate ad un dipendente e il connesso *duty of loyalty*. Di conseguenza, vi sono maggiori probabilità che la violazione dell'obbligo di fedeltà sia accertata nei confronti di condotte poste in essere da dipendenti che rivestono posizioni apicali e si trovano nella posizione di c.d. *trust and confidence*²⁶⁶ (avendo, ad esempio, questi ultimi accesso ad informazioni aziendali confidenziali), piuttosto che ai dipendenti di livelli inferiori, che di norma svolgono mansioni più semplici²⁶⁷.

Tuttavia, come si è visto²⁶⁸, la posizione dirigenziale o comunque apicale del lavoratore non è necessariamente un presupposto per l'operatività del *duty of loyalty*, che trova spazio anche nei confronti di altri dipendenti, in considerazione delle mansioni, dei doveri, degli obblighi e delle responsabilità assegnati²⁶⁹. Infatti, non mancano casi in giurisprudenza di violazione dell'obbligo di fedeltà riferite a dipendenti appartenenti a livelli inferiori²⁷⁰. Per questo motivo si è giustamente osservato che alcune Corti hanno riconosciuto l'applicazione del *duty of loyalty* indistintamente nei confronti di tutti i

²⁶⁶ Si veda par. 12 su *fiduciary relationship*.

²⁶⁷ “Accordingly, the duty of loyalty is more likely to be applied to higher level employees who are in a position of trust and confidence and thus have access to confidential information than to lower level employees who perform basic tasks” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche SELMI, M. (2012). *The restatement's supersized duty of loyalty provision*, cit; BOYLE, J.A. (2000). *Surveys of recent developments in New Jersey law. Seton hall law review*, cit.

²⁶⁸ Par. 11 su *duty of loyalty* nel *common law*.

²⁶⁹ “even nonmanagerial employees [...] can undertake certain duties and obligations that entail the duty of loyalty” District court for the middle district of Florida (2014). *Aquent LLC v. Mary Stapleton*, 65 F. Supp. 3d 1339.

²⁷⁰ District court for the District of Columbia (2015). *Base one technologies, Inc. v. Mohammed Ali*, cit.; Florida court of appeals (1981). *Fish v. Adams*, cit.; TUSCHMAN, R. (2016). *Statutory and common law protections of business interests*, cit.

lavoratori subordinati, a prescindere dalla categoria e dal livello, siano essi dirigenti, che *manager* che direttori²⁷¹.

Sul punto, si segnala la recente sentenza *McClure v. Imperial Woodworking Company* (2017)²⁷². La vicenda trae origine dal contratto di lavoro con cui la società (Imperial), operante in tutto il mondo nel mercato della creazione e vendita al dettaglio di beni di lusso e nella fornitura di interni e infissi per il settore ospedaliero, assegnava al lavoratore (McClure) il ruolo di vicepresidente e direttore esecutivo. A fronte del ricorso promosso dal lavoratore dinanzi alla *District court for the district of Colorado*, avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, la società presentava domanda riconvenzionale nei confronti del dipendente per violazione del *duty of loyalty*. In particolare, l'azienda imputava al Sig. McClure plurime condotte confidenti nell'aver questi sottostimato un progetto, non essere stato in grado di risolvere dispute insorte con clienti e fornitori, essersi recato ad Hong Kong a spese del datore di lavoro per indurre un fornitore, operante nel settore di lavorazioni in legno, a recedere dal contratto con Imperial²⁷³.

Nel caso in esame, la Corte accoglieva la domanda riconvenzionale promossa dalla società, respingendo le difese del lavoratore, tese ad inquadrare la fattispecie nel c.d. "scarso rendimento"²⁷⁴. Sebbene non sia stata raggiunta, nel corso del giudizio, la prova

²⁷¹ "some courts [...] have concluded that the duty of loyalty applies to all employees, regardless of status as an officer, director or manager of a firm" LEE, K. (2006). *Anti-Employer blogging: Breach of duty of loyalty and the procedure for allowing discovery of a blogger's identity before service of process is affected*. *Duke Law & Technology Law Review*, 2.

²⁷² District court for the district of Colorado (2017). *McClure v. Imperial woodworking company*, 2017 US Dist. LEXIS 125619.

²⁷³ "the employee was engaged as the Vice President and Project Executive for a company that was in the business of creating and building luxury retail and hospitality interior finishes and fixtures worldwide. The company counterclaimed against the employee who was seeking unpaid bonuses. The company alleged that the employee breached the duty of loyalty when he underbid a project; failed to resolve disputes with a client; failed to settle disputes with a subcontractor; and travelled to Hong Kong at the employer's expense to solicit a woodwork supplier to terminate its relationship with the company" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche District court for the district of Colorado (2017). *McClure v. Imperial woodworking company*, cit.

²⁷⁴ Si veda par. 18 sul rapporto tra *duty of loyalty* e *poor performance*.

relativa al beneficio concreto che il dipendente avrebbe ricevuto dalle condotte attive ed omissive poste in essere, il Giudice riteneva la circostanza relativa al tentativo da parte del Sig. McClure di sabotare il rapporto tra azienda e uno dei fornitori principali della stessa, plausibilmente idonea ad integrare la violazione del *duty of loyalty*²⁷⁵, in considerazione della posizione rivestita dal lavoratore.

La valutazione relativa al livello coperto dal dipendente cui venga addebitata la violazione dell'obbligo di fedeltà, gioca un ruolo chiave anche nell'individuazione della competenza territoriale della Corte chiamata a giudicare.

Un esempio in questo senso è offerto dal caso *Numeric Analytics, LLC v. McCabe* (2016), avente ad oggetto la domanda di una società, presentata con ricorso depositato dinanzi alla *District court for the eastern district of Pennsylvania* e tesa ad accertare la responsabilità di cinque dipendenti per inosservanza del *duty of loyalty*, in considerazione di molteplici condotte agli stessi addebitate, che si sostanziavano in violazioni di accordi di non sollecitazione, sottrazione della clientela di Numeric Analytics recesso dal contratto di lavoro e successivo avviamento di una attività in concorrenza. Nel corso del rapporto con la ricorrente, i lavoratori prestavano la propria attività a distanza, al di fuori dello Stato della Pennsylvania (dove si trovava la sede principale dell'azienda) non essendo residenti nella medesima area²⁷⁶.

²⁷⁵ “deliberate failure to maintain business relationships and actively attempting to taint the company’s relationship with a critical wood supplier could plausibly constitute a breach of duty of loyalty” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche District court for the district of Colorado (2017). *McClure v. Imperial woodworking company*, cit.

²⁷⁶ “the court was dealing with multiple claims by an employer against five non-resident x-employees who allegedly breached their duty of loyalty by violating non-solicitation agreements by leaving the plaintiff company’s employ, starting a competing business and poaching plaintiff’s clients. The five non-resident defendants worked remotely outside of the state of Pennsylvania where their employer’s principal place of business was located and where the employer filed suit” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda District court for the eastern district of Pennsylvania (2016). *Numeric analytics, LLC v. McCabe* 161 F. Supp. 3d 3348.

Alla luce dei fatti emersi nel corso del giudizio, la Corte accoglieva il ricorso, ritenendo irrilevanti le eccezioni dei convenuti sulla incompetenza territoriale, proprio in considerazione della posizione non apicale rivestita da questi ultimi. Infatti, si legge nella motivazione della sentenza che la attività di *e-commerce* prestata da parte dei dipendenti non consentiva di ritenere applicabile la competenza territoriale della Corte ove gli stessi erano residenti²⁷⁷, ad eccezione di un solo convenuto che rivestiva il ruolo di presidente della società (Sig. McCabe). Con specifico riferimento a questa ultima posizione, infatti, la Corte chiariva che, per definizione, al presidente di una azienda, in virtù della sua posizione apicale, deve essere riconosciuto sia un *fiduciary duty* che un *duty of loyalty* nei confronti della società. Pertanto, il giudizio avente ad oggetto l'accertamento della violazione di siffatto obbligo, incideva e si ripercuoteva significativamente sulla attività della azienda medesima, a prescindere dal luogo fisico ove il Sig. McCabe effettivamente svolgeva il suo ruolo, proprio in virtù del suo *status* e delle decisioni adottate da quest'ultimo, che erano indissolubilmente legate e si riflettevano direttamente sulla sede centrale ed operativa del complesso aziendale. Per questi motivi, nell'ambito del giudizio in esame, la posizione rivestita da quest'ultimo non poteva essere trattata alla stregua degli altri dipendenti e la competenza territoriale doveva essere riconosciuta alla Corte del distretto ove Numeric Analytics era stata fondata ed aveva la propria sede legale (cioè presso il *Delaware Corporate Bureau*, in Chadds Ford, Pennsylvania)²⁷⁸.

²⁷⁷ “the e-commerce activity by the x-workers was too tenuous to support personal jurisdiction over them, expect one who was the president of the company” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the eastern district of Pennsylvania (2016). *Numeric analytics, LLC v. McCabe*, cit.

²⁷⁸ “By definition, the President of a company, as an officer, has both a fiduciary duty and a duty of loyalty to the company. Regardless of its geographic reach, Numeric Analytics is a Pennsylvania company, both founded and headquartered here. Its legal address of record with the Delaware Corporate Bureau is Chadds Ford. Necessarily, a breach of fiduciary duty or duty of loyalty by the President of a company affects the viability and fortunes of that company and is felt wherever the principal place of business may be. McCabe's duty as to this claim arises out of her status, not her conduct and that status is inextricably bound to Pennsylvania, which is where Numeric Analytics, for corporate purposes, exists. By accepting the responsibility of corporate officer ship, McCabe distinguished herself from regular employees and aimed her actions into her company's home state in a way that the regular employees did not. McCabe cannot accept the mantle of corporate officership for a Pennsylvania-based business and then renounce any meaningful contacts with the state where it is headquartered” District court for the eastern district of Pennsylvania (2016). *Numeric analytics, LLC v. McCabe*, cit.

20.Fattispecie tipiche: a) Storno di dipendenti (*Soliciting*) o ricerca e selezione di personale per la nuova attività (*Hiring Co-workers of the Employer*)

La condotta del lavoratore subordinato che, nel corso del rapporto di lavoro, induce i colleghi a collaborare per una nuova società in concorrenza con il datore di lavoro, costituisce violazione del *duty of loyalty*²⁷⁹. Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza statunitense offre elementi per distinguere tale fattispecie da quella (consentita) di attività finalizzata alla ricerca e selezione del personale per la nuova attività.

In linea generale, si segnala la sentenza *L-3 Communications corporation v. Jaxon engineering & maintenance, inc.* (2015), con cui la *District court for the district of Colorado*, in applicazione della legge statale, chiariva che l'accertamento della inosservanza dell'obbligo di fedeltà deve essere oggetto di una dettagliata istruttoria²⁸⁰, che coinvolga i seguenti fattori:

- 1) la natura del rapporto di lavoro dei collaboratori (colleghi del dipendente) con l'impresa di appartenenza (cioè, se si tratta di *employment at-will*²⁸¹ o altro tipo di contratto);
- 2) l'impatto della condotta posta in essere dal dipendente sull'attività dell'impresa di appartenenza;

²⁷⁹ District court for the District of Columbia (2015). *Base one technologies, Inc. v. Mohammed Ali*, cit.; District court for the district of Colorado (2015). *L-3 Communications corporation v. Jaxon engineering & maintenance, inc.*, 125 f. supp. 3d 1155; Supreme Court of South Carolina (1999). *Futch v. McAlister towing Inc.*, cit.; District court for the middle district of Florida (2014). *Aquent LLC v. Mary Stapleton*, cit.; Florida court of appeals (1980). *Insurance field services, Inc. v. White & white inspection & audit services*, cit.; SELMI, M. (2012). *The restatement's supersized duty of loyalty provision*, cit; GRAY, S. (2000). *Futch v. McAlister towing Inc.: Transforming the punitive effect of a breach of the employee duty of loyalty*, cit.

²⁸⁰ “*fact intensive inquiry*” District court for the district of Colorado (2015). *L-3 Communications corporation v. Jaxon engineering & maintenance, inc.*, cit.

²⁸¹ Sul c.d. *employment at-will* si veda par. 7.

- 3) l'intensità dell'attività del dipendente finalizzata alla ricerca di personale per la nuova attività;
- 4) il livello e la categoria dei collaboratori coinvolti;
- 5) in caso di dimissioni, la eventuale contestualità del recesso da parte dei collaboratori medesimi e
- 6) eventuali possibilità offerte al datore di lavoro di appartenenza di assumere nuovo personale in sostituzione²⁸².

Con specifico riferimento ai casi in cui è stata accertata la violazione del *duty of loyalty*, si possono considerare le due sentenze *Stuart C. Irby Company, Inc. v. Brandon Tipton* (2015) e *Riggs investment management corp. v. Columbia Partners, LLC* (1997). Con il primo provvedimento, la Corte d'appello riconosceva l'esistenza di prove sufficienti per l'integrazione della fattispecie in esame, dal momento in cui il dipendente, nel corso del rapporto di lavoro, poneva in essere condotte tese ad indurre i colleghi a recedere dal contratto con la società di appartenenza, per prestare la propria attività in favore di impresa concorrente (in cui lo stesso sarebbe stato assunto successivamente, dopo aver rassegnato le dimissioni), mediante numerose telefonate, e-mail, messaggi di testo rivolte ai collaboratori, nonché mediante la pianificazione di incontri (uno dei quali avente ad oggetto giro turistico e consumazione di bevande)²⁸³. Con la seconda pronuncia, la *District court for the district of Columbia* dichiarava sussistente la responsabilità del

²⁸² “whether the solicitation of coworkers is a breach of the duty of loyalty is a “fact intensive inquiry” requiring consideration of several factors, to wit: 1) The nature of the co-worker’s employment relationship with the employer, that is, whether at-will or pursuant to a contract; 2) the impact of the solicitation on the employer’s operations; 3) the extent of any promises or inducements made to co-workers; 4) whether the co-workers were “key officers or employees”; 5) whether the co-workers left simultaneously; and 6) was the employer given an “opportunity to hire and train replacements” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the district of Colorado (2015). *L-3 Communications corporation v. Jaxon engineering & maintenance, inc.*, cit.

²⁸³ “there was sufficient evidence for a trial on the issue of the duty of loyalty being breached when the employee, while still being employed by his employer, solicited fellow employees to work for a competitor of the employer, whom the employee resigned to work for, by means of several telephone calls, emails and text messages to the co-workers as well as arranging a meeting at the competitor’s facility which included “beer and a tour”.” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; Court of appeals for the eighth circuit (2015). *Stuart C. irby company, Inc. v. Brandon Tipton*, 796 F.3d 918.

lavoratore, non avendo questi agito nell'interesse del proprio datore di lavoro nel fornire ad una impresa concorrente, prima di rassegnare le dimissioni, informazioni riservate e dettagliate sui suoi colleghi, che poi venivano effettivamente assunti dalla nuova società²⁸⁴.

Viceversa, si esclude la violazione del divieto in esame, nel caso in cui il lavoratore, alla cessazione del rapporto, trasmetta informazioni ai colleghi sull'avviamento della nuova attività in concorrenza con il precedente datore di lavoro, consegnando loro biglietti da visita o invitandoli espressamente a collaborare per l'azienda in concorrenza²⁸⁵. Tale esclusione chiaramente esclude l'ipotesi in cui il dipendente sia vincolato a clausole o accordi espressi di non concorrenza, in vigore anche per il periodo successivo alle dimissioni²⁸⁶.

²⁸⁴ “the employee provided to a competitor of the employer confidential and detailed information about co-workers before resigning to work for the competitor’s company. The competitor then used the information to recruit employees away from the former employer. [...] the employee violated his duty of loyalty because he did not act for the benefit of his employer and that he acquired in interest adverse to his employer” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the district of Columbia (1997). *Riggs investment management corp. v. Columbia Partners, LLC.*, 966 F. Supp. 1250.

²⁸⁵ “when the employee leaves the employer’s employ the former employee is allowed to state to his or her former co-workers that he or she is commencing a new business, give them a business card or the equivalent and ask them to join the former employee’s new firm” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.

²⁸⁶ “Of course, such solicitation will not be permitted if the former employee is bound by a non-solicitation or non-piracy clause in the contract with the former employer” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.

21.(Segue) b) Sfruttamento delle informazioni sulla clientela del datore di lavoro (*Customer Lists*)

Altra fattispecie in cui è riconosciuta la violazione del *duty of loyalty* è quella relativa all'utilizzazione da parte del lavoratore delle informazioni relative alla clientela del proprio datore di lavoro. In tali ipotesi, la giurisprudenza riconosce la inosservanza dell'obbligo di fedeltà nei casi in cui il dipendente, appropriandosi degli elenchi della società, contatti direttamente i destinatari, al fine di attirarli verso la nuova attività concorrente²⁸⁷.

In linea generale, infatti, poiché i dati relativi ai clienti, anche quelli trattati personalmente dallo stesso lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni, devono essere classificati come proprietà riservata aziendale, la sottrazione e lo sfruttamento degli stessi non è consentito neanche dopo la cessazione del rapporto di lavoro²⁸⁸.

Al contrario, se il dipendente riesce a provare che queste informazioni sono state ricavate autonomamente e al di fuori del rapporto di lavoro con la società e non vi sono clausole contrattuali che ne impediscano lo sfruttamento, la giurisprudenza riconosce la facoltà del lavoratore di utilizzarle²⁸⁹. Analogamente, non integra violazione dell'obbligo di fedeltà

²⁸⁷ “A violation of the duty of loyalty clearly occurs if the employee while working for the employer uses customer lists and customer contact information to contact the employer’s customers to lure them to the employee’s competing business” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the southern district of New York (2015). *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer*, cit.

²⁸⁸ “As a general rule the employee may not use written lists of clients or customers which he compiled during the course of his employment and took with him or her on departure because such lists will be construed as the confidential and proprietary property of the former employer” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; REUSCHLEIN, H.G & GREGORY, W.A. (1979). *Handbook on the law of agency and partnership. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company*, cit.

²⁸⁹ “if the former employee has developed the list him or herself and there are no contractual restrictions on the employee’s taking and using the list there is some authority that the employee can take and utilize the list” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; Florida court of appeals (1992). *Harllee v. Professional services industries, Inc.*, cit.; TUSCHMAN, R. (2016). *Statutory and common law protections of business interests*, cit.

l'ipotesi in cui quest'ultimo fornisca in giudizio la prova che i dati sono stati ottenuti precedentemente alla sottoscrizione del contratto con il datore di lavoro e i contatti con i destinatari siano avvenuti e si siano sviluppati indipendentemente dal rapporto con l'azienda²⁹⁰.

Sul punto, si segnala la sentenza *First Financial Bank, N.A. v. Bauknecht* (2014). La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una banca (*First Financial Bank*) dinanzi alla *District court for the central district of Illinois*, avente ad oggetto la domanda per violazione del *duty of loyalty* di un dipendente (Sig. *Bauknecht*) a cui venivano addebitate le condotte consistenti nell'aver compilato e sottratto dai sistemi aziendali una copia di una banca dati contenente i nomi di 615 correntisti, inclusi recapiti telefonici e informazioni riservate, prima di rassegnare le dimissioni e accettare l'offerta di lavoro presso un istituto di credito concorrente (Graymont). In particolare, la società ricorrente sosteneva che in tale occasione l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà si sarebbe manifestata in cinque modi, avendo il lavoratore convenuto 1) sottratto indebitamente beni aziendali; 2) utilizzato i sistemi informatici del datore di lavoro per la creazione del *database* dei clienti e sfruttato tali informazioni a vantaggio dell'istituto di credito concorrente; 3) condotto indagini mirate su prestiti concessi ai clienti della banca ricorrente in modo tale da poter trasmettere anche questi dati a Graymont; 4) negato a First Financial Bank l'accesso al proprio telefono aziendale, che veniva utilizzato dallo stesso a vantaggio dell'istituto concorrente, anche prima della cessazione del rapporto di lavoro; 5) preso accordi con Graymont per "trasferire" a quest'ultima i prestiti della banca ricorrente²⁹¹.

²⁹⁰ "if the employee developed the list by soliciting clients on her own or before her employment with the employer, then there would be no violation of the duty of loyalty" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the southern district of New York (2013). *Judy Poller v. Bioscript*, 974 F. Supp. 2d 204.

²⁹¹ "(1) using Plaintiff's computer system to create the master database of customers that he later used to compete against Plaintiff; (2) conducting targeted inquiries into Plaintiff's customer's loans so he could bring that information and deposit account information to Graymont [competing financial institution]; (3) stealing bank property from Plaintiff; (4) denying Plaintiff access to his work phone, which he used to compete against Plaintiff even before he resigned; and (5) coordinating with Graymont about moving over

Alla luce delle allegazioni prodotte dalla banca ricorrente, la Corte chiariva che la violazione del *duty of loyalty* può considerarsi integrata nel caso in cui il dipendente, si adoperi attivamente nell'appropriarsi e utilizzare i dati raccolti e copiati dai sistemi informatici del datore di lavoro (come, ad esempio, le informazioni relative ai clienti) a vantaggio di una impresa concorrente, anche dopo la cessazione del rapporto²⁹².

22.(Segue) c) Sviamiento di clientela (*Contacting and Soliciting Customers and Clients of the Employer*)

Come si è detto, la condotta consistente nel contattare la clientela del datore di lavoro e indurla a rivolgersi altrove, a vantaggio di una nuova impresa concorrente, costituisce pacificamente violazione del *duty of loyalty* da parte del dipendente²⁹³.

Pare opportuno segnalare nuovamente il caso *Riggs Investment Management Corp. v. Columbia Partners, LLC* (1997) in cui la *District court for the district of Columbia* si pronunciava accogliendo la domanda della società, tesa ad accertare la responsabilità del lavoratore che forniva ad un'impresa concorrente, da cui sarebbe stato assunto successivamente, informazioni dettagliate sui clienti del precedente datore di lavoro

Plaintiff's loan" District court for the central district of Illinois (2014). *First financial bank, N.A. v. Bauknecht*, 71 F. Supp. 3d 819.

²⁹² "Employees breach their fiduciary duty when they take action, such as downloading or copying employer data, in order to compete with the employer after their employment has ended...This includes, for example, improperly taking customer lists" District court for the central district of Illinois (2014). *First financial bank, N.A. v. Bauknecht*, cit.

²⁹³ "The employee's soliciting of clients and/or customers of the employer prior to the end of employment will also be construed by the courts as a disloyal act" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the district of Colorado (2015). *L-3 Communications corporation v. Jaxon engineering & maintenance, inc.*, cit.; Supreme Court of South Carolina (1999). *Futch v. McAlister towing Inc.*, cit.; Florida court of appeals (1980). *Insurance field services, Inc. v. White & white inspection & audit services*, cit.; GRAY, S. (2000). *Futch v. McAlister towing Inc.: Transforming the punitive effect of a breach of the employee duty of loyalty*, cit.

prima di rassegnare le dimissioni. Tali informazioni venivano poi effettivamente utilizzate dalla società per sviare la clientela e trarne profitto²⁹⁴.

Sul punto, altra pronuncia di particolare rilievo è quella relativa al caso *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer* (2015), avente ad oggetto l'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà di un dipendente, con mansioni di rappresentante di commercio, cui venivano addebitate plurime condotte, consistenti nell'aver avviato una attività concorrente con il proprio datore di lavoro, nel corso del rapporto; sottratto e copiato le informazioni relative alla clientela, al listino prezzi ed altre informazioni sensibili di proprietà dell'azienda; contattato segretamente i clienti, inducendoli ad allontanarsi dalla società; cancellato il nome di quest'ultima dagli ordini di acquisto e sollecitato i clienti medesimi a non trasmettere alcun ordine di acquisto al datore di lavoro²⁹⁵ La Corte si pronunciava riconoscendo la responsabilità del lavoratore, anche in considerazione della non occasionalità della condotta tenuta da quest'ultimo²⁹⁶.

Ancora, con sentenza *Audio-Visual Group, LLC. v. Christopher Green* (2014), la *District court for the eastern district of Virginia*, in applicazione della legge statale, condannava un dipendente, ingegnere di vendita, per violazione del *duty of loyalty*, avendo questi

²⁹⁴ “the duty of loyalty was breached because the former employee also provided to a competitor of the employer detailed information about his employer’s clients before he resigned to join the competitor, which information the competitor used to solicit and obtain clients from the former employer” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the district of Columbia (1997). *Riggs investment management corp. v. Columbia Partners, LLC.*, cit.

²⁹⁵ “the employee, a sales representative, while being employed, secretly set up a competing business, misappropriated and copied client contact information, price lists and other sensitive and proprietary information, secretly contacted customers and tried to lure them away from the employer, deleted the employer’s name from purchase orders and instructed customers not to send their purchase orders to the employer” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the southern district of New York (2015). *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer*, cit.

²⁹⁶ “the evidence showed that this conduct was unfaithful, disloyal, not isolated and thus substantially violated the duty of loyalty” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the southern district of New York (2015). *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer*, cit.

emesso fatture verso 34 clienti del proprio datore di lavoro (che aveva trasmesso anche i preventivi) per servizi resi da una società in concorrenza ed avendo autonomamente inviato ulteriori preventivi, riferibili a 29 progetti, ad altri potenziali clienti²⁹⁷.

La giurisprudenza statunitense chiarisce inoltre che è irrilevante la circostanza per cui il lavoratore (o la società concorrente) non abbia concluso il contratto con il cliente del datore di lavoro. La violazione dell'obbligo in esame si configura nel momento in cui il dipendente accetta di rendere il servizio verso il cliente della società in cui è formalmente impiegato, senza informare i suoi superiori²⁹⁸. In particolare, con sentenza *EDI Precast, LLC v. Raymond K. Carnahan, Jr* (2013), la *District court for the district of Maryland* chiariva espressamente che la condotta del lavoratore subordinato che si faccia carico di un servizio in favore di un cliente del proprio datore, nel corso del rapporto, senza informare né quest'ultimo né il cliente stesso, deve considerarsi *ex se* in contrasto con il *duty of loyalty*, essendo incoerente con qualsiasi estensione di tale obbligo, nonché ragionevolmente inconciliabile con alcuna forma di "onestà" e "correttezza" che dovrebbe guidare l'esecuzione degli obblighi contrattuali del dipendente²⁹⁹.

Tuttavia, è stato precisato che il confine tra la condotta del lavoratore tesa semplicemente ad informare un cliente del proprio datore sulla intenzione di recedere dal rapporto con

²⁹⁷ "the employee, a sales engineer breached the duty of loyalty by invoicing for a separate business 34 customers who were also customers to whom his employer had provided quotations; moreover, the employee was in the process of quoting 29 separate projects to existing or potential customers of his employer." CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the eastern district of Virginia (2014). *Audio-visual group, LLC v. Christopher Green*, cit.

²⁹⁸ "it is irrelevant that the employee did not initiate the contact with the employer's customer. There is still a breach of the duty of loyalty if the employee agrees to do the work for the employer's customer without informing the employer" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the district of Maryland (2013). *EDI Precast, LLC v. Raymond K. Carnahan, Jr.*, 982 F. Supp. 2d 616.

²⁹⁹ "there is no reasonable view of 'honesty and fair dealing' that would allow (the employee) to take for himself work that was offered to him by (employer's) customer, while employed by (the employer), without informing employer or the customer that he was taking that opportunity for himself. And such a usurpation clearly is inconsistent with any sense of 'loyalty'." District court for the district of Maryland (2013). *EDI Precast, LLC v. Raymond K. Carnahan, Jr.*, cit.

quest'ultimo e quella, ben diversa, finalizzata ad offrire servizi per conto di una nuova società concorrente, inducendo il cliente a rivolgersi altrove, non è così netto³⁰⁰. Tale ultima fattispecie, come detto, non potrà integrare alcuna violazione del *duty of loyalty* se la condotta è posta in essere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro³⁰¹, anche mediante forme più incisive, come la trasmissione di informazioni sulla nuova attività direttamente rivolte ai clienti del precedente datore di lavoro, consegna di biglietti da visita o altro materiale ed invito espresso ad usufruire dei servizi resi dalla nuova azienda³⁰² (fermo restando il limite espresso in clausole o accordi di non concorrenza³⁰³).

23.(Segue) d) Abuso del diritto di critica. Ordine pubblico (“*Public Policy*”), segnalazioni e denunce per fatti illeciti (*Whistleblowing*), relazioni sindacali (“*Labor Relations*”) e *Social Media e Blogging*

Nel rapporto di lavoro americano, il diritto di critica del dipendente può essere esercitato nei limiti in cui non sia dannoso per la reputazione del datore di lavoro. In tale ultima

³⁰⁰ “*an employee may advise customers that he or she intends to leave his or her employment, but may solicit those customers to defect to a competing business while the employee remains with the employer*” District court for the district of Colorado (2015). *L-3 Communications corporation v. Jaxon engineering & maintenance, inc.*, cit.

³⁰¹ “*should he be fortunate enough to remember who his former employer’s customers [...] were, will be permitted to solicit business among them*” REUSCHLEIN, H.G & GREGORY, W.A. (1979). *Handbook on the law of agency and partnership*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, cit.

³⁰² “*when the employee leaves the employer’s employ the former employee is allowed to state to his or her former clients or customers that he or she is commencing a new business, give them a business card or the equivalent and ask them to be served by the former employee’s new firm or position*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.

³⁰³ “*such solicitation will not be permitted if the former employee is bound by a nonsolicitation or covenant-not-to-compete clause in the contract with the former employer*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.

ipotesi, infatti, la condotta del lavoratore può integrare la inosservanza del *duty of loyalty*³⁰⁴.

*

La dottrina e la giurisprudenza statunitense offrono elementi per la definizione di tali fattispecie, tenendo in considerazione tre ipotesi in cui la critica espressa dal dipendente non costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà.

Una prima esenzione è costituita dal divieto del datore di lavoro di licenziare il lavoratore subordinato, anche nei casi di c.d. *employment at-will*³⁰⁵, qualora quest'ultimo abbia esercitato il proprio diritto di critica, ad esempio mediante la diffusione di informazioni pregiudizievoli per l'azienda, al fine di tutelare la salute e la sicurezza collettiva. Questa fattispecie, prevista dalla maggior parte degli stati americani, viene definita "*Public Policy*"³⁰⁶.

Sul tema, uno dei casi più significativi è senz'altro rappresentato dal giudizio *Marsh v. Delta Airlines* (2011), definito dalla *District court for the district of Colorado*, avente ad oggetto la impugnazione del licenziamento, intimato da Delta Airlines, a seguito della pubblicazione, da parte di un operatore del servizio clienti della compagnia aerea, di una lettera rivolta al direttore del Denver Post, in cui il dipendente manifestava il suo dissenso

³⁰⁴ "An employee criticizing his or her employer or harming the reputation of the employer can certainly be grounds for finding that the employee has acted in a disloyal manner" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche WARREN, M. & PEDOWITZ, A. (2011). *Social media, trade secrets, duties of loyalty*, cit., 99-112; LEE, K. (2006). *Anti-Employer blogging: Breach of duty of loyalty and the procedure for allowing discovery of a blogger's identity before service of process is affected*. *Duke Law & Technology Law Review*, cit.

³⁰⁵ Sul punto si veda par. 7.

³⁰⁶ "Most states have created judicially an exception to the employment at-will doctrine, called the "public policy" exception, where an employee, even an employee at-will with no contractual protection, cannot be discharged for violating the fundamental public policy of the state, which encompasses actions, such as informing on the employer, to protect the health and safety of the people in that state" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.

verso la società per aver assunto diversi lavoratori *part-time* in sostituzione dei colleghi a tempo pieno. Nel caso in esame, infatti, il dipendente ricorreva alla Corte distrettuale, chiedendo l'accertamento della conformità della sua condotta al *duty of loyalty*³⁰⁷.

La Corte rigettava il ricorso del lavoratore non ravvisando gli estremi per l'applicazione dell'esimente della *Public Policy*. Nella motivazione del provvedimento si legge infatti che la diffusione del suddetto documento non poteva essere considerata alla stregua di un tentativo di informare la collettività su un problema concernente la sicurezza o la salute pubblica. Inoltre, la sentenza chiarisce che il dipendente avrebbe potuto utilizzare la procedura di reclamo messa a disposizione dalla azienda, che avrebbe verosimilmente escluso la configurabilità della violazione dell'obbligo di fedeltà³⁰⁸.

*

L'influenza dei *social media* nel rapporto di lavoro ha portato la giurisprudenza e la dottrina statunitense ad attribuire rilevanza anche a questi fenomeni, pronunciandosi sulla compatibilità di determinate condotte tenute del dipendente che esercita il proprio diritto di critica, con l'obbligo di fedeltà nella sua dimensione "virtuale"³⁰⁹.

³⁰⁷ "a Delta customer service agent published a letter to the editor in the Denver Post criticizing the airline for hiring hourly contract employees to replace full-time employees who were laid off. The customer service agent was ultimately terminated, which discharge the court upheld due to a violation of the implied duty of loyalty" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the district of Colorado (1997). *Marsh v. Delta Airlines, Inc.*, 952 F. Supp. 1458.

³⁰⁸ "the employee's criticism of the airline was not an effort to inform the public of a safety concern and the court also noted that the employee did not utilize the company's grievance system, which facts may have changed the decision to favour the discharged employee." CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the district of Colorado (1997). *Marsh v. Delta Airlines, Inc.*, cit.

³⁰⁹ CAVICO, F.C., MUJTABA, B.G., MUFFLER, S.C. & SAMUEL, M. (2013). *Social media and employment at-will: Tort law and practical considerations for employees, managers and organizations*. *Journal of New Media and Mass Communication*, 11, 25-41; CAVICO, F.C., MUJTABA, B.G., MUFFLER, S.C. & SAMUEL, M. (2013). *Social media and the workplace: Legal, ethical and practical consequences for management*. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 12(1), 1-46; WARREN, M. & PEDOWITZ, A. (2011). *Social media, trade secrets, duties of loyalty*, cit., 99-112; LEE, K. (2006). *Anti-Employer blogging: Breach of duty of*

In tal senso si è ritenuto che il lavoratore che critica e scredita la propria azienda o i clienti di questa mediante l'utilizzo dei *social media* o mediante i *blog*³¹⁰, può certamente configurare una violazione del *duty of loyalty*, nel momento in cui il contenuto di tale manifestazione sia dannoso per la reputazione del datore di lavoro³¹¹. Medesima fattispecie si realizza nel caso in cui il lavoratore renda pubbliche tramite *social media* o *blog* il contenuto di informazioni riservate aziendali.

Sul punto, i casi più problematici si verificano quando il datore di lavoro non riesca a fornire la prova della provenienza della pubblicazione, necessaria per addebitare la inosservanza dell'obbligo in esame. Infatti, non di rado si verifica che i c.d. *post*³¹² oppure i *blog* siano creati in modo anonimo. In tali casi al datore di lavoro è posto un divieto di investigare al fine di ottenere elementi per dimostrare la paternità del contenuto pubblicato, in virtù del diritto all'anonimato, coperto dalla tutela costituzionale³¹³.

loyalty and the procedure for allowing discovery of a blogger's identity before service of process is affected. Duke Law & Technology Law Review, cit.

³¹⁰ Come è noto, il *blog* è un sito *web* personale concepito principalmente come contenitore di testo (per es. come diario o come organo di informazione indipendente), aggiornabile dal singolo utente in tempo reale grazie ad apposito *software*.

³¹¹ “*the employee criticizing or disparaging his or her employer or the employer's clients or customers on social media or by blogging can be construed as a violation of the employee's duty of loyalty*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; LEE, K. (2006). *Anti-Employer blogging: Breach of duty of loyalty and the procedure for allowing discovery of a blogger's identity before service of process is affected. Duke Law & Technology Law Review*, cit.

³¹² Messaggio inviato a un *blog* o a un gruppo di discussione in Internet.

³¹³ “*What about the circumstances where the anti-employer blogger hides behind the shadow of internet anonymity to make disloyal anti-employer comments or disclosures? The problem for anonymity for the employer seeking to reveal who it is that is posting negative comments about the firm is profound because anonymous speech is constitutionally protected*” LEE, K. (2006). *Anti-Employer blogging: Breach of duty of loyalty and the procedure for allowing discovery of a blogger's identity before service of process is affected. Duke Law & Technology Law Review*, cit.

24. Tecniche di tutela: a) *Legal remedies*

Il sistema giudiziario statunitense offre una varietà di opzioni al datore di lavoro che intenda esperire un'azione giudiziale contro un dipendente che si ritiene abbia violato l'obbligo di fedeltà. Tra le alternative esperibili, vi sono i c.d. *legal remedies* (rimedi legali), i c.d. *equitable remedies* (rimedi secondo equità) ed i c.d. *tort damages* (risarcimento per fatto illecito³¹⁴).

*

Il primo dei *legal remedies* è costituito dall'azione per danni da inadempimento contrattuale (*Breach of Contract Damages*). Con essa il datore di lavoro può ricorrere contro il lavoratore che si assume abbia violato il *duty of loyalty*. In tale ipotesi, per la quantificazione della condanna, la Corte dovrà tenere conto dell'entità del danno finanziario causato dalla condotta del dipendente, in termini di perdite subite e spese sostenute (danno emergente), in aggiunta ai profitti che il datore di lavoro non è riuscito a conseguire (lucro cessante), unitamente al vantaggio economico ottenuto dal lavoratore³¹⁵.

*

Il datore di lavoro può inoltre agire contro il dipendente per ottenere a titolo di risarcimento danni, la ripetizione delle somme o benefici concessi al lavoratore in costanza di rapporto, a partire dal momento in cui sia accertata la violazione dell'obbligo

³¹⁴ I c.d. *torts* sono retti da un sistema che prevede l'assoluta tipicità della responsabilità extracontrattuale che non ha eguali in altri sistemi.

³¹⁵ “*the employer can sue the disloyal employee for the legal remedy of breach of contract with the damages being the extent of financial harm, loss or expense suffered by the employer, including profits lost by the employer as well as the benefit received by the employee*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; BOYLE, J.A. (2000). *Surveys of recent developments in New Jersey law*. *Seton hall law review*, cit.; GRAY, S. (2000). *Futch v. McAlister towing Inc.: Transforming the punitive effect of a breach of the employee duty of loyalty*, cit.; REUSCHLEIN, H.G & GREGORY, W.A. (1979). *Handbook on the law of agency and partnership*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, cit.

di fedeltà, *ivi* inclusi gli importi percepiti come retribuzione e rimborsi spese³¹⁶. Questo rimedio è chiamato “*Forfeiture of Compensation*” e si basa sulla dottrina del “*faithless servant*”³¹⁷, originariamente nata e concepita per i rapporti di agenzia, secondo cui l’agente perde i compensi percepiti nel periodo in cui si sia dimostrata la sua “*disloyalty*”, anche se il datore di lavoro ha tratto vantaggio o beneficio dai servizi resi dallo stesso³¹⁸.

In tal senso si pronunciava la *District court for the district of Columbia* con sentenza *Riggs investment management corp. V. Columbia Partners, LLC*. (1997) nel condannare il lavoratore alla ripetizione delle somme ricevute dalla società, a partire dalla data in cui si assumeva violato il *duty of loyalty*, essendo stato provato che questi aveva divulgato informazioni riservate su clienti e collaboratori fino al giorno della cessazione del rapporto. Pertanto, la Corte distrettuale, nel quantificare l’importo dovuto a titolo di risarcimento danni, riteneva che l’obbligo di fedeltà fosse già stato violato non al momento del recesso dal rapporto, ma dal momento della condotta posta in essere dal lavoratore³¹⁹.

³¹⁶ “*The employer is also allowed to recover as damages any benefits given to the employee while the employee was violating the duty of loyalty, including wages and compensation paid to the disloyal employee*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; BOYLE, J.A. (2000). *Surveys of recent developments in New Jersey law. Seton hall law review*, cit.; GRAY, S. (2000). *Futch v. McAlister towing Inc.: Transforming the punitive effect of a breach of the employee duty of loyalty*, cit.; WARREN, M. & PEDOWITZ, A. (2011). *Social media, trade secrets, duties of loyalty*, cit., 99-112.

³¹⁷ Sul punto si veda anche par. 12.

³¹⁸ “*This remedy is typically called “forfeiture” and is based on the “faithless servant” doctrine of principal and agency law, where a faithless servant forfeits all compensation earned during the period of his disloyalty even if the services benefitted the employer to some degree*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche *District court for the District of Columbia* (2015). *Base one technologies, Inc. v. Mohammed Ali*, cit.; *District court for the southern district of New York* (2015). *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer*, cit.

³¹⁹ “*one remedy imposed by the court was the forfeiture of compensation the employee received by his former employer from the date he breached his duty of loyalty by disclosing confidential information about clients and co-workers until the day he left the former employer’s employ. Furthermore, the court held that as a matter of law the former employee severed the employment relationship with his former employer when he violated the duty of loyalty and not when he actually departed from the former employer’s employ*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory*

Tuttavia, si è segnalato che alcuni Stati non calcolano automaticamente l'importo dovuto a titolo di *forfeiture remedy* per la violazione del *duty of loyalty*. Piuttosto, mediante una valutazione compensativa (“*balancing test*”), determinano il preciso ammontare di tale importo, tenendo in considerazione le prestazioni del lavoratore, la portata delle condotte “sleali” concretamente poste in essere da quest’ultimo, unitamente al pregiudizio sofferto dalla società. In tal modo, la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento danni sarà valutata alla luce dell’effettivo valore della prestazione offerta dal lavoratore, mediante il quale sarà possibile determinare l’eventuale indebito arricchimento beneficiato da quest’ultimo³²⁰.

Spunti in questo senso sono offerti dalla recente sentenza *VCOM International Multi-Media Corp. V. Gluck* (2017), con cui la Corte distrettuale di New York si pronunciava su un caso avente ad oggetto la domanda per risarcimento danni che seguiva il licenziamento intimato nei confronti di un proprio dipendente (Sig. Gluck). Quest’ultimo era stato assunto dalla società (VCOM) come responsabile delle vendite di schermi di proiettori *online*, che l’azienda gestiva mediante il sito *ScreenStore.com*. Successivamente, nel corso del rapporto, aveva creato un altro sito *web* (*Screen.com*) per la vendita dei medesimi prodotti ed aveva modificato il sito aziendale, nascondendo i collegamenti di testo al suo interno, per reindirizzare gli utenti ai contenuti presenti sul proprio sito personale. Pertanto, VCOM chiedeva alla Corte distrettuale l’accertamento della violazione del *duty of loyalty*, con conseguente ripetizione delle somme percepite nel periodo della comprovata condotta illecita³²¹. In tale occasione, la Corte ammetteva

Issues, cit.; District court for the district of Columbia (1997). *Riggs investment management corp. v. Columbia Partners, LLC.*, cit.

³²⁰ “*some states will not automatically award the forfeiture remedy for disloyalty; rather, these states use a balancing test to determine forfeiture by looking at the performance of the employee, the disloyal acts and the harm to the employer. The objective is to ascertain whether the employer received some value from the employee’s work and whether the employee would be unjustly enriched by keeping his or her salary or wages*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; GRAY, S. (2000). *Futch v. McAlister towing Inc.: Transforming the punitive effect of a breach of the employee duty of loyalty*, cit.; BOYLE, J.A. (2000). *Surveys of recent developments in New Jersey law. Seton hall law review*, cit.

³²¹ “*the employer (VCOM) sold projector screens online through its website ScreenStore.com and employed Mr. Gluck as a sales manager who eventually set up a competing website Screen.com while still in the employ of VCOM. VCOM eventually discovered that ScreenStore.com had hidden text links embedded*

che i fatti allegati dalla società erano di per sé sufficienti per ottenere la ripetizione delle retribuzioni indebitamente ricevute dal lavoratore nel periodo in cui era stata posta in essere l'attività concorrente³²².

Pare opportuno ricordare³²³ che nel processo statunitense, il compito di identificare i fatti rilevanti ai fini della qualificazione della condotta come *disloyal* e, quindi, la quantificazione delle somme che concorrono a determinare l'importo oggetto di ripetizione, spetta ad una apposita giuria, il cui giudizio non potrà essere oggetto di impugnazione in appello, in presenza di comprovati elementi di fatto (risultanti da prove documentali o dalla istruttoria testimoniale) a sostegno della violazione dell'obbligo di fedeltà³²⁴.

Sul punto, si segnala inoltre la pronuncia della Suprema Corte del *New Jersey* che, con sentenza *Kaye v. Rosefielde* (2015), chiarisce e ribadisce che il c.d. *forfeiture remedy* può essere applicato dal Giudice, anche in assenza di specifiche allegazioni comprovanti il pregiudizio sofferto dal datore di lavoro come conseguenza della “*disloyalty*” del dipendente. Infatti, nei giudizi aventi ad oggetto la domanda relativa al rimedio in esame,

within it to redirect online users who clicked on internal links to be sent to Screen.com. VCOM confronted its employee Gluck who denied any wrongdoing. Ultimately VCOM terminated Mr. Gluck and sued him for multiple claims, including breach of duty of loyalty to his employer and sought “discouragement” of salary during the period of his alleged disloyalty” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court of New York (2017). *VCOM International multi-media corp. v. Gluck*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 44425.

³²² “*The court allowed the claims to go to trial as there were genuine issues of fact in dispute, but affirmatively concluded that if such claims were proven true by VCOM, then that employer was entitled to the remedy of “discouragement” of the employee’s salary”* CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court of New York (2017). *VCOM International multi-media corp. v. Gluck*, cit.

³²³ Come anticipato *sub par.* 16.

³²⁴ “*it is up to a jury to apportion what part of the salary or pay should be forfeited by the employee during the period of time it is proven that the employee violated the duty of loyalty; and such an apportionment will not be disturbed on appeal if there was sufficient testimony and documentary evidence to support that a jury carefully considered the specific period of disloyalty”* CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the district of Nebraska (2016). *West Plains, LLC v. Retzlaff grain company Inc. US Dist LEXIS 86344*.

ai Tribunali in primo grado è concessa un'ampia discrezionalità nell'individuare i fatti determinanti ai fini della definizione degli importi concessi a titolo di risarcimento danni. Pertanto, nel caso in cui il Giudice accerti la sussistenza di circostanze rilevanti in tal senso, dovrà riparametrare tali somme in relazione alla effettiva durata della condotta posta in essere dal lavoratore, condannando quest'ultimo alla ripetizione di quanto indebitamente percepito³²⁵.

Tuttavia, la giurisprudenza statunitense nega l'estensione della disciplina del "*faithless servant*" nei casi in cui la violazione del *duty of loyalty* sia riferita ai c.d. *independent contractors*³²⁶.

Un esempio in questo senso è offerto dal caso *Federal Insurance Co. v. Mertz, Jr.*, in cui la *District court for the southern district of New York* si pronunciava su una vicenda riguardante un contratto di lavoro autonomo concluso tra Chubs Insurance Company ed il Sig. Mertz, avente ad oggetto la elaborazione di stime da parte di quest'ultimo, sui costi di ristrutturazione di alcuni edifici coperti da polizza assicurativa. Nel corso del giudizio sottoposto alla attenzione della Corte distrettuale era emerso che il Sig. Mertz, Jr. era titolare di un'altra società (Mertz Company) operante nel settore dell'edilizia. La società ricorrente lamentava dunque che il collaboratore convenuto, inducendo gli assicurati ad avvalersi dei servizi offerti dalla propria azienda per i suddetti interventi di ristrutturazione, avesse fraudolentemente presentato stime con costi superiori alla norma, sulle quali la committente faceva affidamento, corrispondendo di fatto tali somme eccedenti a Mertz Company e, indirettamente, al Sig. Mertz. Pertanto, Chubs Insurance Company ricorreva per ottenere la ripetizione degli importi indebitamente versati al lavoratore convenuto, in applicazione della disciplina del *faithless servant*, come

³²⁵ "*the remedy of equitable disgorgement is available to a trial court even absent a finding that the employer sustained economic loss by virtue of the employee's disloyal conduct. In accordance with the broad discretion afforded to courts fashioning equitable remedies that are fair and practical, a trial court may order disgorgement of an employee's compensation as a remedy for a breach of loyalty in an appropriate case. If a court determines that disgorgement is an appropriate equitable remedy, it should apportion that compensation and compel disgorgement of only the compensation that the employee received during pay periods in which he or she acted in violation of the duty of loyalty*" Supreme Court of New Jersey (2015). *Kaye v. Rosefelde*, 223 N.J. 218, 121 A.3d 862.

³²⁶ Si veda par. 11 sulla estensione del *duty of loyalty* e par. 3 sulla definizione di *independent contractor*.

conseguenza della violazione del *duty of loyalty* da parte di quest'ultimo, per l'intero arco temporale in cui il Sig. Mertiz protraeva la condotta illecita³²⁷.

Al termine del suddetto giudizio, la *District court for the southern district of New York* rigettava la domanda della società ricorrente, negando l'applicazione estensiva della disciplina in esame ai lavoratori autonomi³²⁸. In particolare, nella motivazione del provvedimento si legge che, in assenza di una esplicita statuizione da parte della giurisprudenza Newyorkese sulla questione in esame, la Corte distrettuale non può estendere la dottrina del *faithless servant* agli *independent contractors* i quali, anche se vincolati ad un *duty of loyalty*, non possono essere assimilabili agli agenti o ai lavoratori subordinati. In caso contrario, si rischierebbe di espandere eccessivamente l'ambito di operatività di una disciplina, nata originariamente con uno scopo e in un contesto diverso, nonché di incrementare in modo smisurato gli importi dovuti dal lavoratore autonomo al committente, a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale³²⁹.

³²⁷ “the Mertiz Company was owned and operated by the defendant who was hired by Chubb Insurance Company to provide it with independent and accurate estimates of the scope and cost to repair building damage that is covered by a Chubb insurance policy. Chubb claimed that the Mertiz Defendants (Mertiz), from 2004 through 2010, submitted fraudulently inflated estimates on which Chubb relied to settle and pay claims to repair insured homes. According to Plaintiffs, Mertiz would then solicit the insured to hire his company to make the repairs to their homes, perform the repairs at a substantially lower cost than the initial estimate provided and pocket the difference. Chubb alleged that under New York law, the Mertiz Defendants were faithless servants to Chubb and by breaching their fiduciary duty owed to Chubb, the faithless servant doctrine required forfeiture of all compensation received for the entire period of their disloyalty” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the southern district of New York (2015). *Federal Insurance Co. v. Mertiz, Jr.*, cit.

³²⁸ “The trial court ruled in favour of the Mertiz defendants and refused to extend the faithless servant doctrine to independent contractors” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the southern district of New York (2015). *Federal Insurance Co. v. Mertiz, Jr.*, cit.

³²⁹ “For these reasons, absent clear guidance from New York courts on this issue, the Court declines to extend the faithless servant doctrine to independent contractors who owe a duty of loyalty to, but have no agency or employment relationship with, a defendant.” To decide otherwise would risk expanding the damages recoverable in an ordinary duty of loyalty case to include all compensation received by the breaching party. It would also represent a significant departure from the original purpose and context of the faithless servant doctrine” District court for the southern district of New York (2015). *Federal Insurance Co. v. Mertiz, Jr.*, cit.

25.(Segue) b) *Tort Damages* (risarcimento per fatto illecito)

Nel diritto del lavoro statunitense, l'inosservanza del *fiduciary duty* è considerata un illecito civile, per il quale può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, sotto forma di c.d. danni compensativi e danni punitivi³³⁰.

A tal proposito occorre distinguere le ipotesi in cui tale illecito sia scaturito da una condotta dolosa da quelle in cui è frutto di condotta non intenzionale ma negligente, oppure deriva dall'impossibilità di una delle parti osservare un livello minimo di diligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali³³¹.

Nel caso in cui la condotta sia posta in essere dolosamente, è riconosciuto il risarcimento dei danni punitivi per la violazione commessa dalla parte inadempiente, in considerazione della funzione di deterrente propria dell'istituto in esame³³².

³³⁰ “*The breach of a fiduciary duty is regarded as a tort for which tort damages may be awarded, including monetary redress in the form of compensatory and emotional distress damages*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the southern district of Texas (2015). *McGowan & company v. Roger F. Brogan*, cit.; RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS, Section 874, 1979; SELMI, M. (2012). *The restatement's supersized duty of loyalty provision*, cit.; REUSCHLEIN, H.G & GREGORY, W.A. (1979). *Handbook on the law of agency and partnership. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company*, cit.

³³¹ “*the breach of a fiduciary duty is not considered in and of itself to be an intentional tort since the violation may be unintended, for example, by means of a party's negligence or a failure to exercise reasonable care in the performance of one's responsibilities*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; DEMOTT, D.A. (2006). *Breach of fiduciary duty: On justifiable expectations of loyalty and their consequences*, cit.

³³² “*if the breach of the fiduciary duty was committed in an intentional and malicious, hateful or spiteful manner punitive damages may also be awarded for the breach to punish the wrongdoer and to act as a deterrent to future potential bad actors*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.; DEMOTT, D.A. (2006). *Breach of fiduciary duty: On justifiable expectations of loyalty and their consequences*, cit.

Si noti che, in un sistema come quello americano, in cui non viene attribuita importanza alla distinzione tra gravi responsabilità di natura civile contrattuali o extracontrattuali (i *torts* possono essere qualificati come sanzioni private) ed illeciti penali, il danno morale viene riconosciuto ogni qual volta si verifichi un *intentional infliction of emotional distress*, con conseguente possibile applicazione dei danni punitivi.

In tal senso si è espressa la *District court for the eastern district of Wisconsin* con sentenza *George chapes, III v. Pro-Pac, Inc.* (2012), su una vicenda relativa alla violazione del *duty of loyalty* di un dipendente che determinava coscientemente il fallimento delle trattative cui aveva preso parte il proprio datore di lavoro, di fatto “dirottando” il contratto oggetto dei negoziati ad una impresa concorrente. Nel corso del giudizio era emerso che il concreto pregiudizio sofferto dalla società ammontava a circa 385.000,00 dollari. Tuttavia, la Corte condannava il lavoratore ad un risarcimento danni pari a ben 500.000,00 dollari³³³.

Altro caso rilevante sul tema è *First Financial Bank, N.A. v. Bauknecht* (2014), avente ad oggetto la domanda di una banca che promuoveva ricorso per inadempimento contrattuale nei confronti di un lavoratore convenuto, per appropriazione indebita di documenti riservati. In tale occasione, la *District court for the central district of Illinois* riconosceva parzialmente l’applicazione dei *tort damages*, in considerazione della gravità della violazione del *duty of loyalty* da parte del dipendente³³⁴.

³³³ “the court upheld a \$50,000 punitive damage award against the employee for his breach of the duty of loyalty when the employee deliberately diverted a warehouse deal to a competitor of the employer when the employer was in negotiations with the competitor and where as a result the employer suffered \$385,000 in actual damages” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the eastern district of Wisconsin (2012). *George chapes, III v. Pro-Pac, Inc.*, 2012 US Dist. LEXIS 74833.

³³⁴ “Other torts theories are possible against a disloyal employee, such as the intentional tort of conversion if misappropriation of property occurs when the employer’s confidential business documents are “pirated” away by the employee” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the central district of Illinois (2014). *First financial bank, N.A. v. Bauknecht*, cit.

Si è giustamente osservato che, nel caso in cui la condotta posta in essere dal lavoratore, soprattutto se si tratta di lavoratore di alto livello (in cui il rapporto fiduciario si intensifica), scaturisca nella inosservanza di un *fiduciary duty*, il conseguente danno da illecito civile potrà essere “recuperato” dal datore di lavoro danneggiato, mediante la applicazione dell’istituto dei danni punitivi. Al contrario, la mera inosservanza del generico *duty of loyalty*, di per sé non consente la configurabilità di un ulteriore illecito civile autonomamente considerato (*independent tort*)³³⁵.

26.(Segue) c) *Equitable remedies* (rimedi secondo equità): *Injunction* (inibitoria); *Replevin* (azione di rivendicazione); *Constructive Trust*

Il datore di lavoro può chiedere al giudice la condanna del lavoratore *disloyal*, ottenendo una somma a titolo risarcitorio determinata secondo equità. In tali casi, il sistema giudiziario statunitense offre differenti strumenti processuali.

*

Una soluzione percorribile per la società che voglia ottenere la condanna del lavoratore inadempiente in via equitativa è senz’altro la c.d. *injunction* (ingiunzione), nel caso in cui il datore di lavoro riesca a dimostrare il pericolo di danni irreparabili che potrebbe subire in conseguenza del protrarsi della condotta posta in essere dal dipendente (ad es.

³³⁵ “if a particular jurisdiction maintains that the employment relationship, perhaps involving a high-level, managerial employee, is a fiduciary one and if the duty of loyalty contravened therein by the employee amounts to a breach of the fiduciary duty, then tort damages may be recoverable by the aggrieved employer. However, if the breach is “merely” one of the generic duty of loyalty a state may not recognize such a breach as an independent tort” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; GREBE, B.L. (2002). *Fidelity at the workplace: The two-faced nature of the duty of loyalty under Dalton v. camp. North Carolina law review*, cit.

l'utilizzazione o la divulgazione ad una società concorrente di informazioni riservate o segreti commerciali, oppure lo sviamento di clientela o lo storno di dipendenti)³³⁶.

Tale domanda può essere fondata tanto sulla violazione delle norme in materia di segreti commerciali quanto sulla inosservanza del divieto di concorrenza³³⁷, anche se l'onere della prova posto a carico dell'azienda è molto gravoso.

Sul punto si segnala il caso *Blackbird Technologies, Inc. v. Joshi* (2015), in cui la *District court for the northern district of California* si pronunciava sul ricorso depositato da una società (Blackbird), operante nel settore *e-commerce* (l'azienda si occupava di fornire analisi specifiche e dettagliate sulle ricerche delle aziende via *internet*), contro un proprio dipendente (Sig. Joshi) assunto come sviluppatore tecnico. La domanda si fondeva sulla condotta posta in essere da quest'ultimo che, nel corso del rapporto, sottraeva dati che il datore di lavoro utilizzava fornire i propri servizi e costituiva una nuova società operante nel medesimo settore. Tra le prove allegate da Blackbird vi era anche un video, presente sul sito internet *YouTube*, in cui il lavoratore rivelava la tecnologia confidenziale adottata dal proprio formale datore di lavoro, dichiarando che questa sarebbe stata presto utilizzata, meditante un sistema noto con il nome di "*PlutoSearch*", dalla società di nuova costituzione. L'azienda ricorrente agiva dunque alla Corte distrettuale per ottenere una *injunction*, unitamente ad una ordinanza restrittiva, per impedire al Sig. Joshi di avviare la propria attività e, soprattutto, di utilizzare il sistema *PlutoSearch*. La Corte, ritenendo

³³⁶ "The employer may be able to obtain an injunction against the disloyal employee if the employer can show threatened irreparable harm, for example, the use or disclosure to a competitor of confidential information or trade secrets or preventing the employee from further solicitation of the employer's customers and/or other employee" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the eastern district of Virginia (2014). *Audio-visual group, LLC. v. Christopher Green*, cit.; District court for the District of Columbia (2015). *Base one technologies, Inc. v. Mohammed Ali*, cit.; REUSCHLEIN, H.G & GREGORY, W.A. (1979). *Handbook on the law of agency and partnership. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company*, cit.

³³⁷ "The injunction can be based on the violation of trade secret law as well as a breach of the duty of loyalty The injunction can be based on the violation of trade secret law as well as a breach of the duty of loyalty" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the western district of New York (2014). *Installed building products, LLC v. Scott Cotrell, 2014 US Dist. LEXIS 101926*.

sufficiente il livello probatorio raggiunto dagli elementi offerti dal datore di lavoro, accoglieva il ricorso³³⁸.

In particolare, nella motivazione del provvedimento si legge che gli elementi necessari per l'accoglimento di una domanda relativa alla violazione del *duty of loyalty* (ma, in generale, per violazione di un *fiduciary duty*³³⁹) sono i seguenti:

1. l'esistenza di un rapporto che implichi l'osservanza di un *duty of loyalty*;
2. la violazione singola o plurima di tale dovere;
3. l'idoneità di tale violazione a provocare un pregiudizio imminente³⁴⁰.

Pertanto, alla luce del quadro probatorio prodotto da Blackbird, la Corte riteneva dimostrata la violazione del *duty of loyalty*, unitamente del pregiudizio imminente corso dalla società. In questo senso, non attribuiva rilevanza decisiva alla circostanza per cui il sistema noto con il nome di *PlutoSearch* fosse una copia della tecnologia utilizzata dal datore di lavoro, oppure che il lavoratore convenuto avesse sviluppato tale sistema indipendentemente e con i propri mezzi. Ciò che per i Giudici assumeva rilevanza fondamentale era la comprovata esistenza di un'altra attività economica in concorrenza con il datore di lavoro, costituita ed avviata dal dipendente in regime di segretezza, nonché l'idoneità delle azioni poste in essere da quest'ultimo a danneggiare la azienda

³³⁸ “the employer (Blackbird) was in the business of creating specialized, hyper-accurate and precise internet search analytics for e-commerce companies. Blackbird employed Mr. Joshi as a technical developer who pirated new analytical technology from Blackbird and set up a competing business while still employed by Blackbird. Blackbird realized this activity when the employee posted a YouTube video disclosing its newly developed confidential technology soon to be available through the employee’s new business venture. The employer moved for an injunction and restraining order preventing the x-employee from proceeding forward with its competitive venture and deployment of “PlutoSearch” technology which paralleled Blackbird’s internet search technology. The court granted that relief noting that Blackbird carried its heavy burden of proof with credible evidence” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the northern district of California (2015). *Blackbird Technologies, Inc. v. Joshi*, 2015 US Dist. LEXIS 136505.

³³⁹ Sul rapporto tra *duty of loyalty* e *fiduciary duty* si veda par. 14.

³⁴⁰ “The elements of a cause of action for breach of a duty of loyalty, by analogy to a claim for breach of fiduciary duty, are as follows: (1) The existence of a relationship giving rise to a duty of loyalty; (2) one or more breaches of that duty; and (3) damage proximately caused by that breach.” District court for the northern district of California (2015). *Blackbird Technologies, Inc. v. Joshi*, cit.

nei confronti della quale doveva un obbligo di fedeltà. Inoltre, ad aggravare la posizione del Sig. Joshi concorrevano la evidente univocità delle prove documentali, idonee a dimostrare l'utilizzazione di informazioni riservate del datore di lavoro, a vantaggio della società di nuova costituzione, come suggeriva il video presente sul sito *YouTube*, così come il rifiuto da parte del lavoratore di sottoporre il codice utilizzato per il sistema *PlutoSearch* all'esame di consulenti tecnici³⁴¹.

*

Un altro rimedio in via equitativa attivabile dal datore di lavoro è chiamato “*replevin*” (azione di rivendicazione). Si tratta di una azione finalizzata ad ottenere il trasferimento di qualsiasi bene che il dipendente abbia ricevuto indebitamente, come conseguenza della condotta posta in essere in violazione del proprio obbligo di fedeltà³⁴². Con il rimedio in esame, talvolta, le Corti possono addirittura trasferire l'intera attività dal lavoratore convenuto alla società ricorrente³⁴³.

*

³⁴¹ “*the preponderance of the evidence, when examined in its entirety, demonstrates that Defendant likely breached his duty of loyalty to Blackbird. Indeed, whether or not the PlutoSearch technology is an exact copy of Blackbird's technology and regardless of whether Defendant developed the technology on his own time using his own equipment, the facts show that Defendant took actions "inimical" to his former employer when he made significant progress toward organizing a competing business, in secret, while still a Blackbird employee. The evidence also strongly suggests that Defendant started this new venture using confidential and proprietary information he had obtained from Blackbird, given the date upon which the YouTube video appeared and his sudden discovery of Blackbird source code in his possession, as well as Defendant's on-going circumvention of any order compelling the production of PlutoSearch code to a third-party expert*” District court for the northern district of California (2015). *Blackbird Technologies, Inc. v. Joshi*, cit.

³⁴² “*Another equitable remedy, called “replevin” under the old common law, would be an action by the employer seeking the transfer back to the employer by the disloyal employee of any property which the employee wrongfully receive*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.; REUSCHLEIN, H.G & GREGORY, W.A. (1979). *Handbook on the law of agency and partnership*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, cit.

³⁴³ “*in rare cases, a court might go so far as to award to the plaintiff the defendant's business as a remedy for a breach of the duty of loyalty*” SELMI, M. (2012). *The restatement's supersized duty of loyalty provision*, cit.

Un ulteriore rimedio attivabile in caso di inosservanza del *duty of loyalty* da parte del lavoratore è il c.d. *constructive trust*. Si tratta di un meccanismo con cui il datore di lavoro accantona i frutti generati dall'attività (illecita) del proprio dipendente per preservarli in attesa della sentenza del Giudice adito³⁴⁴.

Un esempio in questo senso è offerto dal caso *Wells Fargo Insurance Services USA, Inc. v. Tyndell* (2016), in cui la società (*Wells Fargo*) ricorreva dinnanzi alla *District court for the eastern district of Washington* per chiedere la condanna alcuni lavoratori, cui era addebitata la condotta consistente nella costituzione, nel corso del rapporto, di una società di intermediazione assicurativa concorrente con il proprio datore e, nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, nello sviamento di oltre 200 clienti alla azienda di appartenenza. Pertanto, la domanda di *Wells Fargo* aveva ad oggetto, tra l'altro, la costituzione di un *constructive trust* sui proventi ricevuti dai clienti sottratti alla società, in conseguenza della violazione dell'obbligo di fedeltà (nonché degli accordi di non concorrenza)³⁴⁵.

Nel caso in esame, la Corte rigettava la domanda della società, ritenendo tale misura eccessivamente gravosa per i lavoratori, che sarebbero in tal modo costretti a costituire un *trust* in cui collocare la maggior parte dei propri introiti, senza poter accedere alla stragrande maggioranza dei beni *ivi* presenti. Anche la domanda della società ricorrente avente ad oggetto la costituzione del medesimo *trust*, mantenendo ai dipendenti la possibilità di accedere alle somme di denaro necessarie per continuare la attività

³⁴⁴ “One of the most difficult remedies to secure, based on breach of loyalty by employees, is an employer’s attempts to place the revenues generated by the subject ex-employees into a constructive trust to preserve their existence until the claims to them could be adjudicated” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.

³⁴⁵ “the employer (*Wells Fargo*) sued a number of ex-employees who were allegedly setting up competing insurance brokerage firms while being the employee of *Wells Fargo* and pirating away over 200 client accounts immediately after leaving their employ. *Wells Fargo* sued the x-employees for breach of their non-competition agreements and breach of their duty of loyalty seeking an injunction against them and imposition of a constructive trust upon the revenue the x-employees were receiving from the former *Wells Fargo* clients that were pirated away.” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; *District court for the eastern district of Washington* (2016). *Wells Fargo insurance services USA, Inc. v. Tyndell*, cit.

commerciale veniva rigettata, poiché ritenuta esageratamente onerosa per i convenuti. Alla base della decisione vi era la ritenuta insufficienza delle allegazioni e prove offerte dal datore di lavoro per la soddisfazione del relativo onere³⁴⁶.

27. Patto di non concorrenza (*restrictive covenant* o *covenant-not-to-compete*)

In tema di *duty of loyalty*, alla trattazione degli istituti sopra esaminati si collega logicamente quella relativa al patto di non concorrenza (c.d. *covenant-not-to-compete*, anche chiamato *restrictive covenant*), consistente nell'impegno da parte del lavoratore di non porre in essere condotte in concorrenza diretta o indiretta con il precedente datore di lavoro nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, per un arco temporale determinato ed un'area geografica circoscritta. La disciplina relativa al patto di non concorrenza si fonda interamente nel *common law*, anche se alcuni Stati hanno adottato disposizioni specifiche in materia³⁴⁷.

³⁴⁶ “WFIS sought relief that courts disfavour and rarely grant a mandatory preliminary injunction ordering Defendants to place revenue from certain clients in a constructive trust. Such a trust would not maintain the status quo but alter it since Defendants would be forced to create the proposed trust, place a majority of their revenue in it and they would be forbidden from accessing the vast majority of the assets in it. At oral argument, Plaintiff offered to allow Defendants access to enough money as needed to continue their business operations. Even this suggestion, however, would place a mandatory injunction on Defendants. Granting such a request demands that WFIS meet a high burden. Based on the record before the Court as detailed above, Plaintiff has not met its burden. Therefore, the Court DENIES Plaintiff's motion” District court for the eastern district of Washington (2016). *Wells Fargo insurance services USA, Inc. v. Tyndell*, cit.

³⁴⁷ “There are three legal doctrines that can arise and are often seen in duty of loyalty cases. First, covenant-not-to-compete law intersects with duty of loyalty law as well as trade secret law. A covenant-not-to-compete, also called a restrictive covenant, consists of for the purposes herein a promise made in an employment contract where the employee promises not to compete directly or indirectly against the former employee for a period of time and within a geographic area. Covenant-not-to-compete law is based primarily on state common law, though some states also have statutes on point” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; CAVICO, F.C., MUJTABA, B.G. & MUFFLER, S.C. (2016). *Covenants not to compete in employment: The relationship of education and training criteria to enforceability. SAM: Advanced Management Journal*, 81(2), 45-59; CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and*

In linea generale, perché un patto di non concorrenza possa considerarsi valido ed efficace (e quindi la relativa violazione oggetto di domanda per risarcimento del danno ed *injunction*³⁴⁸), è necessario che il periodo di tempo e l'area geografica coperti dall'accordo siano ragionevolmente contenuti. Inoltre, la maggior parte degli Stati ormai richiede al datore la prova di un legittimo interesse commerciale sotteso al patto, come ad esempio la dimostrazione che il lavoratore ha accesso ad informazioni commerciali riservate o segreti industriali, come ad esempio le liste dei clienti³⁴⁹.

Pertanto, se il patto copre un ambito eccessivamente ampio sia in termini spaziali che temporali, o se il datore di lavoro non riesce a provare una ragione che legittima l'obbligo gravante sul suo ex dipendente, questo potrà essere dichiarato invalido³⁵⁰.

In caso contrario, gli effetti dell'accordo valido faranno sorgere a carico del dipendente l'obbligo di astenersi dal porre in essere attività in concorrenza con il precedente datore

entrepreneur (2nd Edn), cit.; CAVICO, F.C. (2001). *Covenants not to compete in the private employment sector. St. Thomas university law review*, 14(1), 53.

³⁴⁸ Si veda par. 24 sulle tecniche di tutela.

³⁴⁹ “Generally, for a covenant to be deemed valid, legal and enforceable (by means of civil damages and an injunction) the time period and geographic area must be reasonable. Moreover, most states also required that the employer be able to demonstrate a legitimate business interest for the covenant, such as the employee having access to confidential business information or trade secrets, such as customer lists” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; CAVICO, F.C., MUJTABA, B.G. & MUFFLER, S.C. (2016). *Covenants not to compete in employment: The relationship of education and training criteria to enforceability. SAM: Advanced Management Journal*, cit.; CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.; CAVICO, F.C. (2001). *Covenants not to compete in the private employment sector. St. Thomas university law review*, cit.

³⁵⁰ “If the covenant is overbroad in either time or place or if the employer cannot demonstrate a legitimate business reason to support the covenant, it will then be struck down by the courts as unreasonable and invalid and stricken from the contract” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; CAVICO, F.C., MUJTABA, B.G. & MUFFLER, S.C. (2016). *Covenants not to compete in employment: The relationship of education and training criteria to enforceability. SAM: Advanced Management Journal*, cit.; CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.; CAVICO, F.C. (2001). *Covenants not to compete in the private employment sector. St. Thomas university law review*, cit.

di lavoro alla cessazione del rapporto, la cui portata si estende oltre i limiti del *duty of loyalty*, comprendendo anche i c.d. atti preparatori³⁵¹ di cui si è ampiamente trattato³⁵².

Analogo effetto rispetto al *covenant-not-to-compete* è quello del c.d. *non-solicitation agreement* (accordo di non sollecitazione), anche detto *non-piracy agreement*, per cui il lavoratore si impegna a non sviare clientela e/o dipendenti dell'ex datore di lavoro alla cessazione del rapporto. Le controversie aventi ad oggetto l'accertamento della violazione di siffatte clausole possono sorgere anche nell'ambito di cause relative all'inosservanza del *duty of loyalty*. In linea generale, tali accordi sono regolati dai medesimi principi generali, quindi anche in tal caso dovranno osservare ragionevoli condizioni di tempo e luogo ed essere giustificati da legittime motivazioni commerciali³⁵³.

28. Interferenza illecita nei rapporti commerciali (*Tort of Intentional Interference with Contract*)

La violazione del *duty of loyalty* può realizzarsi anche in caso di illecito contrattuale derivante dalla c.d. *intentional interference with contract*, cioè dalla interferenza dolosa

³⁵¹ “A restrictive covenant in a contract, therefore, will prevent the employee from competing against the employer when the employee leaves the employer’s employ even if there is no violation of the duty of loyalty in the case where the employee was “merely” planning and preparing to leave and to compete.” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.

³⁵² Si veda par. 16 sulla differenza tra concorrenza e c.d. *business preparation*.

³⁵³ “Similar to covenants-not-to-compete are non-solicitation or non-piracy agreements whereby an employee promises not to solicit former clients, customers and/or employees when he or she leaves employment. Issues pertaining to these agreements also arise in duty of loyalty legal disputes. Generally, these agreements are governed by covenant law principles and thus the non-solicitation and non-piracy agreements must be reasonable as to time and place and justified by legitimate business reasons” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the northern district of Illinois (2014). *Instant Technology, LLC. v. Elizabeth DeFazio*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.

da parte del lavoratore, nei contratti o nei rapporti commerciali tra il datore di lavoro ed i suoi clienti³⁵⁴.

Per la configurabilità di tale fattispecie è naturalmente presupposto necessario l'esistenza di un contratto o un rapporto d'affari in cui il dipendente interferisce intenzionalmente servendosi di modalità improprie, come ad esempio sollecitazione della clientela³⁵⁵. Le interpretazioni giurisprudenziali oscillano, ritenendo talvolta necessaria l'esistenza non di un mero rapporto commerciale, ma di un contratto già concluso tra le parti, per la sussistenza dell'illecito in esame³⁵⁶.

Si ritiene che non sia possibile configurare alcuna violazione nel caso di mera assunzione di dipendenti del proprio datore di lavoro, a condizione che non si ravvisi la violazione di espresse clausole di non concorrenza o non vi sia appropriazione o diffusione di segreti commerciali³⁵⁷. In tali casi, la prova richiesta per la configurabilità dell'illecito deve

³⁵⁴ “*In addition to the breach of a duty of loyalty the independent tort of intentional interference with contract or business relations can arise in a disloyal employee situation*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.; CAVICO, F.C. (2001). *Covenants not to compete in the private employment sector. St. Thomas university law review*, cit.

³⁵⁵ “*This tort required the existence of a contract or a business relationship with a defendant purposefully interferes with by improper means, for example, by improper solicitation of the employer’s customers*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; si veda anche District court for the eastern district of Virginia (2014). *Audio-visual group, LLC. v. Christopher Green*; District court for the western district of New York (2014). *Installed building products, LLC v. Scott Cotrell*, cit.; CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.; CAVICO, F.C. (2001). *Covenants not to compete in the private employment sector. St. Thomas university law review*, cit.

³⁵⁶ “*Some courts require the existence of a valid and enforceable contract and not a mere business relationship for there to be a violation*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the northern district of Illinois (2014). *Instant Technology, LLC. v. Elizabeth DeFazio*, cit.

³⁵⁷ “*it is a basic principle of law that merely hiring the employees of one’s competitor is not sufficient for a claim of tortious interference with contract or other legal wrong (assuming, of course, that no covenant-not-to-compete is breached and no trade secrets are misappropriated)*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; Court of appeals for the eighth circuit (2015). *Stuart C. irby company, Inc. v. Brandon Tipton*, cit.

ricomprendere anche la dimostrazione dell'intenzionale sollecitazione del lavoratore che, con mezzi impropri, abbia indotto un collega a lavorare per una nuova società in concorrenza, con la specifica finalità di sabotare il rapporto di lavoro in essere³⁵⁸.

29. Appropriazione illecita di segreti commerciali (*Misappropriation of Trade Secrets*)

Altro caso relativo alla violazione del *duty of loyalty* è quello dell'appropriazione indebita dei segreti commerciali del datore di lavoro da parte dei dipendenti. La fattispecie in esame è disciplinata dal *common law* e dall'*Uniform Trade Secret Act (UTSA)* che la maggior parte degli Stati ha integrato con propri statuti³⁵⁹.

Con il termine *trade secrets* si intendono quelle informazioni di esclusiva proprietà dell'azienda, cui è attribuita una rilevanza in termini economici (ad esempio le informazioni relative alla clientela), per cui possono essere adottate misure di sicurezza, come accade nel caso degli accordi di riservatezza e non divulgazione³⁶⁰; con il termine

³⁵⁸ "As one court stated, conduct that is "sharp or unfair" is not actionable under this tort [...] Rather, to sustain this tort evidence will be required that the defendant employee intentionally induced a co-worker by improper means to break a contract with the employer and then work for the defendant former employee" District court for the southern district of Texas (2015). *McGowan & company v. Roger F. Brogan*, cit.; CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.; CAVICO, F.C. (2001). *Covenants not to compete in the private employment sector. St. Thomas university law review*, cit.

³⁵⁹ "There also is a relationship between the employee's breach of the duty of loyalty and the employee's misappropriation of trade secrets. Trade secret law, is a separate, though related, body of law based on the common law as well as a statute, the *Uniform Trade Secret Act (UTSA)* which a majority of the states have promulgated into law" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the northern district of Illinois (2014). *Instant Technology, LLC. v. Elizabeth DeFazio*, cit. CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.

³⁶⁰ "A trade secret consists of valuable proprietary information, such as customer lists, that one has taken reasonable steps to maintain the secrecy of, for example, by means of confidentiality and non-disclosure agreements in contracts" CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; CAVICO, F.C., ORTA, M., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Business plans as legally protected trade secrets under the uniform trade secrets act. Journal of Business Studies Quarterly*, 6(2), 42-66; CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the*

“*misappropriation*” si intende invece l’appropriazione o l’utilizzazione impropria di segreti industriali, che costituisce illecito civile, oggetto di azione di risarcimento danni e presupposto per la richiesta della c.d. *injunction* (in caso di pericolo di danno irreparabile), nonché illecito penale (tipicamente integrante la fattispecie di furto)³⁶¹.

Pertanto, le violazioni del *duty of loyalty* si realizzano allorché il dipendente utilizza, divulga o si appropria indebitamente di tali informazioni riservate. La casistica è ampia e prevede condotte che includono, ad esempio, anche la trasmissione via mail di dati relativi alla clientela da parte del lavoratore subordinato, con finalità di concorrenza in pregiudizio del proprio datore di lavoro³⁶². Nel caso in cui tali informazioni siano classificabili come segreti commerciali, ai sensi dell’*UTSA*, i rimedi esperibili dal datore di lavoro, come anticipato, si estendono dall’azione per il risarcimento dei danni, sino alla c.d. *injunction*, in aggiunta alle sanzioni penali³⁶³.

global manager and entrepreneur (2nd Edn), cit.; CAVICO, F.C. (2001). *Covenants not to compete in the private employment sector*. *St. Thomas university law review*, cit.

³⁶¹ “*Misappropriating, that is, wrongfully acquiring or using, trade secrets is a civil wrong which can be redressed by money damages and an injunction (if there is a showing of irreparable harm) as well as a criminal wrong (typically a theft crime under state law)*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the district of Colorado (2015). *L-3 Communications corporation v. Jaxon engineering & maintenance, inc.*, cit.; CAVICO, F.C., ORTA, M., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Business plans as legally protected trade secrets under the uniform trade secrets act*. *Journal of Business Studies Quarterly*, cit.; CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.; CAVICO, F.C. (2001). *Covenants not to compete in the private employment sector*. *St. Thomas university law review*, cit.

³⁶² “*The duty of loyalty may be breached by the employee using, disclosing or otherwise misappropriating confidential information. For example, an employee sending confidential emails to her with client information could be a breach of the duty of loyalty if the email information was used by the employee to compete with her employer*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the southern district of New York (2013). *Judy Poller v. Bioscript*, cit.

³⁶³ “*As such, if this information consists of legally protected trade secrets pursuant to the Uniform Trade Secrets Act then the employer has a statutory remedy, which encompasses civil damages, an injunction and criminal law penalties, typically for theft*” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the eastern district of Virginia (2014). *Audio-visual group, LLC. v. Christopher Green*, cit.; CAVICO, F.C., ORTA, M., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Business plans as legally protected trade secrets under the uniform trade secrets act*. *Journal of Business Studies Quarterly*, cit.; CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges*

Un esempio è offerto dal caso *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer* in cui la Corte non solo riscontrava una violazione del *duty of loyalty* da parte del dipendente che aveva avviato una attività in concorrenza con il suo datore di lavoro, ma anche una appropriazione indebita di segreti commerciali, avendo questi sottratto copia di informazioni sulla clientela e su listino prezzi alla propria azienda³⁶⁴.

Le domande giudiziali tese ad accertare la violazione del *duty of loyalty* per *misappropriation of trade secrets*, possono essere anche disciplinate da leggi statali che prevedono talvolta fattispecie integrative rispetto a quelle regolate dal *common law*³⁶⁵, sino a ricomprendere differenti tipologie di danni, anche ridimensionandone la portata³⁶⁶. Viceversa, le domande aventi ad oggetto la violazione del *duty of loyalty* fondate su condotte che non riguardano i segreti industriali, saranno disciplinate dal *common law*³⁶⁷.

for the global manager and entrepreneur (2nd Edn), cit.; SELMI, M. (2012). *The restatement's supersized duty of loyalty provision*, cit.; CAVICO, F.C. (2001). *Covenants not to compete in the private employment sector*. *St. Thomas university law review*, cit.

³⁶⁴ “An example would be the aforementioned federal district court case of *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer* (2015), where the court not only found a violation of the duty of loyalty by the employee’s setting up a competing business and seeking to lure the employer’s customers away but also a misappropriation of trade secrets by the employee copying and using confidential customer lists and contact information and other sensitive information, such as price lists.” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the southern district of New York (2015). *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer*, cit.

³⁶⁵ “It also should be pointed out that a common law legal action for breach of the duty of loyalty for misappropriating confidential information may be pre-empted and superseded by a state statute dealing with the misappropriation of trade secrets pursuant to the Uniform Trade Secrets Act” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; District court for the district of Maryland (2015). *Ameritox, LTD v. Robert savelich*, 92 F. Supp. 3d 389; District court for the southern district of Ohio (2012). *International paper company v. David G. Goldschmidt*, 872 F. Supp. 2d 624.

³⁶⁶ “Moreover, the damages recoverable under the statute may be different from and perhaps lesser than, the common law remedy, particularly if the violation of the duty of loyalty is construed as a tort wrong” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, cit.; CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*, cit.

³⁶⁷ “However, if the common law claims for breach of the duty of loyalty is based on other actions or conduct beyond the misappropriating of trade secrets there will not be pre-emption of the loyalty claim” CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship*:

30. Conclusioni

Alla base della disciplina del divieto di concorrenza del lavoratore subordinato, vi è l'inquadramento del c.d. *duty of loyalty* e la relativa questione del rapporto tra quest'ultimo e il c.d. *fiduciary duty*, che nasce dal rapporto di agenzia.

Le considerazioni esposte nel presente paragrafo portano a ritenere che non si possa determinare precisamente il confine di tale obbligo di fedeltà, né le condotte che ne comportino la violazione. La casistica esaminata consente di intravedere uno scenario governato da principi generali che si adattano diversamente ai casi specifici, in cui emergono una molteplicità di soluzioni idonee a distinguere, differenti fattispecie, quali la concorrenza diretta da quella indiretta dalla mera attività preparatoria, oppure subordinare determinati effetti alla sussistenza di specifici presupposti, quali il livello di inquadramento del lavoratore o la segretezza della condotta oggetto di accertamento. Ovviamente tale verifica è condizionata anche dalla legge statale e alle circostanze particolari.

In linea generale, può ammettersi che ai fini dell'accertamento della violazione del *duty of loyalty* assumono importanza fondamentale elementi quali la natura del rapporto, il ruolo del lavoratore e naturalmente la condotta posta in essere da quest'ultimo.

Una efficace sintesi in tal senso è offerta dal caso *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer*³⁶⁸, in cui la Corte distrettuale di New York, distinguendo l'attività di *preparation* da quella di *illegal competition*, chiariva che nel momento in cui un dipendente utilizza informazioni confidenziali di un datore di lavoro o avvia un'attività in concorrenza con quest'ultimo, vi è la violazione del suo dovere nei confronti della propria azienda. Infatti,

legal analysis and recommendations for employers and workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, cit.; District court for the middle district of Pennsylvania (2014) *Advanced Fluid Systems, Inc. v. Kevin Huber*, 28 F. Supp. 3d 306.

³⁶⁸ District court for the southern district of New York (2015) *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer*, cit.

sebbene vi sia la possibilità di porre in essere attività preparatorie per una nuova attività, anche in concorrenza e prima della cessazione del rapporto, tale condotta non può essere posta in essere a spese del datore di lavoro e mediante l'utilizzazione delle risorse, del tempo, delle strutture o delle informazioni riservate di quest'ultimo. Anche nel caso in cui il lavoratore non abbia firmato alcun patto di non concorrenza, nel corso del rapporto questi non può sollecitare clienti del suo datore di lavoro, non può appropriarsi di documenti aziendali per uso personale, non può addebitare al suo datore di lavoro le spese sostenute mentre opera per trattare affari per suo esclusivo interesse e non può sviare l'attività del datore di lavoro a proprio vantaggio personale o a beneficio di altre aziende in concorrenza. Inoltre, anche in assenza di alcuna disciplina a tutela dei segreti commerciali, i dipendenti non sono in ogni caso autorizzati a utilizzare le informazioni relative alla clientela del datore di lavoro, poiché tali condotte sono considerate una grave violazione degli obblighi scaturenti dal rapporto fiduciario³⁶⁹.

³⁶⁹ “When an employee uses an employer’s proprietary or confidential information when establishing a competing business, the employee breaches his or her [...] duty to the employer [...] Although an employee may, of course, make preparation to compete with his employer while still working for the employer, he or she may not do so at the employer’s expense and may not use the employer’s resources, time, facilities or confidential information; specifically, whether or not the employee has signed an agreement not-to compete, the employee, while still employed by the employer, may not solicit clients of his employer, may not copy the employer’s business records for his own use, may not charge expenses to his employer, which were incurred while acting on behalf of his own interest and may not actively divert the employer’s business for his own personal benefit or the benefit of others. In addition, even in the absence of trade secret protection, employees are not allowed to copy their employer’s client list and such acts have been deemed to be an egregious breach of trust and confidence”. District court for the southern district of New York (2015). *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer*, cit.

V. INVENZIONI DEL LAVORATORE

31. Invenzione e brevetto

Per comprendere la disciplina statunitense sulla assegnazione della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale dei prodotti sviluppati dai dipendenti, occorre prendere le mosse dal significato che viene attribuito dal diritto americano al termine “invenzione” (*invention*). In senso lato, con questo concetto si intende tutto ciò che viene creato o ideato, includendo in tale definizione anche i beni immateriali (come le idee) e le modifiche apportate a dispositivi o processi³⁷⁰.

Tuttavia, il termine “invenzione” è spesso strettamente legato a quello di tutela brevettuale (*patent protection*)³⁷¹. In questo senso è stata definito come tale ogni dispositivo o processo brevettabile, creato mediante un lavoro “indipendente” (in senso lato, cioè nel contesto del rapporto subordinato e non riferibile al lavoro autonomo), caratterizzato da uno straordinario grado di abilità o ingegno; oppure un’opera d’arte o un’operazione di nuova scoperta³⁷².

Quando si parla di “brevetto”, invece, ci si riferisce allo strumento di attribuzione della proprietà intellettuale che permette agli inventori l’utilizzazione esclusiva e limitata nel tempo delle proprie creazioni, a condizione che queste ultime soddisfino determinati

³⁷⁰ “Defined broadly, an “invention” is “anything that is created or devised,”⁸ including ideas for products or improvements to existing processes or devices” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, 8 WASH. J.L. TECH. & ARTS 79, 80 (2012); BLACK’S LAW DICTIONARY 901 (9th Ed. 2009).

³⁷¹ “However, the term “invention” is often closely linked with the concept of patent protection” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

³⁷² “defining an invention as a “patentable device or process created through independent effort and characterized by an extraordinary degree of skill or ingenuity; a newly discovered art or operation” BLACK’S LAW DICTIONARY, cit.

criteri prestabiliti dalla legge³⁷³. Infatti, per essere brevettabile, un'opera deve essere riconducibile ad una delle categorie generali previste dalla legge, non deve essere identica ad un'invenzione sviluppata precedentemente, deve avere un certo grado di utilità, deve rappresentare una estensione di un prodotto già esistente e noto ed infine non deve essere stata divulgata dal richiedente in modo tale da consentire a terzi l'utilizzazione e lo sfruttamento della stessa³⁷⁴.

Vi sono casi in cui, anche se le idee e le scoperte sviluppate dai dipendenti non sono brevettabili, queste possono essere utilizzate proficuamente dalle imprese. Pertanto, non può escludersi dal campo di indagine l'analisi della disciplina relativa alle invenzioni anche nel loro significato più ampio e omnicomprensivo³⁷⁵.

Altra distinzione da segnalare è inoltre quella tra le invenzioni e le opere di ingegno che si materializzano in una forma espressiva tangibile, come i libri o i film, la cui tutela rientra nel diverso ambito del diritto d'autore³⁷⁶. Talvolta il confine tra le due aree è tracciato in modo nitido, poiché possono verificarsi delle sovrapposizioni tra gli ambiti della disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e quella dei diritti d'autore, ad esempio nel caso dei disegni industriali³⁷⁷.

³⁷³ “Patents are a form of intellectual property granting inventors a time-limited monopoly to inventions that meet statutory criteria” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

³⁷⁴ “To be patentable, an invention must: fit “one of the general categories of patentable subject matter”; not be “preceded in identical form in the public prior art”; useful; represent “a nontrivial extension of what was known”; and be “disclosed and described by the applicant in such a way as to enable others to make and use the invention”.” MERGES, ROBERT P – MENELL, PETER S. & LEMLEY, MARK A., *Intellectual property in the new technological age* 130 (5th ed. 2010).

³⁷⁵ “Employee inventors may devise or discover things that are not patentable but are nonetheless valuable to the employer [...] inventions in the broader sense” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

³⁷⁶ “a distinction must be drawn between inventions and certain creative works of authorship fixed in a tangible form of expression, such as books or movies, protection of which falls within the realm of copyright law.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

³⁷⁷ “Some overlap between inventions, works of authorship, and trademarks may occur in the area of industrial designs” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; 17 U.S.C. § 102 (2006); UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK

Nei rapporti di lavoro subordinato, il valore attribuito all'invenzione, sia essa brevettabile o non brevettabile, è spesso legato alla utilità che questa riveste per il datore di lavoro. Non di rado accade infatti che il dipendente si appropri dell'invenzione sviluppata da questi nel corso del rapporto, utilizzandola a vantaggio di una impresa concorrente, con conseguente pregiudizio per l'attività economica del proprio datore. In tale situazione il contenzioso che ne deriva ha ad oggetto la assegnazione e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale della creazione medesima³⁷⁸. Al fine di evitare i costi del giudizio, infatti, le imprese tendono a negoziare preventivamente accordi aventi ad oggetto la disciplina di tali diritti, al fine di ottenere la titolarità delle invenzioni sviluppate dai propri lavoratori³⁷⁹; d'altra parte, i dipendenti, soprattutto se rivestono ruoli particolarmente strategici, svolgendo principalmente attività inventive, tendono a preservare un certo grado di autonomia per mantenere la titolarità dei diritti sulle proprie creazioni³⁸⁰.

OFFICE, MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURES § 1512 (8th ed. 2001), <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/s1512.htm>.

³⁷⁸ “Employee inventions—aspects of which may be protected by patent, copyright, trade secret, or trademark law—may be highly valuable company assets. If an employee leaves to form a competing business or files a patent based on an invention made during employment, the employer faces loss of potential revenue. In such a situation, both the employer and the worker may sue to enforce their perceived rights to the invention. Damages in intellectual property disputes have increased, as have the costs of litigation.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; DORVEE, STEPHEN *Intellectual Property Protection: Avoiding Disputes*, *Navigating Intellectual Property Disputes* (Aspatore 2009), 2009 WL 3344406.

³⁷⁹ “Companies thus often seek clear ownership of present and former employees’ inventions developed during employment through pre-invention contracts” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; PISEGNA-COOK, EVELYN D. *Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreements and State Statutes*, 2 U. Balt. Intell. Prop. L.J. 163 (1994).

³⁸⁰ “However, employees—especially those who work in inventive roles—may wish to preserve a measure of autonomy and thus ownership over their creations, particularly when they desire to form competing ventures” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; SCHALLER, WILLIAM LYNCH, *Jumping Ship: Legal Issues Relating to Employee Mobility in High Technology Industries*, 17 LAB. LAW. 25, 70 (2001).

32. La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle invenzioni sviluppate dai dipendenti

Ai fini della attribuzione della titolarità sulle invenzioni sviluppate nel rapporto di lavoro, nel *common law* statunitense si opera una distinzione dei rapporti di lavoro in tre categorie, ognuna delle quali genera differenti “aspettative” da parte del datore di lavoro sulle creazioni dei propri dipendenti. Il primo è chiamato lavoratore “*specific inventive*”, il secondo “*general inventive*” ed il terzo “*non inventive*”³⁸¹.

Nel primo caso, il lavoratore è assunto esclusivamente “per inventare” (“*hired or employed to invent*”), come avviene, ad esempio, nei contratti con i ricercatori o con i progettisti³⁸². In questa ipotesi, il datore di lavoro nutre una legittima aspettativa sulla appropriazione dei frutti del lavoro del proprio dipendente.

All'estremità opposta vi sono i lavoratori c.d. *non-inventive*, per cui il datore di lavoro non può vantare ragionevoli pretese di appropriazione sui diritti delle eventuali opere sviluppate nel corso del rapporto. Questo è il caso dei dipendenti con livelli e qualifiche non elevate, il cui apporto lavorativo non si caratterizza per particolare creatività o professionalità. In tali ipotesi nel contratto non è prevista alcuna remunerazione specificamente riconosciuta per la creazione di un'opera inventiva³⁸³.

³⁸¹ “When considering both the common law and statutory rules, it is useful to distinguish between three types of employment, each giving rise to different employer expectations about invention ownership: “*specific inventive*,” “*general inventive*,” and “*noninventive*.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; GULLETTE, ROBERT L., *State Legislation Governing Ownership Rights in Inventions Under Employee Invention Agreements*, 62 J. PAT. OFF. SOC'Y 732, 733 (1980).

³⁸² “At one end of the spectrum are specific-inventive employees who are “*hired or employed to ‘invent,’*” such as research scientists and design engineers” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; GULLETTE, ROBERT L., *State Legislation Governing Ownership Rights in Inventions Under Employee Invention Agreements*, cit.

³⁸³ “At the opposite end, employers generally lack reasonable claims to ownership of inventions made by “*non-inventive*” employees, such as shop or manufacturing employees and non-technical employees, because such employees are not paid to be creative.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; GULLETTE, ROBERT L., *State Legislation Governing Ownership Rights in Inventions Under Employee Invention Agreements*, cit.

La zona intermedia è quella costituita dai dipendenti c.d. *general inventive*, che svolgono attività di ricerca generale o lavori di progettazione, come gli ingegneri di *software*. Questa categoria include lavoratori che possono essere assegnati a mansioni creative o inventive, anche se tali mansioni non rientrano nell'attività pattuita nel contratto³⁸⁴. Un caso emblematico in questo senso è rappresentato dalla gestione che la società *Google* adottava nei confronti dei propri ingegneri, i cui contratti prevedevano clausole che consentivano a questi ultimi di dedicare il 20% del proprio orario di lavoro allo sviluppo di progetti attinenti alla attività aziendale, ma scelti liberamente dagli stessi³⁸⁵. Per questo si ritiene che in tali casi le invenzioni sviluppate dai *general inventive employees* possono “non rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa in senso stretto, nel caso in cui non siano state pattuite mansioni in tale senso, che possono anche non essere in alcun modo legate alla attività aziendale o alla attività di ricerca del datore di lavoro”³⁸⁶.

*

In linea generale ed a prescindere dalla brevettabilità di un'opera, i datori di lavoro possiedono la proprietà intellettuale derivante dalle creazioni dei dipendenti, sviluppate nel corso del rapporto di lavoro, proprio in virtù delle aspettative che l'impresa nutre nei confronti dell'attività dei propri lavoratori³⁸⁷. In tale categoria rientrano, come anticipato,

³⁸⁴ “A gray area arises about who should own the inventions of “general inventive” employees who perform “[g]eneral research or design work,” such as software engineers; these employees may be “encouraged by the employer [...] to pursue his or her creative instincts, even though they may diverge from assigned work”.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; GULLETTE, ROBERT L., *State Legislation Governing Ownership Rights in Inventions Under Employee Invention Agreements*, cit.

³⁸⁵ “engineers are encouraged to take 20 percent of their time to work on something company-related that interests them personally” MEDIRATTA, BHARAT – BICK, JULIE *The Google Way: Give Engineers Room*, N.Y. TIMES, October 21, 2007, <https://www.nytimes.com/2007/10/21/jobs/21pre.html>.

³⁸⁶ “Inventions by general inventive employees may “fall outside the scope of the employee’s ‘work’ since no specific [task] is involved, and may or may not relate to the business or research of the employer’.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; GULLETTE, ROBERT L., *State Legislation Governing Ownership Rights in Inventions Under Employee Invention Agreements*, cit., 733.

³⁸⁷ “Outside of patent law, employers generally own intellectual property stemming from employee creative output related to the employer’s work—meeting employer expectations” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

le invenzioni rilevanti per le leggi sul diritto d'autore³⁸⁸, sui marchi³⁸⁹, sui segreti industriali³⁹⁰, indipendentemente dal tipo di ruolo inventivo del dipendente³⁹¹.

Con specifico riferimento ai marchi, la relativa proprietà è assegnata al soggetto che per primo utilizza il termine come marchio e che è identificato dallo stesso³⁹². Se il dipendente progetta il marchio nel corso del rapporto di lavoro e il datore di lavoro lo utilizza, quest'ultimo ne assume la titolarità³⁹³. Per quel che concerne i marchi utilizzati dal lavoratore nel periodo precedente al rapporto di lavoro, in assenza di specifico accordo in senso contrario, la titolarità dei relativi diritti resta in capo al dipendente anche nel corso del rapporto³⁹⁴.

Per quanto riguarda i segreti industriali³⁹⁵, anche nel caso in cui questi siano il prodotto delle mansioni assegnate al dipendente e siano stati sviluppati grazie alle competenze e

³⁸⁸ PATRY, WILLIAM F. *Patry on Copyright* § 5:52 (2011); BIRNHACK, MICHAEL D., *Who Owns Bratz? The Integration of Copyright and Employment Law*, 20 *FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J.* 95, 113 (2009).

³⁸⁹ MCCARTHY, J. THOMAS *Mccarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 16:36 (4th ed. 2011).

³⁹⁰ JAGER, MELVIN F. *Trade Secrets Law* § 3:18 (2012); *RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION* § 42 (1995).

³⁹¹ “Typically, this includes output protectable through copyright, trademark, and trade secret laws, regardless of the type of inventive role of the employee.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; PATRY, WILLIAM F. *Patry on Copyright*, cit.; BIRNHACK, MICHAEL D., *Who Owns Bratz? The Integration of Copyright and Employment Law*, cit.

³⁹² “[Ownership of trademarks] depend[s] upon who first used the term as a mark and who the mark identifies.” MCCARTHY, J. THOMAS *Mccarthy on Trademarks and Unfair Competition*, cit.

³⁹³ “[If the employee designed the mark] in the course of employment and the employer uses it, it would seem clear that the employer is the ‘owner’.” MCCARTHY, J. THOMAS *Mccarthy on Trademarks and Unfair Competition*, cit.

³⁹⁴ “Yet an employee owns any marks he or she used in commerce before beginning employment, in the absence of an agreement.” MCCARTHY, J. THOMAS *Mccarthy on Trademarks and Unfair Competition*, cit.

³⁹⁵ Si veda par. 29 su *misappropriation of trade secrets*.

alle conoscenze personali di quest'ultimo, appartengono al datore di lavoro che ne è esclusivo titolare³⁹⁶.

Inoltre, appartengono al datore di lavoro anche le invenzioni brevettabili dei dipendenti assunti appositamente per svolgere una attività inventiva finalizzata al soddisfacimento degli interessi dell'impresa tesi ad acquisire i frutti di tale attività³⁹⁷.

*

D'altro lato, la titolarità delle invenzioni sviluppate dai dipendenti *non inventive* non appartiene al datore di lavoro, poiché i lavoratori non sono stati assunti per scopi inventivi. Per quanto riguarda invece i dipendenti *general inventive*, anche in questo caso si applica il medesimo principio, nel caso in cui la creazione sia opera del solo dipendente in via autonoma. La proprietà su tali beni può essere trasferita all'impresa solo nel caso in cui l'inventore conceda espressamente i relativi diritti al suo datore di lavoro³⁹⁸.

In determinate circostanze, il *common law* e le leggi statali concedono al datore di lavoro un c.d. *shop right* (diritto di acquisire) o una licenza non esclusiva per utilizzare le creazioni del proprio dipendente nel caso in cui il primo abbia apportato un determinato

³⁹⁶ “A trade secret that is the product of an employee’s assigned duties is owned by the employer, “even if it results from the exercise of the employee’s personal knowledge and skills” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; JAGER, MELVIN F. *Trade Secrets Law*, cit.; RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 42, cit.

³⁹⁷ “Employers also own the patentable inventions of employees specifically hired to “exercise his or her ‘inventive faculties,’” fulfilling employers’ expectations to own the fruits of inventive employment” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; CHISUM, DONALD S. *Chisum on Patents* § 22.03 (2012); si veda anche U.S. Supreme Court (1933) *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 187.

³⁹⁸ “Ownership of many valuable inventions defaults to the employee, potentially contradicting employer expectations. For patentable inventions conceived by employees not hired to invent — those of general or non-inventive workers — “an employer does not have rights in an invention ‘which is the original conception of the employee alone’. These inventions “remain [...] the property of him who conceived” them, and “[i]n most circumstances, an inventor must expressly grant his rights in an invention to his employer if the employer is to obtain those rights”.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Supreme Court of the United States (2011) *Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc.*, 131 S. Ct. 2188, 2195.

contribuito per lo sviluppo della invenzione³⁹⁹. Tuttavia, si è osservato che i contorni del suddetto *shop right* non sono ben definiti ed in genere trovano la propria fonte in leggi statali o federali, spesso caratterizzate da contorni non delineati⁴⁰⁰. A ciò si aggiunga che tale diritto non consente al datore di lavoro di essere tutelato di fronte alla concessione ad altre imprese concorrenti del medesimo bene, con conseguente pregiudizio per le aspettative dell'imprenditore⁴⁰¹.

Proprio a causa dell'incertezza derivante da tali disposizioni, le imprese tendono a stipulare direttamente con i propri dipendenti degli accordi aventi ad oggetto la cessione dei diritti sulle proprie creazioni⁴⁰².

*

Gli accordi con cui il dipendente cede la propria invenzione al datore di lavoro, c.d. *assignment agreements* o *pre-invention employment agreements*, hanno dunque ad oggetto la cessione o la rinuncia ai diritti delle invenzioni scaturenti dalla attività posta in essere dal dipendente nel corso del rapporto⁴⁰³. Questi accordi svolgono tre funzioni

³⁹⁹ “Under certain circumstances, an employer may receive a “shop right,” or “non-exclusive license to make and use the inventions of his employee to which the employer has made some contribution”.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; MILLS, JOHN GLADSTONE - REILEY, DONALD C. & HIGHLEY, ROBERT C. *Patent Law Fundamentals* § 17:21 (2d ed. 1986).

⁴⁰⁰ “Yet the “exact contours of the shop right are not well defined, and the entire area is generally conceded to be one of state, rather than federal law [...] that can be characterized as disorderly.”.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; MOY, R. CARL *Moy's Walker On Patents* § 10:17 (4th ed. 2011).

⁴⁰¹ “In addition, a shop right does not prevent other firms from licensing an invention and offering competing goods or services. As a result, a shop right may not fulfill an employer’s expectation of owning inventions resulting from paid employment” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

⁴⁰² “Due to both the uncertainty of common law tests and default rules contradicting employer expectations, businesses are generally reluctant to rely on the default rules. Employers thus turn to assignment contracts enforceable under state law” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; PISEGNA-COOK, EVELYN D. *Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreements and State Statutes*, cit.

⁴⁰³ “Businesses may seek protection in an employment agreement requiring the worker to assign, or promise to relinquish the rights to, inventions springing from the employee’s tenure with that employer” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*,

fondamentali: specificare i diritti di cui le parti sono titolari, dare comunicazione al lavoratore sulle rinunce fatte dallo stesso e trasferire tali diritti⁴⁰⁴.

Tuttavia, l'esistenza di *pre-invention employment agreements* non garantisce la proprietà dell'invenzione al datore di lavoro. I dipendenti possono contestare la validità di tali accordi sotto molteplici profili, tra cui vessatorietà o genericità e le Corti in genere tendono ad accertare la presenza di elementi che possano minare la genuinità della manifestazione della volontà del lavoratore (in quanto stipulati generalmente al momento dell'assunzione), oppure ad escludere la legittimità di limitazioni eccessivamente gravose per quest'ultimo, nel caso in cui, ad esempio, vi siano obblighi di rinunciare ai diritti sulle invenzioni sviluppate successivamente alla cessazione del rapporto⁴⁰⁵.

Il parametro di riferimento adottato dalla giurisprudenza statunitense, ai fini della legittimazione di tali accordi è quello della "ragionevolezza" e non contrarietà all'ordine pubblico. In questo senso si è sostenuto che uno *standard* di ragionevolezza apprezzabile può essere considerato alla luce della portata della cessione o della invenzione e sulla

cit.; GIESEL, GRACE MCLANE *Contracts contrary to public policy*, in *Corbin On Contracts* (CORBIN, ARTHUR L; PERILLO, JOSEPH M) § 80.19 (rev. ed. 2003).

⁴⁰⁴ "These agreements serve three important functions: specifying the parties' rights, providing notice of those rights to the employee, and executing the transfer of rights" HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Supreme Court of the United States (2011) *Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc.*, cit., 2194.

⁴⁰⁵ "the existence of a pre-invention employment agreement does not guarantee employer ownership of an invention. Employees may challenge the validity of such an agreement on traditional contract grounds, such as unconscionability or ambiguity. Courts generally view employer-employee agreements to assign intellectual property resulting from inventions through a similar lens, typically enforcing them freely. However, courts may view assignment clauses as a restraint of trade, especially if they bind a worker to relinquish rights to inventions conceived after employment ends" HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; GIESEL, GRACE MCLANE *Contracts contrary to public policy*, in *Corbin On Contracts* (CORBIN, ARTHUR L; PERILLO, JOSEPH M), cit.

durata dello stesso obbligo a carico del lavoratore⁴⁰⁶. Tali criteri sono simili a quelli utilizzati per valutare la legittimità dei patti di non concorrenza⁴⁰⁷.

Le Corti statunitensi tendono ad interpretare in senso restrittivo le clausole inserite in tali contratti, per evitare indebite espansioni delle pretese aziendali sulla titolarità di creazioni sviluppate a di fuori delle mansioni pattuite contrattualmente, in considerazione della consapevolezza del maggiore potere contrattuale di cui le aziende possono disporre, accertando in concreto, come detto, la genuinità della volontà del lavoratore⁴⁰⁸.

Di conseguenza, il linguaggio contrattuale ai fini della legittimità di siffatti accordi deve manifestarsi in modo chiaro e lasciar trasparire l'intenzione inequivocabile che la materia oggetto dell'invenzione o del brevetto rientri nell'ambito dell'accordo medesimo⁴⁰⁹. In caso contrario, ovvero in presenza di clausole ambigue, la giurisprudenza tende ad applicare i principi sviluppati nel *common law* sull'interpretazione dei contratti e quindi tenere in considerazione gli usi applicati nel settore di riferimento in cui opera l'azienda⁴¹⁰.

⁴⁰⁶ “Agreements thus must be “reasonable” and not unconscionable or against public policy. Reasonableness standards “ordinarily parallel those used for noncompetition agreements,” focusing on the “scope of what type of invention or authorship [is] in question and the duration of the obligation to assign”.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; NIMMER, RAYMOND T. *Law of Computer Technology* § 4:9 (2010).

⁴⁰⁷ Si veda par. 27 su *restrictive covenants*.

⁴⁰⁸ “Despite broad contract language requiring assignment of employee inventions, courts often “strive, if the language at all permits, to limit its effect so as to preclude an employer claiming ownership in works which would be considered outside the scope of the employment agreement”. This occurs because courts recognize that employers may have more bargaining power than employees; they may presume terms in an employment contract (including assignment of inventions) were imposed on the employee. This allows “a kind of paternalism and permit[s] judicial intervention designed to protect the employee”.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; NIMMER, MELVILLE B. & NIMMER, DAVID, *Nimmer On Copyright* § 5.03[B][1][b][ii] (Matthew Bender, rev. ed. 2010).

⁴⁰⁹ “As a result, contractual language “must be clear and show an unmistakable intention that the particular matter covered by the invention or patent is within the scope of the parties’ agreement or understanding”.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.;

⁴¹⁰ “When courts find ambiguous language [...] they turn to state common law doctrines of contractual interpretation, such as looking to industry custom” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; NIMMER, RAYMOND T. *Law of*

Un esempio in questo senso è offerto dal caso *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*, concernente una disputa tra due aziende operanti nel settore del commercio di giocattoli ed avente ad oggetto la titolarità dei diritti su una invenzione realizzata da un dipendente di MGA, relativa ad un modello commercializzato da entrambe le società. In particolare, Mattel, società concorrente di MGA, reclamava il proprio diritto di proprietà sul suddetto modello poiché questo era stato creato da un ex *designer*, Sig. Bryant, vincolato ad un *pre-assignment agreement*. Tuttavia, la Corte riteneva che tale accordo, facendo genericamente riferimento al concetto di “idee” sviluppate dal Sig. Bryant, non fosse idoneo ad includere qualsiasi invenzione concepita nel corso del rapporto di lavoro successivamente instaurato con MGA. Pertanto, le domande di Mattel venivano rigettate con conseguente condanna di quest’ultima al versamento delle spese legali⁴¹¹.

33. Leggi statali che limitano l’autonomia negoziale delle parti

Al di là dei limiti imposti dall’ordinamento federale e dal *commo law*, come sopra delineati, le leggi statali talvolta possono limitare ulteriormente la libertà negoziale dei

Computer Technology, cit., § 10.08[B]-[C]; US Court of Appeals for the Ninth Circuit (2010) *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*, 616 F.3d 904; PETERSSON, EDVARD, *Mattel Must Pay MGA \$225 Million in Punitive Damages, Fees in Bratz Case*, in *Bloomberg* (Aug. 5, 2011), <https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-08-04/mattel-must-pay-mga-225-million-in-punitive-damages-fees-in-bratz-case>.

⁴¹¹ “Such was the case in *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*, a high-profile dispute between rival doll manufacturers about who owned a prized invention: the popular line of Bratz fashion dolls. Mattel, the maker of Barbie and chief competitor of Bratz producer MGA Entertainment, claimed it owned the Bratz line because it was invented by a former Mattel designer while he worked subject to a pre-invention assignment agreement. However, the Ninth Circuit in *Mattel* held it was not clear whether the agreement assigned the mere “ideas” of Bryant, a former Mattel employee, or extended to all inventions conceived during his employment. MGA prevailed on remand, winning a jury verdict that Mattel did not own the idea and receiving \$137 million in attorney fees and costs” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; US Court of Appeals for the Ninth Circuit (2010) *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*, cit., 911-913; PETERSSON, EDVARD, *Mattel Must Pay MGA \$225 Million in Punitive Damages, Fees in Bratz Case*, in *Bloomberg* (Aug. 5, 2011), cit.

datori di lavoro nel determinare contrattualmente la assegnazione della titolarità delle invenzioni prodotte dai propri dipendenti⁴¹².

Per esempio, sulla base del modello adottato in Minnesota (c.d. “*Freedom to Create*” *Law* del 1977), la legge impedisce al datore di lavoro di appropriarsi dei diritti sulle invenzioni sviluppate dai lavoratori al di fuori dell’orario in cui prestano la propria attività per l’impresa di appartenenza e senza utilizzazione delle risorse fornite dall’azienda. Tuttavia, tali disposizioni concepiscono delle eccezioni che permettono ai datori di lavoro di concludere accordi finalizzati alla assegnazione dei suddetti diritti nel caso in cui le creazioni siano riferite all’attività del datore o siano in ogni caso derivanti da essa. Pertanto, nel caso in cui il *pre-assignment agreement* non abbia tali requisiti, non potrà essere applicato al dipendente, che potrà ritenersi titolare della propria invenzione⁴¹³.

Le leggi statali che hanno seguito l’impostazione del Minnesota, si muovono nella medesima direzione, permettendo ai lavoratori-inventori maggiori tutele al fine di preservare i diritti sulle proprie creazioni, ponendo divieti a carico delle società per evitare che queste ultime si appropriino delle creazioni sviluppate dai dipendenti nel caso in cui non vi sia alcuna correlazione tra la attività posta in essere dal prestatore di lavoro e quella imprenditoriale.⁴¹⁴

⁴¹² “*Beyond the judicially imposed limits discussed above, statutes in several states restrict employers’ abilities to require assignment via contract*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; SZCZEPANSKI, STEVEN Z., *Eckstrom’s Licensing In Foreign And Domestic Operations* § 8A:53 (2012).

⁴¹³ “*Under the majority approach, modeled on Minnesota’s law, statutory provisions prevent employers from requiring assignment of inventions made on an employee’s own time and without employer resources. Yet these statutes include exceptions allowing employers to require assignment of such inventions that relate to the employer’s business or spring from the employee’s work for the employer. When an employment agreement conflicts with one of these statutes, it may be unenforceable against the employee.*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

⁴¹⁴ “*Statutes modeled after Minnesota’s law allow employees to retain more ownership of their creative output by prohibiting companies from requiring assignment of inventions unrelated to the employee’s work or the employer’s business. Minnesota enacted its statute, the first such “Freedom to Create” law, in 1977*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Minn. Stat. Ann. § 181.78 (WEST 2010); SZCZEPANSKI, STEVEN Z., *Eckstrom’s Licensing In Foreign And Domestic Operations*, cit.

Pertanto, con sole due eccezioni, tutti gli Stati (inclusi California e Washington) hanno accolto la suddetta impostazione nella propria legislazione nazionale⁴¹⁵. Lo scopo principale di tali disposizioni è quello di dissuadere i datori di lavoro dall'aggirare i limiti imposti dalla legge federale, mediante la conclusione di *pre-invention assignments*, sottoscritti dai propri lavoratori⁴¹⁶. Il meccanismo mediante il quale il suddetto scopo è conseguito, è quello della inefficacia degli accordi di cessione dei diritti sulle invenzioni, in tutti i casi in cui questi non abbiano i requisiti imposti dalle leggi⁴¹⁷.

In tali casi, non è sempre univoco il significato attribuito al termine “invenzione” adottato nei testi normativi che seguono il suddetto modello (c.d. *Minnesota-type statutes*). Si è sostenuto in dottrina che questi statuti dovrebbero limitarsi a disciplinare i diritti solo su quelle invenzioni, scoperte o modifiche apportati a creazioni già esistenti, che soddisfino i più elevati *standards* di novità e richiedano i più alti livelli di abilità inventiva, tradizionalmente associati alla materia brevettabile. Tuttavia, il campo di applicazione delle legislazioni nazionali non è circoscritto in tal senso⁴¹⁸. Infatti, a differenza della

⁴¹⁵ “*With two exceptions, subsequent states to legislate on this issue, including California and Washington, passed similarly structured statutes.*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Cal. Lab. Code §§ 2870-72 (West 2010); Del. Code Ann. Tit. 19 § 805 (West 2010); 765 Ill. Comp. Stat. Ann. 1060/2 (West 2010); Kan. Stat. Ann. § 44-130 (West 2010); Minn. Stat. Ann. § 181.78 (West 2010); N.C. Gen. Stat. Ann. §§ 66-57.1, 66-57.2 (West 2010); Wash. Rev. Code §§ 49.44.140-.150 (West 2010).

⁴¹⁶ “*The “central purpose” of these statutes “is ostensibly to deter employers from overreaching in pre-invention assignment agreements signed by their employees”.*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; PISEGNA-COOK, EVELYN D. *Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreements and State Statutes*, cit., 178.

⁴¹⁷ “*Such a statute “does not confer any rights on employers—it protects employees by rendering assignment agreements unenforceable to the extent they exceed permissible limits”.*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; District Court, N.D. California (2010) *Applera Corp. – Applied Biosystems Grp. v. Illumina, Inc.*, 375 Fed.Appx. 12, 17.

⁴¹⁸ “*It is unclear what qualifies as an “invention” under the Minnesota-type statutes, which do not define the term. Although one scholar suggested that the statutes should be limited to “cover only those inventions, discoveries or improvements which satisfy the higher standards of novelty and level of inventive skill traditionally associated with patentable subject matter,” such a narrow reading is not merited by the statutes’ plain language.*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; GULLETTE, ROBERT L., *State Legislation Governing Ownership Rights in Inventions Under Employee Invention Agreements*, cit., 742.

legislazione federale, che circoscrive nel termine “invenzione”, le creazioni “brevettabili”, i legislatori nazionali hanno esteso tale nozione, lasciando il termine indefinito ed abbracciando fattispecie molto più ampie⁴¹⁹.

Tuttavia, lo Stato dello Utah, anni dopo la c.d. “*Freedom to Create*” Law del 1977, ha fornito una esplicita definizione del termine in esame⁴²⁰, riferendosi a qualsiasi diritto o proprietà intellettuale su una invenzione, nel senso di includere nel termine “proprietà intellettuale”, qualsiasi brevetto, segreto industriale, *know-how*, tecnologia, informazione riservata, idee, diritti d’autore, marchi commerciali e marchi di servizio e qualsiasi diritto, domanda e registrazione connessa⁴²¹.

In senso contrario, la legislazione nazionale del Nevada si riferisce, con il medesimo termine, solamente alle invenzioni brevettabili e ai segreti industriali⁴²².

La legge statale della California, dal canto suo, come si evince anche dal caso *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.* sopra esaminato⁴²³, prevede che qualsiasi accordo di assegnazione dei diritti sulle invenzioni non può applicarsi ai prodotti che il dipendente ha sviluppato interamente al di fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare gli strumenti, le strutture, le informazioni commerciali segrete del datore di lavoro. Tuttavia, la

⁴¹⁹ “*Unlike earlier proposed federal legislation that defined inventions as only those that are “patentable,” the drafters of the state statutes left the term undefined, suggesting a broader meaning.*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; H.R. 15512, 91st Cong. § 402 (1969), 116 Cong. Rec. 744 (1970).

⁴²⁰ “*the Utah statute – passed years after Minnesota’s – provides an explicit definition of invention*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Utah Code Ann. § 34-39-3.

⁴²¹ “*using the term “any right or intellectual property in or to an invention” [...] The Utah statute further defines “intellectual property” as “any and all patents, trade secrets, know-how, technology, confidential information, ideas, copyrights, trademarks, and service marks and any and all rights, applications, and registrations relating to them.*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Utah Code Ann. § 34-39-2(2).

⁴²² “*In contrast, the Nevada statute applies only to patentable inventions and trade secrets.*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Nev. Rev. Stat. Ann. § 600.500 (West 2010).

⁴²³ US Court of Appeals for the Ninth Circuit (2010) *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*, cit., si veda più approfonditamente par. 32.

medesima disposizione prevede delle eccezioni che consentono all'impresa la possibilità di concludere contratti in tal senso nel caso in cui:

1. l'invenzione sia in qualche modo connessa alla attività lavorativa o all'attività di ricerca e sviluppo, prestata alle dipendenze del datore di lavoro;
2. l'invenzione sia il risultato di qualsiasi lavoro svolto dal dipendente per conto del proprio datore di lavoro⁴²⁴.

Le Corti della California ammettono che le suddette condizioni operano in modo alternativo⁴²⁵. Infatti, secondo la legge statale, il datore di lavoro è onerato dal dimostrare che l'invenzione

1. sia stata sviluppata durante l'orario di lavoro o utilizzando le risorse messe a disposizione dall'azienda oppure
2. sia connessa all'attività di ricerca e sviluppo o al settore in cui opera l'impresa oppure
3. costituisca comunque il risultato del lavoro svolto dal dipendente per conto del proprio datore⁴²⁶.

⁴²⁴ “The California statute at issue in *Mattel*, Cal. Lab. Code § 2870, is typical of the Minnesota-type laws. Section 2870 states that any pre-invention assignment agreement “shall not apply to an invention that the employee developed entirely on his or her own time without using the employer’s equipment, supplies, facilities, or trade secret information.” However, the statute contains exceptions allowing assignment of such inventions that either: (1) Relate at the time of conception or reduction to practice of the invention to the employer’s business, or actual or demonstrably anticipated research or development of the employer; or (2) Result from any work performed by the employee for the employer” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Cal. Lab. Code § 2870(a).

⁴²⁵ “California courts have interpreted these provisions as operating independently” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; District Court, N.D. California (2010) *Applera Corp. – Applied Biosystems Grp. v. Illumina, Inc.*, cit., 375; United States District Court, N.D. California (2007) *Cadence Design Sys., Inc. v. Bhandari*, No. 07-00823, 2007 WL 3343085, *5 n.4.

⁴²⁶ “Thus, under the California statute, a plaintiff employer need only show either that a disputed invention: (1) was made using employer time or resources; (2) relates to the employer’s business or actual or demonstrably anticipated research and development; or (3) resulted from work performed by the employee for the employer” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; United States District Court, N.D. California (2007) *Cadence Design Sys., Inc. v. Bhandari*, cit. *5 n.4.

Dal canto suo, il lavoratore subordinato è onerato dal provare che la titolarità dei diritti sulla invenzione contesa non possa essere traferita o comunque oggetto di un *pre-assignment agreement*⁴²⁷.

Altre leggi statali mostrano sensibili differenze dal punto di vista lessicale, le quali sono tuttavia idonee ad incidere sugli assetti contrattuali. Ad esempio, lo statuto di Washington prevede che l'invenzione sia "direttamente" riferibile alla attività del datore di lavoro⁴²⁸.

Inoltre, è possibile che alcune disposizioni nazionali contengano previsioni relative ad obblighi di preavviso, che dovrebbero essere inclusi nell'accordo di *pre-assignment*⁴²⁹. In mancanza, la domanda di risarcimento avanzata dall'impresa potrebbe essere rigettata⁴³⁰.

La legge statale del Kansas impone invece al lavoratore di rivelare, al momento dell'assunzione o in un momento successivo, tutte le invenzioni sviluppate dallo stesso, al fine di circoscrivere la possibilità delle parti di disporre il trasferimento dei diritti su queste ultime⁴³¹.

⁴²⁷ "The burden lies with the employee to prove that a disputed invention is not assignable" HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Court of Appeals of California, Fourth Appellate District, Division One (1986) *Cubic Corp. v. Marty*, 185 Cal. App. 3d 438, 451; si veda inoltre N.C. Gen. Stat. Ann. §§ 66-57.1 (West 2010).

⁴²⁸ "Other states' statutes contain minor differences in language that may nonetheless affect the balance between employers and employees. For instance, the Washington statute requires an invention to relate "directly to the business of the employer"." HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Wash. Rev. Code. § 49.44.140(1)(a)(i).

⁴²⁹ "The statutes also contain notice provisions. The laws generally require that employers provide notice to employees of their rights under the laws [that] may be given by agreement itself" HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Supreme Court of Washington (2000) *Waterjet Tech., Inc. v. Flow Int'l Corp.*, 996 P.2d 598, 601.

⁴³⁰ "Failure to provide notice may result in dismissal of a claim." HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Court of Appeals of Washington (1992) *MacHen, Inc. v. Aircraft Design, Inc.*, 828 P.2d 73.

⁴³¹ "The Kansas statute also requires the employee to "disclose, at the time of employment or thereafter, all inventions being developed by the employee, for the purposes of determining employer and employee rights in an invention"." HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Kan. Stat. Ann. § 44-130(d) (West 2010).

34.(Segue) Leggi statali permissive nei confronti dei *pre-invention agreements*

Gli Stati dello Utah e del Nevada hanno adottato approcci differenti nell'integrare la legge federale, talvolta discostandosene, in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni, introducendo un regime più favorevole per i datori di lavoro⁴³².

*

In questo senso, la legge dello Utah permette alle parti di concludere *pre-assignment agreements* aventi ad oggetto invenzioni dei dipendenti, anche quando queste ultime sono sviluppate dal dipendente interamente al di fuori dell'orario di lavoro⁴³³. Il medesimo testo normativo fornisce inoltre una specificazione del termine "invenzione di servizio" (*employment invention*), riferendosi a

1. qualsiasi creazione o parte di essa concepita, sviluppata o utilizzata da un dipendente
 - a. nel corso del rapporto di lavoro oppure
 - b. durante l'orario di lavoro oppure
 - c. utilizzando gli strumenti, impianti, forniture, risorse o proprietà intellettuale dell'azienda di appartenenza;

oppure riferendosi genericamente a qualsiasi creazione

2. che sia frutto dell'attività che il lavoratore presta per il proprio datore di lavoro;

⁴³² "Utah and Nevada have taken a different approach, using statutes to change the default allocation of invention rights in a manner benefitting employers" HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

⁴³³ "Unlike statutes following the Minnesota model, Utah law allows pre-invention assignment of certain "employment inventions" as the default, even when the inventions are created entirely on an employee's own time" HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; NIMMER, RAYMOND T. *Law of Computer Technology*, cit., § 10.08[B]-[C].

3. riconducibile al settore di attività in cui opera l'impresa;
4. che possa scaturire in modo prevedibile dall'attività di ricerca e sviluppo esercitata dal datore di lavoro⁴³⁴.

Nel momento in cui una invenzione viene qualificata come *employment invention*, la legge statale dello Utah consente automaticamente al datore di lavoro di subordinare l'assunzione alla sottoscrizione da parte del dipendente di un *assignment agreement*⁴³⁵. D'altra parte, il medesimo accordo avente ad oggetto il trasferimento dei diritti relativi alle invenzioni non di servizio, sviluppate interamente al di fuori dell'orario di lavoro, non può mai essere posto come condizione per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto di lavoro. In caso di *non employment invention*, il dipendente avrà diritto di ricevere un corrispettivo ulteriore, che non può essere costituito dalla retribuzione per l'attività lavorativa prestata, per la cessione di tali diritti⁴³⁶.

*

In Nevada, la legge statale prevede un regime ancor più favorevole per le imprese, per cui l'onere della prova è posto a carico del lavoratore che lamenta la illegittimità dell'accordo di cessione dei diritti sulla invenzione. Infatti, il testo normativo, approvato nel 2001, riconosce il datore di lavoro come unico proprietario di qualsiasi invenzione

⁴³⁴ “for the Utah law’s definition of “invention.” “Employment inventions” are defined as “any invention or part thereof conceived, developed, reduced to practice, or created by an employee” conceived or created by the employee “[a](i) within the scope of his employment; (ii) on his employer’s time; or (iii) with the aid, assistance, or use of any of his employer’s property, equipment, facilities, supplies, resources, or intellectual property; (b) the result of any work, services, or duties performed by an employee for his employer; (c) related to the industry or trade of the employer; or (d) related to the current or demonstrably anticipated business, research, or development of the employer”.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Utah Code Ann. §§ 34-39-3(2) (West 2010).

⁴³⁵ “When an invention qualifies as an employment invention, the statute allows an employer to condition employment on acceptance of an assignment agreement” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Utah Code Ann. §§ 34-39-3(6) (West 2010).

⁴³⁶ “However, assignment of non-employment inventions made entirely on the employee’s own time may not be a condition of employment or continued employment, and the employee must receive consideration “which is not compensation for employment” for the assignment” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Utah Code Ann. §§ 34-39-3(1), (4) (West 2010).

brevettabile o segreto industriale sviluppato dai lavoratori durante il rapporto e connesso all'esercizio delle mansioni di questi ultimi, salvo contraria espressa pattuizione intervenuta per iscritto tra le parti⁴³⁷. Il meccanismo sotteso a tale previsione rispecchia quello del contratto di invenzione su commissione⁴³⁸.

Si è osservato infatti che il Nevada è oramai l'unico Stato che consente di trasferire la proprietà delle invenzioni brevettabili da una parte ad un'altra, in completa assenza di un accordo di cessione e senza alcun obbligo di forma o preavviso nei confronti del cedente⁴³⁹. In questo senso si è sostenuto che la legge statale rappresenta potenzialmente un cambiamento rivoluzionario nella disciplina della proprietà industriale nel rapporto di lavoro⁴⁴⁰. D'altronde, si è segnalato il *trend* positivo dal 2001, cioè da quando è stata promulgata questa legge, che ha visto un incremento dei brevetti concessi dall'*United States Patent and Trademark Office*⁴⁴¹.

⁴³⁷ “In Nevada, policymakers have shifted the burden of clarifying the scope of assignment agreements to employees. The Nevada Legislature passed a law effective in 2001 stating that, “[e]xcept as otherwise provided by express written agreement, an employer is the sole owner of any patentable invention or trade secret developed by his employee during the course of the employment that relates directly to work performed during the course of the employment.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Nev. Rev. Stat. Ann. § 600.500 (West 2010).

⁴³⁸ “This statute thus functions as a state law equivalent to the copyright work-for-hire doctrine” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; LAFRANCE, MARY, *Nevada’s Employee Inventions Statute: Novel, Nonobvious, and Patently Wrong*, 3 Nev. L.J. 88, 101 (2002).

⁴³⁹ “Based on this statutory scheme, “Nevada has become the only state that allows ownership of patentable inventions to be transferred from one party to another in the complete absence of an assignment agreement, and without any form of actual notice to the transferor.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; LAFRANCE, MARY, *Nevada’s Employee Inventions Statute: Novel, Nonobvious, and Patently Wrong*, cit., 88.

⁴⁴⁰ “potentially a revolutionary change in Nevada’s employment and property laws.” LAFRANCE, MARY, *Nevada’s Employee Inventions Statute: Novel, Nonobvious, and Patently Wrong*, cit., 88.

⁴⁴¹ “No reported cases discuss the statute, and it is unclear what changes, if any, the law has effected on Nevada’s business development. The number of patents granted by the United States Patent and Trademark Office to parties in Nevada has increased since the law was enacted in 2001, following the national trend” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; United States Patent and Trademark Office, *Patents by Country, State, and Year – Utility Patents* (March 27, 2012), https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm.

35.(Segue) le interpretazioni giurisprudenziali sui limiti imposti dalle leggi statali

La casistica sull'applicazione delle leggi che adottano il modello del Minnesota è assai scarna (si registrano circa una dozzina di sentenze⁴⁴²). Tuttavia, emergono elementi comuni sufficienti per l'elaborazione di uno schema unitario che vede nell'ultimo decennio una tendenza opposta rispetto a quella seguita negli anni Settanta e Ottanta, tesa a garantire ai dipendenti un maggiore controllo sulle proprie invenzioni. In California, per esempio, dove peraltro molte aziende operano nel settore della ricerca, sviluppo e tecnologia, la legge statale e la giurisprudenza si muovono in questo senso (come si è visto anche nel caso *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*⁴⁴³) e sembrano aver ricevuto l'attenzione della giurisprudenza federale, che in molte occasioni si è pronunciata su vicende giudiziarie originate da asserite violazioni della legge nazionale. Sul punto si è osservato che proprio queste leggi che seguono il c.d. modello del Minnesota, possono variare sensibilmente, ma conservano un fondamento unitario da cui emergono elementi di notevole rilevanza⁴⁴⁴.

Infatti, nel rapporto di lavoro disciplinato da un c.d. *Minnesota-type statute*, nel caso in cui il datore di lavoro lamenti in giudizio la violazione di un *pre-assignment agreement*

⁴⁴² “Annotated statutes reveal about a dozen decisions providing substantial discussion” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

⁴⁴³ US Court of Appeals for the Ninth Circuit (2010) *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*, cit., si veda più approfonditamente par. 32.

⁴⁴⁴ “Although judicial decisions interpreting the Minnesota-type statutes remain sparse, 66 a pattern emerges: courts find inventions to be assignable more often than not. While state legislation designed to give employees more control over their inventions passed during the 1970s and 1980s, only in roughly the last decade has the pace of reported decisions citing to these statutes increased. The statute in California, a state home to a large economy and many technology companies, appears to have received the most attention, including in *Mattel*. Many decisions occurred at the federal trial-court level, producing persuasive, rather than binding, precedent. While the relevant statutes vary slightly even among states that follow the Minnesota model, “[s]imilar statutes of other states comprise a type of extrinsic aid which may deserve special attention”.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; SINGER, NORMAN J. - SINGER, J.D. *SHAMBIE Sutherland Statutory Construction* § 52:1 (7th ed. 2012).

(ravvisata, per esempio, qualora il dipendente si sia appropriato della creazione oggetto di tale accordo), sul lavoratore grava automaticamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei quattro fattori richiesti dalla legge statale per escludere che l'invenzione in oggetto rientri nel campo di applicazione dell'accordo medesimo. Tali fattori sono i seguenti:

1. lo sfruttamento di strumenti non aziendali e/o segreti industriali;
2. l'utilizzazione dell'orario non lavorativo;
3. l'assenza di alcun nesso tra il settore in cui opera l'impresa di appartenenza e l'invenzione;
4. l'assenza di alcun nesso tra l'attività lavorativa e l'invenzione⁴⁴⁵.

*

Il mezzo più efficace per il datore di lavoro di ottenere dalla Corte l'assegnazione automatica dell'invenzione è quella di dimostrare l'utilizzazione delle proprie risorse da parte del lavoratore. In queste ipotesi, (come peraltro è avvenuto anche nel caso *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*⁴⁴⁶, in cui si è dimostrato che il sig. Bryant aveva utilizzato e mostrato ai dirigenti di MGA un modello grezzo, composto con parti dei prodotti di proprietà del precedente datore di lavoro⁴⁴⁷), è sufficiente la prova dell'impiego da parte dei dipendenti della strumentazione, delle forniture o del denaro dell'impresa di appartenenza, per far sì che qualsiasi creazione sviluppata da questi ultimi rientri nel campo di applicazione dell'accordo⁴⁴⁸.

⁴⁴⁵ "Once an employer claims breach of an assignment agreement by an employee's failure to disclose or assign an invention, the employee in a state with a Minnesota-type statute must prove that all four statutory factors are met: (1) no use of employer supplies or secrets; (2) no use of employer time; (3) no relation to the employer's work; and (4) the invention was not a result of the employee's work." HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

⁴⁴⁶ US Court of Appeals for the Ninth Circuit (2010) *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*, cit., si veda più approfonditamente par. 32.

⁴⁴⁷ "stating Bryant showed MGA executives "a crude dummy constructed out of a doll head from a Mattel bin, a Barbie body and Ken (Barbie's ex) boots"." HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; US Court of Appeals for the Ninth Circuit (2010) *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*, cit.

⁴⁴⁸ "The easiest avenue for an employer to demonstrate that a disputed invention falls within the statutory exception—allowing mandatory assignment—is to show use of employer resources or trade secrets.

Tali fattispecie si verificano soprattutto in casi in cui il dipendente utilizzi un computer aziendale per la creazione, il perfezionamento o il finanziamento di una invenzione. Un esempio in questo senso è offerto dalla *United States District Court, N.D. California*, nel caso *Iconix, Inc. v. Tokuda*, in cui la Corte Distrettuale si trovava a giudicare una fattispecie in cui era provato in giudizio che i computer aziendali assegnati a due ex dipendenti contenevano una serie di *files* relativi alla impresa concorrente di cui erano titolari, tra cui codici sorgenti per il sito *web* della nuova società, un *database* di utenti per il sito *web* e altri documenti relativi alla nuova attività⁴⁴⁹.

In questo senso, si è ritenuto che anche una utilizzazione limitata del tempo può far “scattare” l’eccezione, includendo nel *pre-assignment agreement* l’invenzione contesa. Altro caso emblematico è *Cubic Corporation v. Marty*, in cui la Corte Distrettuale della *California* riconosceva alla impresa ricorrente (Cubic) la titolarità dei diritti su un brevetto depositato da un ex dipendente (Marty), relativo ad un dispositivo utilizzato per addestrare piloti di linea aerea, poiché vi erano prove che il progetto relativo a tale congegno era presente in un manoscritto redatto l’anno precedente del deposito del brevetto, per la cui elaborazione il lavoratore si è servito della collaborazione del personale impiegato presso Cubic, nonché di finanziamenti di quest’ultimo per l’installazione di circuiti necessari per il funzionamento del dispositivo medesimo. Di fatto quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, l’invenzione contesa non era frutto dell’attività prevalente del sig. Marty⁴⁵⁰.

Sometimes (as in Mattel), evidence that employees used employer equipment, supplies, or money to further an invention provides strong evidence that the invention falls within the scope of allowable agreements” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; US Court of Appeals for the Ninth Circuit (2010) *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*, cit.

⁴⁴⁹ “This is particularly true when an employee uses a company computer to create, refine, or finance an invention. For example, a federal district court in California granted the plaintiff employer a preliminary injunction against two former employees after evidence demonstrated that the workers’ company computers contained a host of files relating to their new, competing venture. In *Iconix, Inc. v. Tokuda*, the company computers contained, inter alia: source code for the employees’ new website; a database of users of the new website; and a bridge loan term sheet and taxpayer ID for a new business.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; United States District Court, N.D. California (2006) *Iconix, Inc. v. Tokuda*, 457 F.Supp.2d 969, 989-90, 1003.

⁴⁵⁰ “Even a small use of employer resources triggers the statutory exception. In *Cubic Corporation v. Marty*, a California appeals court affirmed summary judgment for the plaintiff, a defense contractor, against a

Per quel che concerne la fattispecie di uso dei segreti commerciali per lo sviluppo dell'invenzione, come anticipato, in linea generale si ritiene che questa rientri nello sfruttamento delle risorse del datore di lavoro e quindi sia idonea a costituire elemento rilevante per la riconducibilità dei diritti sulla proprietà intellettuale in capo all'impresa di appartenenza⁴⁵¹.

Si registrano sul punto poche eccezioni, una delle quali è costituita dal caso *Applera Corporation-Applied Biosystems Group v. Illumina, Inc.*, in cui la Corte negava la titolarità dell'impresa sui diritti relativi ad un prodotto concernente una tecnologia di sequenziamento del DNA. La vicenda traeva origine dalla scoperta di un nuovo modo di sequenziare il DNA, da parte di un dipendente della società Applera, intervenuta nel corso del rapporto con quest'ultima. Nel corso del giudizio, tuttavia, era emerso che tale creazione avveniva al di fuori dell'orario di lavoro e che l'invenzione del dipendente "esisteva solo su carta" durante il periodo in cui quest'ultimo prestava la propria attività per Applera. Infatti, non è stata raggiunta la prova in merito ad alcuna utilizzazione dei laboratori della società e le uniche tracce di tale scoperta erano rinvenibili da un taccuino scritto a mano dal lavoratore. Il punto determinante era rappresentato dall'utilizzazione di segreti industriali di proprietà dell'azienda. Anche questa ipotesi era stata esclusa dalla Corte, avendo provato il dipendente che la scoperta era frutto di sue conoscenze pregresse ed idee sviluppate lavorando su un altro brevetto, che non era in alcun modo collegato con l'attività prestata per Applera. Pertanto, ritenendo che tale invenzione fosse esclusa

former employee. The employee had obtained a patent for a device to train airline pilots that was embodied in a manuscript produced the year prior to his patent application. The court noted that the manuscript likely was not developed "entirely" on the employee's "own time," as required to fall within the statutory protection, because he "used Cubic personnel and funding to add circuitry which was necessary to make his invention work." While the employee "argue[d] he could have developed this circuitry on his own, the fact remains that he did not"." HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Court of Appeals of California, Fourth Appellate District, Division One (1986) *Cubic Corp. v. Marty*, cit. 438, 445, 453.

⁴⁵¹ "Although use of trade secrets in invention also may constitute use of employer resources, at least one employee successfully demonstrated that his invention was not assignable because it did not stem from appropriation of the employer's secrets" HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

dal campo di applicazione della legge statale, la *District Court, N.D. California* ne escludeva anche la titolarità in capo all'impresa datore di lavoro⁴⁵².

*

Un altro elemento determinante ai fini della attribuzione dei diritti sulle invenzioni sviluppate dai dipendenti è quello relativo alla prova che la scoperta è stata realizzata utilizzando l'orario di lavoro. Sul punto, l'espressione adottata dalla maggior parte degli statuti "interamente nel proprio tempo libero", non è sempre oggetto di interpretazioni univoche. In genere, le eccezioni sollevate dai lavoratori ricorrenti o convenuti in giudizi aventi ad oggetto la titolarità di tali diritti, includono allegazioni con cui questi tentano di provare la pattuizione di turni flessibili oppure eccedenti il normale orario di lavoro, giustificando in tal modo lo sviluppo dell'invenzione, appunto, nel tempo libero. Un caso significativo sul punto è rappresentato da *Iconix, Inc. v. Tokuda*⁴⁵³, in cui la Corte rigettava la domanda di ex dipendenti tesa all'accertamento della creazione di una invenzione da questi realizzata al di fuori dell'orario di lavoro. In particolare, nel corso del giudizio era emerso che, nei computer aziendali utilizzati dai lavoratori, vi era salvato un *file* in formato *PowerPoint* che era stato modificato in giorni e orari di lavoro; inoltre erano stati registrati dei messaggi tra gli stessi lavoratori, tra le ore 9.00 e le 17.00, durante i giorni feriali. Per questi motivi, non sono state accolte le eccezioni formulate dai dipendenti con cui questi tentavano di dimostrare di avere utilizzato il PC durante le ferie per scopi personali e di aver lavorato dalle 14 alle 16 ore, giorno e notte, sostenendo che

⁴⁵² "In *Applera Corporation-Applied Biosystems Group v. Illumina, Inc.*, the Federal Circuit affirmed denial of judgment as a matter of law for the defendant employer in a dispute over ownership of patents relating to DNA sequencing technology. *Applera's former inhouse patent counsel had invented a new way to sequence DNA during the years he worked for the company. The former employee "offered unrefuted testimony that he made his invention at home on his own time," satisfying the first statutory requirement for inventions excluded from employer ownership. The Federal Circuit further reasoned that the employee's "inventions existed only on paper-he did not perform any laboratory work, and he detailed his inventions in a laboratory notebook that he purchased himself."* The issue was whether he used any of the employer's trade secrets. The ex-employee testified that the invention resulted from earlier work and ideas obtained working on a different patent, not his work for the company. Thus, the Federal Circuit decided substantial evidence supported the jury's verdict that the invention met the requirements of the California statute and was exempt from assignment" HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; District Court, N.D. California (2010) *Applera Corp. – Applied Biosystems Grp. v. Illumina, Inc.*, cit., 12, 14, 16, 18.

⁴⁵³ United States District Court, N.D. California (2006) *Iconix, Inc. v. Tokuda*, cit.

la previsione di turni di lavoro non trovasse alcun riscontro nella realtà, al fine di ottenere l'assegnazione della invenzione contesa⁴⁵⁴.

Naturalmente, le invenzioni concepite prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro e dopo la cessazione dello stesso fuoriescono dal campo di applicazione degli statuti in esame. In questo senso si è pronunciata la Corte d'Appello del Minnesota affermando la titolarità in capo al dipendente di una creazione sviluppata successivamente al rapporto e sulla base di idee preesistenti⁴⁵⁵.

*

Per quanto riguarda la condizione concernente il rapporto tra l'invenzione e l'attività prestata dal dipendente per il datore di lavoro, la giurisprudenza interpreta l'espressione, "related to" (letteralmente, "collegato a", locuzione spesso contenuta negli statuti c.d. *Minnesota-type* di cui si è trattato⁴⁵⁶), in senso molto ampio⁴⁵⁷.

⁴⁵⁴ "The meaning of the statutory phrase "entirely on his or her own time" engenders questions about an employee's expected working hours and the temporal scope of employment. Employees may argue that they worked flexible hours or put in such long hours that they had to develop inventions in part while seemingly at work. In *Iconix*, the court rejected the defendant former employees' argument that they worked on their project on their own time. The court looked to evidence that company computers contained a PowerPoint for investors modified on a workday during typical working hours and instant message logs showing messages between the defendants between 9 a.m. and 5 p.m. on weekdays. The court also rejected the argument that the employees' use of a company laptop on vacation was on their own time, reasoning that even if it was acceptable for them to use the computer for personal reasons, any inventions developed using it still had to be assigned. The court also found unpersuasive the argument that the defendants "often worked 14-16 hour days" or worked through the night, and thus that typical business hours were an "artificial" distinction." HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; United States District Court, N.D. California (2006) *Iconix, Inc. v. Tokuda*, cit. 969, 990-92.

⁴⁵⁵ "However, inventions conceived before or after employment are made on the employee's own time. For example, in *NeoNetworks, Inc. v. Cree*, the Court of Appeals of Minnesota affirmed a trial court's determination that an employee created his invention after termination of his employment, based on ideas conceived before employment" HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Minnesota Court of Appeals (2008) *NeoNetworks, Inc. v. Cree*, Nos. A07-0729, A07-1578, 2008 WL 2104161, *5.

⁴⁵⁶ Si veda par. 33 sugli statuti che limitano l'autonomia negoziale delle parti.

⁴⁵⁷ "Courts construe the "related to" phrase in *Minnesota-type* statutes broadly" HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; United States District Court, N.D. California (2007) *Cadence Design Sys., Inc. v. Bhandari*, cit., *5.

Sul punto, il caso *Eaton Corp. v. Giere* offre spunti interessanti. Nel corso della vicenda giudiziaria in esame, la *U.S. Court of Appeals, Eighth Circuit* era chiamata a giudicare in merito ad una invenzione meccanica sviluppata da un ex dipendente di una società che, secondo quest'ultima, sarebbe stata strettamente correlata all'attività prestata dal primo nel corso del rapporto con la seconda e, quindi, in violazione dei termini pattuiti nel contratto di lavoro. In particolare, il lavoratore svolgeva le proprie mansioni, realizzando "trasmissioni leggere per macchinari della Eaton"; successivamente "iniziava a progettare, con lo scopo di produrre e vendere trasmissioni di dimensioni simili, al fine di competere con la Eaton". Tra i prodotti progettati dal lavoratore ed i macchinari dell'impresa ricorrente erano state riscontrate "sorprendenti somiglianze"⁴⁵⁸. Pertanto, la Corte riteneva sussistente il nesso tra il modello sviluppato e l'attività lavorativa, con conseguente attribuzione dei relativi diritti di titolarità alla Eaton.

Vi sono poi casi in cui anche se le invenzioni non sono direttamente riconducibili alla attività economica del datore di lavoro, possono comunque integrare la fattispecie prevista dalla legge nazionale. Un altro esempio in questo senso è offerto dal caso *Cadence Design Systems, Inc. v. Bhandari*, in cui la Corte distrettuale al termine del giudizio sommario, pronunciava sentenza a favore della società ricorrente, sulla base dell'assunto per cui il brevetto in questione (concernente tecniche computerizzate per la realizzazione di circuiti integrati) era idoneo a "migliorare la qualità e il rapporto costo-efficacia" dei prodotti dell'impresa. Peraltro, nel corso del processo era emerso che uno dei dipendenti convenuti si era rivolto ad un avvocato esperto in proprietà intellettuale, il quale gli avrebbe rappresentato il rischio che la società Cadence avrebbe potuto avanzare

⁴⁵⁸ "In *Eaton Corp. v. Giere*, the Eighth Circuit conducted a straightforward analysis of whether an ex-employee's mechanical invention related to his employer's work, finding that it "obviously" related and thus breached the employment agreement. The employee "made light-duty transaxles for machinery for Eaton," then "started designing, with the idea of manufacturing and selling, similarly sized transaxles for the purposes of competing against Eaton." There were "striking similarities" between the products, and it "would stretch the imagination and do damage to the English language to find that [the defendant's] device was not 'related' to Eaton's business." HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; United States Court of Appeals, Eighth Circuit (1992) *Eaton Corp. v. Giere*, 971 F.2d 136, 140.

legittimamente rivendicazioni sulla proprietà intellettuale dell'invenzione, ai sensi della legge nazionale e del contratto di lavoro⁴⁵⁹.

Anche nel provvedimento *Cubic Corp. v. Marty*⁴⁶⁰ (caso già esaminato), la Corte distrettuale si pronunciava anche sul rapporto tra l'invenzione e il settore commerciale del datore di lavoro, sostenendo che il contenuto del manoscritto, in cui era raccolto il lavoro del dipendente, fosse strettamente collegato con l'attività aziendale, escludendo conseguentemente l'applicazione della legge nazionale ed assegnando i diritti di proprietà intellettuale all'impresa ricorrente⁴⁶¹.

Nell'interpretazione della fattispecie relativa alla connessione tra il brevetto e l'attività aziendale, le Corti in genere tendono ad attribuire alla locuzione “*related to*” un significato ampio, respingendo le argomentazioni secondo cui debba adottarsi come termine di paragone solamente il settore o la divisione o il dipartimento in cui il lavoratore-inventore presta prevalentemente la propria opera⁴⁶². Infatti, la giurisprudenza tende ad attribuire rilevanza alla attività prestata dal dipendente in ogni settore aziendale,

⁴⁵⁹ “*Even inventions less obviously related to the employer’s business may fall within the statutory exception. In Cadence Design Systems, Inc. v. Bhandari, the district court granted summary judgment for the plaintiff manufacturer because when the patent at issue (covering computer-aided techniques for making integrated circuits) was conceived, the invention was “integral” to the employer’s business; it “improved the quality and cost effectiveness” of the business’ products. Further, one of the defendant employees consulted with an intellectual property attorney, who advised him that the employer could claim ownership under the employment agreement.*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; United States District Court, N.D. California (2007) *Cadence Design Sys., Inc. v. Bhandari*, cit., *6.

⁴⁶⁰ Court of Appeals of California, Fourth Appellate District, Division One (1986) *Cubic Corp. v. Marty*, cit.

⁴⁶¹ “*The Cubic court also focused on the relationship of the invention to the employer’s line of work, stating that the manuscript embodying the employee’s invention was “related to his employer’s business” and thus did not fall within Cal. Lab. Code § 2870(1). The court reasoned that the employee “sought Cubic expertise on his idea” and later sought and accepted funding from the company*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Court of Appeals of California, Fourth Appellate District, Division One (1986) *Cubic Corp. v. Marty*, cit., 438, 453.

⁴⁶² “*Courts have dismissed two lines of argument by employees seeking to retain ownership of their inventions that seemingly “relate to” the employer’s work in a broad sense. First, courts have refused to narrowly construe the meaning of the phrase to mean the smallest division of a company in which the defendant employee worked.*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; United States District Court, N.D. California (2007) *Cadence Design Sys., Inc. v. Bhandari*, cit., *7.

riconducendo l'invenzione concepita ad ogni differente tipologia di mansione resa, con conseguente cessione dei relativi diritti all'imprenditore⁴⁶³.

In secondo luogo, le Corti tendono a rigettare anche l'eccezione secondo cui, essendo l'invenzione destinata ad un mercato differente rispetto a quello in cui opera il datore di lavoro, la relativa proprietà intellettuale non rientrerebbe nell'ambito dell'esclusione disciplinata dalla legge nazionale. Ebbene, in questo senso ci si riporta nuovamente al caso *Eaton Corp. v. Giere*, sopra esaminato, in cui il lavoratore convenuto sosteneva che il dispositivo conteso, sviluppato per essere applicato a spazzaneve e falciatrici a cavallo, fosse di dimensioni ridotte rispetto a adottato dal datore di lavoro. Tale considerazione non era tuttavia ritenuta sufficiente dalla Corte, posto che il mercato in cui tale congegno poteva essere collocato non era del tutto estraneo a quello del datore di lavoro; inoltre era emerso nel corso del giudizio che il dipendente, nel processo di creazione del suddetto dispositivo, aveva beneficiato delle conoscenze acquisite proprio in virtù di ricerche effettuate su prodotti simili dalla Eaton, per cui erano state investite notevoli somme di denaro, che il sig. Giere aveva risparmiato per la realizzazione del macchinario. Alla luce degli elementi evidenziati, non è stata attribuita alcuna rilevanza alla circostanza per cui il lavoratore avesse impiegato molte ore nel progettare tale dispositivo ed avesse utilizzato la sua abitazione privata per il completamento del lavoro, piuttosto che i locali aziendali⁴⁶⁴.

*

⁴⁶³ “Thus, an employee’s work for any portion of a business is enough to bring the invention within the statutory exception, allowing mandatory assignment” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

⁴⁶⁴ “Second, the Eighth Circuit in *Eaton* did not accept the defendant ex-employee’s argument that his device was targeted at a market the employer had not entered. The employee made a device appropriate for snowblowers and riding mowers smaller than ones fitted with the employer’s product. However, the latter market “was an area of ‘Eaton’s actual or demonstrably anticipated research and development.’” Ultimately, the employee took “a great many shortcuts in time and money spent on research, development, testing, and specifications because of his previous work on similar products he helped design and make at Eaton.” That “he actually designed and made his device at home and after hours is of little relevance”.” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; United States Court of Appeals, Eighth Circuit (1992) *Eaton Corp. v. Giere*, cit.

Analoghe considerazioni valgono anche per la condizione (apparentemente simile a quella sopra esaminata), relativa alla circostanza che l'invenzione sia effettivamente il "risultato" dell'attività prestata dal lavoratore. In tal caso le disposizioni degli statuti nazionali contemplano fattispecie in cui le mansioni svolte dal dipendente abbiano contribuito anche solo in minima parte alla creazione del prodotto finale. La correlazione tra questa norma e quella sopra esaminata emerge soprattutto se si considera che il verificarsi della prima, nella stragrande maggioranza dei casi, comporta la non necessità di accertare la sussistenza della seconda⁴⁶⁵. In altre parole, una volta raggiunta la prova che l'invenzione rientri nel settore di attività del datore di lavoro, non è necessario verificare la sussistenza del rapporto causa-effetto tra le mansioni effettuate dal lavoratore e l'invenzione medesima.

Peraltro, superata l'eccezione relativa al rapporto tra invenzione e attività economica dell'impresa, le pronunce relative alla eccezione in esame sono in genere sfavorevoli per il datore di lavoro, poiché l'onere della prova gravante su quest'ultimo impone l'allegazione di fatti non agevoli da dimostrare. Un esempio in questo senso è offerto dal caso *Agilent Technologies, Inc. v. Kirkland*, in cui il lavoratore convenuto riusciva ad ottenere la titolarità della invenzione sviluppata, avendo negato alcun nesso tra quest'ultima e l'attività svolta per il datore di lavoro⁴⁶⁶.

Altro caso degno di nota è *Enreach, Inc. v. Embedded Internet Solutions, Inc.*, in cui la Corte distrettuale rigettava le domande del datore di lavoro tese al riconoscimento della titolarità sulla proprietà intellettuale di un codice sviluppato da un dipendente, proprio sulla base dell'assunto che questo fosse stato concepito come risultato dell'attività

⁴⁶⁵ "If the "relates to" element is analogous to proximate cause, the final element involves consideration of what could be termed the "but for" cause of the invention: whether the employee's work for the company led at least in part to the invention. Courts that find for the employer on the "relates to" factor might not reach this factor." HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

⁴⁶⁶ "Courts reaching this factor have held against the employer. In *Agilent Technologies, Inc. v. Kirkland*, the Federal Circuit held that substantial evidence showed the invention did not stem from work performed for the company (based on the employee's testimony)." HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Court of Chancery of Delaware (2010) *Agilent Technologies, Inc. v. Kirkland*, CIV.A. 3512-VCS, 2010 WL 610725, *17.

prestata dal lavoratore per la società. Tuttavia, la Corte rilevava che tale codice in realtà era di dominio pubblico ed era stato sviluppato per finalità estranee al rapporto di lavoro tra le parti⁴⁶⁷.

Tuttavia, nel caso in cui l'invenzione sia stata concepita durante il rapporto e perfezionata solo in un momento successivo alla sua cessazione, questa può essere comunque attribuita al datore di lavoro⁴⁶⁸.

36. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, emerge il ruolo chiave dei c.d. *pre-invention agreements* che sono ormai divenuti uno strumento sempre più diffuso per l'attribuzione in via negoziale della titolarità delle invenzioni, poiché consentono ai datori di lavoro per ridurre l'incertezza del *common law* sulla proprietà di tali creazioni⁴⁶⁹.

Tuttavia, questi incontrano limiti posti dagli statuti nazionali (come quelli della California e Washington) che limitano tale libertà di assegnazione e rendono i suddetti accordi inapplicabili nel momento in cui il lavoratore riesca a dimostrare di aver sviluppato l'invenzione al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare le risorse aziendali e non vi

⁴⁶⁷ “*In Enreach, Inc. v. Embedded Internet Solutions, Inc., a district court denied summary judgment to the plaintiff employer based on existence of a material factual dispute about how and when an exemployee developed certain source code. The ex-employee stated that the source code he developed while employed was very basic and derived from the public domain, and that he developed it for a non-work purpose.*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; District Court, N.D. California (2005) *Enreach, Inc. v. Embedded Internet Solutions, Inc.*, 403 F.Supp.2d 968, 975.

⁴⁶⁸ “*However, conception of an idea during employment may be enough to find for the employer on the “result of” factor even if employees do not perfect their invention until after they have left the employer*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.; Court of Chancery of Delaware (2010) *Agilent Technologies, Inc. v. Kirkland*, cit.

⁴⁶⁹ “*Pre-invention assignment agreements provide employers with a tool to reduce the uncertainty that existed at common law regarding ownership of employee inventions. [Their] provisions have become important and commonplace facets of employment agreements, supplanting common law rules for invention ownership.*” HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

sia alcuna connessione con la attività esercitata dal datore di lavoro o svolta dall'inventore⁴⁷⁰.

Sebbene la maggior parte di questi statuti conservino la funzione di tutelare i lavoratori, essi consentono anche di ridurre le incertezze derivanti dagli orientamenti giurisprudenziali spesso divergenti, permettendo di predeterminare, mediante la specificazione di precisi criteri, quando i diritti su una creazione possano essere oggetto di libera assegnazione, nella disponibilità delle parti. In molti casi, infatti, gli effetti dell'applicazione di tali criteri si traduce spesso nella automatica attribuzione delle invenzioni alle imprese, soprattutto perché tali creazioni vengono spesso ritenute in qualche modo "connesse" con l'attività prestata dal dipendente in azienda. Certamente l'effetto apprezzabile è l'evidente ridimensionamento del contenzioso, che in tali casi tende a generarsi solo nelle ipotesi non coperte dalle disposizioni statutarie. Tali criteri infatti rappresentano senza alcun dubbio un utile riferimento per le Corti e contribuiscono all'adozione di soluzioni ponderate, nei limiti in cui il tenore letterale degli accordi lo consenta⁴⁷¹.

⁴⁷⁰ "Yet statutes in seven states—including California, Washington, and Minnesota—restrict invention assignment. These statutes make agreements unenforceable when a worker invents on his or her own time without use of employer resources and the invention does not relate to the employer's business or the employee's work. Employers should be ready to argue why a given invention is not excluded from assignment by statute, although judicial decisions suggest many disputed inventions nonetheless belong to the employer. Statutory arguments notwithstanding, employee-inventors may challenge the validity of assignment agreements based on ambiguity in the contractual language." HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

⁴⁷¹ "Although the majority of these statutes were ostensibly designed to protect employees, they allow uncertainty to creep back into judicial decisions in the form of whether an invention falls within the four statutory criteria and thus belongs to the employee. Court decisions under these statutes suggest that many inventions nonetheless belong to employers because inventions are often held to "relate to" the employer's work. As a practical matter, one might question how often these statutes will affect the ownership of employee inventions, given that parties are likely to litigate only the closest of cases. Nevertheless, the factors contained within the statutes provide a useful framework to aid courts in making well-reasoned decisions about ownership of inventions within the limits of public policy. Application of the statutory factors may yield different results than judicial interpretation of ambiguities within an assignment agreement" HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, cit.

BIBLIOGRAFIA

IL DIRITTO DEL LAVORO NEGLI USA

Dottrina

BLANPAIN, R., *Comparativism in Labor Law and Industrial Relations*, in *Comparative Labor Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies*, Kluwer Law International, 2010.

DAU-SCHMIDT, KENNETH G., *Introduction: The American Law Institute's Restatement of Employment Law: Comments and Critiques*. 21 *Employee Rights and Employment Policy Journal* 245 (2017)

DOUGLAS E. EDLIN, *Common law theory*. Cambridge University Press, 2007.

DUHAIME, L. *Common Law Legal Definition*. <http://www.duhaime.org/>

ESTREICHER, SAMUEL - BODIE, MATTHEW T. - HARPER MICHAEL C. & SCHWAB, STEWART J., *Foreword: The Restatement of Employment Law Project*, 100 CORNELL L. REV. 1245 n.1 (2015)

FAHLBECK, R., *Reflections on Industrial Relations*, *IJCLLIR*, 1996, vol. 12.

GARNER, BRYAN A. *A Dictionary of Modern Legal Usage* (2nd, revised ed.). New York: Oxford University Press., (2001) [1995]

GARNER, BRYAN A. *Black's Law Dictionary – Common law* (10th ed.). 2014

WECHSLER, HERBERT. *Restatements and Legal Change: Problems of Policy in the Restatement Work of the American Law Institute*, 13 *ST. LOUIS U. L.J.* (1968)

*

Sitografia

<http://www.duhaime.org/>

<https://www.ali.org/projects/>

AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE

Dottrina

BODIE, MATTHEW T., *Employment as Fiduciary Relationship*, *Georgetown Law Journal*, 2017; *Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-7*

BODIE, MATTHEW T., *Participation as A Theory of Employment*, 89 *NOTRE DAME L. REV.* 661, 679 (2013)

BRILL RALPH L. (April 1968). "The Liability of an Employer for the Wilful Torts of his Servants," *Chicago-Kent Law Review*

BURRY BENJAMIN F., *Testing Economic Reality: FLSA and Title VII Protection for Workfare Participants*, 1 *U. CHIC. LEGAL F.* 561 (2009)

BUSCAGLIA CHRISTOPHER (2009) *Crafting a Legislative Solution to the Economic Harm of Employee Misclassification*, 9 *U.C. DAVIS BUS. L.J.* 111

CARLSON, RICHARD R. *Why the Law Still Can't Tell an Employee When it Sees One and How it Ought to Stop Trying*, 22 *BERKELEY J. EMP. & LAB. L.* 295, 302-304 (2001)

DAU-SCHMIDT KENNETH G. & RAY MICHAEL D., *The Definition of "Employee" in American Labor and Employment Law*, 53 *BULL. COMP. LAB. REL.* 59 (2004).

DAU-SCHMIDT KENNETH G., *The Impact of Emerging Information Technologies on the Employment Relationship: New Gigs for Labor and Employment Law*, 2017 *U. CHI. LEGAL F.* (2017)

DAU-SCHMID K.G., *The Problem of 'Misclassification' or How to Define Who is an 'Employee' Under Protective Legislation in the Information Age*, 2018

DAVIDOV, GUY. *The Three Axes of Employment Relationships: A Characterization of Workers in Need of Protection*, 52 *U. TORONTO L.J.* (2002)

DEKNATEL, ANNA & HOFF-DOWNING, LAUREN. *ABC on the Books and in the Courts: An Analysis of Recent Independent Contractor and Misclassification Statues*, 18 *U. PA. J.L. & SOC. CHANGE* 53, 56 (2015)

DOBBS DAN B., *The Law Of Torts*, Vol. 2, 909 (2001)

ESTREICHER, SAMUEL & LESTER, GILLIAN. *Concepts and Insights Series: Employment Law* 139 (2008)

ESTREICHER, SAMUEL – BODIE, MATTEW T. – HARPER, MICHAEL C. – MORRISS, ANDREW P. – SCHWAB, STEWART J. *Restatement of the Law Third Employment Law*, *The American Law Institute*, 2010

ESTREICHER S., HARPER M. C., TIPPETT E. *Cases and Materials on Employment Discrimination and Employment Law, the Field as Practiced*, 5th Edition, 2016

FARBER DANIEL A., *Statutory Interpretation and Legislative Supremacy*, 78 *GEO. L.J.* 281, 281 (1989)

FOX, MICHAEL W., *Who's an Employee, Who's the Employer? It's Not As Easy As You Might Think*, 2016 *TXCLE ADV. BUS. L.* 1, Appendix 25 (2016)

GOLDMAN ALVIN L., *Labor and Employment Law in The United States*, (1996)

HARGER, LLOYD. "Workers' Compensation, A Brief History". *Florida Department of Financial Services*. Retrieved 22 June 2010

HARPER MICHAEL C., *Using the Anglo-American Respondeat Superior Principle to Assign Responsibility for Worker Statutory Benefits and Protections*. *Boston Univ. School of Law, Public Law Research Paper* (2017).

KAPLAN JOHN, WEISBERG ROBERT, BINDER GUYORA. *Criminal Law - Cases and Materials*, 7th ed. 2012, Wolters Kluwer Law & Business

KYOUNGSEON KIM, *A Study of the Definition of "Employee" under the Federal Employment and Labor Statutes*

MALTBY, LEWIS L. & YAMADA, DAVID C., *Beyond "Economic Realities": The Case for Amending Federal Employment Discrimination Laws to Include Independent Contractors*, 38 B.C. L. REV. 239, 260 (1997)

NOLAN, DENNIS R. - ST. ANTOINE, THEODORE J. - SLATER, JOSEPH E. - GOLDMAN, ALVIN. *Working Group on Chapter 1 of the Proposed Restatement of Employment Law: Existence of Employment Relationship*, 13 EMP. RTS. & EMP. POL'Y J. (2009)

O'SULLIVAN, ARTHUR; SHEFFRIN, STEVEN M. (2003). *Economics: Principles in Action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. 367

OWEN, RALPH DORNFELD. "Tort Liability in German School Law". *Law and Contemporary Problems*. Duke University School of Law. 20 (1)

ROTHSTEIN MARK A. & LIEBMAN LANCE, *Employment Law* 548 (1999)

WEIL, DAVID "The Application of the Fair Labor Standards Act's "Suffer or Permit" Standard in the Identification of Employees Who Are Misclassified as Independent Contractors" *United States Department of Labor*, 2015

YORAM DINSTEIN. *Israel Yearbook on Human Rights* 1978, Martinus Nijhoff Publishers; *Commentaries on the Law of Master and Servant: Including the Modern Laws on Workmen's Compensation, Arbitration, Employers' Liability, Etc.*, Lawyers co-operative publishing Company, 1913

*

Giurisprudenza

United States District Court for the District of New Jersey (2015) *Hargrove v. Sleepy's, LLC*, 220 N.J. 289, 308

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (2003) *Clackamas Gastroenterology Assoc., P. C. v. Wells*, 538 U.S. 440

Supreme Court of Indiana (2001). *GKN Co. v. Magness*, 744 N.E.2d 397, 403

United States District Court, S.D. Texas, Houston Division (1996) *EEOC v Fawn Vendors*, 965 F. Supp. 909

United States Court of Appeals, Seventh Circuit (1996) *Alexander v. Rush North Shore Medical Center*, 101 F.3d 487

United States Court of Appeals for the Fourth Circuit (1991). *Nationwide Mut. Ins. Co. v. Darden*, 503 U.S. 318

U.S. Supreme Court (1989). *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, 490 U.S. 730, at 751-52

Supreme Court of California (1989) *S.G. Borello & Sons, Inc. v. Dept. of Indus. Relations*, 769 P.2d 399

United States Court of Appeals, Third Circuit (1985) *Donovan v. DialAmerica Mktg., Inc.*, 757 F.2d 1376, 1382

United States Court of Appeals, Sixth Circuit (1984) *Donovan v. Brandel*, 736 F.2d 1114

Supreme Court of Nevada (1978) *National Convenience Stores, Inc. v. Fantauzzi*, 584 P.2d 689

United States Court of Appeals, Fifth Circuit (1975) *Mednick v. Albert Enterprises, Inc.*, 508 F.2d 300

U.S. Supreme Court (1974) *Rutherford Food Corp. v. McComb*, 331 U.S. 722

U.S. Supreme Court (1973) *Logue v. United States*, 412 U.S. 521

U.S. Supreme Court (1968) *NLRB v. United Ins. Co. of America*, 390 U.S.254, 258

U.S. Supreme Court (1961) *Goldberg v. Whitaker House Co-op., Inc.*, 366 U.S. 28

U.S. Supreme Court (1902). *United States v. Southern Pacific Railroad Company*, 184 U.S. 49

U.S. Supreme Court (1989). *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, 490 U.S. 730, at 751-52

U.S. Supreme Court (1889) *Singer Mfg. Co. v. Rahn*, 132 U.S. 518, 523

*

Sitografia

<https://ssrn.com/abstract=3143296>

<http://www.businessdictionary.com/definition/regulatory-arbitrage.html>

IL RAPPORTO DI LAVORO A LIBERA RECEDIBILITÀ

Dottrina

BALLUM, DEBORAH A., “*Employment-at-will: The Impending Death of a Doctrine*” 37 Am. Bus. L.J. 653, 660

EPSTEIN, RICHARD, *In Defense of the Contract at Will*, 57 U. Chi. L. 11Rev. 947 (1984)

FISHER, ROBERT W. “*When workers are discharged—an overview,*” *Monthly Labor Review*, June 1973

GORR, JEANNE DUQUETTE *The Model Employment Termination Act: Fruitful Seed or Noxious Weed?* 31 DUQLR 111 (1992)

MUHL, CHARLES J. *The employment-at-will doctrine: three major exceptions*, *Monthly Labor Review* January 2001

NEAL, GERBER & EISENBERG LLP "*Labor Law: NLRB finds standard at-will employment provisions unlawful*". *The National Law Review*, (2012)

POYNER SPRUILL LLP "*NLRB Attacks Employment At-Will Disclaimers*". *The National Law Review*. (2011)

ROTHSTEIN, MARK A. – KNAPP, ANDRIA S. & LIEBMAN, LANCE "*Cases and Materials on Employment Law*" (New York: Foundation Press, 1987), 738

SHANE & ROSENTHAL, *Employment Law Deskbook*, LexisNexis (May 10, 2019)

*

Giurisprudenza

Supreme Court of California (2000) *Guz v. Bechtel National, Inc.*, 24 Cal. 4th 317, 8 P.3d 1089, 100 Cal. Rptr. 2d 352

Supreme Court of Rhode Island (1993) *Pacheo v. Raytheon*, 623 A.2d 464

Supreme Court of California (1988) *Foley v. Interactive Data Corp.*, 47 Cal.3d 654, 765 P.2d 373

Supreme Court of Nevada (1987) *Kmart Corporation v. Ponsock*, 103 Nev. 39, 732 P.2d 1364

Court of Appeals of Texas (1986) *Webber v. MW Kellogg Co.*, 720 S.W.2d 124

Court of Appeals of the State of New York (1983) *Murphy v. American Home Products Corp.*, 58 N.Y.2d 293, 448 N.E.2d

Wisconsin Supreme Court (1983) *Brockmeyer v. Dun & Bradstreet* 113 Wis.2d 561, 335 N.W.2d 834

Minnesota Supreme Court (1983) *Pine River State Bank v. Mettilee* 333 N.W.2d 622

District Court of Appeal of Florida (1983) *Muller v. Stromberg Carlson Corporation*, 427 So.2d 266

Supreme Court of Pennsylvania (1983) *Richardson v. Charles Cole Memorial Hospital*, 320 Pa.Super. 106, 466 A.2d 1084

Illinois Supreme Court (1981) *International Harvester Company*, 9 85 Ill.2d 124, 421 N.E.2d 876

Supreme Court of Michigan (1980) *Toussaint v. Blue Cross & Blue Shield of Michigan*, 408 Mich. 579, 292 N.W.2d 880

Court of Appeal, Second District, Division 1, California (1980) *Lawrence M. Cleary v. American Airlines, Inc.* 111 Cal.App.3d 443

District Court of Appeal of Florida (1980) *Catania v. Eastern Airlines, Inc.* 381 So.2d 265

District Court of Appeal, Second District, Division 4, California (1963) *Petermann v. International Brotherhood of Teamsters*, 174 Cal.App.2d 184

Supreme Court of the United States (1915) *Coppage v. State of Kansas*, 236 U.S. 1

CONCORRENZA DEL LAVORATORE E TECNICHE DI TUTELA DEL DATORE DI LAVORO

Dottrina

AARON, BENJAMIN, *Employees' Duty of Loyalty: Introduction and Overview*, 20 Comp. Lab. L. & Pol'y J. 143, 144 (1999)

BOIDE, M.T. (2016). *Employment as fiduciary relationship*, *Georgetown Law Journal*, 2017; *Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-7*

BOYLE, J.A. (2000). *Surveys of recent developments in New Jersey law*. *Seton hall law review*, 30, 671-681

CAVICO, F.C. (2001). *Covenants not to compete in the private employment sector*. *St. Thomas university law review*, 14(1), 53

CAVICO, F.C., MUJTABA, B.G., MUFFLER, S.C. & SAMUEL, M. (2013). *Social media and employment at-will: Tort law and practical considerations for employees, managers and organizations*. *Journal of New Media and Mass Communication*, 11, 25-41

CAVICO, F.C., MUJTABA, B.G., MUFFLER, S.C. & SAMUEL, M. (2013). *Social media and the workplace: Legal, ethical and practical consequences for management*. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 12(1), 1-46

CAVICO, F.C., MUJTABA, B.G. & MUFFLER, S.C. (2016). *Covenants not to compete in employment: The relationship of education and training criteria to enforceability*. *SAM: Advanced Management Journal*, 81(2), 45-59

CAVICO, F.C. & MUJTABA, B.G. *Legal challenges for the global manager and entrepreneur (2nd Edn)*. Dubuque, Iowa: Kendall Hunt Publishing Company, 2014

CAVICO, F.C., MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2018) *The duty of loyalty in the employment relationship: legal analysis and recommendations for employers and workers*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 21, Issue 3, 2018

CAVICO, F.C., ORTA, M, MUFFLER, S.C. & MUJTABA, B.G. (2014). *Business plans as legally protected trade secrets under the uniform trade secrets act*. *Journal of Business Studies Quarterly*, 6(2), 42-66

DEMOTT, DEBORAH A. *Relationships of Trust and Confidence in the Workplace*, 100 *Cornell Law Review* 1255-1280 (2015)

DEMOTT, D.A. (2006). *Breach of fiduciary duty: On justifiable expectations of loyalty and their consequences*. *Arizona Law Review*, 48, 925-956

- DEMOTT, DEBORAH A., *Disloyal Agents*, 58 Ala. L. Rev. 1049, 1049 (2007)
- ESTREICHER, SAMUEL – BODIE, MATTEW T. – HARPER, MICHAEL C. – MORRIS, ANDREW P. – SCHWAB, STEWART J. *Restatement of the Law Third Employment Law, The American Law Institute*, 2010
- GRAY, S. (2000). *Futch v. McAlister towing Inc.: Transforming the punitive effect of a breach of the employee duty of loyalty*. *South Carolina Law Review*, 51, 927-38
- GREBE, B.L. (2002). *Fidelity at the workplace: The two-faced nature of the duty of loyalty under Dalton v. camp*. *North Carolina law review*, 80, 1815-1828
- LEE, K. (2006). *Anti-Employer blogging: Breach of duty of loyalty and the procedure for allowing discovery of a blogger's identity before service of process is affected*. *Duke Law & Technology Law Review*, 2
- REUSCHLEIN, H.G & GREGORY, W.A. (1979). *Handbook on the law of agency and partnership*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company
- SELMİ, M. (2012). *The restatement's supersized duty of loyalty provision*. *Employee Rights and Employment Policy Journal*, 16, 395-411
- TUSCHMAN, R. *Statutory and common law protections of business interests. The Florida bar association 16th Annual labor and employment law annual update*, 2016
- WARREN, M. & PEDOWITZ, A. (2011). *Social media, trade secrets, duties of loyalty, restrictive covenants, the sky is falling*. *Hofstra Labor & Employment Law Journal*, 29, 99-112
- WILSON W A, 'A Note on Fact and Law' (1963) 26 *MLR* 609, 613

*

Giurisprudenza

- District court for the district of Colorado (2017). *McClure v. Imperial woodworking company*, 2017 US Dist. LEXIS 125619
- District court for the northern district of Illinois (2017). *Mimedix Group, Inc. v. Fox*, 2017 US Dist. LEXIS 121801
- District court for the district of Nevada (2017). *Wilson v. Nevada affordable housing assistance corporation*, 2017 US Dist. LEXIS 49434
- Minnesota court of appeals (2017). *Hearing associates, Inc. v. Downs*, 2017 Minn. App. Unpub. Lexis 499

District court of New York (2017). *VCOM International multi-media corp. v. Gluck*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 44425

District court for the northern district of Illinois (2016). *Laba v. Chicago transit authority*, US Dist. LEXIS 4113

District court for the district of New York (2016). *Adesanya, v. Novartis pharmaceuticals corporation*, US LEXIS 108056

District court for the district of Columbia (2016). *Hedgeye risk management, LLC v. Paul Heldman*, 196 F. Supp.3d 40

District court for the eastern district of Pennsylvania (2016). *Numeric analytics, LLC v. McCabe* 161 F. Supp. 3d 3348

District court for the district of Nebraska (2016). *West Plains, LLC v. Retzlaff grain company Inc.* US Dist. LEXIS 86344

District court for the southern district of New York (2015). *Federal Insurance Co. v. Mertiz, Jr.* US Dist. LEXIS 132690

District court for the District of Columbia (2015). *Base one technologies, Inc. v. Mohammed Ali*, 78 F. Supp. 3d 186

District court for the southern district of New York (2015). *Shamrock Power Sales, LLC v. John Scherer*, US District LEXIS 133650

District court for the southern district of Texas (2015). *McGowan & company v. Roger F. Brogan*, 93 F. Supp. 3d 624

District court for the district of Maryland (2015). *Ameritox, LTD v. Robert savelich*, 92 F. Supp. 3d 389

Court of appeals for the eighth circuit (2015). *Stuart C. irby company, Inc. v. Brandon Tipton*, 796 F.3d 918

Supreme Court of New Jersey (2015). *Kaye v. Rosefelde*, 223 N.J. 218, 121 A.3d 862

District court for the northern district of California (2015). *Blackbird Technologies, Inc. v. Joshi*, 2015 US Dist. LEXIS 136505

District court for the middle district of Florida (2014). *Aquent LLC v. Mary Stapleton*, 65 F. Supp. 3d 1339

District court for the middle district of Pennsylvania (2014) *Advanced Fluid Systems, Inc. v. Kevin Huber*, 28 F. Supp. 3d 306

District court for the eastern district of Pennsylvania (2014). *Synthes, Inc. v. Emerge medical, Inc.*, 25 F. Supp. 3d 617

District court for the eastern district of Virginia (2014). *Audio-visual group, LLC. v. Christopher Green*, US District LEXIS 25413

District court for the northern district of Illinois (2014). *Instant Technology, LLC. v. Elizabeth DeFazio*, 40 F. Supp. 3d 989

District court for the central district of Illinois (2014). *First financial bank, N.A. v. Bauknecht*, 71 F. Supp. 3d 819

District court for the western district of New York (2014). *Installed building products, LLC v. Scott Cotrell*, 2014 US Dist. LEXIS 101926

District court for the district of Maryland (2013). *EDI Precast, LLC v. Raymond K. Carnahan, Jr.*, 982 F. Supp. 2d 616

District court for the southern district of New York (2013). *Judy Poller v. Bioscript*, 974 F. Supp. 2d 204

District court for the southern district of Ohio (2012). *International paper company v. David G. Goldschmidt*, 872 F. Supp. 2d 624

District court for the eastern district of Wisconsin (2012). *George chapes, III v. Pro-Pac, Inc.*, 2012 US Dist. LEXIS 74833

Court of appeals for the third circuit (2012). *Colgate-Palmolive Company v. Tandem industries*, US Dist. LEXIS 11290

District court for the southern district of Florida (2012). *Hennegan Co. v. Arriola*, 855 F. Supp. 2d 1354

District court for the district of New Jersey (2011) *Hahn v. OnBoard, LLC*, Civil No. 09-3639 (MAS)

District court for the middle district of Florida (2007). *Furmanite America, Inc. v. T.D. Williamson, Inc.*, 506 F. Supp. 2d 1134

Missouri supreme court (2005). *Scanwell freight express, Inc. v. Chan*, 162 S.W.3d 477

Supreme Court of North Carolina (2001). *Dalton v. Camp*, 548 S.E.2d 704

Supreme Court of South Carolina (1999). *Futch v. McAlister towing Inc.*, 518 S.E.2d 591

New Jersey supreme court (1999). *Cameco, Inc. v. Gedicke*, 724 A.2d 783

District court for the district of Columbia (1997). *Riggs investment management corp. v. Columbia Partners, LLC.*, 966 F. Supp. 1250

District court for the district of Colorado (1997). *Marsh v. Delta Airlines, Inc.*, 952 F. Supp. 1458

Florida court of appeals (1992). *Harllee v. Professional services industries, Inc.*, 619 So.2d 298

Minnesota court of appeals (1987). *Rehabilitation Specialists, Inc. v. Koering*, 404 N.W.2d 301 (Minn. Ct. App. 1987)

Superior Court of Pennsylvania (1986) *Garbish v. Malvern Fed. Sav. & Loan Ass'n*, 517 A.2d 547, 554, 1986

Florida court of appeals (1981). *Fish v. Adams*, 401 So.2d 843

Florida court of appeals (1980). *Insurance field services, Inc. v. White & white inspection & audit services*, 384 So.2d 303

United States Court of Appeals, Third Circuit (1976) *Borden v. Sinskey*, 530 F.2d 478, 489-90 (3d Cir. 1976)

Supreme Court of Pennsylvania (1962) *Sylvester v. Beck*, 178 A.2d 755, 757

INVENZIONI DEL LAVORATORE

Dottrina

BIRNHACK, MICHAEL D., *Who Owns Bratz? The Integration of Copyright and Employment Law*, 20 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 95, 113 (2009)

CHISUM, DONALD S. *Chisum on Patents* § 22.03 (2012)

DORVEE, STEPHEN *Intellectual Property Protection: Avoiding Disputes*, Navigating Intellectual Property Disputes (Aspatore 2009), 2009 WL 3344406

GIESEL, GRACE MCLANE *Contracts contrary to public policy*, in *Corbin On Contracts* (CORBIN, ARTHUR L; PERILLO, JOSEPH M) § 80.19 (rev. ed. 2003)

GULLETTE, ROBERT L., *State Legislation Governing Ownership Rights in Inventions Under Employee Invention Agreements*, 62 J. PAT. OFF. SOC'Y 732, 733 (1980)

HOWELL, PARKER A., *Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention Assignment Agreements and Their Limits*, 8 WASH. J.L. TECH. & ARTS 79, 80 (2012)

JAGER, MELVIN F. *Trade Secrets Law* § 3:18 (2012); RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 42 (1995)

LAFRANCE, MARY, *Nevada's Employee Inventions Statute: Novel, Nonobvious, and Patently Wrong*, 3 Nev. L.J. 88, 101 (2002)

MCCARTHY, J. THOMAS *Mccarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 16:36 (4th ed. 2011)

MEDIRATTA, BHARAT – BICK, JULIE *The Google Way: Give Engineers Room*, N.Y. TIMES, October 21, 2007

MERGES, ROBERT P – MENELL, PETER S. & LEMLEY, MARK A., *Intellectual property in the new technological age* 130 (5th ed. 2010)

MILLS, JOHN GLADSTONE - REILEY, DONALD C. & HIGHLEY, ROBERT C. *Patent Law Fundamentals* § 17:21 (2d ed. 1986)

MOY, R. CARL *Moy's Walker On Patents* § 10:17 (4th ed. 2011)

NIMMER, MELVILLE B. & NIMMER, DAVID, *Nimmer On Copyright* § 5.03[B][1][b][ii] (Matthew Bender, rev. ed. 2010).

NIMMER, RAYMOND T. *Law of Computer Technology* § 4:9 (2010)

PATRY, WILLIAM F. *Patry on Copyright* § 5:52 (2011)

PETTERSSON, EDVARD, *Mattel Must Pay MGA \$225 Million in Punitive Damages, Fees in Bratz Case*, in *Bloomberg*, 2011

PISEGNA-COOK, EVELYN D. *Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreements and State Statutes*, 2 U. Balt. Intell. Prop. L.J. 163 (1994)

SINGER, NORMAN J. - SINGER, J.D. SHAMBIE *Sutherland Statutory Construction* § 52:1 (7th ed. 2012)

SCHALLER, WILLIAM LYNCH, *Jumping Ship: Legal Issues Relating to Employee Mobility in High Technology Industries*, 17 LAB. LAW. 25, 70 (2001)

SZCZEPANSKI, STEVEN Z., *Eckstrom's Licensing In Foreign And Domestic Operations* § 8A:53 (2012)

*

Giurisprudenza

Supreme Court of the United States (2011) *Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc.*, 131 S. Ct. 2188, 2195

US Court of Appeals for the Ninth Circuit (2010) *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*, 616 F.3d 904

District Court, N.D. California (2010) *Applera Corp. – Applied Biosystems Grp. v. Illumina, Inc.*, 375 Fed. Appx. 12, 17

Court of Chancery of Delaware (2010) *Agilent Technologies, Inc. v. Kirkland*, CIV.A. 3512-VCS, 2010 WL 610725, *17

Minnesota Court of Appeals (2008) *NeoNetworks, Inc. v. Cree*, Nos. A07-0729, A07-1578, 2008 WL 2104161, *5

United States District Court, N.D. California (2007) *Cadence Design Sys., Inc. v. Bhandari*, No. 07-00823, 2007 WL 3343085, *5 n.4

United States District Court, N.D. California (2006) *Iconix, Inc. v. Tokuda*, 457 F.Supp.2d 969, 989-90, 1003

District Court, N.D. California (2005) *Enreach, Inc. v. Embedded Internet Solutions, Inc.*, 403 F.Supp.2d 968, 975

Supreme Court of Washington (2000) *Waterjet Tech., Inc. v. Flow Int'l Corp.*, 996 P.2d 598, 601

Court of Appeals of Washington (1992) *MacHen, Inc. v. Aircraft Design, Inc.*, 828 P.2d 73

United States Court of Appeals, Eighth Circuit (1992) *Eaton Corp. v. Giere*, 971 F.2d 136, 140

Court of Appeals of California, Fourth Appellate District, Division One (1986) *Cubic Corp. v. Marty*, 185 Cal. App. 3d 438, 451

U.S. Supreme Court (1933) *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 187

*

Sitografia

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURES § 1512 (8th ed. 2001),

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/s1512.htm>

<https://www.nytimes.com/2007/10/21/jobs/21pre.html>

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-08-04/mattel-must-pay-mga-225-million-in-punitive-damages-fees-in-bratz-case>

United States Patent and Trademark Office, *Patents by Country, State, and Year – Utility Patents* (March 27, 2012), https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm