

**Bologna, 20 marzo 2019**

***LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»  
anche alla luce del D.Lgs. 63/2018  
(attuazione direttiva UE 2016/943 c.d. Trade Secrets)***

***Avv. Antonella Versaci – Studio legale Versaci, Reggio Emilia***

***Si prega di voler notare che:***

Le slides che seguono sono state predisposte solo per un'illustrazione dei temi prescelti; pertanto, esse non possono essere considerate esaustive del merito né sostitutive di alcuna prestazione professionale.

## **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

- La qualificazione dei “segreti commerciali” nell’Unione europea a seguito della direttiva c.d. *Trade Secrets*
- La legge applicabile ed il foro competente per la tutela dell’impresa in caso di violazione di segreti commerciali
- I “segreti commerciali” in Italia nel D. Lgs. N. 30/2005 e ss.mm. (Codice della proprietà industriale-CPI) quali diritti di proprietà industriale
- La tutela dei segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 e ss. CPI
- I diritti del “legittimo detentore” ai sensi dell’art. 99 CPI e relativa prescrizione
- La tutela dei segreti commerciali come concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 codice civile, anche alla luce della recente giurisprudenza

## ***LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»***

- ❑ L'obbligo di fedeltà e riservatezza dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2105 c.c. ed i patti di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c.
- ❑ Le fattispecie penali: la violazione dei segreti commerciali come reato, cenni
- ❑ Gli strumenti contrattuali a tutela delle informazioni riservate: le clausole di confidenzialità e riservatezza nei principali contratti aziendali e gli NDA (*“Non Disclosure Agreement”*)
- ❑ Esame di casi pratici per individuare le migliori prassi per l'impresa

## **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

- ❑ **Direttiva (UE) 2016/943** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti
- ❑ **D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 63.** Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.
- ❑ La norma di attuazione ha apportato modifiche al **Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)** ed al **Codice penale**.

# **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

## **La direttiva «Trade secrets»**

### **Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione**

*«1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla **tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.***

*Gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni del TFUE, fornire un livello più ampio di protezione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali rispetto a quello previsto dalla presente direttiva, purché sia assicurato il rispetto degli articoli 3, 5 e 6, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, degli articoli 11 e 13 nonché dell'articolo 15, paragrafo 3.»*

# **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

## **La direttiva «Trade secrets»**

### **Articolo 2 Definizioni**

*Ai fini della presente direttiva si intende per:*

1) **«segreto commerciale»**, informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sono **segrete** nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

b) hanno **valore commerciale** in quanto segrete;

c) sono state **sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete; (...)**»

**LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**  
**La direttiva «Trade secrets»**

- 4) **«merci costituenti violazione»**, le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.»



# **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

## **La direttiva «Trade secrets»**

### **Articolo 3 - Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali**

*«1. L'acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita qualora il segreto commerciale sia ottenuto con una delle seguenti modalità:*

- a) scoperta o creazione indipendente;*
  - b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;*
  - c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali;*
  - d) qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.*
- (....) omissis*

# **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

## **La direttiva «Trade secrets»**

### **Articolo 4 - Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali**

*«1. Gli Stati membri garantiscono che i **detentori del segreto commerciale** siano legittimati a chiedere l'applicazione delle **misure**, delle **procedure** e degli **strumenti di tutela** di cui alla presente direttiva al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti del loro segreto commerciale ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.»* (...) omissis

### **Articolo 2 Definizioni**

*«Ai fini della presente direttiva si intende per:*

*«2) «**detentore del segreto commerciale**», qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale; (...).»*

# **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

## **La direttiva «Trade secrets»**

### **Articolo 4 - Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali**

**«2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi *illecita* qualora compiuta in uno dei seguenti modi:**

- a) con l'*accesso non autorizzato*, l'*appropriazione* o la *copia non autorizzate* di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;**
- b) con qualsiasi *altra condotta* che, secondo le circostanze, è considerata contraria a *leali pratiche commerciali*.»**

# **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

## **La direttiva «Trade secrets»**

### **Articolo 4 - Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali**

**«3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:**

- a) ha acquisito il segreto commerciale *illegittamente*;**
- b) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale;**
- c) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all'utilizzo del segreto commerciale.»**

# **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

## **La direttiva «Trade secrets»**

### **Articolo 4 - Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali**

*«4. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano altresì **illeciti** qualora **un soggetto**, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, **fosse a conoscenza** o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che **il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo** che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi del paragrafo 3»*

*5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione di **merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio** di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente ai sensi del paragrafo 3.»*

# **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

## **La direttiva «Trade secrets»**

### **Articolo 8 - Prescrizione**

*«1. Gli Stati membri, ai sensi del presente articolo, stabiliscono le norme sulla prescrizione dei diritti e delle azioni per chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva. Le norme di cui al primo comma determinano la decorrenza iniziale del termine di prescrizione, la durata del periodo di prescrizione e le cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione.*

***2. La durata della prescrizione non supera i sei anni.»***

**LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**  
**Il Codice della Proprietà Industriale - D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30**

**Art. 1. Diritti di proprietà industriale**

**«1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, **segreti commerciali** e nuove varietà vegetali.»**

**LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»  
Il Codice della Proprietà Industriale - D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30**

**Segreti commerciali**

**Art. 98. Oggetto della tutela**

**«1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali.**

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

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



**LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**  
**Il Codice della Proprietà Industriale - D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30**  
**Segreti commerciali**

**Tribunale Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell. Sent., 09/02/2010**

*«L'art. 98, D.Lgs n. 30 del 2005 (Codice della proprietà intellettuale) riconosce tutela alle informazioni segrete, in primo luogo, a quelle notizie caratterizzate da segretezza nel senso che, **nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.** Si tratta di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall'operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In sostanza occorre che la loro acquisizione da parte del concorrente richieda sforzi o investimenti. (...).»*

**LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**  
**Il Codice della Proprietà Industriale - D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30**  
**Segreti commerciali**

**Tribunale Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell. Sent., 09/02/2010**

*«(...). In secondo luogo occorre che le informazioni segrete presentino un **valore economico**, non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, **un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato**. In terzo luogo, occorre che le informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a **misura da ritenersi ragionevolmente adeguate** a mantenerle segrete. Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni **renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti.**»*

**LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**  
**Il Codice della Proprietà Industriale - D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30**  
**Segreti commerciali**

**Tribunale Bologna Sez. spec. in materia di imprese, 04/07/2017**

*«Ammessa la sussumibilità degli **elenchi clienti** nella fattispecie normativa del segreto industriale di cui agli artt. 98-99 c.p.i., non può darsi illecita acquisizione di tali informazioni da parte dell'ex agente qualora il preponente gli abbia messo a disposizione le credenziali per accedere agli archivi online che le ospitano e, dopo la cessazione del rapporto, non le abbia diligentemente modificate o eliminate.»*

**LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**  
**Il Codice della Proprietà Industriale - D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30**  
**Segreti commerciali**

**Art. 99. Tutela**

- 1.** Ferma la **disciplina della concorrenza sleale**, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il **diritto di vietare ai terzi**, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.
- 1-bis.** L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si **considerano illecite anche quando il soggetto**, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i **segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.**

**LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**  
**Il Codice della Proprietà Industriale - D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30**

**Segreti commerciali**

**Art. 99. Tutela**

**1-ter.** *La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.*

**1-quater.** *I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.*

# **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

## **Limiti contrattuali della concorrenza**

### **Art. 2596 Codice civile**

*«Il patto che limita la concorrenza deve essere provato **per iscritto**. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di **cinque anni**. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio».*

## **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI» L'obbligo di fedeltà e riservatezza dei dipendenti e patto di non concorrenza**

### **Art. 2105 Codice civile - Obbligo di fedeltà**

*«Il **prestatore di lavoro non deve** trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio».*

### **Art. 2125 Codice civile - Patto di non concorrenza**

*«Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del **prestatore di lavoro**, **per il tempo successivo alla cessazione del contratto**, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del **prestatore di lavoro** e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata».*

# **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

## **La concorrenza sleale -Concorrenza sleale**

### **Art. 2598 Codice civile**

*«Ferma le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:*

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;*
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;*
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai **principi della correttezza professionale** e idoneo a danneggiare l'altrui azienda*



## **LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**

### **Le misure di tutela della riservatezza dei segreti commerciali**

*Norme introdotte o modificate dal D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 63:*

- **Art. 121-ter CPI** *Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari*
- **Art. 124 CPI** *Misure correttive e sanzioni civili*
- **Art. 125 CPI** *Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione*
- **Art. 126 CPI** *Pubblicazione della sentenza*
- **Art. 132 CPI** *Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito*

**LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE E DEI «SEGRETI COMMERCIALI»**  
**Le fattispecie penali: la violazione dei segreti commerciali come reato, cenni**

**Art. 623 c.p. Rivelazione di segreti scientifici o commerciali**

*«Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.*

***La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.***

*Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.*

*Il colpevole è punito a querela della persona offesa.»*

## ***NDA - Non Disclosure Agreement*** ***Accordi di confidenzialità e riservatezza***

### ***Principali contenuti:***

- Premesse (contesto, scopo dell'accordo)*
- Oggetto dell'accordo – Definizione di «Informazioni Confidenziali»*
- Forma e modalità di comunicazione e di scambio delle Informazioni Confidenziali*
- Obblighi di riservatezza della «parte ricevente» / obblighi della «parte rivelante»*
- Esclusioni dall'obbligo di riservatezza*
- Durata dell'**accordo** di riservatezza / durata dell'**obbligo** di riservatezza*
- Completezza delle Informazioni Confidenziali*
- Titolarità dei diritti - Licenza*
- Restituzione delle Informazioni Confidenziali*
- Risarcimento del danno («liquidated damages») – Penale*
- Legge Applicabile – Risoluzione delle controversie*

***Grazie per l'attenzione!***

Avv. Antonella Versaci – Reggio Emilia