

FOCUS ON

Know how e segreto commerciale

Direttiva UE 2016/943: un incentivo agli
investimenti europei

Direttiva UE 2016/943 su Know how e segreto commerciale: un incentivo agli investimenti europei

Lo scorso 8 maggio il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2016/943 sulla “protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti”.

La Direttiva UE 2016/943 nasce dalla necessità, per le imprese europee, di una maggiore tutela per garantire la riservatezza del proprio know-how e delle proprie informazioni commerciali, che sono alla base della loro competitività e sono essenziali per la ricerca, lo sviluppo e la capacità innovativa delle stesse. Particolarmente coinvolte sono le PMI, che investono molto nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale, incentivando capacità innovativa, ricerca e sviluppo.

La Direttiva Europea, introducendo uno strumento di tutela e protezione dei cc.dd. “*secrets commerciali*” o “*trade secrets*” omogeneo a livello europeo, vuole rappresentare un incentivo agli investimenti per quanto attiene l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione del know-how riservato.

Nel nostro ordinamento la disciplina prevista dalla Direttiva si inserisce, in particolare, nella tutela già accordata alle informazioni segrete dagli articoli 98 e 99 Codice della Proprietà Industriale (CPI).

1. Cos’è il segreto commerciale

All’articolo 2 la Direttiva stabilisce che sono considerati segreti commerciali (“*trade secrets*”) le informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- 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;
- hanno valore commerciale in quanto segrete;
- sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;

Inoltre, tali know-how o informazioni dovrebbero avere un valore commerciale (effettivo o, almeno, potenziale, presente o futuro), valore riscontrabile laddove l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione non autorizzata delle informazioni crei un rischio di danno agli interessi della persona fisica o giuridica che li controlla lecitamente, pregiudicandone il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere.

Non sono segreti commerciali le informazioni trascurabili, l’esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e tutte le informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all’interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

2. Acquisizione, utilizzo e divulgazione lecito ed illecito:

La direttiva 2016/943 definisce, all’art. 4, le modalità illecite di acquisizione, utilizzo e divulgazione di un segreto commerciale, indicando ad esempio l’accesso non autorizzato, l’appropriazione o la copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali ecc. nonché la violazione di accordi di riservatezza o di obblighi contrattuali.

Ciò che rileva nel Capo II della Direttiva è sicuramente l'articolo 5, che individua quali eccezioni (affermandone quindi la liceità), l'acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale avvenuti nell'esercizio del diritto di libertà di espressione e d'informazione (lett. a) o il c.d. *whistleblowing*, cioè il caso in cui l'utilizzo o la rivelazione del segreto commerciale siano avvenuti "per rilevare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l'interesse pubblico generale" (art. 5, par. 1, lett. b).

La direttiva stabilisce poi che debbano considerarsi lecite l'acquisizione per scoperta indipendente di uno stesso know-how e per mezzo della c.d. ingegneria inversa ("*reverse engineering*"), ovvero attraverso la "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".

3. Misure, procedure e strumenti di tutela:

La nuova direttiva disciplina infine le procedure e strumenti di tutela e le sanzioni. Queste devono essere eque, efficaci e dissuasive, non devono essere costose e non devono comportare tempi irragionevoli o ritardi ingiustificati

In sede di applicazione, le tutele dovranno poi essere proporzionate agli interessi in gioco e dovranno essere volte ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Nel Capo III della Direttiva le "Misure, procedure e strumenti di tutela" si dividono in "Misure provvisorie e cautelari" ed in "Misure adottate a seguito di decisione sul merito della controversia".

Gli effetti delle misure cautelari e provvisorie possono essere molto importanti. Tali misure possono infatti consistere nell'inibitoria con ordine di cessazione o divieto di utilizzo e divulgazione del segreto commerciale, nel divieto di produrre o commercializzare merci "sospettate" nonché nel sequestro o consegna delle merci stesse. Queste possono essere revocate qualora l'attore non avvii un procedimento sul merito della violazione entro un termine ragionevole.

Se avviato il procedimento di merito – ove sia accertata la violazione della disciplina del segreto commerciale – l'autorità giudiziaria può ordinare le citate misure inibitorie (relative all'utilizzo, divulgazione e commercializzazione del segreto commerciale), oltre alla distruzione totale o parziale degli oggetti, materiali, files, che contengono o sono manifestazione del segreto commerciale ovvero la loro consegna al suo legittimo detentore.

In alternativa alle misure cautelari, invece, il giudice potrà autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal detentore.

La direttiva prevede inoltre ulteriori misure di tutela in favore dell'attore, quale il risarcimento del danno (art. 14), per la cui determinazione dell'importo le autorità giudiziarie dovranno tenere in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso concreto, come i pregiudizi economici, il lucro cessante, l'arricchimento ottenuto dall'autore della violazione ma anche il danno morale arrecato al titolare del segreto commerciale, e, a spese del convenuto, la pubblicazione della decisione assunta dall'autorità giudiziaria (art.15).

Si è inteso infine rafforzare la tutela penale dei segreti commerciali. È stato infatti riscritto l'articolo 623 c.p., rubricato 'Rivelazione di segreti commerciali', con l'estensione dell'ambito di applicazione del reato alle condotte di rivelazione o impiego dei segreti scientifici e commerciali a fini di lucro poste in essere da chiunque abbia ottenuto in modo abusivo i suddetti segreti, a prescindere da un rapporto con il legittimo detentore. Inoltre è stata introdotta quale circostanza aggravante comune la commissione del fatto tramite qualsiasi strumento informatico, con l'obiettivo di sanzionare più severamente le condotte illecite poste in essere con atti di pirateria informatica.

È stato poi ampliato il perimetro del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'articolo 388 c.p. ai provvedimenti del giudice che prescrivono misure inibitorie e correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale. Per esigenze di carattere sistematico dunque la nuova disposizione non si rivolge esclusivamente ai segreti commerciali ma ai diritti di proprietà industriale generalmente considerati.

Una parte fondamentale della direttiva riguarda, poi, la tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari prevedendo la possibilità per il giudice di vietare a chiunque intervenga a qualsiasi titolo nel processo di utilizzare o rivelare i segreti commerciali oggetto del procedimento.

Va segnalata inoltre la previsione dell'abuso del processo (art. 7, par. 2) ovvero il caso in cui le procedure e le tutele richieste per la presunta violazione di un segreto commerciale intendano perseguire intenti illeciti. In tali ipotesi, sono previste misure come il riconoscimento di un risarcimento del danno al convenuto, l'imposizione di sanzioni all'attore o la pubblicazione della decisione. Si riconosce inoltre l'esigenza di tutelare la riservatezza dei segreti nel corso dei procedimenti giudiziari.

Il termine di prescrizione delle violazioni dei diritti e delle azioni per chiedere l'applicazione delle misure di tutela, viene fissato dalla direttiva in 6 anni (art. 8).

4. Concludendo

Prima dell'introduzione della Direttiva in esame, la tutela dei segreti commerciali veniva disciplinata esclusivamente dalle leggi nazionali, con notevoli differenze tra diversi ordinamenti e con inevitabili lacune normative. Questo ha sempre costituito, per i Paesi UE, un ostacolo agli scambi (acquisizione, condivisione o concessione in licenza di know-how e tecnologie) e alla attività di ricerca e sviluppo che veniva vista dalle imprese come inutilmente rischiosa e complessa.

La Direttiva UE ha, dunque, l'obiettivo di allineare le legislazioni nazionali al fine di promuovere gli investimenti a livello europeo. Rendere più sicuri i segreti commerciali crea, infatti, un incentivo all'investimento nella ricerca e sviluppo, generando nuovi posti di lavoro e prodotti innovativi e più efficienti.

La speranza è che ne beneficino tutte le imprese, in particolare le PMI e le imprese in fase di avviamento, che generalmente dipendono, persino più delle grandi imprese, dalla riservatezza del proprio know-how e delle proprie informazioni e le imprese innovative e ad alta intensità di know-how (R&S, prodotti creativi, ecc.).

Avv. Simona Cardillo