

# Newsalert

Giovedì 30 agosto 2018

Per maggiori informazioni: [info.tls@it.pwc.com](mailto:info.tls@it.pwc.com)

## ***Know-how: le novità introdotte dal decreto legislativo di attuazione della direttiva europea sui segreti commerciali.***

A cura di **Chiara Giannella e Luca Spada**

### **1. Overview**

Lo scorso 22 giugno è entrato in vigore il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, attuativo a livello nazionale delle disposizioni 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* (il "Decreto").

La direttiva europea sui cosiddetti "trade secrets" è espressione di un percorso di armonizzazione delle legislazioni nazionali applicabili alle informazioni riservate, a fronte della precedente frammentazione dovuta alla presenza nei singoli stati membri di modelli di protezione del segreto diffusi tra loro. Il legislatore europeo ha dunque ritenuto necessario ridurre le distanze tra i diversi modelli nazionali, marcando una definizione comune di segreto commerciale e degli standard minimi di tutela condivisi a livello europeo.

In Italia, il Decreto ha comportato l'introduzione di diverse modifiche al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 ("Codice della proprietà industriale" o "c.p.i."), in particolare, con riferimento agli articoli 98 e 99 c.p.i., già dedicati alle "informazioni aziendali riservate" (*rectius*, ai "segreti commerciali"), e ad alcune disposizioni del capo relativo alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale. Le novità interessano anche il Codice penale, essendo state introdotte modifiche significative al disposto degli artt. 388 e 623 c.p., in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e di rilevazione di segreti scientifici o industriali.

## ***Know-how: modifications introduced by the Legislative Decree implementing the EU Directive on trade secrets.***

Prepared by **Chiara Giannella and Luca Spada**

### **Abstract**

*Last June 22, the Legislative Decree 63/2018, implementing the Directive (EU) 2016/943 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure ("Trade secrets Directive"), has come into force, introducing modifications to the Italian provisions already devoted to trade secrets protection.*

*This article shows the most significant innovations the implementing Decree introduced in both the Italian Industrial Property Code and the Italian Criminal Code. Besides, the paper briefly retraces the evolution of the trade secrets system in Italy, also providing for some considerations on the impact of the last changes.*

## 2. Tutela del segreto in Italia

Storicamente, a livello nazionale i segreti commerciali erano in principio protetti solo nell'ambito della concorrenza sleale, essendo la fattispecie ricondotta all'articolo 2598, n. 3, c.c.

È solo nel 1996, con il decreto di adeguamento agli impegni assunti con l'accordo TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, sottoscritto da tutti i paesi facenti parte della WTO) che una disposizione dedicata ai segreti commerciali è stata inserita nella legge invenzioni allora in vigore, sebbene la prassi giurisprudenziale successiva abbia continuato a ricondurre i segreti commerciali nell'alveo delle fattispecie sottoposte alla disciplina civilistica della concorrenza sleale, piuttosto che considerare gli stessi quale vero e proprio diritto di proprietà intellettuale. Tale consacrazione arriva nel 2005, con l'introduzione nel Codice della proprietà industriale di due apposite disposizioni, i menzionati articoli 98 e 99, già peraltro oggetto di una prima modifica nel 2010.

La qualificazione dei segreti commerciali quali diritti di proprietà intellettuale ha comportato un'estensione della tutela di tali diritti, con la possibilità, in caso di violazione, di fare ricorso alle specifiche disposizioni previste dal c.p.i. in tema di mezzi probatori, procedimenti cautelari, misure correttive e sanzionatorie e criteri di calcolo del risarcimento del danno. A ciò si aggiunga che la violazione dei segreti già da tempo configura un reato punibile ai sensi dell'art. 643 c.p. con la reclusione fino a due anni.

Ben prima della direttiva *trade secrets*, dunque, il sistema italiano di tutela delle "informazioni segrete" era considerato uno dei più efficienti dell'intero panorama europeo, tant'è che alcuni temevano il rischio che l'attuazione della direttiva avrebbe potuto comportare un passo indietro nella protezione del segreto in Italia; perplessità in realtà venute meno con l'introduzione del Decreto.

## 3. Novità introdotte dal D.Lgs. 63/2018

Qui di seguito le modifiche più significative apportate dal Decreto.

Per quanto concerne il Codice della proprietà industriale, a variare è innanzitutto la dicitura utilizzata per riferirsi all'oggetto della tutela; non si parla più di "informazioni segrete" o di "informazioni aziendali segrete", ma di "segreti commerciali", adeguandosi con ciò alla **terminologia** utilizzata a livello internazionale (i.e.: "trade secrets"). Non variano tuttavia i requisiti, già in precedenza delineati dal c.p.i., che una informazione deve possedere affinché sia qualificabile quale segreto commerciale. In particolare, sono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali e/o commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: (a) siano segrete, ossia generalmente non note o facilmente accessibili; (b) abbiano valore economico in quanto segrete; e (c) siano sottoposte da parte del legittimo detentore a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

L'**articolo 99 c.p.i.** viene riscritto mediante la previsione, in aggiunta al precedente comma 1 rimasto invariato, dei successivi **commi 1-bis, 1-ter e 1-quater**. Nello specifico, è oggi espressamente punito con le misure a tutela del segreto anche colui che acquisisca, utilizzi o riveli un segreto commerciale, ovvero produca, offra o commercializzi merci costituenti violazione "in modo inconsapevole", ossia ignorando l'origine illegale di un segreto commerciale, qualora tale soggetto, secondo le circostanze del caso, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti o, a seconda dei casi, utilizzati illecitamente. In tali ipotesi, tuttavia, ai sensi del novellato art. 124 c.p.i., il giudice può prevedere nei confronti di tale soggetto il pagamento di un indennizzo in alternativa alle altre misure previste dal c.p.i., laddove tale indennizzo sia adeguato in relazione al pregiudizio subito dal legittimo detentore e l'esecuzione di altre misure appaia eccessivamente onerosa per la parte interessata. Il comma 1-ter introduce, inoltre, il divieto al commercio di quelle merci che, a livello di progettazione, caratteristiche, funzione, produzione e/o commercializzazione beneficiano in modo significativo di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rilevati illegittimamente.

Il Decreto introduce, inoltre, apposite previsioni (i.e.: art. 121-ter c.p.i.) volte alla **tutela dei trade secrets nell'ambito dei procedimenti giudiziari**; è ora espressamente prevista la facoltà per il giudice di vietare ai soggetti coinvolti nel processo che a qualunque titolo hanno accesso ai documenti presenti nel fascicolo di ufficio, l'utilizzo o la rilevazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che il giudice stesso ritenga riservati. Il giudice, su istanza di parte, potrà altresì adottare gli ulteriori provvedimenti che appaiono idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa; tra questi, disporre l'oscuramento o l'omissione, all'interno dei provvedimenti decisori, delle parti contenenti segreti commerciali. Si segnala tuttavia come la presente previsione appaia essere l'espressione di una prassi già adottata dai giudici delle sezioni specializzate italiane.

Oltre alle norme procedurali richiamate, il Decreto ha apportato modifiche all'impianto di **misure correttive e sanzioni civili** già previsto dal c.p.i. In particolare, l'articolo 124 ora prevede che nei procedimenti relativi ai segreti commerciali il giudice, nel disporre le misure correttive elencate dalla predetta norma, debba considerare una serie di circostanze del caso concreto, tra cui - per elencarne alcune tra quelle previste - il valore dei segreti commerciali, le misure di protezione dei segreti adottate dal legittimo detentore, l'impatto della utilizzazione e/o della rilevazione illecita dei segreti, *etc.* La modifica di maggior impatto all'art. 124 c.p.i. appare tuttavia essere la già menzionata previsione di un indennizzo quale alternativa alle altre misure correttive, che il giudice può disporre su istanza della parte interessata laddove siano presenti congiuntamente le condizioni richiamate in precedenza.

Significative risultano essere altresì le modificazioni apportate all'art. 132 c.p.i. Nel dettaglio, nei **procedimenti cautelari** aventi ad oggetto segreti commerciali, quale alternativa all'applicazione delle misure previste dal c.p.i., è ora consentito autorizzare la parte interessata, su istanza di parte e tenuto conto di determinate circostanze del caso concreto, a continuare ad utilizzare i segreti commerciali (ma non alla eventuale rilevazione degli stessi), laddove quest'ultima abbia prestato idonea **cauzione** per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore.

Con riferimento alle modifiche apportate al **Codice penale**, si segnala che attualmente la pena prevista in caso di **mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell'autorità giudiziaria** ai sensi dell'art. 388, si applica anche a chi elude l'esecuzione di un provvedimento che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale (anche se, come alcuni rilevano, la giurisprudenza già riteneva applicabile la predetta disposizione ai procedimenti industrialistici), nonché a colui che, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento del giudice nell'ambito di procedimenti che riguardano diritti di proprietà industriali, violi il relativo ordine.

Le modifiche interessano altresì l'**art. 623 Cod. pen.**, ora rubricato "**Rivelazione di segreti scientifici o commerciali**". Il testo del comma 1 rimane pressoché invariato nel contenuto, salvo alcune modifiche di lessico dovute alla previsione di un riferimento espresso ai segreti commerciali nel corpo della disposizione. La novità consiste nell'introduzione di due nuovi commi (comma 2 e comma 3) che rispettivamente prevedono un'estensione del campo di applicazione della pena di cui al comma 1 (reclusione sino a 2 anni) anche a chi, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li riveli e li impieghi a proprio o altrui profitto e un aumento di pena se il fatto è commesso tramite l'utilizzo di qualsiasi strumento informatico.

#### **4. Considerazioni conclusive**

Pur ampliando la tutela riservata ai segreti commerciali, il Decreto, intervenendo in un contesto normativo maturo e all'avanguardia circa la protezione del segreto, sembra aderire a prassi già in auge, come segnalano gli esperti del settore. Al riguardo, infatti, il Presidente della Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni, rileva del resto come, soprattutto da un punto di vista procedurale, le indicazioni introdotte in attuazione delle direttive risultano del tutto aderenti alla consuetudine adottata dalla sezione imprese di Milano, dove le modalità tecniche di conduzione delle cause, ad esempio, già da tempo prevedono di delimitare l'accesso alle informazioni riservate a un numero ristretto di soggetti, tenuti a un vincolo di riservatezza e ad utilizzare le informazioni conosciute in tale contesto, unicamente per finalità strumentali rispetto alla trattazione della causa.

Rileviamo, dunque, come nonostante la nuova terminologia, l'estensione delle sanzioni e la formalizzazione di prassi già adottate dai tribunali italiani, i requisiti per la tutela dei segreti commerciali rimangono invariati.

Questi ultimi, *ça va sans dire*, rivestono un ruolo di primaria importanza per le imprese, le quali sono pertanto chiamate ad attivarsi al fine di proteggere adeguatamente la riservatezza di tali informazioni, funzionale al mantenimento del segreto in quanto tale; segretezza che è, infatti, necessaria per la perdurante tutela dei *trade secrets* (cfr., art. 98 c.p.i.).

Per le aziende è, dunque, fondamentale dotarsi *ex ante* di adeguate misure di protezione dei segreti commerciali mediante, tra gli altri, l'adozione di *policy* e linee guida, nonché munirsi di soluzioni contrattuali adeguate che vincolino alla riservatezza quei soggetti che vengono a conoscenza di informazioni segrete - sia nell'ambito del rapporto di lavoro con il legittimo detentore, sia nel corso di rapporti commerciali - o che permettano l'opportuno sfruttamento di tali informazioni nel contesto di contratti di licenza, operazioni di trasferimento di tecnologia e/o M&A. In questo modo, infatti, le stesse potranno tutelare adeguatamente il proprio patrimonio immateriale, proteggendo (anche) i segreti commerciali quali *asset* strategici.

## Bibliografia

Cesare Galli, *Segreti commerciali: in G.U. il D.Lgs. 63/2018 sulla protezione del know-how*, Il Quotidiano Giuridico, Wolters Kluwer, 8 giugno 2018;

Federico Unnia, *Know how e segreto industriale, studi pronti ad affiancare le pmi*, Italia Oggi, 16 luglio 2018;

Emanuele Cammareri, *Protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate: le novità del DLgs 63/2018 attuativo della Direttiva EU/2016/943*, Banca Dati 24, 07/2018;

Cesare Galli, *Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza*, Il Diritto Industriale, 2/2018.

**Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)**

**Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il suo consenso a questo link:**

<http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html>

**On May 25, 2018 has come into force the new European Regulation n. 679/2016 (GDPR)**

**If you have not already done, please confirm your consent at this link, in order to continue receiving invitations to events and our newsletter:**

<http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html>

