

tutela del know how e delle informazioni commerciali riservate

## Nuova proposta di direttiva in materia di know how

Giovanna Bagnardi, Pietro Michea, Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Lo scorso 28 novembre 2013, la Commissione Europea ha adottato la proposta di direttiva in materia di tutela del *know how* e delle informazioni commerciali riservate (c.d. segreti aziendali) nell'ottica di fronteggiare gli illeciti tentativi di acquisizione, utilizzo e divulgazione di tali informazioni (“**Proposta**”).

La Proposta si inserisce nel contesto del programma “*Innovation Union*” e del piano d'azione della Commissione a sostegno della creatività e dell'innovazione. La Commissione si propone di rendere l'Unione Europea una destinazione più appetibile per lo sviluppo di processi innovativi e per gli investimenti, nonché di ridurre la frammentazione legislativa e assicurare il buon funzionamento del mercato unico per la proprietà intellettuale anche a settori complementari, quale quello relativo ai segreti aziendali.

I contenuti della Proposta derivano dalla consapevolezza diffusa che, nell'ambito dei processi di ricerca e innovazione, ogni diritto di proprietà intellettuale si fonda sullo sviluppo di rilevanti informazioni riservate che – anche qualora non si qualificano per essere tutelate alla stregua di diritti di proprietà intellettuale – risultano dotate di valore economico. Il riferimento è, in particolare, alle start up e alle piccole e medie imprese, notoriamente dotate di scarse risorse umane e finanziarie da impiegare nella difesa di diritti IP.

Mediante la Proposta, la Commissione cerca, tra l'altro, di trovare una soluzione al problema della mancanza di tutela ovvero dell'esistenza di un diverso grado di tutela riconosciuto a tali informazioni nei diversi ordinamenti nonché di combattere quegli operatori che decidono di avvantaggiarsi illecitamente di informazioni e *know how* sviluppato da terzi, quando ciò riguarda in particolare le start up o piccole imprese ovvero per effetto della carenza di normativa *ad hoc* che impedisca alle imprese di comprendere e accedere ai sistemi di tutela di altri Stati Membri.

Si noti che sino ad oggi, le imprese sono state scarsamente inclini ad azionare contenziosi civili a difesa delle informazioni riservate, ciò è stato dovuto anche all'impossibilità di poter contare su una normativa che fosse in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni anche in sede giudiziale.

La Proposta si suddivide in quattro capitoli, il primo dei quali circoscrive l'ambito di applicazione della stessa ai casi di illecita acquisizione, divulgazione o utilizzo di segreti aziendali e alle misure, procedure e mezzi di ricorso che dovranno essere messi a disposizione ai fini dell'ottenimento del risarcimento danni, inoltre, definisce alcuni termini chiave, quali “*segreto aziendale*”, “*titolare del segreto aziendale*” e “*bene costituente violazione*”.

Per quanto riguarda il concetto di “*segreto aziendale*”, in particolare, deve intendersi qualsiasi informazione che (i) sia confidenziale, (ii) abbia un valore commerciale in virtù della sua riservatezza e (iii) sia sottoposta, da parte del titolare, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerla confidenziale.

La “*titolarietà del segreto aziendale*” rimanda alla legittimità del controllo sul segreto medesimo secondo cui, non solo il titolare originario del segreto aziendale, ma anche il licenziatario, potrà agire in giudizio a tutela dello stesso.

Mentre la definizione di “*bene costituente violazione*” comporta una valutazione di proporzionalità secondo cui i beni che sono stati progettati, fabbricati o commercializzati attraverso una condotta illecita devono aver beneficiato in maniera significativa del segreto industriale, per essere considerati come beni costituenti violazione.

Nel secondo capitolo della Proposta vengono individuati, rispettivamente agli articoli 3 e 4, quei comportamenti che integrano l’illecita acquisizione, utilizzo e divulgazione di un segreto e che consentono al titolare di agire per richiedere l’applicazione delle misure e dei rimedi previsti dalla Proposta, nonché quei comportamenti che, diversamente, devono considerarsi leciti.

In aggiunta, l’articolo 3 stabilisce che l’uso di un segreto aziendale da parte di terzi – non direttamente coinvolti nell’originaria illecita acquisizione, uso o divulgazione – debba considerarsi illecito ogni qual volta il terzo fosse a conoscenza, avrebbe potuto essere a conoscenza dell’illiceità dell’atto originario.

Nel terzo capitolo la Proposta stabilisce invece le misure, le procedure ed i mezzi di tutela che dovranno essere messi a disposizione del titolare del segreto aziendale in caso di illecita acquisizione, uso o divulgazione di tale segreto da parte di terzi. In particolare viene richiesto agli Stati Membri di assicurare misure di salvaguardia al fine di evitare liti temerarie e di preservare la riservatezza dei segreti aziendali nel corso di procedimenti giudiziari, nonché di assicurare al titolare delle informazioni aziendali la possibilità di agire per l’applicazione delle misure entro almeno un anno, e non oltre due, dalla data in cui il titolare/ricorrente venga a conoscenza del fatto su cui si fonda l’azione.

In aggiunta la Proposta prevede che gli Stati Membri, una volta accertata l’illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto industriale si determinino a prevedere a carico del soggetto che ha commesso la violazione, il divieto di uso o divulgazione del segreto aziendale, nonché il divieto di produrre, offrire, immettere sul mercato o utilizzare beni frutto di un illecito (ovvero di importare o depositare beni che violano la disciplina)e, ancora, che vengano previste conseguenti misure correttive. Per quanto riguarda i danni, l’articolo 13 considera i fattori rilevanti del danno cagionato, inclusi i guadagni illecitamente ottenuti.

In merito, infine, al quarto capitolo della Proposta, questo, *inter alia*, prevede che gli Stati Membri stabiliscano specifiche sanzioni per l’ipotesi, per esempio, di violazione dell’obbligo di riservatezza delle parti e dei rispettivi legali rappresentanti nel corso di procedimenti giudiziari. La Proposta sarà trasmessa al Consiglio dei Ministri e al Parlamento Europeo al fine di essere adottata secondo la procedura legislativa ordinaria.