DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani
studio legale

**In Italia scatta l'ora dei
segreti commerciali.
Da oggi ancora più
protetti, in linea con gli
standard richiesti
dall'Unione Europea**

Giulia Beneduci

Introduzione

1. Oggi, 22 giugno 2018, **entra in vigore il D.Lgs. 11 maggio 2018, no. 63**, già pubblicato nella G.U. no. 130 del 7 giugno scorso (Decreto), mediante il quale **l'Italia attua la Direttiva (UE) 2016/943** 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* (Direttiva).
2. Secondo i Consideranda della Direttiva, *"I segreti commerciali sono una delle forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più comunemente usate dalle imprese, anche se nel contempo sono la forma di protezione meno tutelata dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di altri soggetti."* (Considerando 3). *"Le differenze esistenti nella protezione giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di protezione omogeneo in tutta l'Unione, provocando in tal modo una frammentazione del mercato interno in questo settore e indebolendo l'effetto deterrente complessivo delle norme pertinenti."* (Considerando 8).
3. Le nuove norme europee intendono rafforzare la protezione dei segreti commerciali, fissando uno standard minimo ed omogeneo di tutela per gli Stati membri. Attuandole, il Decreto introduce opportune modifiche al Codice della Proprietà Industriale (CPI) e al Codice Penale (CP). Ma vediamo più da vicino quali sono le principali novità.

Adeguamento terminologico (Artt. 1, 2, 3 Decreto)

4. A fini di **adeguamento alla terminologia** della Direttiva, le parole *"informazioni aziendali riservate"* sono sostituite nel CPI dall'espressione **"segreti commerciali"** (in particolare negli Artt. 1 - 2, 98 - 99, oltre che nella Rubrica della Sezione VII, Capo II). La relativa definizione, con modifiche minori, conserva **inalterato il proprio significato sostanziale**, del resto già in linea con la Direttiva. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, che soddisfino **tre requisiti**: 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.

Ampliamento del divieto ex Art. 99 CPI (Art. 4 Decreto)

5. L'Art. 99 CPI, dedicato alla tutela delle informazioni segrete (ora segreti commerciali), al primo comma continuerà a prevedere, ferma restando la disciplina della concorrenza sleale, il diritto del legittimo detentore di vietare a terzi, salvo consenso, di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare in modo abusivo del segreto, a

meno che questo sia stato conseguito in modo indipendente dal terzo. Con l'aggiunta dei nuovi commi 1-*bis*, *ter* e *quater*, **l'ambito di applicazione del divieto viene ampliato**, includendovi espressamente determinate condotte colpose. Più precisamente, viene stabilito che

- i) l'acquisizione, utilizzazione o rivelazione di un segreto commerciale si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, utilizzazione o rivelazione, **era a conoscenza – o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza – del fatto che il segreto era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che lo utilizzava o rivelava illecitamente**
- ii) con riferimento alle **merci costituenti violazione** (cioè *“le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei ... segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente”*), la loro produzione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione o stoccaggio costituiscono un utilizzo illecito di segreti commerciali ex Art. 98 CPI **quando il soggetto a cui la condotta è imputabile era a conoscenza – o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza – del fatto che tali segreti erano stati illecitamente utilizzati, acquisiti o rivelati**
- iii) i diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui all'Art. 99 CPI si prescrivono in **cinque anni**, in linea con la durata della prescrizione generale in materia extra-contrattuale.

Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari (Art. 5 Decreto)

6. Introducendo nel CPI una norma ad hoc, l'Art. 121-*ter*, il Decreto si preoccupa poi di tutelare la riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari riguardanti la loro illecita acquisizione, utilizzazione o rivelazione, prevedendo appositi poteri in capo all'organo giudicante. Così, viene recepita una preoccupazione ben espressa dal legislatore europeo: *“La prospettiva di perdere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di un procedimento giudiziario spesso scoraggia i legittimi detentori di segreti commerciali dall'avviare tali procedimenti per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l'efficacia delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela previsti a tal fine”* (Considerando 24, Direttiva).
7. Ora il giudice potrà emettere un provvedimento, pronunciato su istanza di parte e con efficacia anche posteriore alla conclusione del procedimento, che **vieti ai soggetti aventi accesso al fascicolo d'ufficio** (parti e loro difensori, testimoni, consulenti, etc.) **l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento, che lo stesso giudice ritenga riservati**. Tale provvedimento perde la sua efficacia se i segreti commerciali in causa: a) sono risultati privi dei requisiti ex Art. 98 CPI in base ad accertamento con sentenza passata in giudicato,

o b) diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

8. Sempre per tutelare la riservatezza dei segreti commerciali in causa, il giudice potrà adottare, su istanza di parte e nel rispetto dei principi del giusto processo, **i provvedimenti che appaiano più idonei** a tale scopo, ed in particolare: a) **limitare ad un numero ristretto di soggetti l'accesso** alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio; b) **disporre, nei provvedimenti resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l'oscuramento o l'omissione** delle parti contenenti i segreti commerciali.

Misure correttive e sanzioni civili, pubblicazione della sentenza e misure cautelari (Artt. 6, 7 e 8 Decreto)

9. All'Art. 124 CPI, dedicato alle **misure correttive** e alle **sanzioni civili** (inibitoria, sequestro, ordine di rimozione o distruzione, etc.), il Decreto aggiunge i commi 6-*bis*, *ter* e *quater*, introducendo alcune previsioni che si applicano nei procedimenti relativi alla violazione dell'Art. 98.
10. Innanzitutto, è previsto che, nel disporre misure correttive o sanzioni civili, e nel valutarne la proporzionalità, il giudice debba considerare le **circostanze del caso concreto**, tra le quali: a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggerli; c) la condotta dell'autore della violazione; d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite; e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; f) i legittimi interessi dei terzi; g) l'interesse pubblico generale; h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali (cfr. elencazione di cui al nuovo Art. 124, comma 6-*bis*, CPI).
11. Inoltre, il Decreto ammette, **su istanza di parte e a determinate condizioni, la possibilità per il giudice di seguire una via alternativa a dette misure e sanzioni, ossia il pagamento di un indennizzo**, il quale non può in ogni caso superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte avesse richiesto il consenso del legittimo detentore ad utilizzare i segreti commerciali (per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato). Ciò, qualora sussistano congiuntamente tre presupposti: a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conoscesse – né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere – il fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente; b) l'esecuzione della misura o sanzione possa essere eccessivamente onerosa per la parte istante; c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.
12. Il Decreto modifica poi l'Art. 126 CPI, che contempla il **potere del giudice di ordinare la pubblicazione della sentenza od ordinanza** (aggiunta di un periodo alla fine del primo comma e dei commi 1-*bis* e 1-*ter*). Secondo l'articolo come riformulato, anche nel decidere se emettere l'ordine di pubblicazione, valutandone la proporzionalità, il giudice dovrà tenere presenti le **circostanze del caso concreto**, tra cui ad esempio il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione

illecite dei segreti da parte dell'autore della violazione. In particolare, il giudice dovrà considerare se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica: in tal caso, dovrà valutare se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata, anche in considerazione degli eventuali danni che la misura può provocare alla vita privata e reputazione del soggetto. In ogni caso, l'adozione di questa misura dovrà garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali.

13. Anche per quanto concerne la concessione delle **misure cautelari**, sempre con riferimento alle cause riguardanti violazioni di segreti commerciali (cfr. nuovo Art. 132 CPI, a cui vengono aggiunti i commi *5-bis*, *ter* e *quater*), è previsto che il giudice debba considerare, anche ai fini della valutazione di proporzionalità, le circostanze elencate al nuovo Art. 124, comma *6-bis*, CPI (cfr. par 10 sopra).
14. Analogamente a quanto previsto per i procedimenti in sede ordinaria, ai sensi del Decreto **il giudice potrà, su istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione** per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore, con il divieto, però, di rivelare ai terzi i segreti di cui è autorizzata l'utilizzazione.
15. Se le misure cautelari adottate divengono inefficaci, o se viene successivamente accertato che la violazione dei segreti non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno.

Modifiche al codice penale (Art. 9 Decreto)

16. La tutela dei segreti commerciali viene rafforzata anche dal punto di vista penalistico, attraverso la **modificazione di due articoli del Codice Penale (CP)**.
17. Il nuovo Art. 388 CP estende l'ambito di applicazione della norma prevista per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (reclusione fino a tre anni o multa) nei confronti di i) chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale, e ii) chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, violi il relativo ordine.
18. Il nuovo Art. 623 CP commina la pena prevista per la rivelazione di segreti scientifici o industriali (reclusione fino a due anni) anche a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo dei segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio od altrui profitto. La pena è aumentata nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso tramite uno strumento informatico, in linea con la consapevolezza del legislatore europeo che *“un uso più diffuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ... contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di ...”* *“pratiche fraudolente intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali”* (cfr. Considerando 4, Direttiva).