

Oggetto del mio intervento

La tutela dei segreti come strumento per la tutela e la promozione dell'innovazione tecnologica

- Per affrontarlo, al fine di cogliere la portata dell'attuale disciplina, come spesso capita in varie discipline delle scienze, lettere ed arti, credo che sia proficuo accennare a come era la normativa positiva anteriore al 1996 e quali sono le modifiche intervenute, sicché per prima cosa accennerò a come si è pervenuti all'attuale disciplina positiva; poi esaminerò un poco più nel dettaglio gli artt. 98 e 99 del cpi, come giustamente è detto nell'*abstract* del mio intervento.

L'ORDINAMENTO GIURIDICO TUTELA I SEGRETI AZIENDALI COME STRUMENTO DI INNOVAZIONE ?

- Iniziando un breve *excursus* storico sulla tutela dei segreti, il primo interrogativo che occorre porsi è se il nostro ordinamento tuteli in qualche modo i segreti.
- La risposta ovviamente è affermativa, ma la domanda non è retorica e peregrina.

L'ORDINAMENTO GIURIDICO TUTELA I SEGRETI AZIENDALI COME STRUMENTO DI INNOVAZIONE ?

- Il segreto è la negazione della logica su cui si basa il sistema brevettuale.
- Cionondimeno, la tutela del segreto non contrasta con il nostro ordinamento, come si desume da due disposizioni.

L'ORDINAMENTO GIURIDICO TUTELA I SEGRETI AZIENDALI COME STRUMENTO DI INNOVAZIONE.

- Art. 2105 c.c., secondo cui *«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 esso pregiudizio».*
- Art. 623 cp, secondo cui *«Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni».*

L'ORDINAMENTO GIURIDICO TUTELA I SEGRETI AZIENDALI COME STRUMENTO DI INNOVAZIONE.

- La *ratio* della tutela viene individuata nell'esigenza di proteggere gli investimenti dell'imprenditore che elabora e mantiene le esperienze ed informazioni.

COME ERA TUTELATO IL SEGRETO Fino al 19 marzo 1996?

- L'unica forma di tutela civilistica, concernente i segreti, era costituita dalla norma repressiva della concorrenza sleale, contenuta nell'art. 2598, n. 3, cc.
- Il segreto non è tutelato in sé ma:
 - a) solamente nei rapporti tra imprenditori;
 - b) con tutte le criticità applicative derivanti dalla difficoltà di definire quale segreto veniva, se pur indirettamente, tutelato da quella norma. Per esempio: la disposizione tutela solamente le informazioni riservate che godono della tutela penale? La risposta fornita da Cass. 20 marzo 1991, n. 3011 era che sono tutelate le informazioni che *«pur note nell'ambito della collaborazione all'interno della singola impresa, non sono per loro natura destinate ad essere pubblicizzate all'esterno della singola organizzazione imprenditoriale (nella specie furono ritenute riservate le*

Dal 19 marzo 1996: ART. 6 BIS L.I.

- **Art. 6 bis l.i.** (art. aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198)
 - «**1.** Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rilevazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente 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

Dal 19 marzo 199: art. 6 bis l.i.

- Tutela nell'ambito della concorrenza sleale, quindi tutela obbligatoria, relativa ai rapporti concorrenziali.
- Tuttavia, questa disposizione reca una nozione di segreto, che è stata sostanzialmente recepita dalla legislazione intervenuta successivamente.
- Non sussistendo a favore del segreto una tutela reale, la sua tutela non si avvaleva dell'apparato sanzionatorio previsto per le invenzioni brevettate e godeva di una coercizione indiretta e molto limitata, più che altro attraverso l'inibitoria di cui all'art. 2599 c.c. ed il risarcimento del danno, peraltro con tutte le difficoltà della sua quantificazione.

**LA TUTELA DEL SEGRETO AD OPERA DEL d.lgs. 10 febbraio 2005,
n.30 (cpi), modificato da ultimo dal d.lgs.
11 maggio 2018, n. 63**

- Il CPI opera una rivoluzione molto incisiva nella tutela dei segreti e lo fa mediante tre disposizioni, contenute agli artt. 1, 98 e 99 cpi.

**LA TUTELA DEL SEGRETO AD OPERA DEL d.lgs. 10 febbraio 2005,
n.30 (cpi), modificato da ultimo dal d.lgs.
11 maggio 2018, n. 63**

- L'art. **1** del cpi afferma che *«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 di prodotti a semiconduttori, **segreti commerciali** e varietà vegetali»*.
- Questa innovazione è radicale perché inserisce i segreti tra i **diritti di proprietà industriale** (sebbene non titolati, ossia non subordinati al rilascio di un loro titolo costitutivo, come il brevetto).
- Ciò significa che i segreti non sono più tutelati solamente nell'ambito dei rapporti concorrenziali, ove venga violata la correttezza professionale, ma godono di una tutela in quanto tali, sicché la loro protezione è diretta.

**LA TUTELA DEL SEGRETO AD OPERA DEL d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 (cpi),
modificato dal d.lgs. 11.5.2018, n. 6
(che recepisce la direttiva UE n. 2016/943)**

Art. 98 cpi

«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;*
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette a*

Definizione di segreto

- Informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali.
- Le informazioni tecniche, relative a procedimenti od a prodotti, siano essi brevettabili o meno.

A) LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE **SEGRETE.**

- Novità: carattere relativo e non assoluto, come specifica la stessa disposizione normativa. Caratteristica del resto ontologicamente intrinseca alla nozione di segreto.

B) LE INFORMAZIONI DEVONO AVERE **VALORE ECONOMICO** **IN QUANTO SEGRETE.**

- È grazie alle informazioni che l'impresa che le detiene ha raggiunto determinati risultati economici.
- Per implementare il bagaglio di informazioni sono stati effettuati svariati investimenti.
- In entrambi i casi, la prova potrà essere costituita da dichiarazioni scritte di dipendenti dell'impresa defraudata, confermate testimonialmente.

C) LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A MISURE DA RITENERSI RAGIONEVOLMENTE ADEGUATE A MANTENERLE SEGRETE.

- Il concetto di ragionevole adeguatezza che deve caratterizzare la misura di segretazione evidenzia il suo carattere relativo, che deve valutarsi caso per caso tenendo conto delle circostanze specifiche ovvero dei costi delle misure in relazione alla loro efficacia.

C) LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A MISURE DA RITENERSI RAGIONEVOLMENTE ADEGUATE A MANTENERLE SEGRETE.

- Misure pattizie ?
- Poiché esse hanno un'efficacia obbligatoria, limitata alle persone con cui è stato stipulato il patto di riservatezza, esse da sole sono inidonee a mantenere la segretezza.

C) LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A MISURE DA RITENERSI RAGIONEVOLMENTE ADEGUATE A MANTENERLE SEGRETE.

- Esse vanno affiancate da strumenti «tecnici», ossia oggettivi.
- Per esempio, la conservazione in cassaforte dei supporti cartacei. Oppure strumenti informatici. In questo caso alcune pronunce hanno ritenuto sufficienti, altre no, l'adozione di *password* per l'accesso generico al sistema

C) LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A MISURE DA RITENERSI RAGIONEVOLMENTE ADEGUATE A MANTENERLE SEGRETE.

- Nel senso che occorre la contemporanea presenza di entrambe queste misure si è pronunciato anche il Trib. Bologna, 12 novembre 2018.
- L'interpretazione più diffusa in giurisprudenza è tuttavia che occorra una valutazione caso per caso, in base alle circostanze concrete, comprese le dimensioni dell'azienda ed i costi per l'adozione delle misure tecniche. Nel senso che se l'impresa che le detiene è piccola, non occorreranno misure costose e capillari. Il contrario se viceversa le misure riguardano un'impresa di notevoli dimensioni. Per valutare l'adeguatezza della password come misura minima di sicurezza è necessario riferirsi alle condizioni fattuali del caso di specie considerare, ad esempio, quanti sono i dipendenti che erano a conoscenza di detta password, quali mansioni svolgevano, se per il loro svolgimento era necessaria la conoscenza delle informazioni tutelate dalla password, e così dicendo.

Le informazioni così definite, di quale tutela godono?

- **Art. 99 cpi**

*«Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'art. 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 rilevazione dei segreti commerciali di cui all'art. 98 si considerano illecite anche quanto 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 (2). **1-ter.** La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono*

- Una tutela reale, nel senso che riguarda la res «segreta», non il rapporto concorrenziale (come accadeva un tempo) e quindi nei confronti di tutti, anche non concorrenti.

CARATTERISTICHE DELLA TUTELA DEI SEGRETI.

- Ma non una tutela assoluta, perché non tutti i comportamenti sono vietati.
- Sono vietati la acquisizione, la rivelazione, la utilizzazione, quando avvengano in modo abusivo.
- Che cosa vuol dire abusivo ? Secondo l'art. 39 TRIPs, tale modalità indica «*a manner contrary to honest commercial practices shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition*».
- «*Salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo*». Potrebbe essere un'esemplificazione dell'assenza di modalità abusive e quindi essere una precisazione superflua. In realtà forse un significato ce l'ha, ossia serve per dire che anche nel caso in cui un imprenditore assuma un ex dipendente del concorrente, che ha sottratto informazioni segrete che mette a disposizione del suo datore di lavoro, il datore di lavoro non è responsabile per l'utilizzazione di tali informazioni se ha

CARATTERISTICHE DELLA TUTELA DEI SEGRETI.

Lo stesso apparato sanzionatorio dettato per gli altri diritti di proprietà industriale.

- - Inibitoria.
- - Ordine di ritiro dal commercio.
- - Distruzione di cose costituenti violazione.
- - Risarcimento del danno, avvalendosi in maniera diretta dei principi innovatori introdotti dall'art. 125 cpi.
- - In via cautelare: descrizione e sequestro.
- - Pubblicazione anche dell'ordinanza cautelare.

La tutela residuale contro la concorrenza sleale.

- Esordio dell'art. 99 cpi recita: «*Ferma la disciplina della concorrenza sleale*». Dunque, è ammissibile il ricorso in via residuale alla disciplina della concorrenza sleale.

La tutela residuale contro la concorrenza sleale.

- La più recente sentenza della Corte di Cassazione, 17 luglio 2019, n. 18722, afferma che *«Un complesso di informazioni commerciali non costituenti oggetto di diritto di proprietà industriale ex art. 98 cpc, perché privo dell'uno o dell'altro dei tre requisiti prescritti dalla detta norma, può comunque essere tutelato contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale. È peraltro necessario che si tratti di un complesso organizzato e strutturato di informazioni che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda le capacità e le esperienze del lavoratore acquisito»* (conf. Trib. Milano, 27 maggio 2022, n. 4718).

COMPETENZA

- Se si fa valere il diritto di cui agli artt. 98 – 99 cpi, competenza funzionale del Tribunale dell'impresa.
- Se si fa valere solamente la violazione dell'art. 2598, n. 3, c.c., competenza del Tribunale ordinario.
- Attenzione: in base alle regole processuali, la competenza si giudica in forza di quanto esposto nell'atto introduttivo (ricorso o atto di citazione). La prassi del Tribunale di Bologna al riguardo è nel senso che i requisiti di tutela dei segreti debbano essere allegati fin dall'inizio, altrimenti si deve ritenere che non sussista la competenza della sezione in materia di impresa. Addirittura, ad avviso di tale Tribunale il difetto di allegazione della sussistenza dei requisiti comporta il rigetto *inaudita altera parte* del ricorso cautelare o per descrizione.

Le differenze con la tutela brevettuale

Le differenze con la tutela brevettuale possono essere così sintetizzate.

- Assenza di un titolo costitutivo formale, quale per esempio il rilascio del brevetto.
- Oggetto della tutela del segreto è più ampio di quello potenzialmente oggetto di un brevetto, perché:
 - a) ricomprende anche i segreti su innovazioni non brevettabili;
 - b) nonché i segreti non tecnici ma commerciali.

Però:

- c) I segreti non possono tutelare la struttura del prodotto, in quanto essa è ricavabile dalla sua osservazione.

Gli accordi aventi ad oggetto i segreti (tecnici o commerciali)

- Contratti che non hanno una disciplina legale e, quindi, contratti atipici, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c.
- Importante definire il loro oggetto specificamente, altrimenti il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1418 e 1325 c.c.

Sono gli accordi:
a) di cessione o di licenza di know how
e
B) DI RISERVATEZZA (*NON DISCLOSURE AGREEMENT* - NDA).

- Nell'ambito dell'autonomia privata, spesso sono accordi inseriti in contratti dall'oggetto complesso, come contratti di sub-fornitura e contratti di costruzione di impianti industriali.

Grazie !

Giulio Bergomi