

LA TUTELA DEI SEGRETI COMMERCIALI

IL SEGRETO COMMERCIALE COME PATRIMONIO AZIENDALE

Le imprese innovative e gli enti di ricerca investono ingenti somme nell'acquisizione, sviluppo e applicazione di conoscenze tecniche (*know-how*) e informazioni commerciali.

Per proteggere i risultati delle loro attività di ricerca e sviluppo, imprese ed enti di ricerca possono ricorrere ai titoli di proprietà industriale, quali i brevetti, i disegni e modelli.

Come ulteriore mezzo di tutela, è possibile inoltre mantenere riservate le conoscenze tecniche sviluppate e le informazioni aziendali, nella forma del **segreto commerciale** (in precedenza anche detto genericamente segreto industriale o aziendale).

La maggior parte delle imprese ed enti di ricerca possiedono segreti commerciali di cruciale importanza, che rappresentano un mezzo per lo sviluppo degli affari e di nuove tecnologie proprietarie, potendo essere anche oggetto di accordi commerciali di licenza o di trasferimento.

Il segreto commerciale è quindi per l'azienda **un bene immateriale, con un valore commerciale**.

Va però ricordato che **il segreto commerciale non è un titolo di proprietà industriale**: chi detiene un segreto commerciale non ha un diritto esclusivo su di esso e non può impedire ai concorrenti di usare la stessa soluzione quando essi vi siano pervenuti indipendentemente o mediante la cosiddetta ingegneria inversa. Pertanto, il segreto commerciale è un mezzo di protezione meno sicuro rispetto ai titoli di proprietà intellettuale, poiché **la sua tutela è esclusivamente fondata sulla non divulgazione o appropriazione indebita da parte di terzi**.

Purtroppo eventi di violazione di segreti commerciali non sono rari: quasi una azienda su due li ha subiti almeno una volta. Ciononostante, la scelta di mantenere un segreto commerciale, a discapito di una protezione a mezzo di un titolo di proprietà industriale, è talvolta "forzata", per la natura stessa delle informazioni e per l'assenza di requisiti di brevettabilità, o per via di una limitata disponibilità finanziaria.

LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA A DIFESA DEL SEGRETO COMMERCIALE

Il Consiglio dei Ministri ha di recente emanato il **Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63**, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 130 del 7 giugno 2018, in **attuazione della Direttiva Europea 2016/943** sulla **protezione del segreto commerciale**.

La Direttiva Europea 2016/943 si colloca all'interno di una azione strategica della Commissione Europea atta a **rinforzare gli strumenti di difesa della proprietà intellettuale**. Da una consultazione pubblica, svoltasi tra il 2012 e il 2013 coinvolgendo quasi tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea, è in particolare emersa la necessità di **fornire una tutela del segreto commerciale maggiore e più uniforme tra gli Stati membri**.

Il Decreto introduce il termine **“segreto commerciale”** (uniformandosi al termine estero “trade secret” e dando inoltre una chiara connotazione di tipo economico) per tutte le informazioni tecnico-aziendali, incluse le esperienze commerciali, che soddisfano tutti e tre i seguenti elementi:

- (a) sono riservate;
- (b) hanno valore commerciale in quanto segrete;
- (c) sono state sottoposte a misure ragionevoli a mantenerle segrete, da parte del legittimo detentore.

Compie un **illecito chi acquisisce, divulga o utilizza un segreto commerciale**, senza l'autorizzazione del detentore del segreto oppure violando un accordo di segretezza o un obbligo contrattuale. Compie un illecito **anche chi acquisisce, divulga o utilizza un segreto commerciale ottenuto da un terzo, sapendo o avendo dovuto sapere** che questi lo ha acquisito illecitamente. Infine, compie un illecito anche **chi acquisisce, divulga o utilizza un segreto commerciale in buona fede**, cioè non sapendo o non avendo dovuto sapere di ottenerlo da un terzo che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente.

Restano escluse dalla tutela del segreto commerciale le informazioni che derivano da una scoperta indipendente o dalla pratica dell'ingegneria inversa. Inoltre la tutela del segreto commerciale non può in alcun modo ledere la libertà di espressione, il diritto di informazione e il diritto di conoscenza da parte delle autorità pubbliche, per scopi di interesse pubblico.

Le **misure giudiziarie** attivabili nei confronti dell'autore della violazione, anche in via cautelare, includono **l'obbligo di cessazione o il divieto di utilizzo o di divulgazione** del segreto commerciale; tali misure **si estendono alle merci** ottenute beneficiando di un segreto commerciale violato, che possono essere richiamate dal mercato e distrutte; può essere imposta anche la distruzione di **documenti, oggetti, sostanze o file elettronici** che contengono un segreto commerciale. Le suddette misure possono essere sostituite dal **pagamento di un indennizzo** nel caso in cui sia provata la condotta **in buona fede** del soggetto interessato. Resta saldo il diritto al **risarcimento del danno** per chi ha subito la violazione, ottenibile anche in via cautelare, opzionalmente sotto forma di **cauzione**.

Inoltre, è previsto un inasprimento delle **sanzioni penali**, che possono prevedere **fino a due anni di carcere** nel caso di rivelazione o utilizzo per il proprio o l'altrui profitto di un segreto commerciale acquisito abusivamente, con un **aumento della pena se il reato è commesso con strumenti informatici**.

Il Decreto prevede anche una **maggiore tutela del segreto commerciale in corso di causa**, in quanto il giudice può adottare provvedimenti a tutela della riservatezza del segreto, nei confronti delle parti o di altri soggetti coinvolti nella procedura giudiziaria.

COME TUTELARE ADEGUATAMENTE IL SEGRETO COMMERCIALE

Esempi di informazioni e conoscenze che possono essere oggetto di protezione come segreto commerciale includono:

- le soluzioni tecnico-scientifiche acquisite e sviluppate (*Know-how*);
- i risultati di prove sperimentali, inclusi i test clinici;
- l'esistenza e il contenuto di contratti e accordi di collaborazione o licenza;
- informazioni commerciali quali le analisi di mercato, la lista clienti, strategie di marketing e pubblicità, politiche di fidelizzazione (clienti/fornitori), analisi di previsione economiche;
- i dati finanziari e i dati del personale (salari, incentivi, commissioni, etc.).

La riservatezza di tali informazioni e conoscenze deve essere **adeguatamente mantenuta** dal detentore, sia **per prevenire la violazione del segreto commerciale**, sia **per ottenere l'accoglimento della richiesta di misure correttive** nel caso di violazione già avvenuta. Infatti, l'autorità giudiziaria, che accerta una violazione, nella definizione delle misure correttive terrà conto anche delle **misure adottate dal detentore per proteggere il segreto commerciale**.

È pertanto essenziale per un'azienda o ente di ricerca:

- 1) identificare i propri segreti commerciali,**
- 2) verificarne l'effettivo livello di protezione,**
- 3) implementare le misure di protezione che risultassero essere insufficienti.**

Una protezione adeguata richiede innanzitutto di rendere le informazioni non facilmente accessibili e di tracciarne in ogni caso l'accesso.

È bene ricordare inoltre che le **violazioni di un segreto commerciale** non sono perpetrate solamente, o direttamente, da **aziende concorrenti**; anzi, nella maggior parte dei casi i soggetti che compiono l'appropriazione indebita sono soggetti ritenuti erroneamente meno temibili, come **(ex-)dipendenti, fornitori, clienti e partner industriali**. Pertanto, è importante fare sempre uso di strumenti giuridici quali gli accordi di non divulgazione e confidenzialità o marcare la documentazione scambiata con le note di riservatezza. Inoltre è importante sensibilizzare e formare i propri dipendenti, predisponendo anche dei protocolli scritti di sicurezza. È ad esempio consigliabile adottare strumenti di protezione fisici (limitazione del numero di persone coinvolte, adozione di una politica "*cleandesk*", aree separate, distruzione dei documenti o dei supporti fisici dei dati) e informatici (password, criptazione dati, firewalls, elementi "*fingerprint*" di codifica dei documenti e tracciabilità dell'accesso).

La Giambrocono & C. S.p.A. è a disposizione per supportarVi nella valutazione ed implementazione delle Vostre misure di protezione del segreto commerciale o per ulteriori chiarimenti.