



## **LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE**

# LA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE

## INDICE

- *Perché un nuovo Decreto Legislativo per la tutela del segreto commerciale*
- *Modifiche e Integrazioni al Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) e al Codice Penale (C.P.)*
- *Quali azioni per le aziende a tutela del segreto commerciale*

## IL SEGRETO COMMERCIALE COME PATRIMONIO AZIENDALE

Nel corso delle loro attività, aziende, ricercatori, inventori e creatori sviluppano **informazioni di tipo tecnico o commerciale**.



Tali informazioni sono un **mezzo strategico per lo sviluppo** di nuove tecnologie proprietarie e per gli affari; esse possono essere **oggetto di accordi commerciali** di licenza o di trasferimento.

Tali informazioni rappresentano un **bene immateriale**, avente quindi un **valore economico** (diretto o indiretto).

Esse devono pertanto essere **tutelate**.

## **IL SEGRETO COMMERCIALE NON È UN TITOLO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

Tutela delle informazioni tecniche ➡ **BREVETTO**  
(e altri titoli di IP)

Tutela delle informazioni aziendali/commerciali, delle  
informazioni tecniche non brevettabili o prima della  
brevettazione ➡ **SEGRETO COMMERCIALE**

La tutela del segreto commerciale  
è esclusivamente fondata sulla  
**non divulgazione o appropriazione indebita**  
da parte di terzi.

**Una società europea su cinque** è stata vittima di  
appropriazione indebita, o tentativi di appropriazione indebita, di  
segreti commerciali almeno una volta negli ultimi 10 anni.

4

## LA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE IN EUROPA, PRIMA DELLA DIRETTIVA 2016/943

Il segreto commerciale era **tutelato** da articoli di legge solamente in:

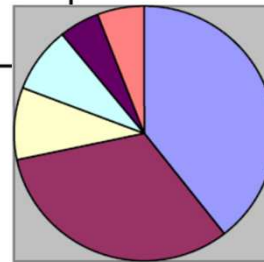
 Austria	 Grecia	 Portogallo
 Bulgaria	 Ungheria	 Romania
 Repubblica Ceca	 <b>Italia</b>	 Slovacchia
 Estonia	 Lettonia	 Slovenia
 Germania	 Lituania	 Spagna
 Finlandia	 Polonia	 Svezia

Il segreto commerciale **non** era tutelato da articoli di legge in:

 Belgio	 Malta
 Francia	 Olanda
 Irlanda	 Regno Unito
 Lussemburgo	 (Cipro: solo con contratto)

## IP STRATEGY IN EUROPE

Da una **consultazione pubblica** della Commissione Europea, svoltasi tra il 2012 e il 2013, è emersa la necessità di **fornire una tutela del segreto commerciale maggiore e più uniforme tra gli Stati membri.**



	% of all	% of all companies
Differences in the scope of protection in the EU Member States	38%	61%
Cost of litigation and enforcement in other EU Member States	35%	60%
Difficulties associated with insufficient knowledge on the legal framework of other EU Member States	38%	60%
Non-EU goods using stolen trade secrets are not barred from entering into the EU	34%	58%
Other	14%	10%

(Ref: [https://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-protection-against-misappropriation-trade-secrets-and-confidential\\_en](https://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-protection-against-misappropriation-trade-secrets-and-confidential_en))

## LA DIRETTIVA EUROPEA 2016/943



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 LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63

(GU Serie Generale n.130 del 07-06-2018)



DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63.

Attuazione 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.

*Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2018*

## **DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63**

### Modifiche e integrazioni al Codice della Proprietà Industriale D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30

- Art. 1(1)
- Art. 2(4)
- Art. 98
- Art. 99
- Art. 121
- Art. 124
- Art. 126
- Art. 132

### Modifiche e integrazioni al Codice Penale

- Art. 388
- Art. 623



## DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63

### Modifiche e integrazioni al Codice della Proprietà Industriale

D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30

- Art. 1(1)
- Art. 2(4)
- Art. 98
- Art. 99
- Art. 121
- Art. 124
- Art. 126
- Art. 132

## DEFINIZIONE



Le parole «informazioni aziendali riservate» sono sostituite dalle parole: «**SEGRETI COMMERCIALI**»

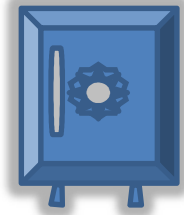
### **Art. 1** (Diritti di proprietà industriale)

1. Ai fini del presente codice, l'espressione **proprietà industriale** comprende .. i **segreti commerciali** ...».

### **Art. 2** (Costituzione ed acquisto dei diritti)

(...)

4. **Sono protetti**, ricorrendone i presupposti di legge... i **segreti commerciali** ....



## Art. 98 (Oggetto della tutela)

### 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 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**.

## TUTELA

### Art. 99 (Tutela)

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei **segreti commerciali** di cui all'articolo 98, ha il **diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso**, di

**acquisire,**

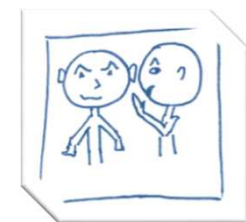
**rivelare a terzi, od**

**utilizzare,**

in modo abusivo, tali segreti,

**salvo il caso** in cui essi siano stati **conseguiti in modo indipendente** dal terzo.

**1-bis.** [.....] si considerano illecite anche quando 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.



## TUTELA

### Art. 99 (Tutela)

**1-ter.** La produzione, l'offerta, la commercializzazione di **merci costituenti violazione**, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci **costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali** di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte **era a conoscenza** o, secondo le circostanze, **avrebbe dovuto essere a conoscenza** del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1.

Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la **progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione** beneficiano in **maniera significativa** dei suddetti **segreti commerciali** acquisiti, utilizzati o rivelati **illecitamente**.

**1-quater.** I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si **prescrivono in cinque anni.**».

## PROCEDIMENTI GIUDIZIARI



**Art. 121-ter** (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari)

1. **Nei procedimenti giudiziari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali** di cui all'articolo 98, **il giudice può vietare ai soggetti** da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, **l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento** che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo è **pronunciato su istanza di parte** e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.
  
2. Il provvedimento di cui al **comma 1 perde la sua efficacia:**
  - a) se **con sentenza, passata in giudicato**, è accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano **privi dei requisiti di cui all'articolo 98**;
  - b) se i segreti commerciali **diventano generalmente noti o facilmente accessibili** agli esperti e agli operatori del settore.

## PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

### Art. 121-ter

3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 **il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti** che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più **idonei a tutelare la riservatezza** dei segreti commerciali oggetto di causa, 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 che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, **l'oscuramento o l'omissione delle parti** contenenti i segreti commerciali.

porzionante, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali:  
a) le caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;  
b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;  
c) la violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;  
d) l'impatto dell'oscuramento o l'omissione delle parti sui legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'oscuramento o l'omissione delle parti avrebbe avuto per le stesse;  
e) i legittimi interessi dei terzi;

## MISURE CORRETTIVE

### Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili)

(...*Inibitoria, distruzione, sequestro, risarcimento..*)

6-bis. [...] il giudice, **nel disporre le misure** di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalità', **considera 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 proteggere i segreti commerciali;
- c) la **condotta dell'autore della violazione** nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
- d) **l'impatto** dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
- 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.

### Art. 126 (Pubblicazione della sentenza)

In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali



## MISURE CORRETTIVE



**Art. 124** (Misure correttive e sanzioni civili)  
(...Inibitoria, distruzione, sequestro, risarcimento..)

**6-ter.** ....il giudice può disporre, **in alternativa all'applicazione delle misure** di cui al presente articolo e **su istanza della parte interessata**, il pagamento di un **indennizzo**, qualora ricorrano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, **non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere**, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;
- b) l'esecuzione di tali misure può 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.

**6-quater.** L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può, in ogni caso, **superare l'importo dei diritti dovuti** qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.

## MISURE CAUTELARI

**Art. 132.** (Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito).

**5-bis.** ...il giudice può, 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. **E' vietata la rivelazione a terzi** dei segreti commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo.

**5-ter.** ....il **giudice considera le circostanze** di cui all'articolo 124, comma 6-bis. ...

**5-quater.** ..... se viene **successivamente accertato** che l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione **illeciti** dei predetti segreti commerciali **non sussisteva**, il **ricorrente è tenuto a risarcire il danno** cagionato dalle misure adottate.

## DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63

### Modifiche e integrazioni al Codice Penale

- Art. 388
- Art. 623

## DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 –PENALE

**Art. 388 c.p.** (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la **reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.**

[....]

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva **misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.**

È altresì punito con la pena prevista al primo comma **chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.**

-

## DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 –PENALE

### **Art. 623 c.p. (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali)**

Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la **reclusione fino a due anni**.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

## TUTELARE ADEGUATAMENTE IL SEGRETO COMMERCIALE



**PER PREVENIRE**



**PER POTER «CURARE»**

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

### DA CHI TUTELARSI

- ✓ **DIPENDENTI o EX-DIPENDENTI**
- ✓ **PARTNER DI AFFARI**
- ✓ **TERZE PARTI**

## MISURE DI SICUREZZA

### **Misure Fisiche**

- Aree separate
- «Cleandesk» policy
- Distruzione documenti / supporti fisici dati

### **Misure NON -Fisiche**

- Passwords
- Sistemi di criptazione dati
- Firewalls

### **Misure Giuridiche**

- NDA -Non Disclosure Agreements
- Confidentiality Clauses
- Warning Markers

### **Sensibilizzazione e formazione adeguata dei propri dipendenti (Policy)**



**SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE!!**