

# Know how e segreto industriale, studi pronti ad affiancare le **pmi**

PAGINE A CURA DI FEDERICO UNNIA

Da giugno operative le nuove norme che sanzionano i casi di divulgazione di informazioni Il 22 giugno scorso è entrato in vigore il decreto legislativo che introduce nell'ordinamento italiano «le misure necessarie all'attuazione della direttiva (Ue) 2016/943 sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti» (dlgs 11 maggio 2018, n. 63). Il decreto interviene sul codice della proprietà industriale e sulle disposizioni del codice penale in materia di «segreto commerciale», ampliando il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, le informazioni ed esperienze aziendali riservate, salvo il caso in cui siano state conseguite «in modo indipendente dal terzo».

La norma stabilisce che l'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali 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 tali segreti erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente. Cosa cambia per le **imprese** con l'ampliamento della normativa sul segreto industriale? «Uno dei fattori più critici nell'era dei social e della continua condivisione che viviamo, è l'attivazione di idonee misure di segretezza, ai fini dell'individuazione e delimitazione delle informazioni che si intendono tutelare come segreto», spiega Rosa Mosca, Ip specialist dello studio Roedl & Partner. «Per le aziende è fondamentale dotarsi di idonee misure di protezione del segreto. Tali misure devono riguardare sia la protezione fisica che l'approntamento di opportuni regolamenti e disciplinari interni. Le informazioni segrete devono essere classificate come tali e i dipendenti sottoposti a corsi sulla natura di esse. L'azienda deve inoltre assicurare che il personale sia adeguatamente formato e che il sistema di gestione del segreto sia efficace e monitorato».



disciplinare le modalità di accesso e le relative procedure di controllo. Un classico esempio è il salvataggio continuo di file di lavoro sul proprio desktop». Un occhio anche agli effetti sul fronte privacy. «Oggi, fortunatamente, con l' entrata in vigore dallo scorso 25 maggio del Gdpr, il cerchio si sta sempre più restringendo». Ma come proteggersi dalla divulgazione di informazioni riservate? Secondo Marco Annoni Partner, dello studio Dwf, «l' utilizzo o la divulgazione non autorizzata di informazioni aziendali di particolare rilevanza da parte di soggetti terzi, comporta la perdita della disponibilità delle stesse da parte del legittimo titolare. La tutela delle informazioni segrete richiede una protezione ex-ante, che deve tradursi nell' educazione delle aziende verso una cultura di protezione del proprio patrimonio immateriale di informazioni, conoscenze, esperienze e competenze, siano esse relative ad aspetti tecnologici ovvero di natura commerciale. Occorre effettuare uno «screening» volto a fotografare lo stato dei sistemi, qualora esistenti, eventualmente adottati per la protezione delle informazioni ritenute dal relativo detentore di particolare valore e importanza. Poi sarà possibile identificare le criticità su cui è necessario intervenire con specifici rimedi, che potranno tradursi in soluzioni contrattuali specifiche quali l' adozione e/o revisione di policy interne di identificazione, tutela e accesso al know-how, accordi di riservatezza, così come l' impiego di specifiche clausole a protezione del know-how all' interno di contratti di licenza o di sfruttamento delle informazioni comunemente adottati nei confronti di terzi». Gilberto Cavagna, socio IP e responsabile del dipartimento di diritto della proprietà intellettuale di Negri-Clementi sottolinea come le **imprese**, anche **pmi**, «consapevoli dell' importanza di individuare correttamente le informazioni segrete e preservarne la segretezza, sempre più spesso chiedono assistenza legale nella predisposizione di linee guida aziendali e di opportuni manuali del know-how nonché di opportuni contratti (o singole previsioni contrattuali) di segretezza nei rapporti con dipendenti, clienti e fornitori. Per gruppi più strutturati è opportuna un' apposita regolamentazione della tutela del know-how in caso di fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie, così da individuare titolarità e diritti sulle informazioni segrete al termine di tali operazioni». Gli fa eco Edoardo Barbera, senior associate del dipartimento di proprietà Intellettuale di Bird & Bird secondo il quale «la vera sfida è trovare il giusto equilibrio tra un elevato livello di protezione ed un efficace sfruttamento delle informazioni. La difesa dei segreti e del know how, infatti, non deve pregiudicare la fluidità delle attività aziendali e la gestione dei rapporti con fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori. La soluzione risiede nell' elaborazione di adeguate misure di segretezza - tecniche, pratiche e contrattuali - che consentano di prevenire i problemi più comuni e predisporre gli strumenti necessari per gestire prontamente le criticità impreviste. La legislazione italiana è da anni all' avanguardia in questo settore e fornisce strumenti molti utili ai detentori di informazioni riservate, come testimoniato dai numerosi giudizi - civili e penali - instaurati nel nostro Paese per tutelare i segreti ed il know how. Senza dimenticare che da un lato i segreti e il know how sono beni immateriali in continua evoluzione e, dall' altro lato, il rapido progresso della tecnologia apre sempre scenari inediti e fa sorgere nuove criticità. Per questo proponiamo alle **imprese** di svolgere una due diligence multidisciplinare per testare le soluzioni adottate». A proposito della tutela da adottare, «nel caso di sottrazione

di una informazione segreta vi sono due possibilità», spiega Giovanni Casucci Partner dello studio legale Dentons: «Richiedere un provvedimento di natura penalistica andando a ricercare le prove con un sequestro probatorio, o richiedere un provvedimento di descrizione civilistica tipicamente usato per i diritti di proprietà industriale più frequentemente nell' ambito brevettuale. Entrambi permettono l' accesso a sorpresa presso la sede del presunto violatore e permettono di raccogliere una prova sostanzialmente incontaminata della sottrazione. L' Italia è un paese all' avanguardia nell' uso di tali strumenti, molto superiore ad altri come Germania o Regno Unito ad esempio. Basti pensare che la migliore giurisprudenza italiana è l' unica ad aver dato prova di utilizzare un Regolamento Comunitario 1206/01 che permette l' esecuzione di tali provvedimenti anche cross border in altri paesi comunitari». Cesare Galli, managing partner dello studio Ip Law Galli e professore universitario, torna sul valore delle informazioni. «È indispensabile avere la consapevolezza del valore dei segreti, sia tecnici che commerciali e dunque della necessità di proteggerli adottando misure tecniche adeguate e clausole contrattuali che impongano a tutti coloro che vengono a contatto con essi, a cominciare dai dipendenti, non solo generici impegni di non disclosure, spesso impliciti, ma positivi e circostanziati doveri diretti ad evitare rivelazioni anche involontarie e a dare all' impresa la possibilità di acquisire poi le prove dell' eventuale rivelazione o utilizzazione abusiva. Purtroppo la prevenzione è ancora rara: ma quando ci viene richiesta, il primo tema che affrontiamo insieme al cliente è quello dell' identificazione dei segreti da proteggere, indispensabile non solo per la protezione, ma anche per la circolazione, in particolare nelle operazioni di technology transfer ma anche in quelle di M&A, e oggi anche per godere dei rilevanti benefici fiscali del **Patent Box**, che in Italia copre anche il know-how». Per Anna Caimmi, partner di Lexant Studio legale, «di fronte a un furto o a uno sfruttamento non autorizzato non è possibile proteggersi se non con azioni cautelari che ne inibiscano la circolazione. Ciò che rileva è invece la protezione ex ante, che sotto il profilo prettamente giuridico non può che tradursi, all' interno delle **imprese** in policy aziendali che traccino modi e termini della tutela dei dati aziendali nonché il loro percorso all' interno e fuori, eventualmente specifiche pattuizioni contrattuali fra datore di lavoro e dipendente che stigmatizzino l' esistenza e la necessità di protezione di tali dati nonché eventuali patti di non concorrenza da valersi alla cessazione del rapporto lavorativo». «Ricordiamoci che il segreto industriale costituisce un diritto di proprietà industriale e, conseguentemente, esso può essere azionato nell' ambito di un procedimento di descrizione giudiziale. È un procedimento d' urgenza che consente, a determinate condizioni, di raccogliere la prova della sospettata violazione. Ciò è molto utile proprio per potere avere contezza di quanto sia stato effettivamente violato. La tempestività è fondamentale» spiega Licia Garotti, partner dello studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e head del dipartimento Ip/Tmt. «Il nostro studio si muove in due direzioni: la prima è una gap analysis giuridica volta alla verifica approfondita di accordi e policy eventualmente già adottati dal cliente, seguita da una revisione e -ove necessario- un' integrazione ragionata della documentazione contrattuale; parallelamente, grazie a partner tecnici esterni, di comprovata esperienza e competenza, procediamo a effettuare un risk assessment

prettamente tecnico, tramite programmi cybersecurity e penetration test» conclude. Iacopo Pietro Cimino, consulente in proprietà industriale, tutela del consumatore e nuove tecnologie dello studio Gatti Pavesi Bianchi sottolinea come «il paradosso è che il segreto industriale riceve sicura tutela giuridica, solo fintanto che rimane effettivamente segreto (non necessitando di protezione legale); mentre nel momento in cui il segreto viene sottratto all' impresa, non è affatto certo che esso sia tutelabile in via giudiziaria, dovendo l' impresa previamente dimostrare l' adozione di un adeguato livello di misure protettive. Una volta che il segreto industriale sia stato carpito all' impresa, è piuttosto complesso riportare la situazione allo status quo ante». Per Pier Luigi Roncaglia, managing partner dello studio legale Spheriens, «le **imprese** che devono prevenire questo tipo di rischi si rivolgono al nostro studio per avere un quadro delle misure che è opportuno adottare per salvaguardare i loro segreti: si tratta prima di tutto degli strumenti contrattuali, come patti di riservatezza e di non concorrenza, accordi di non divulgazione. Questi strumenti hanno un' importanza cruciale nella fase precontrattuale in cui le parti impegnate nelle trattative si scambiano informazioni riservate». © Riproduzione riservata.