

12 Luglio 2016
“TRADE SECRETS”



Intervista al Cons. Vittorio Ragonesi:

**“DIRETTIVA SEGRETI
COMMERCIALI”**

La direttiva trade secrets ha carattere minimale o prevede un livello di protezione non suscettibile di incremento da parte degli stati membri?

L'articolo 1 contiene una norma del tutto peculiare. Esso riafferma infatti il principio secondo cui le direttive prevedono una normativa minimale che determina il livello di armonizzazione ferma restando la possibilità per gli Stati membri di prevedere una maggiore protezione, tuttavia subito dopo stabilisce che per una serie di numerosi articoli della direttiva non è possibile prevedere una maggiore protezione. Ciò corrisponde alla prospettiva della intera direttiva che è quella di riconoscere la protezione dei segreti commerciali ma al tempo stesso limitarne al massimo l'ambito di applicazione prevedendo una vasta serie di esenzioni, limitazioni ed eccezioni molte delle quali a carattere del tutto indeterminato.

La direttiva “ENFORCEMENT” 2004/48, in quanto legge generale è applicabile al trade secrets? In caso affermativo le norme in essa contenute sono applicabili ai processi riguardanti questi ultimi, laddove la direttiva Trade secrets non la richiami?

Una parte delle disposizioni di carattere processuale contenute negli articoli in esame sono già previste dalla direttiva c.d. enforcement n. 2004/48 CE relativa ai diritti di proprietà intellettuale. L'art 2 comma 1, di quest'ultima, relativo al campo d'applicazione, prevede che la direttiva si applichi alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale previsti dalla normativa UE o dalla legislazione nazionale ed il considerando 13 sostiene la necessità di una applicazione ampia della disposizione dell'art. 2. La dichiarazione della Commissione del dicembre 2005 non comprende i trade secrets tra le materia soggette alla disciplina della

direttiva enforcement, ma all'epoca i trade secrets non erano stati ancora armonizzati. Nel caso dell'Italia, rientrando la disciplina dei segreti commerciali nell'ambito della proprietà intellettuale (artt 98 e 99 c.p.i.), ad essa risultano applicabili le disposizioni processuali previste nel codice della proprietà intellettuale che, a loro volta, costituiscono la trasposizione al livello nazionale della già citata direttiva 2004/48 CE.

Di seguito un esame di alcune criticità della direttiva TRADE SECRETS rilevanti ai fini della futura trasposizione dell'ordinamento nazionale

L'articolo 3 direttiva T.S. prevede le ipotesi lecite di acquisizione, uso e divulgazione dei segreti commerciali. Il primo comma di tale articolo prevede come lecite le seguenti ipotesi: a) scoperta indipendente o creazione indipendente; b) studio o "disassemblaggio" di un prodotto reso disponibile al pubblico e legalmente in possesso di chi acquisisce l'informazione; c) esercizio di un diritto d'informazione dei rappresentanti dei lavoratori conformemente alla legislazione della UE e nazionale; d) ogni altra pratica conforme alle oneste pratiche commerciali. Il secondo comma prevede invece che non potrà farsi ricorso alle disposizioni

processuali previste dalla direttiva nelle fattispecie che seguono: a) uso legittimo della libertà d'espressione; b) per rivelare un comportamento scorretto o illegale del titolare del segreto; c) divulgazione del segreto da parte dei lavoratori ai loro rappresentanti nel caso di legittimo esercizio delle loro funzioni ;d) per adempiere ad una obbligazione non contrattuale ;e) per proteggere un interesse legittimo. Tale articolo presenta diverse problematiche e alcuni aspetti di esso appaiono di difficoltosa trasposizione nel nostro ordinamento. Considerazioni analoghe devono farsi riguardo all'articolo 5 che prevede le eccezioni sulle quali data la loro genericità non possono non esprimersi gravi riserve. Riguardo alle norme processuali varie perplessità suscitano gli art 11 e 13 della direttiva trade secrets laddove stabiliscono criteri dettagliati riguardo alle circostanze che il giudice deve prendere in considerazione, anche in relazione al principio di proporzionalità, sia nell'applicare le misure urgenti sia nella decisione della causa. Trattasi di disposizioni non previste nella direttiva enforcement che oltretutto non sarebbero neppure derogabili dagli Stati membri secondo il disposto dell'art 1 della direttiva T.S.





Perché il segreto industriale suscita rinnovato interesse a livello UE?

La risposta è legata alla c.d. “quarta rivoluzione industriale”. Cifra distintiva della c.d. data-driven innovation, infatti, è la digitalizzazione di interi ambiti sociali ed economici: un flusso inarrestabile di dati e contenuti digitali, che si riversano nella rete per essere continuamente aggregati e disaggregati, a ritmi incessanti e vertiginosi. L’effetto finale è dirimpante, “disruptive”. La sovrabbondanza di informazioni accessibili - sempre, in ogni istante e in ogni luogo -, incentiva la contaminazione tra e la combinazione di linee di ricerca diverse, e dà rinnovato impulso ai processi innovativi inter- e intra-settoriale. Fanno da contraltare alla predette linee di tendenza i timori che pure sono associati alla rivoluzione digitale, tra i quali la pervasività delle nuove tecnologie, la delocalizzazione delle informazioni che viaggiano in una effettiva sfera di controllo. In questo controverso contesto, per rafforzare la fiducia nei confronti della rete e dei processi collaborativi da questa agevolati, diventa urgente definire anche solo entro i confini dell’Unione Europea un sistema di regole comuni in cui gli sforzi profusi - e non solo i risultati conseguiti - possano trovare adeguata protezione. A tal fine, i diritti di proprietà intellettuale vengono invariabilmente invocati come strumenti giuridici elettivi al ricorrere delle necessarie condizioni di applicabilità; in mancanza dei presupposti di legge invece, la spinta che si registra è alla creazione di un’architettura complementare in cui l’accesso, lo scambio e la condivisione

Intervista alla Prof.ssa Valeria Falce:

“TRADE SECRETS”

“ristretta” di dati ed informazioni riservate sia sicura e si svolga nel rispetto di salvaguardie adeguate.

A tal fine non erano sufficienti i principi internazionali fissati dai TRIPS?

No, perché gli Accordi TRIPs scorporano principi e regole generali di curvatura internazionale, che però sono state trasfuse a livello nazionale in previsioni sostanziali e procedurali anche notevolmente disomogenee. Per invertire la tendenza all’insegna di una effettiva armonizzazione, la Commissione Europea ha promosso nel 2011 uno studio sul segreto commerciale e sulle informazioni commerciali riservate nel Mercato interno, poi, nel gennaio dello stesso anno ha pubblicato un report sul segreto commerciale. Subito dopo, nell’ottobre 2012 ha avviato un sondaggio sull’uso dei segreti commerciali e la loro protezione contro le appropriazioni indebite e, alla fine dello stesso anno, ha promosso una consultazione pubblica. A fine 2013 la Commissione ha dunque presentato una proposta di Direttiva in materia di segreto industriale e commerciale, le cui linee programmatiche sono state approvate con Direttiva dal Consiglio dell’Unione Europea e dal Parlamento Europeo nel quadro di una più ampia strategia volta appunto alla definizione di regole comuni in tema di know how commerciale e tecnologico. Insomma, con la Direttiva l’Europa intende contribuire all’Unione dell’innovazione, dando nuovo impulso al processo di convergenza delle regole sostanziali e procedurali degli ordinamenti nazionali.

A prescindere dalle novità della Direttiva, su cui si è ampiamente soffermato il Cons. Vittorio Ragonesi, allo stato come opera in Italia la tutela del segreto industriale?

A livello nazionale la tutela riservata al segreto industriale è assicurata da un doppio binario. Ove le informazioni riservate soddisfino i requisiti disposti dall'art. 98 CPI, il segreto è tutelato come diritto di proprietà industriale non titolato e ad esso si applicano i rimedi, le misure e gli strumenti disposti dal Codice della Proprietà Industriale. In assenza di quei requisiti e dunque di una puntuale prova in ordine alla segretezza delle informazioni e all'adozione di misure idonee a mantenerle segrete, rimane ferma e salva la disciplina sulla concorrenza sleale, sempre che quelle stesse informazioni siano sottratte al legittimo "detentore" con mezzi professionalmente scorretti. In altri termini, l'art. 2598, n.3, c.c. resta applicabile agli atti di acquisto, divulgazione e utilizzazione di segreti commerciali e di know how per i quali, non sussistendo le condizioni di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., ricorrono tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'azione di concorrenza sleale.



In sostanza, la disciplina repressiva della concorrenza sleale costituisce un rimedio residuale?

La risposta allo stato ce la fornisce la giurisprudenza più recente, che, nell'interpretare l'art. 99 CPI, riconosce al segreto una tutela concorrenziale complementare ogni volta che le informazioni riservate, pur carenti dei requisiti ex art. 98 CPI, vengano acquisite o utilizzate da un concorrente violando il paradigma della correttezza professionale

Vista l'articolata tutela accordata a livello nazionale, la Direttiva avrà dunque un impatto?

Sì, il recepimento della Direttiva imporrà importanti e critici adattamenti, soprattutto perché alcune delle sue previsioni sono generiche, altre sono sistematicamente problematiche, altre infine impongono un raccordo, tutt'altro che agevole, con interessi "altri" rispetto a quelli IP.