

## **Know-how - Unione Europea: nuova Direttiva sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali**

13 Ottobre 2016

Iusgate, Stefania Calvello

Con la pubblicazione della **Direttiva n. 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti**, l'Unione Europea si è dotata di un importante strumento attraverso il quale viene predisposto un quadro giuridico comune per la tutela del segreto commerciale nell' U.E..

Fermo restando che gli Stati membri dovranno procedere al recepimento della Direttiva entro il 9 giugno 2018, vale la pena sin da ora di sintetizzarne i punti fondamentali.

La Direttiva si articola in quattro capitoli.

Il primo è riferito all'oggetto e all'ambito di applicazione della Direttiva. In particolare, l'art. 2 contiene una serie di definizioni, tra cui quella di "**segreto commerciale**", costituito da informazioni che sono (i) segrete (nel senso che nel loro insieme o nella configurazione e combinazione dei relativi elementi non sono generalmente note o facilmente accessibili "a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione"), (ii) hanno valore commerciale in quanto segrete e (iii) sono sottoposte a misure ragionevoli che ne possano mantenere la segretezza.

Il secondo disciplina l'acquisizione, utilizzo e divulgazione dei segreti commerciali: in questa parte vengono identificati i trattamenti leciti e quelli illeciti e vengono individuate ipotesi eccezionali di non applicazione delle misure previste per la tutela del segreto commerciale. Tra le attività considerate lecite si segnala, in particolare, la creazione indipendente e il c.d. *reverse engineering*, identificato come "osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni": il riconoscimento della liceità delle attività di cui sopra va valutato anche alla luce di quanto si rinviene negli stessi "considerando", ove viene indicato che "*le disposizioni della direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali*".

Da tale inquadramento, deriva, pertanto, la liceità di attività quali la scoperta indipendente dello stesso know-how o delle stesse informazioni nonché dell'ingegneria inversa di un prodotto acquisito lecitamente, fatte ovviamente salve eventuali diverse pattuizioni.

Tra le ipotesi eccezionali viene compreso, invece, il fenomeno del c.d. *whistleblowing*.

Il terzo e il quarto capitolo, infine, sono riferiti alle misure, procedure, strumenti di tutela e alle sanzioni. Si segnala, in particolare, la previsione della figura dell'"abuso del processo" prevista all'art. 7, con cui viene disposto che "*Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano a richiesta del convenuto applicare adeguate misure previste dal diritto nazionale quando una domanda relativa all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale è manifestamente infondata e l'attore risulta avere avviato l'azione legale in modo abusivo o in malafede*

”. In tali casi, sono previste alcune misure, tra cui il riconoscimento di un risarcimento del danno al convenuto, l'imposizione di sanzioni all'attore o la pubblicazione della decisione.

Di estrema importanza, in ogni caso, l'espresso riconoscimento dell'esigenza che sempre più si sviluppi (in particolar modo, tra le PMI, in quanto maggiormente propense ad attribuire valore ai segreti commerciali e a farvi affidamento) una vera e propria **“cultura della tutela del segreto”**. Significativi sono, al riguardo, alcuni passaggi contenuti nella Direttiva, ove, da un lato, viene riconosciuto che *“tutelando una gamma così ampia di know-how e informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà industriale, i segreti commerciali consentono di trarre profitto dalle proprie creazioni o innovazioni e sono quindi particolarmente importanti per la competitività delle imprese nonché per lo sviluppo e la capacità innovativa”*, e, dall'altro, proprio per i maggiori rischi derivanti dalle recenti tendenze in atto (nella stessa Direttiva vengono menzionati, tra gli sviluppi recenti: globalizzazione, maggiore ricorso all'esternalizzazione, catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle nuove tecnologie) viene riconosciuto che *“senza strumenti giuridici di tutela del segreto efficaci e comparabili in tutta l'Unione, gli incentivi ad intraprendere attività transfrontaliere innovative risultano indeboliti e i segreti non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della ricerca economica e dell'occupazione”*.

Un chiaro invito, quindi, ad una maggiore diffusione della tutela e della cultura del segreto tra gli operatori economici europei, che saranno così chiamati ad **identificare attentamente i propri segreti commerciali e ad individuare precise ed efficaci misure di protezione.**

[\(Direttiva 8 giugno 2016, n. 2016/943 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 157, 15 giugno 2016\)](#)

Con la pubblicazione della **Direttiva n. 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti**, l'Unione Europea si è dotata di un importante strumento attraverso il quale viene predisposto un quadro giuridico comune per la tutela del segreto commerciale nell' U.E..

Fermo restando che gli Stati membri dovranno procedere al recepimento della Direttiva entro il 9 giugno 2018, vale la pena sin da ora di sintetizzarne i punti fondamentali.

La Direttiva si articola in quattro capitoli.

Il primo è riferito all'oggetto e all'ambito di applicazione della Direttiva. In particolare, l'art. 2 contiene una serie di definizioni, tra cui quella di **“segreto commerciale”**, costituito da informazioni che sono (i) segrete (nel senso che nel loro insieme o nella configurazione e combinazione dei relativi elementi non sono generalmente note o facilmente accessibili “a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione”), (ii) hanno valore commerciale in quanto segrete e (iii) sono sottoposte a misure ragionevoli che ne possano mantenere la segretezza.

Il secondo disciplina l'acquisizione, utilizzo e divulgazione dei segreti commerciali: in questa parte vengono identificati i trattamenti leciti e quelli illeciti e vengono individuate ipotesi eccezionali di non applicazione delle misure previste per la tutela del segreto commerciale. Tra le attività considerate lecite si segnala, in particolare, la creazione indipendente e il c.d. *reverse engineering*, identificato come "osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni": il riconoscimento della liceità delle attività di cui sopra va valutato anche alla luce di quanto si rinviene negli stessi "considerando", ove viene indicato che "*le disposizioni della direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali*".

Da tale inquadramento, deriva, pertanto, la liceità di attività quali la scoperta indipendente dello stesso know-how o delle stesse informazioni nonché dell'ingegneria inversa di un prodotto acquisito lecitamente, fatte ovviamente salve eventuali diverse pattuizioni.

Tra le ipotesi eccezionali viene compreso, invece, il fenomeno del c.d. *whistleblowing*.

Il terzo e il quarto capitolo, infine, sono riferiti alle misure, procedure, strumenti di tutela e alle sanzioni. Si segnala, in particolare, la previsione della figura dell'"abuso del processo" prevista all'art. 7, con cui viene disposto che "*Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano a richiesta del convenuto applicare adeguate misure previste dal diritto nazionale quando una domanda relativa all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale è manifestamente infondata e l'attore risulta avere avviato l'azione legale in modo abusivo o in malafede*". In tali casi, sono previste alcune misure, tra cui il riconoscimento di un risarcimento del danno al convenuto, l'imposizione di sanzioni all'attore o la pubblicazione della decisione.

Di estrema importanza, in ogni caso, l'espreso riconoscimento dell'esigenza che sempre più si sviluppi (in particolar modo, tra le PMI, in quanto maggiormente propense ad attribuire valore ai segreti commerciali e a farvi affidamento) una vera e propria "**cultura della tutela del segreto**". Significativi sono, al riguardo, alcuni passaggi contenuti nella Direttiva, ove, da un lato, viene riconosciuto che "*tutelando una gamma così ampia di know-how e informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà industriale, i segreti commerciali consentono di trarre profitto dalle proprie creazioni o innovazioni e sono quindi particolarmente importanti per la competitività delle imprese nonché per lo sviluppo e la capacità innovativa*", e, dall'altro, proprio per i maggiori rischi derivanti dalle recenti tendenze in atto (nella stessa Direttiva vengono menzionati, tra gli sviluppi recenti: globalizzazione, maggiore ricorso all'esternalizzazione, catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle nuove tecnologie) viene riconosciuto che "*senza strumenti giuridici di tutela del segreto efficaci e comparabili in tutta l'Unione, gli incentivi ad intraprendere attività transfrontaliere innovative risultano indeboliti e i segreti non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della ricerca economica e dell'occupazione*".

Un chiaro invito, quindi, ad una maggiore diffusione della tutela e della cultura del segreto tra gli operatori economici europei, che saranno così chiamati ad **identificare attentamente i propri segreti commerciali e ad individuare precise ed efficaci misure di protezione.**

**(Direttiva 8 giugno 2016, n. 2016/943 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 157, 15 giugno 2016)**

**TAG:** Unione Europea, informazioni commerciali, Concorrenza, Diritto commerciale, Diritto dell'Unione

### **Avvertenza**

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

---