



PAVIA e ANSALDO
STUDIO LEGALE

Roma, 14 giugno 2017

**«I DATI
E LA LORO TUTELA
ALL'INTERNO DELL'IMPRESA**

-

***Il responsabile segreti commerciali e banche dati:
funzione e compiti »***



PAVIA e ANSALDO
STUDIO LEGALE

Avv. Gian Paolo Di Santo



INFORMAZIONI RISERVATE

Segreti commerciali, know-how, know-how proprietario, segreti industriali, trade secrets, informazioni confidenziali, informazioni segrete, informazioni riservate... non sempre e necessariamente sinonimi!

Alcune informazioni sono meritevoli di tutela particolare (quali diritti IP), altre semplicemente norme in materia di concorrenza sleale.

INFORMAZIONI RISERVATE

Prima del 1996 non v'era nulla nel nostro ordinamento che disciplinasse la materia del segreto industriale sotto il profilo civilistico.

L'unico rimedio era all'epoca quello di invocare le norme in materia di concorrenza sleale. Solo con l'attuazione dei TRIPS fu emendata la legge invenzioni per dare tutela "codificata" alle informazioni riservate.



INFORMAZIONI RISERVATE

Il tema è di grande attualità (es. USA, caso Google-Uber).

In Europa proprio recentemente è stata adottata la direttiva **943/2016** “*sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (**segreti commerciali**) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti*”, che armonizzerà in futuro la disciplina, anche sotto il profilo processuale.



INFORMAZIONI RISERVATE

ARTICOLO 98 CPI - INFORMAZIONI RISERVATE -

1. Costituiscono oggetto di tutela 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**.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

INFORMAZIONI RISERVATE

“informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali”

Non importa se le informazioni siano in astratto brevettabili, ma per scelta non venga depositato un brevetto, ovvero non brevettabili perché neppure ricorrerebbero i requisiti di legge.

Tipico esempio i dati di test concernenti procedimenti chimici/meccanici. Ma anche informazioni commerciali (eg liste clienti, prezziari).



INFORMAZIONI RISERVATE

“informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali”

*“deve ritenersi che sussista effettivamente nel caso qui scrutinato un nucleo di informazioni segrete ed esperienze tecnico-industriali sussumibili nella nozione ex art. 98 del C.P.I.. Invero, i dati, le informazioni segrete e le esperienze tecnico-industriali che Società Alfa S.p.A. intende tutelare con l'avvio dell'azione giudiziaria (cautelare e di merito) di cui trattasi integrano effettivamente i requisiti propri delle “informazioni segrete” di cui all'articolo 98 del C.P.I.. Sul punto appare sufficiente osservare come ciò che la parte reclamata intende tutelare è – in primo luogo - l'insieme dei programmi per elaboratore (software), dei files e delle connesse informazioni tecnico - informatiche utili all'ideazione e alla gestione di piattaforme [di telecomunicazioni] dei propri clienti-committenti (**dati del sistema informatico delle società clienti, protocolli di intervento, memorandum tecnici, informazioni tecnologiche, relazioni, comunicazioni anche di carattere interno, studi, rapporti, schede, tabulati, elenchi clienti, prezziari, roadmaps di nuovi progetti, materiali didattici, slides ed appunti riferibili a riunioni con clienti**)”, tutti dati contenuti all'interno dei propri dispositivi aziendali e creati dai propri ex prestatori di lavoro nell'ambito della loro attività lavorativa svolta alle dipendenze della stessa Società Alfa SpA” Trib. Torino (ord.), 3 febbraio 2017*

INFORMAZIONI RISERVATE

“...soggette al legittimo controllo del detentore...”

La norma parla di detentore e non di autore o proprietario. Il legislatore ha quindi scelto di adottare un regime di particolare favore per la tutela di questo tipo di diritto, in quanto non sarà necessario per il detentore dei dati provare di esserne l'autore o il legittimo titolare.

Fondamentale è il «controllo».



INFORMAZIONI RISERVATE

“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”

Non è segretezza assoluta. Basta che sia particolarmente difficile e costoso, per i terzi, acquisire e sfruttare le informazioni senza ricorrere ad atti illeciti.



INFORMAZIONI RISERVATE

“abbiano valore economico in quanto segrete”

Il requisito del valore economico è normalmente quello più facile da considerare integrato, in quanto ciò che si deve solamente dimostrare è che la disponibilità dell'informazione conferisca al suo detentore un vantaggio concorrenziale.



INFORMAZIONI RISERVATE

“sottoposte...a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”

È il profilo più controverso.

Le misure da predisporre devono essere ovviamente dirette sia verso l'interno (es. personale aziendale) che verso l'esterno (clienti, fornitori, terzi in generale).



INFORMAZIONI RISERVATE

“sottoposte...a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” - all'interno

- Mantenere l'informazione accessibile ad un numero limitato di persone attraverso procedure/protocolli chiari e predefiniti.
- L'accesso a tali informazioni dovrà essere limitato al personale chiave e le informazioni dovranno essere divulgate solo nei casi in cui sia necessario.
- È necessaria la predisposizione di *policies* aziendali. Capita che di queste *policies* non sia data adeguata pubblicità all'interno dell'azienda, mentre è fondamentale che esse vengano fatte circolare a mezzo di email (di cui dovrà esser conservata traccia da parte del soggetto responsabile della diffusione), sempre pubblicate sulla intranet aziendale (se esistente) e comunque in modo che possa esser accessibile a tutti i dipendenti.
- Importanza di marcare la documentazione aziendale più rilevante con indicazioni quali “confidenziale” o “confidential” o “privileged”.
- Ci sono evidentemente organismi di certificazione della qualità dei processi (ad esempio si può cercare di ottenere la certificazione c.d. ISO/IEC in materia di *best practices*) che possono aiutare in tal senso.



INFORMAZIONI RISERVATE

“sottoposte...a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” - all'esterno

• **Misure “fisiche”** (oggi giorno più probabilmente digitali, ma pur sempre concrete) per tenere le informazioni al riparo dal rischio di appropriazione. Occorre che la società si doti di strumenti tecnici adeguati quali firewall, server posizionati in aree riservate, telecamere, cassaforti eccetera e tenga debita traccia di queste dotazioni e dei processi necessari per farne uso.

• **Misure contrattuali**: quando la società viene a contatto con soggetti terzi deve sempre ricorrere ad accordi quali patti di non concorrenza, accordi di trasferimento di tecnologia, accordi di confidenzialità (NDA), clausole di riservatezza. Occorre tenere presente che non bisogna assolutamente sottovalutare l'individuazione precisa dei dati che si intende sottoporre alla clausola di riservatezza e soprattutto bisogna tenere presente che spesso gli accordi risentono di un'errata delimitazione dell'ambito temporale di validità dell'accordo.

INFORMAZIONI RISERVATE

ARTICOLO 99 CPI - TUTELA -

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali 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 informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo

Nella versione originaria del CPI la norma prevedeva solamente “*Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98*”. Dunque precedentemente le informazioni riservate potevano godere di una tutela quasi “reale”, come bene immateriale oggetto di un diritto assoluto. L’attuale formulazione della norma fa invece ritenere che il segreto non sia necessariamente protetto in quanto tale, ma solo in presenza di una situazione in cui l’elemento soggettivo dell’illecita appropriazione assume importanza centrale.

INFORMAZIONI RISERVATE

ARTICOLO 99 CPI (2)

- TUTELA -

Quella dell'onere della prova dell'abusività dell'appropriazione è una tematica complessa sotto il profilo giuridico, ma che suggerisce agli operatori di utilizzare strumenti e protocolli quanto più possibile chiari e definiti per preconstituirsì la prova di aver imposto su tutti i soggetti che possono venire a contatto con le informazioni riservate rigorosi obblighi di confidenzialità (eg registri di ingresso per la partecipazione a riunioni; strumenti di controllo informatico sui repositories di dati/files rilevanti che traccino gli accessi; una tracciatura di tutto il materiale scambiato nel contesto di rapporti di collaborazione con soggetti terzi ecc.)



BANCHE DATI

Anche quello delle banche di dati è un ambito relativamente recente del diritto della proprietà intellettuale e nuovamente è stato solo in occasione degli incontri in seno al WTO da cui scaturirono i TRIPS del 1994 che le banche dati sono state riconosciute a livello internazionale quali vere e proprie “creazioni intellettuali”.

Al pari delle informazioni riservate **non esiste un registro di questo tipo di beni** e il diritto infatti sorge in capo all'autore (o al c.d. “costitutore”, che come vedremo è una figura e un soggetto del tutto peculiare proprio del settore delle banche dati) al momento della realizzazione della banca dati medesima.

In Italia la normativa di riferimento si rinviene oggi nella legge sul diritto d'autore (legge 633/41 o “l.d.a.”) che definisce le banche di dati come “***raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo***” (art. 2, punto 9)).



BANCHE DATI

Banche dati «originali» o «creative» - Art. 64-quinquies I.d.a.

1. *L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:*

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;*
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;*
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;*
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;*
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).*

Banche dati «compilative» - Art. 102-bis I.d.a.

«... 3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.



BANCHE DATI

Banche dati «originali» o «creative» - Art. 64-quinquies I.d.a.

1. *L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:*

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;*
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;*
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;*
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;*
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).*

Banche dati «compilative» - Art. 102-bis I.d.a.

«... 3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.



CONCORRENZA SLEALE (residuale)

Trib. Bologna, 27 luglio 2015, "*Costituisce, dunque, condotta di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale la condotta, potenzialmente dannosa, volta a carpire notizie riservate, anche non costituenti segreto industriale, relative ai processi produttivi e alle sostanze utilizzate per realizzare un dato prodotto da parte di un'impresa concorrente, senza necessità di accertare la presenza di prodotti simili sul mercato. **Conseguentemente, deve ritenersi violato il regime di leale concorrenza, a norma dell'art. 2598 n. 3 c.c., anche da parte di chi risparmia, con la sottrazione di dati riservati, quei tempi e quei costi di una autonoma ricostruzione delle informazioni industrialmente utili: con il conseguente compimento di atti concorrenzialmente sleali in relazione ad ogni acquisizione avvenuta per sottrazione e non per autonoma capacità di elaborazione***".



CONCLUSIONI

- L'istituzione di una figura deputata alla gestione delle informazioni riservate e delle banche di dati (in via esclusiva all'interno di grandi strutture, ovvero mediante attribuzione di delega a soggetti già esistenti all'interno di strutture più snelle) può agevolare consistentemente la vita dell'impresa. Si tratterà di una figura che dovrà esser capace di ideare e far rispettare le procedure e che abbia ampia conoscenza del *business* della società.
- La titolarità di diritti sui dati, in particolare di Informazioni Riservate può avere una funzione in caso di contenzioso e ciò sia sotto il profilo "attivo" (i.e. azioni a tutela di contraffazione, appropriazione illecita, imitazione, concorrenza sleale), ma anche sotto il profilo passivo (possibilità di opporsi a misure eccessivamente invasive di raccolta della prova da parte dei competitors, c.d. *fishing expeditions*).
- Inoltre sempre più rilevante sta divenendo la tematica della possibilità ottenere l'agevolazione i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, inclusi i segreti commerciali. A tal fine sarà necessario aiutare i consulenti fiscali nella preparazione di complessa documentazione attestante l'esistenza delle informazioni che per poter dar luogo al vantaggio fiscale devono poter esser considerate ricadenti nell'alveo dell'art. 98 CPI.





PAVIA e ANSALDO
STUDIO LEGALE

Avv. Gian Paolo Di Santo

Via del Lauro, 7

20121 Milano

Tel.: 02 8558.1

Fax.: 02 8558.2862

GianPaolo.DiSanto@pavia-ansaldo.it

