



CLUB DIRIGENTI TECNICI

Insieme per condividere
e collaborare

i taccuini del CDT

www.clubcdt.it



Strategie per la tutela della tecnologia e know how d'impresa

Tutele nei confronti dei propri dipendenti

Laura Marengo

Unione Industriale Torino



UNIONE INDUSTRIALI
Torino



Art. 98 Codice Proprietà Industriale, come modificato dal d.lgs. 63/2018 di attuazione della Dir. UE 2016/943

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**.

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.

Art. 99 Codice Proprietà Industriale, come modificato dal d.lgs. 63/2018 di attuazione della Dir. UE 2016/943

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. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 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.

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.

Misure di sicurezza, un po' di giurisprudenza

- Deve intendersi sia una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia una protezione giuridica, assicurata da un'informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale
- Strumenti di protezione giuridica: accordi di riservatezza, patti di non concorrenza, policy aziendali



GLI ACCORDI DI CONFIDENZIALITA'

Avv. Claudio Costa



PARTE I
L'ACCORDO DI CONFIDENZIALITA'



Argomenti

- Definizione di NDA
- Distinzione tra NDA e clausole di confidenzialità
- Distinzione tra NDA unilaterali e NDA bilaterali
- Rischi dell'NDA
- Scopo dell'NDA
- Quando si usa l'NDA
- Quando non si usa (o non è sufficiente) l'NDA
- Limiti dell'NDA



Definizione di accordo di confidenzialità

“Accordo mediante il quale una o più parti si impegnano a mantenere confidenziali determinate informazioni”



Distinzione tra NDA e clausole di confidenzialità

1°) NDA: accordi a sé stanti

2°) Clausole di confidenzialità: patti previsti all'interno di altri accordi



DISTINGUERE

1°) NDA unilaterali: impegno di segretezza di una sola parte

*“Il **Ricevente** si impegna a non divulgare ...”*

2°) NDA bilaterali o plurilaterali: impegno di segretezza delle parti

*“Le **Parti** si impegnano a non divulgare ...”*

NDA BILATERALE: *rischio di limitazioni allo sviluppo indipendente*



Art. 99 CPI

Diritto di vietare ai terzi di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, le informazioni segrete, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo

- a) Quando si ricevono informazioni confidenziali con l’NDA, non si potrà divulgarle e usarle e, inoltre, **non si potrà più dire di averle acquisite in modo indipendente**
- b) Se si procede a futuri sviluppi, l’altra parte potrebbe **contestare che stiamo utilizzando le sue informazioni confidenziali**
- c) Si crea una “**Commistione**” tra le informazioni delle Parti: chi ha comunicato per primo un’informazione in un certo meeting?



L'NDA bilaterale è sconsigliabile, in particolare:

- a) Se sussiste un chiaro rischio di futura **contestazione** circa lo sviluppo indipendente di un proprio progetto (*o valutare possibili correttivi nell'NDA*)

- b) Se l'NDA è **propedeutico** ad un contratto con il quale si **acquista la titolarità di diritti di PI**



Scopo dell'NDA è evitare la perdita di tutela delle informazioni segrete

TRE REQUISITI DI TUTELA DEL SEGRETO (artt. 98 e 99 CPI)

- 1°) Informazioni aziendali segrete
non generalmente note o facilmente accessibili nel settore
- 2°) Valore economico
in quanto segrete
- 3°) Misure
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete



L'NDA costituisce una “misura di segretezza” ai sensi dell’art. 98 CPI

- a) Identifica tra le parti l’informazione sottoposta alla misura (*se correttamente descritta*)
- b) Crea un contesto confidenziale alla circolazione dell’informazione
- c) Evita la perdita di tutela del segreto ex artt. 98 e 99 CPI



L'NDA si usa nelle trattative *(fase precontrattuale)*

SCOPO:

Scambiare informazioni riservate **solo per valutare l'interesse a concludere, o meno, un accordo**

(mantenendo la tutela ex artt. 98 e 99 CPI)



L'NDA ha un contenuto negativo (obblighi di “non facere”)

“Il Ricevente si impegna a NON divulgare, a NON usare ...”

- L'NDA **non è idoneo** a regolare (in “positivo”) la collaborazione conseguente alle trattative

Ad es. l'NDA non stabilisce chi sarà titolare dei diritti di PI sui risultati della collaborazione

AVVERTENZA

- ❖ **Non iniziare a lavorare ad un progetto con l'altra parte solo sulla base dell'NDA: stipulare prima il pertinente contratto (es. fornitura, R&S)**



LIMITI

- ❖ Difficoltà di provare la violazione dell'accordo
- ❖ Danno irreparabile in caso di violazione

AVVERTENZE

- ❖ Comunicare solo lo stretto necessario
- ❖ Non comunicare il “cuore” del segreto



PARTE II

CONTENUTO DELL'ACCORDO DI CONFIDENZIALITA'



LISTA DI CLAUSOLE DELL'NDA

- 1) Identificazione delle informazioni confidenziali
- 2) Finalità della comunicazione
- 3) Limiti della comunicazione
- 4) Obblighi del ricevente
- 5) Durata



1. Identificazione delle informazioni confidenziali

SCOPO:

identificare le informazioni alle quali si applicano gli obblighi contrattuali

(e oggetto delle “misure” richieste dall’art. 98 CPI)

- riferimento a : *Progetto / Prodotto / Componente / Tecnologia / Documento tecnico ...*
- non descrivere però il “cuore” del segreto
- tenere prova della comunicazione
- contrassegnare le informazioni comunicate con dicitura del tipo **“Informazioni confidenziali di proprietà di Ogni uso e divulgazione è vietata”**



2. Finalità della comunicazione

SCOPO:

valutativo

Es. *“Le Informazioni Confidenziali sono comunicate **al solo fine di valutare l’interesse delle Parti a concludere un contratto** di ricerca e sviluppo relativo al prodotto*

La Parte Ricevente si impegna a non usare le Informazioni Confidenziali se non per la finalità sopra prevista.

Le Parti non sono tuttavia tenute a concludere tale contratto.”



3. Limiti della comunicazione

SCOPO:

Definire il contesto nel quale avviene la comunicazione delle informazioni

a) Titolarità

“Ciascuna delle Parti conserva la titolarità delle proprie informazioni ...”

b) Esclusione della concessione di diritti d’uso

“Il presente accordo non comporta la concessione di licenze o di altri diritti d’uso ...”

c) Esclusione di garanzie

“Non si garantisce che le informazioni siano complete, esenti da difetti o errori e che non esistano diritti anteriori di terzi ...”



4. Obblighi delle Parti

SCOPO:

Definire gli obblighi assunti dalle Parti

Il Ricevente, senza il preventivo consenso scritto del Trasmittente, si impegna

a) OBBLIGO DI NON DIVULGAZIONE

a non rivelare, divulgare o comunicare altrimenti a terzi le Informazioni Confidenziali

b) OBBLIGO DI NON USO

a non usare le Informazioni Confidenziali se non per la finalità di valutare l'interesse a concludere l'accordo sopra specificato



5. Durata

SCOPO:

Definire il periodo di tempo nel quale gli obblighi resteranno in vigore

Gli obblighi sopra previsti resteranno in vigore

- a) ALTERNATIVA «A»: Es. *“per 10 ... Anni”*
- b) ALTERNATIVA «B»: *“fino a quando le Informazioni Confidenziali resteranno segrete e non diventeranno di pubblico dominio, senza colpa del Ricevente ...”*



5. Durata (segue)

- ❖ **Obbligo di restituzione** delle Informazioni, a richiesta della Parte Trasmittente



“Il segreto si difende con il segreto”
(Prof. Adriano Vanzetti)

Dipendenti

- **Art. 2105 Cod. Civ. Obbligo di fedeltà**

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, **in concorrenza** con l'imprenditore, né **divulgare** notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio

- **Art. 2106 Sanzioni disciplinari**

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra può dar luogo all'applicazione di **sanzioni disciplinari**, secondo la gravità dell'infrazione

Accordi di riservatezza con i dipendenti

- **Durante il rapporto:** per rafforzare gli obblighi di cui all'art. 2105 cod. civ.
- Individuare in modo chiaro che cosa si intende, nella fattispecie, per «**segreti commerciali**» ex art. 98 Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 50/2003) (know how aziendale / professionalità lavoratori)
- Ricordare l'applicazione delle **sanzioni disciplinari** in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e, eventualmente, prevedere una penale
- **Dopo la cessazione del rapporto di lavoro:** vincolare l'ex dipendente agli obblighi di riservatezza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto (*durata*)

Patti di non concorrenza con i dipendenti

- **Durante il rapporto di lavoro:** art. 2105 c.c. + eventuali policy aziendali «rafforzative» (*pleonastiche*)
- Deterrenti
- Giusta causa di licenziamento



Patti di non concorrenza con i dipendenti dopo la cessazione del rapporto

- **Art. 2125 Cod. Civ. Patto di non concorrenza**

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, **per il tempo successivo alla cessazione del contratto**, è nullo se non risulta da **atto scritto**, se non è pattuito un **corrispettivo** a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati **limiti di oggetto, di tempo e di luogo**.

La durata del vincolo non può essere superiore a **5 anni**, se si tratta di dirigenti e a **3 anni** negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata

Dipendenti infedeli

- Elevato rischio aziendale (accentuato dallo sviluppo tecnologico)
- Caso recente
- Importanza degli organigrammi e delle policy aziendali che definiscono in modo preciso i ruoli e sanciscono le relative responsabilità
- Attenzione alla preordinazione da parte del dipendente delle informazioni riservate
- Integrità, disponibilità e confidenzialità: principi da seguire per una corretta tutela dei dati
- Accordi di riservatezza e patti di non concorrenza



Attenzione

- **Lavoratori autonomi, lav. parasubordinati (cococo):** non applicabilità degli art. 2105, 2106 e 2125 cc! Patto di non concorrenza ex **art. 2596 c.c.**
- **Agenti/rappresentanti di commercio:** patto di non concorrenza ex **art. 1751-bis c.c.** (Acc. Econ. Coll.)



Grazie,

Laura Marengo



UNIONE INDUSTRIALI
Torino

