



GLI ACCORDI DI CONFIDENZIALITA'

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 reciproco 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, **sarà difficile dire di averle acquisite in modo indipendente**, salvo non fossero anteriormente in possesso del ricevente
- b) Se si procede a futuri sviluppi, l’altra parte potrebbe **contestare che si stiano utilizzando le sue informazioni confidenziali**
- c) Si crea una possibile “**commistione**” tra le informazioni delle Parti: chi ha comunicato per primo un’informazione?



L'NDA bilaterale può dare luogo a problematiche, 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



SCOPO DELL'NDA

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)

QUANDO NON SI USA (O NON BASTA) L'NDA ?



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

“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, di regola, non stabilisce chi sarà titolare dei diritti di PI sui risultati della collaborazione

AVVERTENZA

- ❖ **Sconsigliabile 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 dell'NDA



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'



ESEMPI DI CLAUSOLE DELL'NDA*

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

** Gli esempi hanno finalità didattica e non costituiscono un consiglio legale, il quale richiede una specifica valutazione professionale, a seconda delle circostanze del caso.*



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 ...”*

Obbligo di restituzione delle Informazioni, a richiesta della Parte Trasmittente