

## **Assemblea AIPPI 5 febbraio 2010**

**Paolo AUTERI**

### **Tutela dei segreti d'impresa**

1. La questione Aippi Q215 è rivolta ad accertare come le informazioni aziendali segrete o riservate sono protette o si ritiene debbano essere protette in prospettiva nei singoli Paesi e nel diritto internazionale soprattutto nell'ambito della repressione della concorrenza sleale o della tutela della proprietà industriale.

L'Aippi si è già occupata della tutela dei segreti d'impresa con riguardo a particolari aspetti, in particolare con la questione Q115 riguardante in generale la *“Protezione efficace contro la concorrenza sleale secondo l'art. 10 bis della Convenzione di Parigi”* discussa prima nel 1994 nella riunione del Comitato esecutivo di Copenaghen e poi nel 1995 nel congresso di Montreal, dando luogo a due importanti risoluzioni. Questa volta l'Aippi si propone di studiare il tema della tutela dei segreti d'impresa specificamente e in tutti i suoi aspetti tenendo conto dell'influenza esercitata negli ordinamenti nazionali dall'Accordo TRIPs del 1994.

La prima questione formulata dal *rapporteur général* nelle *Working guidelines* è rivolta a sapere in che modo la protezione dei segreti di impresa si è sviluppata nei singoli ordinamenti e che influenza ha esercitato su tale protezione l'Accordo TRIPs. E la quarta questione, strettamente collegata alla prima, è volta a sapere quali sono le fonti della protezione dei segreti d'impresa, se la protezione è costituita da un diritto di proprietà industriale o deriva dalla repressione della concorrenza sleale o da altre fonti e in particolare se le disposizioni pertinenti

dell'Accordo TRIPs sono direttamente applicabili. E' soprattutto di queste questioni di carattere generale che intendo occuparmi in questa relazione introduttiva.

2. Come si sa, nel nostro ordinamento la tutela civilistica e, direi, di carattere generale dei segreti d'impresa è stata tradizionalmente costruita sulla base del divieto della concorrenza sleale e in particolare della clausola generale del n. 3 dell'art. 2598 cod.civ. Con il d.lgs. n. 198 del 1996 il nostro legislatore ha dato attuazione all'Accordo TRIPs ed in particolare all'art. 39 dello stesso introducendo nella legge invenzione un articolo *6-bis* nella sostanza corrispondente al testo dell'art. 39 che tutela i segreti aziendali nell'ambito della repressione della concorrenza sleale.

Con l'emanazione del Codice della proprietà industriale invece la tutela dei segreti aziendali è stata trasferita nel codice, sganciandola dalla repressione della concorrenza sleale: l'art. 98, rifacendosi all'art *6-bis* l.i., indica le informazioni che sono oggetto della protezione speciale e i requisiti che devono presentare e l'art. 99, pur facendo salva la disciplina della concorrenza sleale, determina la tutela vietando puramente e semplicemente di “ *rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'art. 98*”. Questa disposizione non dice quale sia la protezione di cui ora sono oggetto le informazioni aziendali e se e in che misura si differenzi da quella prevista dall'art. *6-bis* l.i.

3. E' questo il punto che vorrei affrontare. Ma prima vorrei chiarire in che cosa consista o possa consistere la tutela delle informazioni riservate. Il carattere

segreto delle informazioni prima di essere oggetto di norme giuridiche è una situazione di fatto che consiste in ciò che l'accesso alle stesse è precluso ai terzi ed è consentito solo a determinate persone tenute a non rivelarle ad altri. La tutela giuridica interviene, in primo luogo, vietando alle persone cui le informazioni sono state comunicate in via confidenziale di non rivelarle ad altri e di non utilizzarle a proprio o altrui profitto. Si tratta di quella tutela che viene chiamata *intra muros* e che è rivolta principalmente nei confronti dei collaboratori. A questa tutela di base se ne può aggiungere un'altra, che da un punto di vista astratto e teorico è solo eventuale, rivolta a vietare ai terzi non vincolati da obblighi contrattuali o legali di riservatezza di acquisire ed utilizzare le informazioni segrete con comportamenti considerati illeciti. In quanto è rivolta nei confronti di soggetti non vincolati da obblighi di riservatezza, questa tutela è *erga omnes*, ma non nel senso che essa consenta al detentore delle informazioni di vietare ai terzi l'acquisizione delle informazioni con qualsiasi mezzo. Nell'ambito della concorrenza sleale, che come dicevo è stata da sempre la base di una tutela dei segreti aziendali nei confronti dei concorrenti, è considerato atto di concorrenza sleale e vietata la sottrazione di informazioni segrete realizzata con mezzi contrari alla correttezza professionale.

Ebbene, l'art. 39 dell'Accordo TRIPs obbliga gli Stati aderenti a rendere possibile a chi controlli legittimamente informazioni riservate (“*undisclosed*”) di impedire che esse siano rivelate, acquisite o utilizzate senza il suo consenso in modo contrario agli usi onesti in materia commerciale in quanto le informazioni siano segrete nel senso precisato dalla disposizione, abbiano valore economico in quanto segrete e siano state sottoposte da parte del detentore a misure ragionevolmente idonee a mantenerle segrete. Come ho già scritto in passato,

questa disposizione obbliga gli Stati aderenti a tutelare le informazioni che abbiano i requisiti indicati sia nei confronti dei soggetti che le abbiano ricevute sotto vincolo di segreto sia nei confronti dei terzi; comprende cioè sia la tutela *intra muros* che quella *erga omnes*, limitata peraltro nei confronti di chi abbia agito in modo contrario agli usi onesti.

Come dicevo, il nostro legislatore ha dato attuazione all'art. 39 introducendo nella legge invenzione una disposizione, l'art. 6- *bis*, che considerava come concorrenza sleale la rivelazione, l'acquisizione e l'utilizzazione in modo contrario alla correttezza professionale “*di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali*” che presentassero i requisiti indicati nell'art. 39 TRIPs. E, a mio avviso, interpretata in conformità all'art. 39 TRIPs anche tale disposizione tutelava le informazioni che avessero i requisiti stabiliti sia nei confronti dei soggetti vincolati al segreto sia nei confronti dei concorrenti. E in tal modo contribuiva a risolvere la *vexata quaestio* dell'individuazione delle informazioni che i prestatori di lavoro sono tenuti a mantenere riservate anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Certo, l'art. 6 *bis*, come del resto l'art. 39 TRIPs, consentiva a chi controlla legittimamente le informazioni di vietarne l'acquisizione e l'utilizzazione da parte dei concorrenti solo in quanto ciò avvenisse in modo contrario alla correttezza professionale. Ma vi è ampia concordanza in dottrina e giurisprudenza nell'individuazione degli atti di sottrazione di segreti aziendali che in quanto contrari ai principi della correttezza professionale costituiscono concorrenza sleale. Significativamente tali atti corrispondono a quelli individuati nella risoluzione adottata dall'Aippi nella riunione di Copenhagen del 1994.

4. Con l'emanazione del Codice della proprietà industriale il testo dell'art. 6-bis l. i. è stato trasferito dunque negli artt. 98 e 99 del codice stesso. Ma con due differenze: l'art. 99 definisce le informazioni oggetto della tutela facendo riferimento anche alle “*esperienze tecnico-industriali*”, ma soprattutto l'art. 99, pur facendo salva la disciplina della concorrenza sleale, determina la protezione vietando puramente e semplicemente di “*rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'art. 98*”, senza più dire che questi fatti sono illeciti in quanto compiuti in contrasto con i principi della correttezza professionale. Così la tutela delle informazioni riservate e, direi, anche per il fatto di essere inserita nel Codice della proprietà industriale viene resa autonoma dall'istituto della concorrenza sleale e configurata appunto come oggetto di un diritto di proprietà industriale. Importa allora sapere se e in che misura la formulazione degli artt. 98 e 99 e il loro inserimento nell'ambito del codice della proprietà industriale si rifletta sulla natura e sul contenuto della protezione delle informazioni.

Innanzitutto non mi sembra che, diversamente da quanto si è di recente sostenuto (da Bertani), il riferimento alle “*esperienze tecnico-industriali*” comporti una diversa determinazione delle informazioni oggetto di protezione né nel senso di ampliarle né in quello di restringerle o qualificarle; da un lato, le “*esperienze tecnico-industriali*”, se per tali si intendono tutte le informazioni riguardanti il modo di operare nello svolgimento di un'attività industriale, erano già ricomprese nella nozione generica di informazioni “*aziendali*”, tanto è vero che il nostro legislatore in sede di attuazione dell'art. 39 dell'accordo TRIPs aveva ritenuto opportuno precisare che le informazioni aziendali comprendevano

“*quelle commerciali*”, dall’altro lato, l’art. 98 c.p.i., come l’art. 6-*bis* l.i., protegge anche le informazioni meramente commerciali.

Non credo neppure che l’inserimento della tutela dei segreti d’impresa nel Codice della proprietà industriale consenta o imponga di trarre delle conseguenze sulla struttura e sul contenuto della tutela nel senso di ritenere che essi siano oggetto di un diritto di proprietà industriale o intellettuale analogo agli altri diritti di cui si occupa il Codice. Come nessun significato si poteva attribuire al fatto che con il d.lgs. n. 198/1996 la tutela dei segreti d’impresa fosse stata inserita nella legge invenzioni. E’ vero che con tale scelta il legislatore (storico) ha manifestato il convincimento che le informazioni riservate siano oggetto di (diritti di) proprietà industriale, ma, come si sa, le opinioni e le concezioni dogmatiche del legislatore non sono vincolanti per l’interprete. Il contenuto e, se si vuole, la natura di un diritto deve essere determinato sulla base di quanto stabiliscono le disposizioni pertinenti. Il fatto che la tutela delle informazioni riservate sia prevista nel Codice della proprietà industriale nulla dice sul contenuto della protezione, così come il fatto che la tutela del segreto sia prevista nell’Accordo TRIPs non vincola gli Stati aderenti a tutelare le informazioni che presentano i requisiti di tale disposizione con un diritto di proprietà intellettuale (v. Krasser richiamato da Guglielmetti). D’altra parte, il Codice della proprietà industriale abbraccia diritti che hanno funzione, struttura e contenuto assai diversi fra loro. Ciò detto, è a mio avviso difficile negare che l’art. 6-*bis* l.i. riconoscesse e che l’art. 99 c.p.i. riconosca in relazione alle informazioni che presentavano i requisiti stabiliti dalla stessa disposizione a chi ne aveva il legittimo controllo una tutela in una certa misura *erga omnes* in quanto consentiva a chi di tali informazioni avesse il legittimo controllo di vietare ai terzi, forse anche non concorrenti,

l'utilizzazione delle informazioni acquisite in modo contrario ai principi della correttezza professionale; una tutela quindi esclusiva anche se sensibilmente diversa per presupposti e per contenuto da quella che ha ad oggetto le invenzioni brevettate. Che questo poi consenta di ritenere che i segreti siano oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà intellettuale è questione puramente teorica la cui soluzione dipende dalla definizione del concetto di diritto di proprietà intellettuale che si voglia convenzionalmente accogliere.

5. La tutela delle informazioni d'impresa segrete deve dunque essere determinata sulla base del testo degli artt. 98 e 99 c.p.i. interpretati alla luce dei principi dell'ordinamento. Ma l'inserimento della tutela nel Codice comporta di per sé l'applicazione delle disposizioni del Codice di carattere generale, che sono applicabili a tutti i diritti considerati dal Codice stesso. Si tratta essenzialmente delle disposizioni contenute negli artt. da 1 a 6, che però con riguardo alle informazioni aziendali riservate, come agli altri diritti che non si acquistano mediante brevettazione o registrazione, si limitano a dire (art. 2.4) che esse sono protette "*ricorrendone i presupposti di legge*", e delle disposizioni sulla tutela giurisdizionale contenute negli artt. 117 ss. Questo importa che le azioni e i mezzi di tutela giurisdizionale delle informazioni riservate non sono più quelli applicabili in materia di concorrenza sleale, ma quelli assai più efficaci e dettagliati regolati nel Codice. Si tratta di un'innovazione di grande importanza pratica: basti pensare alla possibilità di avvalersi delle misure cautelari della descrizione, dell'inibitoria e del sequestro regolate negli artt. da 128 a 134, del mezzo istruttorio del c.d. "*diritto d'informazione*" regolato nell'art. 121-*bis* e delle misure correttive di cui all'art. 124 che rafforzano i provvedimenti di inibitoria e di rimozione ottenibili con la sentenza di merito. In caso di violazione del segreto

saranno applicabili anche i criteri di determinazione del danno e la sanzione della reversione degli utili previsti nell'art. 125. Ma tali rimedi presuppongono e non incidono sulla tutela sostanziale e devono tenere conto nella loro applicazione delle differenze della tutela sostanziale delle informazioni riservate rispetto a quella degli "altri" diritti regolati dal codice, ed in particolare rispetto al diritto di brevetto. Così, sia l'inibitoria sia il risarcimento dei danni (e la reversione degli utili) devono tenere conto della precarietà del segreto e della possibilità per i terzi, e quindi anche per il convenuto, di pervenire in un tempo più o meno lungo ad acquisire lecitamente le informazioni oggetto del segreto.

**6.** Sul piano del diritto sostanziale la più importante novità che il Codice presenta in materia di tutela dei segreti di impresa è data dal fatto che l'art. 99 determina la protezione dei segreti di impresa che presentino i requisiti dell'art. 98 vietando *"di rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'art. 98"* senza più dire, come faceva l'art. 6-bis l.i., che questi fatti sono illeciti in quanto compiuti in contrasto con i principi della correttezza professionale. Si tratta allora di stabilire il significato e la portata di questa disposizione.

A me sembra che la formulazione dell'art. 99 sia stata suggerita dall'esigenza sistematica di sganciare la protezione delle informazioni riservate dalla repressione della concorrenza sleale e dal parametro di valutazione degli atti di concorrenza sleale. Solo che la disposizione non dice in presenza di quali condizioni la rivelazione, l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni è illecita. Per stabilirlo conviene considerare che la tutela del segreto è rivolta innanzitutto nei confronti di coloro che hanno ricevuto legittimamente le informazioni e sono vincolati per contratto o per legge a non rivelarle a terzi e che

la tutela nei confronti dei terzi, principalmente ma non necessariamente concorrenti, presuppone o che le informazioni siano state illegittimamente rivelate da chi era vincolato al segreto o che il terzo si sia procurato le informazioni con comportamenti di per sé illegittimi, come lo sono quelli che rientrano nella nozione di spionaggio industriale. In nessun caso la tutela del segreto potrebbe arrivare fino al punto di vietare ai terzi di utilizzare informazioni che gli stessi abbiano acquisito autonomamente e per ciò solo legittimamente.

Direi allora, in primo luogo, che l'art. 99 implica il divieto, a carico di chi nell'ambito di rapporti che comportino obblighi di riservatezza abbia ricevuto informazioni che abbiano i requisiti previsti dall'art. 98, di rivelarle a terzi. Gli artt. 98 e 99 c.p.i. vietano in particolare ai prestatori di lavoro di rivelare a terzi e di utilizzare a proprio o altrui profitto anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione le informazioni che presentino i requisiti dell'art. 98 di cui siano venuti a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro. Al riguardo il Codice ha confermato quanto a mio avviso si ricavava già dall'art. 6-*bis* l. i. In secondo luogo, direi che l'art. 99 vieta ai terzi non vincolati da obblighi di riservatezza di procurarsi informazioni protette ai sensi dell'art. 98 con comportamenti di per sé illeciti, in quanto in contrasto con altre disposizioni o principi di legge, come lo sono gli atti di spionaggio, ma mi sentirei anche di dire che la protezione delle informazioni aziendali previste dall'art. 98 rende illecita l'acquisizione e la conseguente utilizzazione da parte di terzi delle informazioni di cui all'art. 98 c.p.i. con comportamenti illeciti ai sensi dell'art. 2043 del cod.civ. o anche a sensi dell'art. 2598 n. 3 cod.civ. A questa stregua il c.p.i. vieterebbe il comportamento dei terzi, anche non concorrenti, che ricevano o acquisiscano informazioni aziendali riservate da soggetti che le abbiano rivelate o acquisite

illegittimamente, sapendo o dovendo sapere usando la normale diligenza della loro provenienza illegittima. In questo senso depone anche l'art. 39 dell'Accordo TRIPs, dal quale gli artt. 98 e 99 c.p.i. derivano, anche se tale Accordo non preclude agli Stati contraenti di accordare ai segreti di impresa una tutela più forte di quella prevista dall'art. 39. (In questo senso la 6° ed. del *Manuale di diritto industriale* di Vanzetti/Di Cataldo, p. 487 s.).

Se questa fosse l'interpretazione corretta dell'art. 99 c.p.i., l'inserimento nel Codice non avrebbe modificato in misura significativa la tutela sostanziale dei segreti d'impresa. Se non che, il testo dell'art. 99 c.p.i. si presta ad essere interpretato in modo nettamente diverso, vale a dire nel senso di vietare l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni che presentino i requisiti dell'art. 98 anche ai terzi che le abbiano ricevute in perfetta buona fede, vale a dire senza sapere e senza poter sapere usando la diligenza professionale della loro provenienza illegittima. In particolare nel caso in cui il terzo abbia ricevuto le informazioni nell'ambito di rapporti di collaborazione con altre imprese, nel caso in cui abbia ricevuto un *know how* industriale o commerciale in esecuzione di un contratto di licenza o di cessione o anche nel caso in cui le informazioni siano state utilizzate o sviluppate nell'ambito delle sue mansioni da un dipendente che le aveva apprese nel corso di una precedente esperienza lavorativa. Chi ha il legittimo controllo delle informazioni potrebbe inibire al terzo l'utilizzazione delle informazioni stesse che non ne abbia comportato ancora la divulgazione fornendo solo la prova del fatto che le informazioni provengono in modo illegittimo dalla propria impresa e potrebbe chiedere anche il risarcimento dei danni derivanti dalla utilizzazione o dalle eventuale divulgazione delle informazioni che siano avvenute dopo che il terzo sia stato informato (con diffida

o con l'avvio di una causa) della provenienza illegittima delle informazioni.

Se questa fosse l'interpretazione corretta dell'art. 99, il Codice avrebbe innovato in misura significativa la protezione dei segreti d'impresa avvicinandola alla tutela dei diritti di proprietà industriale. Non c'è dubbio infatti che la tutela che così verrebbe accordata ai segreti andrebbe ben al di là di quella prevista dall'art. 39 dell'Accordo TRIPs ed al di là di quella che esiste nella maggior parte degli ordinamenti nazionali. Ricordo che la questione volta a stabilire se le informazioni segrete siano proteggibili anche nei confronti di chi le abbia ricevute in buona fede è stata esaminata dall'Aippi sempre nell'ambito della questione Q115 nel congresso di Montreal del 1995 ed è stata oggetto di una risoluzione, dalla quale risulta che solo in alcuni Paesi la tutela delle informazioni riservate può essere fatta valere anche nei confronti di chi abbia ricevuto tali informazioni in buona fede, e, a quanto mi risulta, solo con riguardo a informazioni di particolare importanza. In tale risoluzione l'Aippi ha ritenuto di riaffermare il principio secondo cui *“l'utilizzazione o la divulgazione di un segreto commerciale da parte di un terzo che lo ha ottenuto in buona fede non costituisce atto di concorrenza sleale”*, pur ammettendo che fino a quando le informazioni non siano state divulgate chi ne abbia il controllo possa pretendere che il terzo non le divulghi e non le utilizzi ulteriormente, ma solo se l'acquisizione o utilizzazione non abbia richiesto da parte sua investimenti importanti.

Aggiungo che l'estensione della protezione di qualsiasi informazione segreta anche nei confronti dei terzi che le abbiano acquistate in buona fede presenta seri inconvenienti in quanto crea incertezza nei rapporti di collaborazione o di scambio fra imprese anche di Paesi diversi e si risolve in un ostacolo alla

mobilità del personale specie di quello addetto a mansioni di ricerca e di progettazione. Questi inconvenienti sono tanto più gravi quanto più ampio è il novero delle informazioni protette dall'art. 98 c.p.i. Gli inconvenienti verrebbero ridotti se i requisiti previsti dall'art. 98 venissero interpretati con particolare rigore o se la tutela nei confronti dei terzi di buona fede venisse limitata alle informazioni di maggiore importanza tecnica o economica, in particolare alle informazioni che costituiscano invenzioni brevettabili o che presentino le caratteristiche del *know how* come definito dalla Commissione Ce nei regolamenti di esenzione per categorie. Ma non saprei su quali basi potrebbe essere realizzata una simile operazione interpretativa.

Se quindi si ritenesse che l'interpretazione estensiva dell'art. 99 sia imposta dalla lettera e dalla *ratio* della disposizione, oltre che da argomenti sistematici, come io non credo, bisognerebbe chiedersi se l'art. 99 non sia viziato da eccesso di delega nella misura in cui accorda alle informazioni riservate una protezione più ampia di quella prevista dall'art. 6-*bis* l.i. e dell'art. 39 dell'Accordo TRIPs. E la risposta probabilmente dovrebbe essere affermativa: l'art. 15 della legge delega (l. 273 del 12.12.2002) con riguardo alla tutela dei segreti aziendali ha formulato un criterio direttivo che sembra escludere qualsiasi ampliamento della tutela, mentre i principi e criteri di carattere generale consentivano solo il “*coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica*”(lett. a) e “*l'adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta*” (lett. b). Ora, sarebbe difficile sostenere che l'ampliamento della tutela delle informazioni riservate sia necessario “*per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica*” di tale tutela rispetto a quella degli (altri) diritti di

proprietà industriale e per adeguare la normativa “*alla disciplina internazionale e comunitaria*”

7. Quale che sia l'interpretazione dell'art. 99 c.p.i. e la portata della tutela delle informazioni riservate nei confronti dei terzi, la tutela delle informazioni aziendali pone in ogni caso molte altre complesse questioni. Di difficile soluzione sono soprattutto quelle che riguardano i requisiti che le informazioni devono presentare per accedere alla tutela degli artt. 98 e 99 c.p.i. e in particolare il requisito della segretezza. Se tale requisito vale, come ritengo, anche ai fini della tutela nei confronti dei prestatori di lavoro, la sua definizione deve contribuire a distinguere le informazioni che appartengono all'imprenditore da quelle che fanno parte del bagaglio di conoscenze e di capacità professionali del prestatore di lavoro. Analoga questione si pone per stabilire se l'imprenditore abbia il legittimo controllo delle informazioni, sia cioè titolare delle informazioni, o se esse appartengano al prestatore di lavoro che le ha sviluppate. Quando le informazioni sono suscettibili di brevettazione sulla questione interferisce la disciplina delle invenzioni dei dipendenti. Ancora: l'esercizio della tutela pone in sede giudiziaria complessi problemi riguardanti innanzitutto l'onere della prova della esistenza delle informazioni segrete e della illegittima acquisizione e utilizzazione da parte del convenuto, nonché il modo di fornire la prova senza rivelare informazioni riservate.

Queste ed altre questioni sono prese in considerazione nei quesiti formulate dal *rapporteur général* nelle sue *working guidelines* cui il nostro gruppo dovrà dare risposta.