

Tutela delle informazioni tecniche (know-how) e delle invenzioni industriali

Protection of the technical information (know-how) and of the industrial invention



RIASSUNTO

L'articolo riassume in modo schematico e, auspicabilmente, chiaro i principi che regolano la tutela delle invenzioni industriali e del *know-how*, ovvero delle informazioni ed esperienze aziendali, comprese quelle commerciali. Questa seconda possibilità di tutela è forse meno nota. Le informazioni possono essere tutelate purché siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure di sicurezza idonee a mantenerle segrete. Il *know-how* non è soggetto a procedure di registrazione e conseguentemente comporta minori costi iniziali, ma per essere mantenuto richiede investimenti consistenti in misure di segretezza.

SUMMARY

The article summarizes in a schematic and simple way the main rules dealing with the industrial inventions and know-how, that is the company information and experience. The know-how protection is probably less known than the patent application of industrial inventions.

In the case of know-how, the information can be protected provided that it is really secret and has an economic value, being secret.

The know-how wordship is not subjected to registration like patents and, therefore, at the beginning it needs lower expenses than patent registration; however, it needs a consistent investment to maintain the secrecy measures.

1. Il tema della tutela del know-how in Europa

Siamo in un'era in cui il flusso di informazioni e di dati sta acquisendo in sé un valore economico di straordinaria importanza, tanto che si parla di *data driven economy*, e si sta assistendo addirittura ad una forma di «smaterializzazione» di beni tangibili, trasformati in *files* condivisibili in rete, attraverso tecniche di stampa 3D.

La tutela del *know-how* consente di proteggere anche questo tipo di informazioni, che più difficilmente sono proteggibili attraverso i tradizionali diritti di proprietà industriale (brevetti e modelli di utilità).

La tutela del *know-how* è considerata la più efficiente in un sistema in cui i principali *asset* e informazioni, sono caratterizzati da una rapida obsolescenza.

In questo contesto, durante una indagine della Commissione Europea sulla tutela del *know-how*, il 75% degli operatori intervistati ha classificato i segreti commerciali come strategicamente importanti per la crescita della propria azienda e per le prestazioni in termini di competitività e innovazione.

L'origine della disciplina del *know-how* in Europa si trova nell'art. 39 dei TRIPs Agreement, che prevede la possibilità per i Paesi aderenti all'Accordo (tra i quali ovviamente i Paesi europei) di introdurre nei propri ordinamenti interni una tutela del *know-how*. L'art. 39 dei TRIPs fornisce una definizione di segreto, senza poi però prevedere una disciplina specifica per la sua tutela, lasciando liberi i Paesi aderenti al riguardo.

A questo articolo i Paesi europei hanno dato attuazione in modo completamente diverso:

- » in Italia il *know-how* è stato tutelato come diritto di proprietà industriale; in Germania e Spagna con la disciplina della concorrenza sleale;
- » in Francia con normative speciali;

- » in altri Paesi tramite la disciplina prevista per gli illeciti extra-contrattuali. Esisteva dunque una esigenza di armonizzazione, soddisfatta dalla Direttiva *Trade Secrets* (Direttiva UE 2016/943).

2. La tutela del know-how in Italia

In Italia il *know-how* è tutelato come diritto di proprietà industriale ai sensi degli art. 98 e 99 c.p.i. (Codice Proprietà Industriale) ed anche residualmente come atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.

Il Dlgs. 11 maggio 2018 ha poi dato attuazione in Italia alla Direttiva *Trade Secrets*.

La disciplina italiana era già all'avanguardia: la novella degli articoli 98 e 99 del c.p.i., resa necessaria dall'entrata in vigore del Dlgs. di attuazione della Direttiva, ha quindi riguardato solo alcuni aspetti, senza stravolgere la disciplina esistente.

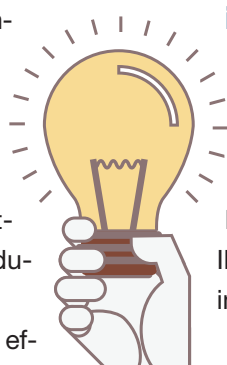
Le principali modifiche riguardano:

- » il bilanciamento (al momento di determinare le sanzioni) tra gli interessi del detentore del *know-how* e quelli di chi ha utilizzato questo *know-how*;
- » una ancor maggiore attenzione alle misure per mantenere la riservatezza del *know-how* nel corso del giudizio.

3. Definizione di know-how

Per *know-how* si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore; queste possono essere:

- » *Tecnico-industriali*: informazioni relative alle caratteristiche di un prodotto o di un processo industriale, suscettibili o meno di brevetazione;



› **Commerciali:** informazioni riservate attinenti all'organizzazione commerciale dell'impresa, ai suoi piani strategici, ai suoi rapporti con i fornitori e la clientela, alle modalità di fissazione dei prezzi.

Le informazioni tecnico-industriali o commerciali possono essere tutelate solo ove ricorrano alcuni presupposti:

- › siano "segrete";
- › abbiano valore economico in quanto segrete;
- › siano sottoposte a misure di sicurezza idonee a mantenerle segrete.

Segrete significa che non devono essere generalmente note; non devono essere facilmente accessibili; e ad esse non deve essere possibile pervenire attraverso l'osservazione del processo o la scomposizione del prodotto che le incorpora (*reverse engineering*).

Valore economico significa che devono essere informazioni che non hanno necessariamente un valore di mercato, ma che assicurano al detentore delle stesse un vantaggio economico o organizzativo. Il vantaggio economico o organizzativo può essere attuale o potenziale.

4. Quali misure di sicurezza devono essere adottate?

Misure di protezione materiali:

- › Sistema di *password* da modificare periodicamente.
- › Sistema di accesso ai *file* limitato in relazione alla funzione che il soggetto che vi accede svolge all'interno dell'azienda.
- › Limitazione dell'accesso a determinate zone dell'azienda, ad esempio tramite *badge*.
- › Sistemi di sorveglianza.

Misure di protezione giuridica:

- › *Non disclosure agreements* (NDAs).
- › Clausole di riservatezza.
- › Clausole di non concorrenza.

Il detentore del *know-how* può vietare determinate condotte, come ad esempio:

- › acquisire, rivelare a terzi od utilizzare in modo abusivo il *know-how*, salvo che si dimostri che sia stato conseguito in modo indipendente. Queste condotte 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.
- › la produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime.

5. Misure correttive e sanzioni

Possono essere: *inibitoria, penali, sequestro, distruzione e ritiro*. Il Giudice deve prestare particolare attenzione alla proporzionalità della sanzione e deve procedere ad un bilanciamento degli interessi del detentore del *know-how* e di quelli del soggetto che ha utilizzato il *know-how* senza autorizzazione (ad es. valore del segreto, gravità della condotta di sottrazione, impatto dell'utilizzazione del *know-how*). Il Giudice può disporre, in alternativa alle misure sopra menzionate, al ricorrere di certe condizioni, il pagamento di un indennizzo.

Oltre alle misure correttive e alle sanzioni di cui si è detto, il detentore del *know-how* può chiedere che l'utilizzatore abusivo sia condannato al pagamento di un risarcimento del danno e alla pubblicazione del provvedimento che accerta l'illecito (proporzionalità).

6. Brevetto: definizione, oggetto, requisiti e sanzioni

Il Legislatore nel c.p.i. non ha fornito una definizione di brevetto. Semplificando, il brevetto è un titolo »

di proprietà industriale che consente a chi ha realizzato un'invenzione di poterla produrre e commercializzare in esclusiva nel territorio per il quale il brevetto è stato richiesto.

Non sono considerati invenzioni e «*in quanto tali*», non possono dunque essere protetti con il brevetto:

- » le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- » i piani, i principi ed i metodi utilizzati per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi per elaboratore;
- » le presentazioni di informazioni.

Non possono costituire oggetto di brevetto:

- » i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico e i metodi di diagnosi;
- » le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;
- » i trovati o i processi biotecnologici di cui all'art. 81 *quinquies* c.p.i.

Perché un brevetto sia valido è necessario che l'invenzione oggetto dello stesso soddisfi alcuni requisiti di brevettabilità. In particolare, l'invenzione deve essere: *nuova, originale, dotata del requisito dell'industrialità, lecita*.

La durata dell'esclusiva conferita al titolare del brevetto è di 20 anni dal deposito della domanda stessa (per i brevetti farmaceutici può essere più lunga di massimo ulteriori 5 anni).

Le misure correttive e le sanzioni possono essere: *inibitoria, penali, sequestro, distruzione e ritiro, risarcimento del danno, pubblicazione*.

7. Pro e contro della tutela del know-how e di quella brevettuale

Know-how

- » non è soggetto a procedure di registrazione e conseguentemente comporta minori costi iniziali;
- » non è "a tempo": dura fintanto che dura il segre-

to. Può dunque durare oltre i vent'anni previsti per il brevetto;

- » per essere mantenuto richiede investimenti consistenti in misure di segretezza;
- » può, se sovra-protetto, rappresentare un blocco all'innovazione.

Brevetto

- » durante i vent'anni di validità, l'invenzione coperta dal brevetto è protetta rispetto a qualsiasi trovato che interferisca con la stessa, anche se frutto di un'autonoma elaborazione o di un processo di *reverse engineering*;
- » ha requisiti più rigorosi, ma gode di una tutela "più sicura";
- » comporta il pagamento di tasse di registrazione e di mantenimento, ma non comporta costi legati a "misure di riservatezza".

Quando può essere vantaggioso ricorrere alla tutela del segreto?

- » anzitutto nella fase iniziale di attività di ricerca e sviluppo di innovazioni;
- » quando si tratta di informazioni commerciali o di informazioni tecniche che non possono essere oggetto di brevetto;
- » quando si tratti di tecnologie complesse, che vedono l'interazione di più macchinari e/o procedimenti, il modo di far funzionare al meglio questa interazione può essere tutelato con il *know-how*.

Quando è preferibile ricorrere alla tutela del brevetto?

- » quando si tratti di prodotti o procedimenti altamente tecnologici, frutto di ricerche particolarmente costose e complesse;
- » quando si tratti di prodotti o procedimenti ai quali si può pervenire attraverso l'osservazione, la scomposizione o l'esame del procedimento;
- » quando per il contesto in cui si sviluppano so-

no considerate altamente probabili “*inadvertent disclosure*”.

8. La tutela giurisdizionale di know-how e brevetti in Italia

Le cause di violazione di *know-how* e di contraffazione di brevetti in Italia sono devolute alle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa.

Il nostro ordinamento prevede la possibilità di ricorrere a procedimenti di urgenza che, in cause di questo tipo, hanno una durata di circa 3-6 mesi.

Il nostro ordinamento prevede poi anche un procedimento di urgenza (c.d. descrizione) finalizzato alla acquisizione e conservazione di elementi di prova volti a dimostrare la violazione di diritti di proprietà industriale. In Italia, in relazione ai procedimenti cautelari, vige un regime di c.d. “strumentalità attenuata”. Ottenuto un provvedimento cautelare non è necessario instaurare un giudizio di merito per ottenere la conferma di alcune sanzioni, tra cui le sanzio-

ni di inibitoria, assistita da penali, sequestro e pubblicazione del provvedimento reso all’esito del procedimento cautelare. Il giudizio di merito deve però essere instaurato se si vuole ottenere anche una condanna al risarcimento del danno. Un giudizio di merito dura in Italia 2-3 anni.

Ove il giudizio di merito sia stato preceduto da un procedimento di urgenza, le sanzioni disposte dal Giudice all’esito di questo procedimento sono però di norma efficaci per tutta la durata del giudizio di merito.

Con riferimento in particolare ai giudizi aventi ad oggetto la tutela del *know-how*, l’esigenza di mantenere riservate le informazioni e di impedire che proprio il giudizio possa essere causa di una diffusione di queste informazioni è soddisfatta da una serie di misure di riservatezza abitualmente disposte dai nostri Giudici, che sono state ulteriormente rafforzate con l’attuazione nel maggio 2018 nel nostro Paese della Direttiva *Trade Secrets*.

