



AVV. LUCA BARBARI

I SEGRETI COMMERCIALI

Di Luca Barbari - Articolo scritto in collaborazione con Giacomo Guidetti dello Studio Barbari

*

I **segreti sono** – o meglio, possono aspirare ad essere – **diritti di proprietà industriale**, e ciò dalla definizione già contenuta nell'**art. 1** del Codice della proprietà industriale (c.p.i.) e, come tali, possono essere tutelati e protetti attraverso l'**imponente corredo di azioni processuali**, anche **urgenti**, previste dal medesimo c.p.i.

I segreti possono inoltre accedere a vantaggi fiscali, come il **credito d'imposta**, nella misura in cui rientrino in R&S o in innovazione tecnologica.

Le imprese sono dunque incoraggiate, sia a livello di tutele che sotto il profilo agevolatorio, a individuare e proteggere i propri segreti.

*

Qual è il contenuto del segreto aziendale? I beni che possono godere di questa qualifica possono essere informazioni di natura tecnica, ricomprendendo anche fattispecie brevettabili, gli algoritmi, le informazioni ottenute tramite intelligenza artificiale, sia informazioni di natura commerciale, le prassi aziendali o le procedure interne per raggiungere determinate certificazioni.

*

Il contratto di riservatezza. Il contratto di riservatezza (o Non Disclosure Agreements, in sigla **N.D.A.**) è quel contratto con cui una parte, si impegna a preservare la segretezza delle informazioni ricevute dall'altra parte. Allo scopo di segregare il dato segreto, i contratti di riservatezza sono una misura di carattere contrattuale che può consentire, insieme ad altre, di far fare il "salto di qualità" all'informazione aziendale, come prova che sono state utilizzate misure di protezione.

Gli obblighi di riservatezza sono prevalentemente di *non facere*, ovvero di non divulgazione delle informazioni riservate, ma possono essere previsti anche obblighi di *facere*, come la previsione di formare/informare il personale dipendente al riguardo o l'adozione di cautele e misure di sicurezza necessaria a proteggere adeguatamente le informazioni diffuse dalla Parte Divulgante.

*

Quando il dato aziendale si può considerare segreto e quali sono i requisiti per la protezione?

A queste domande risponde direttamente il Codice della proprietà industriale e la giurisprudenza che ha affrontato il tema. Se la redazione di un solido N.D.A. può certamente essere uno dei passaggi più significativi per garantirne lo *status* e di conseguenza l'effettività della protezione, da solo non è sufficiente.

- a) Bisogna saper individuare il bene protetto e rivendicato come segreto. Il segreto non deve essere noto o facilmente accessibile agli operatori del settore, per tali intendendosi non semplicemente i soggetti dotati di generiche competenze, ma anche gli esperti del settore.
- b) Il segreto deve avere un valore economico in quanto non conosciuto.
- c) Il titolare del segreto deve aver sottoposto il bene a misure di segregazione “ragionevolmente adeguate” a mantenerlo segreto.

La giurisprudenza recente. In un primo caso, il Tribunale di Bologna ha spiegato che per invocare la tutela del segreto, bisogna prima essere in grado di descriverlo: *“In difetto di una descrizione sufficientemente esauriente non è infatti possibile verificare il carattere di novità e la sottoposizione a misure di segretezza. Le allegazioni di Alfa in ordine al trascinatore automatico ideato sono generiche e non consentono di apprezzare quale sia l’effettivo know-how asseritamente sottratto”*. In un altro caso, il medesimo Tribunale ha precisato che non si può agire davanti al Giudice specializzato senza spiegare che i titolari delle informazioni di cui si lamenta la sottrazione le abbiano assoggettate *“a misura da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete ...”*: nel caso affrontato in giudizio, era lo stesso soggetto che lamentava la sottrazione dei segreti ad avere condiviso senza far sottoscrivere un N.D.A. *“le credenziali per accedere agli archivi online che le ospitano e, dopo la cessazione del rapporto, non le abbia diligentemente modificate od eliminate”*.

In altre parole, il segreto è un diritto di proprietà industriale solo se riesce a superare questi tre livelli di verifica: l’informazione aziendale era *ab origine* sconosciuta anche agli esperti del settore, questa informazione, in quanto segreta, è dotata di un valore economico e il titolare del segreto si è preoccupato di proteggerlo con adeguate misure di protezione volte a garantire la segretezza anche nel futuro.

*

Conclusioni. Il segreto commerciale è importante per la vita dell’impresa e va correttamente gestito perché possa esprimere appieno le sue potenzialità. Il segreto può accedere a vantaggi fiscali (credito di imposta per R&O e/o innovazione tecnologica) e può acquisire lo *status* di diritto di proprietà industriale. Il contratto di riservatezza va adeguato alle necessità concrete e inserito in una più ampia strategia che permetta al detentore del segreto di descriverlo, individuando gli elementi che possono aspirare ad accedere alla tutela forte, di stampo industrialistico, individuarne il valore economico, infine segregarlo perché possa essere mantenuto segreto.