

SCENARIO DI RIFERIMENTO DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI SEGRETI COMMERCIALI NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE

SINTESI



RINGRAZIAMENTI

L'elaborazione della presente indagine è stata commissionata a KPMG dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale con i contributi dei seguenti enti:

Centre d'Études et de Recherche en Droit de l'Immatériel, Ufficio del Procuratore dell'Estonia, ministero degli Affari economici e dell'Occupazione della Finlandia, ministero degli Affari economici dei Paesi Bassi, ministero dell'Economia del Lussemburgo, ministero della Giustizia della Repubblica di Lettonia, Ufficio svedese dei brevetti e delle registrazioni, Ufficio italiano dei marchi e dei brevetti, Università della Lettonia, nonché l'Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale, l'Associazione degli avvocati spagnoli competenti in materia di brevetti, la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété industrielle, la Confederazione generale dell'industria italiana, l'Associazione dei marchi dell'Unione europea, la Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung E.V., l'Associazione degli avvocati per la proprietà intellettuale e l'Associazione dei titolari dei marchi europei.

Ulteriori contributi sono stati forniti da:

Lotta Ahovaara, Astrid Wiedersich Avena, Guillaume Bensussan, Peter Bolger, Maria Daniela Botticelli, Antoine Camilleri, Thomas Cuhe, Blandine de Lange, Sara de Román, Michele Elio De Tullio, Hans Dhondt, Arianna di Sanno, Viola Elam, Erik Ficks, Johan Gerhardsson, Maria Gonzalez Gordon, Katerina Grishina, Patricia Guillén, Annick Mottet Haugaard, Petr Holý, Luka Jelcic, Joose Kilpimaa, Bartosz Krakowiak, Filip Kufryn, Leticia Rodríguez Lomas, Raquel López, Francesco Macchetta, Kriton Metaxopoulos, Stefanie Mielert, Elena Miller, Tobias Malte Müller, Riina Pärn, Slobodan Petošević, Jan Phillip Rektorschek, Sergio Rizzo, Sture Rygaard, Luigi Sansone, Angeliki Sotiropoulou, Sozos-Christos Theodoulou, Jonathan Tonna, Marco Venturello, Annsley Merelle Ward, Rasa Zaščurinskaitė, Stefan Zdarsky, Monika Żuraw e altri.

SINTESI

I segreti commerciali e le informazioni commerciali riservate sono estremamente importanti per la crescita, la competitività e le prestazioni innovative delle imprese europee. Nell'attuale mercato globalizzato, caratterizzato da una concorrenza sempre più incalzante ed estesa, i beni immateriali sono in grado di fornire un vantaggio competitivo a tutti i tipi di imprese e di settori economici. Laddove l'innovazione non soddisfa i requisiti di brevettabilità, i segreti commerciali diventano uno strumento fondamentale a disposizione delle imprese per proteggere le loro conoscenze commerciali. Lo stesso dicasi per le imprese che, pur sviluppando invenzioni brevettabili, preferiscono non rendere pubbliche le loro innovazioni, o per le imprese in fase di avviamento che non dispongono delle risorse finanziarie per procedere alle registrazioni di brevetti.

Per quanto riguarda i segreti commerciali, l'obiettivo principale dei legislatori degli Stati membri è stato quello di proteggere i segreti aziendali, tenendo conto però anche di altri interessi, quali l'apertura e la libertà di informazione. L'equilibrio tra questi interessi si basa, da un lato, sul riconoscimento della protezione di cui le imprese necessitano per potere proseguire le loro attività di ricerca e sviluppo senza il rischio di appropriazione indebita di conoscenze innovative preziose e, dall'altro, sulla garanzia dell'interesse a una società trasparente caratterizzata da un forte scambio di informazioni.

La presente relazione costituisce lo «Scenario di riferimento delle controversie in materia di segreti commerciali nell'UE» ed è stata commissionata dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dell'EUIPO (l'Osservatorio) al fine di stabilire un parametro di riferimento per la «*relazione preliminare sulle controversie relative all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di segreti commerciali, in applicazione della direttiva (UE) 2016/943*». L'Osservatorio elaborerà tale relazione entro il 9 giugno 2021, conformemente alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 (la direttiva)¹.

L'obiettivo principale dello studio consiste nell'analizzare le controversie in materia di segreti commerciali nei diversi Stati membri dell'UE, nonché il profilo delle parti interessate e dei tribunali competenti in materia di tali segreti, attraverso la mappatura dei sistemi giuridici nazionali, dei tribunali competenti e delle procedure in essere, compresi i mezzi di ricorso contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di segreti commerciali.

A tal fine, la relazione fornisce una descrizione di tutti i sistemi giuridici dei 28 Stati membri dell'UE per la protezione dei segreti commerciali, tenuto conto dello status quo e delle potenziali questioni da risolvere. Inoltre, in un'apposita sezione figura un'analisi incrociata tra gli Stati membri in termini di sintesi comparativa della giurisprudenza nazionale.

¹ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>

Il presente studio ha evidenziato un elevato livello di eterogeneità tra la normativa dei singoli Stati membri in materia di protezione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di segreti commerciali. Le principali differenze emerse dallo studio riguardano elementi quali la presenza o l'assenza di una definizione nazionale di segreti commerciali, la portata della protezione e le fonti di diritto. Inoltre, la presenza di una giurisprudenza sui segreti commerciali varia notevolmente da un paese all'altro dell'UE, rispecchiando così le differenze nel modo in cui è percepita l'efficacia dei mezzi di protezione esistenti e dei mezzi di ricorso disponibili nei diversi Stati membri.

La prima differenza tra i sistemi giuridici nazionali riguarda la mancanza di una definizione precisa di «segreto commerciale», che ha reso difficile per le imprese dimostrare che determinate informazioni e/o determinati dati si configurano come un «segreto commerciale» e potere così avvalersi dei relativi mezzi di ricorso in caso di comportamento illecito.

In diversi Stati membri la normativa non prevede una definizione specifica di «segreto commerciale», che è stata quindi sviluppata dalla giurisprudenza in materia. È il caso della Danimarca, del Belgio, della Germania, dell'Irlanda, della Spagna, della Francia, di Cipro, del Lussemburgo, dell'Austria, del Regno Unito e della Grecia², dove i giudici nazionali sono stati spesso guidati dalla definizione che figura nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)³, che stabilisce in quale tipo di informazioni e a quali condizioni dovrebbe essere classificato un segreto commerciale. In effetti, l'accordo TRIPS non è direttamente applicabile (anche se vincolante per tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)⁴) e la definizione fornita di «segreto commerciale» è applicabile negli Stati membri solo se la normativa nazionale ha adottato tale definizione e/o la giurisprudenza fa esplicito riferimento ad essa. In questi paesi alcuni tribunali hanno altresì citato la definizione di cui alla direttiva, anche se non ancora in vigore, dal momento che sviluppa e integra nell'ordinamento giuridico europeo il concetto di segreto commerciale previsto dall'OMC⁵.

Gli unici due paesi in cui una definizione di «segreto commerciale» è stabilita nel codice della proprietà industriale sono l'Italia e il Portogallo. Tuttavia, vi sono diversi Stati membri in cui la definizione di «segreto commerciale» è contenuta in uno o più atti legislativi.

In Bulgaria, ad esempio, la definizione è contenuta nelle disposizioni complementari della legge bulgara sulla protezione della concorrenza e nella legge bulgara sull'accesso alle informazioni pubbliche.

Analogamente, non esiste una definizione formale e unica di «segreto commerciale» nella normativa olandese: sia il codice civile olandese (in particolare le disposizioni in materia di lavoro) sia il codice penale olandese contengono indirettamente una definizione di «segreto» o di informazione «riservata». Le legislazioni ceca, lituana e ungherese prevedono una definizione di «segreto commerciale» nel codice civile, mentre in Croazia la definizione e la portata della protezione di un segreto commerciale sono

² In Grecia, tuttavia, la legge nazionale sulla proprietà industriale offre una definizione indicativa solo per i segreti industriali.

³ Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS); fonte: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

⁴ Tutti gli Stati membri e l'UE sono membri dell'OMC e hanno ratificato l'accordo TRIPS.

⁵ Cfr., ad esempio, la sentenza della *Corte provinciale di A Coruña* n. 241/2016 del 1° luglio 2016 e la decisione della Corte suprema austriaca n. 4, Ob 165/16t.

esposte nella legge sulla protezione della riservatezza dei dati. In Finlandia la definizione di «segreto d'impresa», prevista dal codice penale nazionale, è generalmente applicata ai segreti commerciali, pur essendo in una certa misura più ampia rispetto alla definizione di «segreto commerciale», in quanto include il concetto di «segreto professionale». La legislazione lettone non prevede una specifica definizione giuridica di «segreto commerciale», ma la legge commerciale e la legge sulla libertà di informazione della Repubblica di Lettonia affermano che lo status di segreto commerciale è attribuito da un commerciante a informazioni che corrispondono a criteri specifici. In Romania e in Polonia le rispettive leggi in materia di concorrenza sleale prevedono una definizione di «segreto commerciale»⁶.

In Estonia e in Slovenia la definizione è disciplinata dalle norme che regolamentano la concorrenza, ma è stata sviluppata anche dalla giurisprudenza⁷. Sebbene nella normativa maltese siano inclusi riferimenti a «segreti commerciali», questi ultimi di per sé non sono regolamentati, ma è possibile fare riferimento al concetto di obblighi fiduciari del codice civile maltese. In Slovacchia la definizione figura nel codice di commercio nazionale.

L'unico Stato membro che già dispone di una legge sui generis sui segreti commerciali è la Svezia⁸. La legge svedese sulla protezione dei segreti commerciali (in appresso la legge) reca la definizione di «segreto commerciale» nella prima sezione. In base ai lavori preparatori della legge svedese è fondamentale che i segreti commerciali siano tutelati efficacemente, dal momento che la competitività dipende in gran parte dalle conoscenze generali all'interno delle imprese⁹. In particolare, le conoscenze all'interno delle imprese sono più importanti rispetto ad altri fattori di produzione per poter competere sul mercato e la protezione del know-how strategico è spesso tanto importante quanto la tutela di beni materiali e (altri) diritti di proprietà intellettuale (DPI)¹⁰.

Nonostante la legge vigente, in Svezia è stata nominata una commissione d'inchiesta speciale per individuare e proporre le modifiche legislative necessarie a seguito dell'attuazione della direttiva, con la conseguenza che la legge attuale sarà sostituita da una nuova.

La portata della protezione dei segreti commerciali varia da uno Stato membro all'altro. Pur non disponendo di una normativa ad hoc, l'Italia e il Portogallo includono espressamente i segreti commerciali nei loro codici di proprietà industriale, classificandoli come DPI e applicando quindi ai segreti commerciali i mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale¹¹. I mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono applicabili anche in Finlandia, dove i segreti commerciali sono considerati DPI anche se non è stata adottata alcuna disposizione esplicita al riguardo. In Francia, d'altro canto, il codice della

⁶ Nel sistema giuridico polacco non esiste una definizione uniforme di «segreto commerciale» e le informazioni riservate sono protette da diversi atti giuridici; tra questi, il principale atto legislativo che prevede una definizione di «segreto commerciale», la legge sulla lotta contro la concorrenza sleale.

⁷ In Slovenia una definizione di «segreto commerciale» è fornita da diversi atti legislativi (ad esempio la legge slovena sulle società e la legge sulla prevenzione della restrizione della concorrenza).

⁸ Legge svedese (1990: 409) sulla protezione dei segreti commerciali.

⁹ Proposta 1987/88: 155 pag. 9.

¹⁰ Proposta 1987/88: 155 pag. 9.

¹¹ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

proprietà intellettuale¹² prevede una protezione specifica, ma solo per i segreti di fabbrica («*secrets de fabrique*»), sanzionando la divulgazione di questi ultimi da parte di un dipendente o un amministratore di una società. La portata della tutela è quindi piuttosto ristretta in quanto non include la protezione dei segreti commerciali e riguarda solo i dipendenti e gli amministratori. Nei rimanenti Stati membri si applica la legislazione generale. In particolare, la maggior parte degli Stati membri, ossia l'Austria, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Danimarca, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Finlandia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, si basano sul diritto della concorrenza sleale nei casi di appropriazione indebita di segreti commerciali. I paesi di common law Irlanda e Regno Unito hanno fondato la protezione del segreto commerciale sull'interpretazione giurisprudenziale dell'illecito per violazione della riservatezza. I segreti commerciali sono trattati anche attraverso il diritto degli atti illeciti¹³ in Belgio, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Malta si basa esclusivamente sul diritto dei contratti, mentre il sistema giuridico di Cipro prevede mezzi di ricorso penali e responsabilità civile solo per violazione del contratto.

Anche se il campo di applicazione della protezione giuridica può divergere in tutta Europa, va detto che la protezione contro la divulgazione dei segreti commerciali da parte dei dipendenti è prevista in tutti i paesi, almeno sotto forma di un obbligo generale di riservatezza per il dipendente durante un rapporto di lavoro in essere. L'applicabilità delle clausole di non concorrenza, che avviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro, può variare notevolmente da una giurisdizione all'altra, secondo le prassi nazionali.

Essendo alquanto difficile fornire prove dell'esistenza di un segreto commerciale e della sua appropriazione indebita, lo studio ha mostrato che i titolari dei diritti adottano un'ampia gamma di misure pratiche precauzionali per la protezione dei segreti commerciali, costituite principalmente da accordi di non divulgazione e da accordi di non utilizzo, accordi di licenza e di know-how per il trasferimento commerciale e lo sfruttamento lecito delle tecnologie, nonché clausole di non concorrenza negli accordi di lavoro e consulenza e misure tecniche di sicurezza per la tutela dall'acquisizione illecita di informazioni commerciali riservate.

Tali strumenti di prevenzione sono fondamentali per l'applicazione dei segreti commerciali poiché, al fine di garantire la protezione e applicare le misure correttive richieste, spesso i giudici degli Stati membri richiedono che il titolare abbia compiuto passi pratici per mantenere segrete le informazioni pertinenti, ossia che l'intenzione del titolare di mantenere riservate le informazioni possa essere dimostrata. Misure ragionevoli per mantenere il segreto potrebbero essere realizzate, ad esempio, dal titolare informando i terzi della segretezza di determinate informazioni, qualificandole come riservate, nonché adottando le suddette misure preventive per evitare la divulgazione illecita.

¹² Articolo L 621 (1) del codice della proprietà intellettuale francese, in relazione all'articolo L1227 (1) del codice del lavoro.

¹³ Vale a dire la responsabilità in caso di responsabilità extracontrattuale.

Come emerso dalla giurisprudenza consolidata, i segreti commerciali sono considerati dai titolari come parte di un approccio olistico nonché di una strategia globale di protezione e di valorizzazione delle loro innovazioni e dei loro diritti di proprietà intellettuale. L'interdipendenza di tali diritti (vale a dire il loro utilizzo unitamente ad altri DPI) può aiutare i titolari dei diritti a ottenere una protezione efficace, soprattutto nei paesi con un basso livello di protezione specifica dei segreti commerciali. Il fatto che l'applicazione della protezione dei segreti commerciali richieda iniziative proattive volte a proteggerli dalla divulgazione implica che i titolari di tali segreti con una struttura organizzativa consolidata, dotata di procedure e di protocolli interni individuati per il trattamento dei dati nonché di un livello più elevato di infrastrutture di sicurezza informatica, abbiano maggiori possibilità di tutelare e far valere i loro segreti commerciali dinanzi ai tribunali competenti.

A causa delle summenzionate differenze di tutela giuridica previste dai singoli Stati membri, l'attuale protezione dei segreti commerciali contro l'appropriazione indebita a livello transfrontaliero è percepita come scarsa, secondo quanto riferito dagli esperti nazionali consultati per questo studio¹⁴. In effetti, la percezione da parte dei titolari dei segreti commerciali¹⁵ dei sistemi giuridici di tutela disponibili ha prodotto risultati complessivamente soddisfacenti solo in sei Stati membri (Bulgaria, Italia, Lituania, Irlanda, Regno Unito, Svezia), dove sono stati individuati anche settori critici. Al contrario, negli altri Stati membri, la tutela giuridica accordata ai segreti commerciali non è stata percepita come adeguata.

Sulla base delle informazioni ottenute, le imprese sono restie ad avviare contenziosi per violazione dei segreti commerciali, soprattutto per i seguenti motivi:

- l'onere della prova di dimostrare che le informazioni utilizzate in modo improprio costituiscono un segreto commerciale;
- la protezione dispersa tra le varie fonti normative, con una regolamentazione poco chiara o insufficiente;
- la difficoltà di garantire la sicurezza degli elementi di prova e i relativi costi elevati;
- l'assenza di adeguate misure procedurali per garantire la riservatezza durante i contenziosi;
- le difficoltà legate alla quantificazione dei danni;
- l'assenza, in alcuni Stati membri, di tribunali specializzati per trattare le cause relative ai segreti commerciali.

Mentre la maggior parte dei titolari di DPI, delle associazioni professionali e degli esperti accoglie con favore la futura attuazione della direttiva, sono emerse alcune preoccupazioni da un punto di vista generale, in quanto l'attuazione della direttiva nella legislazione nazionale può dar luogo a squilibri tra gli Stati membri nel recepimento delle norme di protezione. Infatti, anche se la direttiva contribuirà in qualche modo ad armonizzare la normativa dei segreti commerciali in Europa, le legislazioni nazionali di attuazione potrebbero condurre a interpretazioni divergenti della direttiva, che dovranno essere chiarite in ultima analisi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

¹⁴ Per ulteriori informazioni sugli esperti nazionali cfr. la sezione 3 – Metodologia.

¹⁵ La percezione dei titolari dei segreti commerciali è riportata dagli esperti nazionali consultati per il presente studio.

Dal momento che le imprese continuano a globalizzarsi e a svilupparsi, la protezione efficace dei segreti commerciali nell'UE sembra essere necessaria. Vi è un forte interesse generale al fatto che la concorrenza operi in modo sano, ingegnoso ed efficiente. La prassi giuridica ha dimostrato l'importanza della tutela della proprietà intellettuale, in un modo che promuove l'innovazione e la creatività piuttosto che comprometterla. L'attuale giurisprudenza di vari Stati membri conferma che le relazioni e gli scambi di conoscenze tra imprese che operano a livello dell'UE e a livello internazionale sono ostacolati da incertezze giuridiche connesse alle diverse soglie di tutela dei segreti commerciali. L'armonizzazione prevista dalla direttiva dovrebbe svolgere un ruolo importante nell'eliminare gli ostacoli che attualmente scoraggiano i titolari dei segreti commerciali dal far valere i propri diritti, anche attraverso una controversia.

Avenida de Europa 4
E-03008 – Alicante
Spagna

www.euiipo.europa.eu



SCENARIO DI RIFERIMENTO DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI SEGRETI COMMERCIALI NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE