



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



SEGRETI COMMERCIALI: IN G.U. IL D.LGS. 63 DEL 2018 SULLA PROTEZIONE DEL KNOW-HOW

Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 130 del 7 giugno 2018) è stato pubblicato il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63, entrato in vigore il 22 giugno scorso, in attuazione della direttiva (UE) n. 943 del 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali)

di Valeria Lucia
IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Publicato, Mercoledì 18 Luglio 2018

Sommario: 1. La direttiva UE 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. Le modifiche alla disciplina interna in materia a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63. 2.1. Le modifiche al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale). 2.2. Le modifiche agli artt. 388 e 623 del codice penale.

1. La direttiva UE 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva UE 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata l'8 giugno 2016, ha ad oggetto “la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti”.

Per comprendere la ratio della direttiva in esame, è utile esaminarne i primi considerando, in particolare i nn. 1 e 2, per cui è evidente che l'obiettivo di tutelare il know-how e le informazioni riservate, meglio identificati come “segreti commerciali” o “trade secrets”, nasce dall'esigenza di incentivare gli investimenti a livello europeo relativamente all'acquisizione, utilizzo e divulgazione degli stessi, posto che, soprattutto in riferimento alle PMI europee, sono in crescita gli investimenti per la produzione e lo sfruttamento del capitale intellettuale, rappresentando un asset sempre più rilevante, posto che, nonostante l'adesione all'accordo internazionale TRIPS in materia di diritti di proprietà intellettuale, a livello europeo, se da un lato è presente una forte valorizzazione dei segreti commerciali, in termini di crescita non solo dell'impresa in sé considerata ma anche in termini occupazionali ed economici di sistema, dall'altro si riscontra la mancanza di una protezione efficace ed uniforme a livello europeo, tale da disincentivare la predetta valorizzazione.

Relativamente al recepimento, l'art. 19 della direttiva, ha previsto che gli Stati membri facciano entrare in vigore “le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 giugno 2018.”

2. Le modifiche alla disciplina interna in materia a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63.

2.1. Le modifiche al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale).

In primis, a livello terminologico, i riferimenti a le «informazioni aziendali riservate» e

alle «informazioni segrete» sono stati sostituiti dalle parole «segreti commerciali» (v. artt. 1 a 3 d.lgs. n. 63/2018).

Interviene, poi, una modifica sostanziale all'oggetto di tutela, di cui all'art. 98 Codice della proprietà industriale, per cui «1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

Di sicuro interesse è, anche, l'intervento operato sull'art. 99 Codice della proprietà industriale, dedicato alla tutela dei segreti commerciali, ove non passa certamente inosservata l'enfaticizzazione del confine tra acquisizione lecita e illecita del segreto commerciale, anche grazie ad una maggiore tipizzazione e all'introduzione di una norma ad hoc dedicata alla «tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari» (v. art. 121-ter Codice della proprietà industriale, introdotto dall'art. 5 d.lgs. n. 63/2018).

Anche le altre disposizioni del d.lgs. n. 63/2018 sono evidentemente finalizzate a rendere effettiva ed efficace la tutela dei segreti commerciali. Il riferimento è, in particolare, all'art. 6, per cui, per il giudice, nel disporre le misure di cui all'art. 124 Codice della proprietà industriale, nel valutarne la proporzionalità, considera anche delle circostanze espressamente individuate dalla norma; al successivo art. 8, poi, in aggiunta al disposto di cui all'art. 132 Codice della proprietà industriale dedicato all'«anticipazione della tutela cautelare», è previsto, tra le altre, che il giudice, in alternativa alla misura cautelare e previa istanza di parte, ha facoltà di autorizzare la parte interessata a continuare a utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione.

2.2. Le modifiche agli artt. 388 e 623 del codice penale.

Da ultimo, l'art. 9 d.lgs. n. 63/2018 ha modificato l'art. 388 c.p. e sostituito l'art. 623 c.p., dedicati, rispettivamente, alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e alla rivelazione di segreti scientifici o industriali.

In particolare, all'art. 388 c.p. sono stati inseriti due nuovi commi ed è stato modificato l'ottavo, con lo scopo di garantire l'osservanza dei provvedimenti adottati in materia di

provvedimenti relativi a misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.

Da notare, poi, relativamente al nuovo art. 623 c.p., l'estensione applicativa della fattispecie, potendo essere perpetrata sia da un soggetto specifico, integrato un'ipotesi di reato proprio, che da chiunque sia venuto a conoscenza dei segreti in modo abusivo.
