



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech
The Law and Technology Research Group

Diritto comparato della proprietà intellettuale

Lezione 5 – Segreti commerciali

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2023-2024

Roberto Caso

Esercizio 5 minuti

- Leggere l'art. 2598 c.c.

Concorrenza sleale: art. 2598 c.c.

- Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
 - **1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione** con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o **imita servilmente** i prodotti di un concorrente, o **compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione** con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
 - **2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente**, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
 - **3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.**

WIPO: Trade secret:

<https://www.wipo.int/tradesecrets/en/>

«What is a trade secret?

Trade secrets are [intellectual property](#) (IP) rights on confidential information which may be sold or licensed.

What qualifies as a trade secret?

In general, to qualify as a trade secret, the information must be:

- **commercially valuable** because it is secret,
- be known only to a **limited group of persons**, and
- be subject to **reasonable steps taken** by the rightful holder of the information to keep it secret, including the use of confidentiality agreements for business partners and employees.

The unauthorized acquisition, use or disclosure of such secret information in a manner contrary to honest commercial practices by others is regarded as an unfair practice and a violation of the trade secret protection».

L'ordine del ragionamento

1. Un caso e un problema
2. Ai confini della proprietà intellettuale: il segreto commerciale
3. Una possibile soluzione del problema: Trib. Torino
15.11.2018

1. Caso

- Un'impresa Y concorrente di quella X, costituita da ex dipendenti di quest'ultima, ha come oggetto l'attività la manutenzione di ascensori, impianti elettrici e attrezzature di lavoro, sottrae all'impresa X, operante sul medesimo mercato, informazioni che: **a) sono segrete; b) hanno valore economico; c) sono contenute in banche dati sottoposte a significative misure di protezione.**

1. Problema

- È illecita l'appropriazione da parte di un concorrente, senza il consenso del titolare, di informazioni economicamente rilevanti per l'impresa di quest'ultimo, tecniche o commerciali, comprese quelle finanziarie, di gestione o di marketing, custodite con adeguate misure di protezione in banche dati, pertanto integranti segreti commerciali, ai sensi dell'art. 98 c.p.i., novellato con d.lgs. 63/18?

2. Ai confini della proprietà intellettuale

- Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
- Disciplina del contratto di lavoro e patti di non concorrenza (art. 2125 c.c.)
- Tutela penale del segreto (art. 622, 623 c.p.)
- Tutela civile dei segreti commerciali (art. 98, 99 c.p.i.)

2. L'alternativa tra brevetto e segreto

- Il segreto è l'opposto della pubblicità
- Il brevetto per invenzione industriale ha tra i requisiti di protezione la **descrizione dell'invenzione** (art. 51 c.p.i.)
- Da questo punto di vista, la **teoria** spesso presenta il brevetto come uno **strumento giuridico per disincentivare il ricorso al segreto** a diffondere la conoscenza tecnologica

2. Innovazione, tecnologia e regolazione

- Per un'introduzione al tema v. A. Quarta, G. Smorto, Diritto privato dei mercati digitali, Milano, 2020, Cap. 2



2. Innovazione tecnologica e chiusura

- Il concetto di **innovazione tecnologica (diverso da quello di progresso)** è stato a lungo concepito come il frutto di un'intensa competizione tra imprese isolate le une dalle altre
- Secondo questa impostazione l'innovazione avviene all'interno dell'impresa --> struttura dei mercati (Schumpeter, Arrow, et al.)
- L'impresa difende strenuamente segreti e proprietà intellettuale; impedisce con accordi di riservatezza e non concorrenza che dipendenti ed ex dipendenti diventino concorrenti

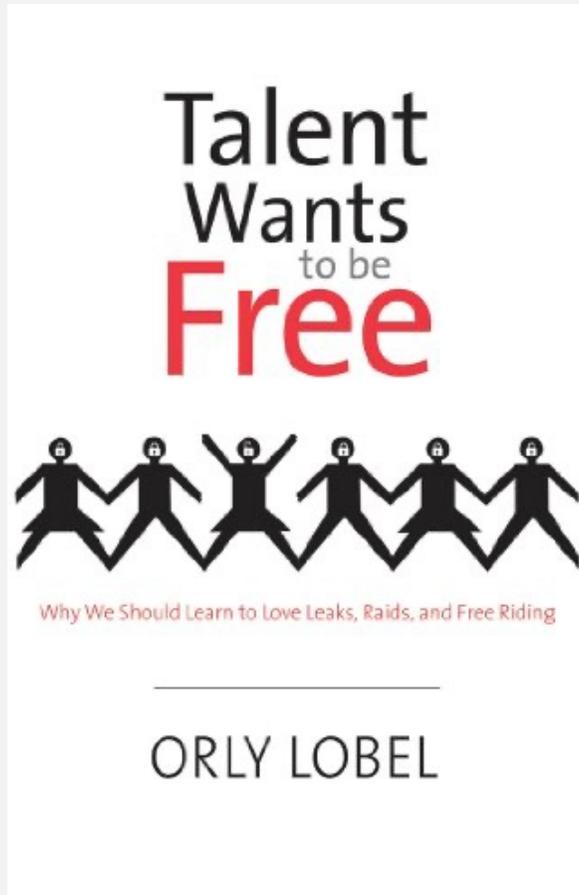
2. Innovazione e apertura

- Da alcuni decenni studi interdisciplinari interdisciplinari (ad es., law and economics) hanno messo in discussione il paradigma tradizionale
- Open Source; user innovation; Open Innovation; distretti industriali (concorrenza cooperativa), libera mobilità dei lavoratori
- Secondo questi nuovi paradigmi la condivisione di dati e informazioni è uno dei motori dell'innovazione; scoperta dell'acqua calda?

2. Open innovation



2. Lobel



- Lobel, Orly, Intellectual Property and Restrictive Covenants (August, 14 2008). ENCYCLOPEDIA OF LABOR AND EMPLOYMENT LAW AND ECONOMICS, Dau-Schmidt, Harris & Lobel, eds., Edward Elgar Publishing, 2009 , San Diego Legal Studies Paper No. 08-059, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1226463>

2. Ricerca di base e chiusura.

Commercializzazione delle università

- Una legge simbolo Bayh-Dole Act 1980 (ma il processo era già in corso)
- Brevetti universitari
- Università (alcune) diventano attori aggressivi della proprietà intellettuale; effetti collaterali

2. Lo stato innovatore

- Teorie che rivalutano il ruolo dello stato come attore dell'innovazione
- Mariana Mazzucato



2. Concorrenza sleale o diritto di proprietà intellettuale?

- TRIPS 1994
- Art. 6 bis l. invenzioni [regio decreto, 29 giugno 1939, n. 1127, abrogato] (concorrenza sleale)
- D.lgs. 30/2005 codice della proprietà industriale o CPI (diritto di proprietà intellettuale)
- Direttiva (UE) 2016/943 → d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 → modifica del CPI – art. 98-99

2. TRIPs, art. 39.2

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

- (a) is **secret** in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
- (b) has **commercial value** because it is secret; and
- (c) has been subject to **reasonable steps** under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, **to keep it secret**.

2. Sarti 2014

- «Il codice [della proprietà industriale] intende così attribuire alla tutela del segreto **un fondamento ‘proprietario’**, non concorrenziale, come conferma la soppressione di qualsiasi riferimento alla violazione dei principi di correttezza professionale»

2. La direttiva segreti commerciali

- **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
- Sostanziale **rafforzamento della tutela** in ottemperanza ai TRIPS
- **Bilanciamento con (altri) diritti fondamentali**; eccezioni alla tutela

2. La direttiva segreti commerciali: bilanciamento

Ad es. cons. 16:

«**Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza**, le disposizioni della presente direttiva **non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo** [???] sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, **la scoperta indipendente dello stesso know-how o delle stesse informazioni dovrebbe rimanere possibile. L'ingegneria inversa (reverse engineering) di un prodotto acquisito lecitamente dovrebbe essere considerata un metodo lecito per acquisire informazioni**, salvo ove diversamente convenuto mediante contratto. La libertà di stipulare tali pattuizioni contrattuali può tuttavia essere limitata per legge».

2. Segreti commerciali e innovazione?

- Il diritto d'autore protegge le opere dell'ingegno creative
- Il brevetto per invenzione protegge le invenzione nuove
- E il segreto?

2. Il nuovo art. 98, c.1 del codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005)

- 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.

2. Oggetto del segreto commerciale

1. Informazioni

2. Esperienze

2. I tre elementi del segreto commerciale

1. Segretezza

2. Valore economico derivante dalla segretezza

3. Misure [di protezione]

2. Il nuovo art. 98, c.2 del codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005)

- 2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i **dati** relativi a prove o altri dati segreti, la cui **elaborazione** comporti un **considerevole impegno** ed alla cui **presentazione** sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di **prodotti chimici, farmaceutici o agricoli** implicanti l'uso di **nuove sostanze chimiche**.

2. Il nuovo art. 99.1 del codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005)

- **1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.**

2. L'art. 99 nella versione originale del 2005 (abrogata)

- 1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.

2. Il nuovo art. 99.1-bis CPI

- 1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 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 ai sensi del comma 1.**

2. Il nuovo art. 99.1-ter CPI

- 1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, **quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1.** Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione **beneficiano in maniera significativa** dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

2. Il nuovo art. 99.1-quater

- **1-quater.** I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in **cinque anni.**

2. La legge statunitense

- S.1890 - Defend Trade Secrets Act of 2016
- Libertini (2017): molto simile alla direttiva (UE) 2016/943

2. Amy Kapczynski 2022 → USA

- «An area of law that was once understood as focused on fair competition and commercial morality **has been retheorized as a kind of “intellectual property,”** following prevailing neoliberal arguments about the economics of information. Earlier limits on the scope of the law have been dissolved, so that companies today can claim that almost any confidential corporate information is a trade secret».

The Public History of Trade Secrets

Amy Kapczynski*

Rising inequality and increasing concentration of corporate power have brought renewed attention to questions of political economy, and to how law helps to construct private power and encase it from democratic rearrangement. This Article brings a political economy perspective to the law of commercial secrets, to show that changes in the scope and justification for trade secret law, operating in a context of rising importance of data and information, have set this law on a collision course with our democracy. An area of law that was once understood as focused on fair competition and commercial morality has been retheorized as a kind of “intellectual property,” following prevailing neoliberal arguments about the economics of information. Earlier limits on the scope of the law have been dissolved, so that companies today can claim that almost any confidential corporate information is a trade secret. The law has also been constitutionalized, so that a legislature disclosing corporate information — from the ingredients in cigarettes to the price of a drug — now face powerful challenges from corporations on the basis of the Takings Clause.

2. Prospettive antitetiche sul rafforzamento della tutela del segreto

- Voci critiche. Ad es., Ghidini (2008)
- A favore. Libertini (2017) «[...] brevettazione e secretazione svolgono funzioni diverse ed entrambe contribuiscono all'obiettivo del mantenimento della dinamica dei flussi di innovazione: nei pochi casi di sovrapposizione, la normativa pone limiti alla protezione del segreto (riscoperta indipendente dello stesso trovato, reverse engineering e libera utilizzazione dei risultati)».

2. Diritti costruiti su concetti fumosi e confusi: informazioni, dati

- Il diritto legislativo fa sempre più riferimento a nozioni come dato e informazione in diversi settori scarsamente tra loro coordinati
- Ma cosa si intende per dato e informazione? Il diritto liquido e la confusione delle categorie concettuali
- Un fantasma si aggira per l'Europa: il vecchio sogno (o incubo) di una proprietà dei dati

3. Una possibile soluzione al problema: Trib. Torino 15.11.2018

- È illecita, **anche sotto il profilo della concorrenza sleale**, l'appropriazione da parte di un concorrente, senza il consenso del titolare, di informazioni economicamente rilevanti per l'impresa di quest'ultimo, tecniche o commerciali, comprese quelle finanziarie, di gestione o di marketing, custodite con adeguate misure di protezione in banche dati, pertanto integranti segreti commerciali, ai sensi dell'art. 98 c.p.i., novellato con d.lgs. 63/18

3. Trib. Torino 15.11.2018. Argomenti e incongruenze

- Invero, la Corte di cassazione, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella de qua, ha chiarito che, «in caso di sviamento di clientela realizzato attraverso l'utilizzazione delle informazioni riguardanti i rapporti dell'impresa concorrente con i clienti, la normale accessibilità di tali notizie ai dipendenti non è di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità della concorrenza sleale, qualora le stesse, come nella specie, siano per loro natura riservate, e quindi destinate a non essere divulgate al di fuori dell'azienda» (Cass. 6274/16).
- Ciò precisato, dunque, la condotta di Inspecta s.r.l. certamente **non è stata rispettosa dei canoni di correttezza professionale.**

3. Trib. Torino 15.11.2018. Segreti commerciali o concorrenza sleale?

- La tutela del diritto di proprietà intellettuale si trova frammista a quella della concorrenza sleale
- La tutela delle due fattispecie non è così differente (cfr. Libertini 2017); ma se così è, che bisogno c'era di istituire un nuovo diritto di proprietà?
- Una delle conseguenze di questa scelta di politica legislativa sembra essere che non è possibile distinguere concettualmente le due fattispecie

Lecture

- D. Sarti, [Informazioni aziendali segrete](#), Enc. Treccani, 2014
- A. Kapczynski, The Public History of Trade Secrets (January 2022). UC Davis Law Review, Vol. 55, 2022, Yale Law & Economics Research Paper Forthcoming, Yale Law School, Public Law Research Paper Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4138402>

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#NFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633