

Un'analisi dell'impatto delle regole e delle applicazioni del nuovo codice della proprietà industriale

Brevetto e know-how a braccetto

Per i segreti industriali accesso presso terzi senza preavviso

DI VINCENZO JANDOLI

Con il codice della proprietà industriale il know-how esce rafforzato. Le nuove norme infatti consentono di ottenere un livello di protezione equivalente a quello della tutela brevettuale.

Le informazioni segrete (o know how) sono tutte le informazioni aziendali relative ad aspetti tecnologici o commerciali che, come prevede l'art. 98 del Codice della proprietà industriale (dlgs 10/2/2005 n. 30), di seguito anche Cpi, agli artt. 98 e 99 (vedasi riquadro) hanno le seguenti caratteristiche:

- devono essere segrete;
- devono avere un valore economico;
- devono rientrare nella disponibilità del titolare e da questi sono custodite;
- sono riprodotte in un documento.

La segretezza. Un'informazione è segreta quando non è, nel suo insieme, generalmente nota o accessibile da parte di terzi. Spesso un'informazione può essere costituita da un insieme di fattori; in tal caso l'informazione è segreta se lo è nella sua globalità, e cioè anche qualora i singoli fattori (e cioè singolarmente considerati) siano già conosciuti da terzi, ma non nel loro insieme.

Le informazioni con valore economico. L'informazione segreta deve avere una sua utilità aziendale, ovvero una sua applicabilità tecnologica o, se di natura commerciale, una sua utilizzabilità tale da poter agevolare in modo significativo il lavoro all'interno di un'azienda (per esempio un modo particolare di catalogare dei dati, l'elenco /mailing di tutti i clienti o, nelle aziende di servizio, le banche dati relative alle scadenze dei singoli contratti di assistenza stipulati con i vari clienti o altro).

Rientrare nella disponibilità del titolare. È necessario che dette informazioni segrete

rientrano nella disponibilità del titolare che deve curarne la custodia applicando tutti quegli accorgimenti idonei a impedire il libero accesso da parte di terzi (per esempio riprodurre dette informazioni su documenti su cui apporre diciture quali «proprietà riservata ed esclusiva della società Y», è vietata la riproduzione senza autorizzazione»). Laddove detto l'obbligo di custodia venga meno poiché il titolare non è più in grado di impedire che terzi ne vengano a conoscenza, viene meno la proteggibilità dell'informazione segreta, che dunque non potrà più essere considerata tale.

Va detto che non tutti ritengono la riproducibilità del know-how in un documento sia un requisito per l'esistenza del know-how. È senz'altro vero, però, che la riproducibilità in un documento possa essere considerato se non un requisito di validità quanto meno un requisito per la tutelabilità dello stesso. Non si può pensare di provare l'esistenza del know how dinanzi a un giudice attraverso la prova testimoniale. Del resto il Regolamento Cee 556/1989 all'art. 1 comma 7 prevede che il know how è quell'insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali ed identificate in un qualsiasi forma appropriata. Ove appunto «identificate in qualsiasi forma appropriata», sta a indicare che dette informazioni segrete devono essere contenute in un disegno, documento scritto, software, nastro magnetico o altro. Ma pur sempre in qualcosa che sia riproducibile ed esaminabile (da un giudice).

2. Le informazioni segrete: gli articoli 98 e 99 del Cpi e nuovo inquadramento giuridico.

La tutela delle informazioni segrete è disciplinata dagli articoli 98 e 99 del Cpi riprodotti nel riquadro. Già prima nella Legge Invenzioni rd 29/6/1939, n. 1127 con l'art. 6-bis, veniva contemplata la tutela delle informazioni segrete;

il legislatore del Cpi si è ispirato notevolmente all'art. 6 bis, tanto che alcuni hanno affermato che non vi sarebbero differenze rilevanti. Tra le due norme tuttavia, sembrerebbe esservi una differenza sostanziale. Infatti prima si prevedeva che le informazioni segrete potessero avere tutela soltanto contro atti di concorrenza sleale e quindi per violazione dell'art. 2598 n. 3 (quale condotta professionalmente scorretta). Oggi con il Cpi è stato da molti riconosciuto che la tutela delle informazioni segrete (qualora vengano soddisfatti i requisiti sopraindicati) è possibile, a prescindere da atti di concorrenza sleale. Le informazioni segrete, pertanto, divengono diritti di privativa industriale alla pari di marchi, brevetti e diritti di autore, design. Precedentemente, infatti, si affermava che «il know-how è un bene in senso economico che risulta tutelato inter partes con efficacia meramente obbligatoria e dunque costituisce una situazione di fatto tutelata dall'ordinamento in modo indiretto» (così Cass. 20/1/1992 n. 659). Ciò comportava che il titolare del know-how avrebbe potuto agire nei confronti di terzi che si erano impossessati ovvero che stavano usando il proprio know-how solo però dopo aver offerto una prova, o quanto meno degli indizi (giuridicamente, presunzioni) che detti terzi avessero agito in mala fede (è questo, del resto, il dato testuale che risulta dall'art. 6-bis laddove si prevede «costituiscia atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione e utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali...». Quindi, per poter ottenere una adeguata tutela dinanzi all'autorità giudiziaria, il titolare del know-how avrebbe dovuto dimostrare che terzi fossero venuti a conoscenza o comunque che utilizzassero il proprio know-how solo attraverso una condotta

Legg. titolo	
I requisiti di esistenza e tutelabilità del segreto aziendale sono indicati dagli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, secondo cui:	
Articolo 98 (Oggetto della tutela)	
1.	Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali o 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.	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 impicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
Articolo 99 (Tutela)	
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.

professionalmente scorretta.

Con il Cpi sembrerebbe essere stato introdotta una tutela erga omnes nei confronti delle informazioni segrete. È questa una differenza sostanziale poiché in tal modo le informazioni segrete sarebbero proteggibili nei confronti di chiunque a prescindere che terzi, che le abbiano acquisite, lo abbiano fatto in buona fede. Infatti con l'art. 99 si prevede che «salva la disciplina della concorrenza sleale è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'art. 98». E quindi senza che sia necessario, in alcun modo, da parte del titolare del know-how, dimostrare che terzi ne siano venuti in possesso con condotta professionalmente scorretta. È sufficiente soltanto che lo abbiano fatto senza il consenso del titolare perché quest'ultimo possa ottenere una tutela in giudizio. Si potrebbe anche arrivare ad affermare che la differenza nei due casi assume un rilievo processuale e probatorio (una sorte di inversio-

ne dell'onere della prova). Secondo l'art. 6-bis era il titolare del know-how a dover dimostrare: a) l'esistenza delle informazioni segrete (quindi con tutti i requisiti di segretezza, valore economico e custodia); nonché b) che terzi usavano le proprie informazioni segrete acquisite in mala fede. Con il Cpi, invece, il titolare del know-how, pur dovendo dimostrare l'esistenza delle informazioni segrete, potrà limitarsi a provare in più solo che terzi le stesse. Spetterà al terzo dimostrare che dette informazioni fossero o di pubblico dominio o oggetto di proprio sviluppo e non carpite al titolare.

Altra importante differenza rispetto alla precedente normativa è che il know how è difendibile anche attraverso il procedimento di descrizione contemplato dall'art. 128 Cpi. Il titolare può chiedere al Giudice di autorizzare l'accesso presso terzi, senza preavvisarlo, per descrivere il prodotto o il procedimento contestato, poiché riprodotto il proprio segreto aziendale.

La definizione

know-how non soltanto quelle soluzioni tecnologiche che possono risultare particolarmente innovative, ma anche quelle informazioni che costituiscono anche solo lo sforzo tecnologico di un'azienda che ha impiegato del tempo, attraverso ricerca o esperimenti o semplicemente del lavoro per giungere ad una determinata soluzione oppure ad attuare un determinato procedimento. In tali casi si vuole censurare «il ricorrere da parte di concorrenti a comode scorciatoie che permettono di risparmiare, con la sottrazione diretta dei dati riservati ad un concorrente, i tempi e costi di una loro autonoma ricostruzione (così App. Milano, 29.11.2002 e Trib. Milano, 25.1.2007).

Le aziende e il segreto industriale

Il segreto aziendale può essere protetto o attraverso il suo deposito con domande di brevetti per invenzioni (o modello di utilità), perdendosi però dopo 18 mesi dal deposito il requisito della segretezza, divenendo il documento pubblico (sia pur non riproducibile commercialmente da terzi) e riducendo la durata della sua proteggibilità a 20 anni (dieci, se modello di utilità), o attraverso la custodia «eterna» di detto segreto. «Eterna», nel senso che fintanto che rimane tale, il know-how esiste ed è proteggibile; quando viene meno la segretezza, l'informazione o innovazione non è più un know how valido e proteggibile. I motivi per cui una azienda decide di tutelare le proprie informazioni come know how, astendendosi dal deposito della domanda di brevetto, sono diversi.

a) la domanda di brevetto, dopo 18 mesi dal suo deposito diventa pubblica e quindi il titolare di quell'insegnamento vuole evitare che terzi vengano rapidamente a co-

noscenza di detto insegnamento frutto della ricerca e dello sviluppo industriale di un'azienda;

b) anche avendo depositato un brevetto relativo per esempio a un procedimento, il titolare decide che ulteriori sviluppi di detto brevetto debbano rimanere segreti così che, ancorché si possa godere del monopolio sulla tecnologia brevettata per 20 anni, ma pubblica, si vuole evitare che comunque terzi si avvantaggino di studiare gli ulteriori sviluppi, di detta tecnologia, non inclusi nel brevetto, restando, pertanto, non soltanto titolari esclusivi (come per i brevetti), ma anche i soli ad averne conoscenza;

c) poiché si vuole evitare i costi di deposito e mantenimento di brevetto per invenzione, soprattutto in considerazione di estendere il brevetto italiano a livello europeo e non solo, mentre si pensa che i costi di custodia e di gestione di un segreto

aziendale possano essere contenuti.

d) Certe informazioni segrete non sarebbero proteggibili con domanda di brevetto, secondo la legge per invenzioni, che richiede i requisiti della novità e dell'altezza inventiva e dell'industrialità. Per esempio «una lista clienti», non è certamente proteggibile come brevetto.

Tutte dette ragioni inducono molte aziende ad essere titolari di un patrimonio tecnologico e commerciale rilevante, trascurando, però in alcuni casi, i requisiti previsti dalla legge e non seguendo alcun accorgimento per la loro custodia, pregiudicando così il proprio patrimonio tecnologico e commerciale.

È sufficiente, infatti, che uno solo dei requisiti indicati dalla legge non venga soddisfatto originariamente o anche in seguito, perché dette informazioni possano non essere più tutelabili quali informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 cpi.