



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

UIBM



EUIPO
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE


innexa

GLI ACCORDI DI RISERVATEZZA: strumento di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale e del know how



Confidential

Realizzato e finanziato nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Il presente documento è a cura dell'Avv. Nicola Milione ed è stato redatto nell'ambito del progetto "Marchi e Disegni Comunitari 2022" realizzato da Innexa in collaborazione con l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

È molto frequente che, nella prima fase di implementazione aziendale o costituzione di una start up un imprenditore possa correre il rischio di divulgare la propria idea, ancora non protetta, al fine di ottenere sostegno economico per la realizzazione. L'investitore, dal canto suo potrebbe decidere realizzarla autonomamente, avendo disponibilità sia economica che materiale senza riconoscere alcun merito all'ideatore.

Lo strumento giuridico più idoneo a garantire una tutela adeguata a favore di chi voglia proteggere le proprie idee, sia in fase di implementazione che in fase avanzata, è la sottoscrizione di un accordo di riservatezza e di non divulgazione delle informazioni ricevute, definito anche *Non Disclosure Agreement* ("NDA").

L'NDA è un contratto, vincolante tra le parti, stipulato quando determinate informazioni confidenziali devono rimanere segrete e non possono essere utilizzate per scopi giuridicamente differenti da quelli concordati tra i soggetti contraenti.

Gli accordi di non divulgazione vengono redatti solitamente prima di procedere a qualsiasi accordo contrattuale e vengono collocati, secondo numerosi interpreti, nell'alveo della responsabilità contrattuale relativamente alla quantificazione del danno risarcibile.

Del resto, le principali fonti del diritto evidenziano come l'acquisizione e rivelazione di informazioni riservate nel corso di trattative, implicano la violazione dei

principi e doveri di buona fede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1377 c.c.

Tuttavia, la sottoscrizione di tale accordo in merito alla sua esecuzione può avvenire in due differenti modalità; ovvero **reciproco** quando lo scambio di informazioni avviene da entrambe le parti che si impegnano reciprocamente a non diffonderle, **unilaterale** quando lo scambio di informazione avviene da una sola parte (*ricevente*), che deve assicurare la riservatezza in merito alle informazioni rivelate dalla parte (*comunicante*). Di conseguenza, le parti perseguono una duplice finalità:

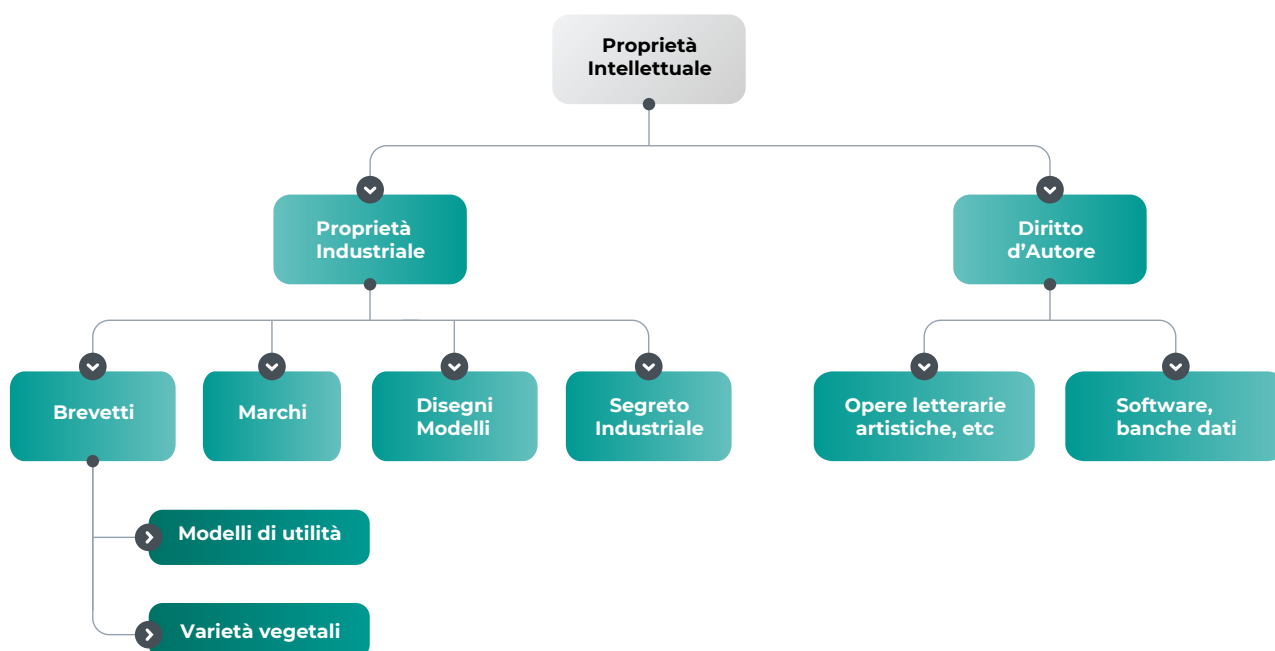
» **che le informazioni divulgate possono essere utilizzate esclusivamente per valutare l'opportunità di concludere un potenziale accordo da parte degli stessi.**

» **che la parte che riceve le informazioni confidenziali predisponga ogni misura necessaria volta a garantirne la segretezza.**



Ed infatti, trova particolare importanza in tema di riservatezza la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale che possono essere raggruppati in tre micro-aree: quella delle creazioni tecnologiche (es. le invenzioni), quella delle creazioni commerciali (es. i marchi) e quella delle creazioni artistiche (es. tutela delle opere, software e banche dati). Le prime due, riguardano le creazioni di tipo strumentale comunemente

definita, come proprietà industriale, mentre nella terza di tipo artistico vi sono le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, ovvero definiti diritti titolati.



Seguendo la scia di quanto sopra, in merito alla tutela dei diritti di Proprietà Industriale, è necessario dare uno sguardo anche la tutela del Know How e delle informazioni segrete. Per una più facile comprensione da parte di chi legge, è necessario iniziare dalla definizione di know how partendo proprio dal Reg. Ce n. 96/240 del 31 gennaio 1996 all'art. 1-4 definito come; *un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali e identificate in una qualsiasi forma appropriata*. In particolare: il concetto di **Segreto** indica che l'insieme delle informazioni non sono note o facilmente accessibile, mentre per **Sostanziale** si intende che include informazioni utili per la concorrenza e **Identificate** ovvero inserite su un supporto materiale.

La legislazione italiana si è uniformata agli accordi TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*) adottando una disciplina specifica inserita nella tematica della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., al fine di garantire un trattamento uniforme nei singoli stati contro gli atti di concorrenziali che potessero disturbare il mercato. In merito alla legislazione italiana l'art. 6 bis dell'abrogato R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 cui stabiliva che:

“costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi o l'acquisizione e/o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali, comprese le informazioni commerciali soggette al controllo di un concorrente qualora tali informazioni siano: segrete, che abbiano valore economico e che siano soggette a misure idonee a mantenerle segrete. Tale formulazione poneva in essere due forme di tutela di informazioni segrete:

- » **La prima con riguardo al comportamento di terzi che con atti contrari alla correttezza professionale potevano venire a conoscenza di informazioni riservate.**
- » **La seconda si riferiva alle possibili rivelazioni e/o da parte di terzi su determinati**

prodotti (studi o analisi) che determinava un atto di concorrenza sleale.

Successivamente, l'art. 6 bis della legge invenzioni è confluito negli artt. 98 e 99 del D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della Proprietà Industriale), che con riferimento alle informazioni segrete contemplano non solo una tutela riguardante la concorrenza sleale (ex art. 2598 comma 3 c.c.) ma con un'estensione identica a quella garantita ai diritti di privativa industriale.

Infatti, la vera novità introdotta è quella di garantire alle informazioni segrete di usufruire degli stessi diritti attribuiti alle privative industriali e intellettuali (marchi, brevetti, modelli, diritto d'autore) con la differenza che mentre le “privative” sono rivendicate in un titolo, le informazioni segrete sono oggetto di protezione in base ai presupposti previsti dai medesimi articoli suindicati.

In sostanza, ciò che il Codice della proprietà industriale ha attuato è una parificazione dei diritti di privativa c.d. titolati rispetto a quelli non titolati, tra questi non solo le informazioni riservate godono di una tutela (ex art. 2598 c.c.) ma anche i marchi di fatto. Quindi oggi il know how deve ritenersi qualificato, a tutti gli effetti, come un diritto di **proprietà industriale non titolato.**



Esempio di disposizione contrattuale di informazione riservata:

Le Parti intendono sottoscrivere il presente accordo di riservatezza (di seguito "l'Ac- cordo") al fine di assicurare consensualmente un'adeguata e/o idonea protezione delle informazioni riservate che la Parte Comunicante fornirà alla Parte Ricevente

Le Informazioni Riservate possono comprendere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, informazioni relative alle attività operative, ai prodotti, ai processi, ai piani di ricerca, alle invenzioni, dati, know-how, segreti industriali e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (sia o meno brevettabile), produzione, proget- tazione e sviluppo o/e qualsiasi altro tipo di documento e informazione che la parte Comunicante fornirà alla Parte Ricevente.

Chiarito quanto sopra, è opportuno concentrarci in merito al contenuto che distingue gli accordi di confidenzialità da quelli di segretezza in merito alla natura delle informazioni e alla finalità. Pertanto, l'accordo di riservatezza predisposto nelle fase preliminare in merito ad una eventuale e futura acquisizione societaria in presenza di situazioni già esistenti, differisce da quello avente oggetto un'attività o business riguardante una futura e successiva regolamentazione di diritti IP.

Sicché, mentre nel primo caso si tratterà di un'esigenza di confidenzialità volta alla protezione diritti di IP in merito a situazioni già esistenti che dovranno essere necessariamente divulgati a terzi per il completamento di un'operazione di acquisto o di una vendita, nel secondo caso le

informazioni scambiate o rivelate saranno da considerarsi segrete poiché necessariamente funzionali alla successiva modalità di utilizzo (es. futura brevettazione) o alla titolarità di altre informazioni che sorgono con l'esecuzione del contratto.

Esempio clausola Diritti IP.

Le Informazioni Riservate fornite da Parte Comunicante alla Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte Comunicante e saranno concesse alla Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio, modello o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale (anche non titolato) rispetto alle Informazioni Riservate.

Un altro importante aspetto riguarda la durata di tali accordi, poiché solitamente un accordo di riservatezza può avere generalmente una durata che va dai tre

ai cinque anni, mentre quando le informazioni riservate sono inserite in un diverso accordo come una LOI (*Letter of Intent*),

quindi accordi preliminari, gli effetti si esauriscono con la durata del contratto stesso. Tuttavia, in determinati casi si potrà inserire nell'accordo una durata a tempo indeterminato, che implica che l'obbligo di segretezza permane sino a quando le informazioni oggetto dell'accordo non saranno di pubblico dominio.



In merito alla quantificazione dei danni derivanti da una violazione dell'obbligo di riservatezza è generalmente molto complesso soprattutto quando trattasi di informazioni che solitamente sono ancora in via di sviluppo. A tal fine può essere utile inserire una clausola penale volta alla quantificazione preliminare del danno derivante dall'inadempimento contrattuale cui sarà necessario provvedere ad una ragionevole determinazione in modo che non risulti del tutto spropositata in relazione alle differenti ipotesi di inadempimento (come ad esempio la registrazione in malafede di un marchio).

Infine, non possono essere oggetto di accordi di riservatezza: a) le informazioni di dominio pubblico; b) le informazioni che vengono

rese a terzi, che non siano vincolati nei loro da un accordo di riservatezza; c) le informazioni di cui la controparte sia già venuta a conoscenza.

Di seguito un esempio in merito alla quantificazione del danno risarcibile tramite clausola penale.

» **Clausola penale**
Nel caso in cui Parte Ricevente violi le disposizioni sopra descritte dal punto xxx, sarà tenuta al pagamento nei confronti della Parte Comunicante di una penale equivalente a Euro xxx, salvo il maggior danno.

Infine, oltre alla tutela risarcitoria, per completezza si ricorda che i comportamenti lesivi del segreto professionale e del segreto industriale vengono sanzionati penalmente agli artt. 622 e 623 c.p.

In particolare l'articolo 622 c.p.

“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto”.

Ad integrazione di quanto sopra vi è l'art. 623 che sanziona:

“Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a

rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto”.



Alla luce di quanto sopra, è evidente che la migliore tutela contrattuale si realizza stipulando preventivamente accordi di riservatezza adeguati alla volontà delle parti alla tipologia di attività da realizzare, al fine di garantire un'adeguata protezione di diritti di Proprietà industriale e intellettuale.