

Accordi propedeutici alle operazioni di trasferimento tecnologico: dagli NDA agli MTA

Laura Spinardi – Massimiliano Granieri

29 settembre 2020

Gli accordi di riservatezza: cosa sono,
perché, quando e come si usano e
quali sono i profili problematici

Parte I

Cosa sono gli accordi di riservatezza e a che cosa servono...

- ... a niente [cit.]
- Rimuovono un divieto a carico di un terzo tenuto ad un generale obbligo di astensione (v. art. 99 CPI)
- Costituiscono una obbligazione specifica e complessa di natura contrattuale (di fare, non fare, dare)
- Qualificano anche dal punto di vista normativo il comportamento del proprietario delle informazioni in una molteplicità di contesti di scambio tecnologico

La natura segreta dei segreti



Sisi Museum, Hofburg
(Vienna, maggio 2012)

Il riferimento normativo sulla tutela del segreto (ora “commerciale”)

Art. 98, d.lg. 30/2005 - Oggetto della tutela.

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 (1)**.

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.

Contenuti notevoli

- Previsioni sulla durata (di cosa?)
- Obblighi di marcatura e problemi di identificazione dell'oggetto/documento di natura confidenziale
- Esclusioni ed eccezioni (il pubblico dominio)
- Clausole di ultrattività
- Previsioni che NON dovrebbero esserci (proprietà di foreground e accesso al background)
- Clausole che limitano le attività di reverse engineering
- Previsioni di assorbimento in altri accordi (successivi)

La tutela penale del segreto

Art. 623 c.p. - Rivelazione di segreti scientifici o commerciali.

Chiunque, **venuto a cognizione per ragioni 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, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Un po' di giurisprudenza (1/3)

Cass. pen., sez. V, 18-02-2010, n. 11965.

In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, **non costituisce condizione**, ai fini della configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali (art. 623 c.p.) - che ha per oggetto la tutela penale del patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un apparato industriale - **la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità**, ex art. 2585 c.c., della scoperta o dell'applicazione rivelata.

Conformi Cass. 23.6.00, Mistrone; Cass. 7.2.73, Miglietta; Cass. 19.5.01, Pipino

(2/3)

Cass. pen., sez. V, 04-11-2008, n. 45509.

Il delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali si perfeziona nel momento in cui il possessore della scoperta o invenzione **la impiega a proprio profitto senza autorizzazione del legittimo titolare** (la corte ha precisato al riguardo che la presentazione del disegno industriale all'ufficio dei brevetti e dei marchi costituisce prova adeguata).

(2/3)

T. Bologna, 24-04-2017.

Il requisito della segretezza delle informazioni, necessario per la tutela ex art. 98, 1° comma, lett. a), fa riferimento ad una conoscenza qualificata e a una «non facilità di accesso» da parte degli operatori del settore: pertanto **non possono essere considerate segrete le informazioni note o quelle facilmente accessibili in tempi e con costi ragionevoli**; per escludere la tutelabilità delle informazioni necessarie alla realizzazione di un prodotto non è quindi sufficiente l'astratta possibilità di risalirvi tramite l'analisi e la scomposizione del prodotto stesso, occorrendo anche che tale processo di **reverse engineering** possa qualificarsi come «facile» per gli esperti ed operatori del settore; **qualora invece esso comporti tempo o costi particolarmente rilevanti in relazione alle caratteristiche del mercato**, le informazioni possono dirsi ugualmente «segrete» e trovare protezione contro la loro acquisizione abusiva.

La segretezza del know how ai sensi dell'art. 98 cpi non è da intendersi come impossibilità assoluta di accesso alle informazioni ma come **estrema difficoltà a reperirle**, da ritenersi sussistente sia quando la loro autonoma raccolta implica un notevole dispendio di tempo e risorse sia, in particolare, quando è possibile risalirvi grazie ad un processo di reverse engineering con alta complessità.

Gli accordi di trasferimento di materiale: cosa sono, perché, quando e come si usano

Parte II