

*LA TUTELA DELLE INVENZIONI INDUSTRIALI E  
DELLE INFORMAZIONI TECNICHE FRA KNOW-  
HOW E BREVETTO ALLA LUCE DEL D.LGS. 11  
MAGGIO 2018, N. 63*

Anna Colmano  
*Senior Associate*  
*Simmons&Simmons*



## PERCHÉ IL TEMA DELLA TUTELA DEL KNOW-HOW È DI ATTUALITÀ

- Siamo in un'era in cui il flusso di informazioni e di dati sta acquisendo in sé un valore economico di straordinaria importanza tanto da parlarsi di «*Data driven economy*», e si sta assistendo addirittura ad una forma di «smaterializzazione» di beni tangibili, trasformati in *files* condivisibili in rete, attraverso tecniche di stampa 3D.
- La tutela del know-how consente di proteggere anche questo tipo di informazioni, che più difficilmente sono proteggibili attraverso i tradizionali diritti di proprietà industriale.
- La tutela del know-how è poi considerata quella più efficiente in un sistema in cui i principali *assets*, vale a dire le informazioni, sono caratterizzati da una rapida obsolescenza.
- In questo contesto, durante l'investigazione della Commissione Europea sulla tutela del know-how, il 75% degli operatori intervistati «*ranked trade secrets as strategically important to their company's growth, competitiveness and innovative performance*»



# LA TUTELA DEL KNOW-HOW IN EUROPA

- All'origine della disciplina del know-how in Europa è l'**art. 39 dei TRIPs Agreement**, che prevede la possibilità per i Paesi aderenti all'Accordo - tra i quali i Paesi europei - di introdurre negli ordinamenti interni una tutela del know-how. L'art. 39 TRIPs fornisce una definizione di segreto senza poi però prevedere una disciplina specifica per la sua tutela, lasciando liberi i Paesi aderenti al riguardo.

A questo articolo i Paesi europei hanno dato attuazione in modi completamente diversi.



Esigenze di armonizzazione

DIRETTIVA *TRADE SECRETS*  
(DIRETTIVA UE 2016/943)

# LA TUTELA DEL KNOW-HOW IN ITALIA

## IL KNOW-HOW È TUTELATO COME:

diritto di proprietà industriale ai  
sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i.

atto di concorrenza sleale ai sensi  
dell'art. 2598 n. 3 c.c.



### **Il D. lgs. 11 maggio 2018 ha dato attuazione in Italia alla Direttiva *Trade Secrets***

- In realtà la disciplina italiana era già all'avanguardia. Gli interventi sugli articoli del c.p.i. hanno quindi riguardato solo alcuni aspetti, senza stravolgere la disciplina esistente
- Le principali modifiche riguardano:
  - il bilanciamento - al momento determinare le sanzioni – tra gli interessi del detentore del know-how e quelli di chi ha utilizzato questo know-how
  - una ancor maggiore attenzione alle misure per mantenere la riservatezza nel corso del giudizio

# DEFINIZIONE DI KNOW-HOW (1/5)

Per know-how si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.



## Tecnico-industriali

Informazioni relative alle caratteristiche di un prodotto o di un processo industriale, suscettibili o meno di brevettazione



## Commerciali

Informazioni riservate attinenti all'organizzazione commerciale dell'impresa, ai suoi piani strategici, ai suoi rapporti con i fornitori e la clientela, alle modalità di fissazione dei prezzi

Client code	Name	Phone	Fax	Category	Link
1973	Solis	40214108658		IMPORTANT	<a href="#">Client details</a>
2073	Стойа Атанасов			IMPORTANT	<a href="#">Client details</a>
2113	Jampero	021 308 30 22		NOT IMPORTANT	<a href="#">Client details</a>
2133	niro				<a href="#">Client details</a>
1993	New client 1			IMPORTANT	<a href="#">Client details</a>
2013	client 1	012 34 56	012 23 45	IMPORTANT	<a href="#">Client details</a>
2033	MHS-306			MEDIUM	<a href="#">Client details</a>
2053	testi			MEDIUM	<a href="#">Client details</a>
2093	Brittons Pharmacy			MEDIUM	<a href="#">Client details</a>

## DEFINIZIONE DI KNOW-HOW (2/5)

**Le informazioni tecnico-industriali o commerciali possono essere tutelate solo ove ricorrano alcuni presupposti:**

- siano “segrete”
- abbiano valore economico in quanto segrete
- siano sottoposte a misure di sicurezza idonee a mantenerle segrete

## DEFINIZIONE DI KNOW-HOW (3/5)

**Che cosa significa che devono essere “segrete”?**



**Non devono essere  
generalmente note**



**Non devono essere facilmente  
accessibili, e ad esse non deve  
essere possibile pervenire  
attraverso l'osservazione del  
processo o la scomposizione del  
prodotto che le incorpora (c.d.  
*reverse engineering*)**

## DEFINIZIONE DI KNOW-HOW (4/5)

### **Che cosa significa che devono avere valore economico?**

- Non devono essere informazioni che hanno necessariamente un valore di mercato ma devono essere informazioni che assicurano al detentore delle stesse un vantaggio economico o organizzativo
- Il vantaggio economico o organizzativo può essere attuale o potenziale

# DEFINIZIONE DI KNOW-HOW (5/5)

## Che tipo di misure di sicurezza devono essere adottate?



### Misure di protezione materiali

- Sistema di *password* da mutare periodicamente
- Sistema di accesso ai *file* limitato in relazione alla funzione che il soggetto che vi accede svolge all'interno dell'azienda
- Limitazione dell'accesso a determinate zone dell'azienda, ad esempio tramite badge
- Sistema di sorveglianza



### Misure di protezione giuridica

- Non disclosure agreements (NDAs)
- Clausole di riservatezza
- Clausole di non concorrenza



## TUTELA DEL KNOW-HOW (1/2)

### Condotte che possono essere vietate dal detentore del know-how

- Acquisire, rivelare a terzi od utilizzare in modo abusivo il know-how, salvo che si dimostri che sia stato conseguito in modo indipendente.
  - Queste condotte 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.
- La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime.

## TUTELA DEL KNOW-HOW (2/2)

### Misure correttive e sanzioni



- Il Giudice deve prestare particolare attenzione alla proporzionalità della sanzione e deve procedere ad un bilanciamento degli interessi del detentore del know-how e di quelli del soggetto che ha utilizzato il know-how senza autorizzazione (ad es. valore del segreto, gravità della condotta di sottrazione, impatto dell'utilizzazione del know-how)
- Il Giudice può disporre, in alternativa alle misure sopra menzionate, il pagamento di un indennizzo.

Oltre alle misure correttive e alle sanzioni di cui si è detto, il detentore del know-how può chiedere che l'utilizzatore abusivo sia condannato al pagamento di un risarcimento del danno e alla pubblicazione del provvedimento che accerta l'illecito

## BREVETTO: DEFINIZIONE E OGGETTO

- Il Legislatore nel c.p.i. non ha fornito una definizione di brevetto. Semplificando, il brevetto è un titolo di proprietà industriale che consente a chi ha realizzato un'invenzione di poterla produrre e commercializzare in esclusiva nel territorio per il quale il brevetto è stato richiesto
- Non sono considerati invenzioni, e «*in quanto tali*» non possono dunque essere protetti con il brevetto:
  - le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
  - i piani, i principi ed i metodi utilizzati per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi per elaboratore
  - le presentazioni di informazioni
- Non possono costituire oggetto di brevetto
  - i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico e i metodi di diagnosi
  - le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali
  - i trovati o i processi biotecnologici di cui all'art. 81 *quinquies* c.p.i.

## BREVETTO: REQUISITI DI BREVETTABILITÀ E DURATA DELLA TUTELA

- Perché un brevetto sia valido è necessario che l'invenzione oggetto dello stesso soddisfi alcuni requisiti di brevettabilità. In particolare l'invenzione deve essere:
  - Nuova
  - Originale
  - Dotata del requisito dell'industrialità
  - Lecita
- La durata dell'esclusiva conferita al titolare del brevetto è di 20 anni dal deposito della domanda stessa

# CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO: SANZIONI

## Misure correttive e sanzioni



# “PROS AND CONS” DELLA TUTELA DEL KNOW-HOW E DI QUELLA BREVETTUALE

## ■ Know-how:

- non è soggetto a procedure di registrazione e conseguentemente comporta minori costi iniziali;
- non è “a tempo”: dura fintanto che dura il segreto. Può dunque durare oltre i vent’anni previsti per il brevetto;
- per essere mantenuto richiede investimenti consistenti in misure di segretezza
- può, se sovra protetto, rappresentare un blocco all’innovazione.

## ■ Brevetto

- durante i vent’anni di validità l’invenzione coperta dal brevetto è protetta rispetto a qualsiasi trovato che interferisca con la stessa, anche se frutto di un’autonoma elaborazione o di un processo di *reverse engineering*
- ha requisiti più stringenti, ma gode di una tutela in un certo senso “più forte”
- comporta il pagamento di tasse di registrazione e di mantenimento, ma non comporta costi legati a “misure di riservatezza”

# KNOW-HOW E BREVETTO: DUE TUTELE COMPLEMENTARI

- **Quando può essere vantaggioso ricorrere alla tutela del segreto?**
  - Anzitutto nella fase iniziale di attività di ricerca e sviluppo di innovazioni
  - Quando si tratta di informazioni commerciali o di informazioni tecniche che non possono essere oggetto di brevetto
  - Quando si tratti di tecnologie complesse, che vedono l'interazione di più macchinari e/o procedimenti, il modo di far funzionare al meglio questa interazione può essere tutelato con il know-how
  
- **Quando è preferibile ricorrere alla tutela del brevetto?**
  - Quando si tratti di prodotti o procedimenti altamente tecnologici, frutto di ricerche particolarmente costose e complesse
  - Quando si tratti di prodotti o procedimenti ai quali si può pervenire attraverso l'osservazione la scomposizione o l'esame del procedimento
  - Quando per il contesto in cui si sviluppano sono considerate altamente probabili "*inadvertent disclosure*"

# LA TUTELA GIURISDIZIONALE DI KNOW-HOW E BREVETTI IN ITALIA È EFFETTIVA?

- Le cause di violazione di know-how e di contraffazione di brevetti in Italia sono devolute alle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa.
- Il nostro ordinamento prevede la possibilità di ricorrere a procedimenti di urgenza che, in cause di questo tipo, hanno una durata di circa 3-6 mesi.
  - Il nostro ordinamento prevede poi anche un procedimento di urgenza (c.d. descrizione) finalizzato alla acquisizione e conservazione di elementi di prova volti a dimostrare la violazione di diritti di proprietà industriale
- In Italia in relazione ai procedimenti cautelari vige un regime di c.d. “strumentalità attenuata”. Ottenuto un provvedimento cautelare non è necessario instaurare un giudizio di merito per ottenere la conferma di alcune sanzioni, tra cui le sanzioni di inibitoria, assistita da penali, sequestro e pubblicazione del provvedimento reso all’esito del procedimento cautelare.
- Il giudizio di merito deve però essere instaurato se si vuole ottenere anche una condanna al risarcimento del danno. Un giudizio di merito dura in Italia 2-3 anni. Ove il giudizio di merito sia stato preceduto da un procedimento di urgenza, le sanzioni disposte dal Giudice all’esito di questo procedimento sono però di norma efficaci per tutta la durata del giudizio di merito.
- Con riferimento in particolare ai giudizi aventi ad oggetto la tutela del know-how, l’esigenza di mantenere riservate le informazioni e di impedire che proprio il giudizio possa essere causa di una diffusione di queste informazioni è soddisfatta da una serie di misure di riservatezza abitualmente disposte dai nostri Giudici, che sono state ulteriormente rafforzate con l’attuazione nel nostro Paese della Direttiva *Trade Secrets*.

[simmons-simmons.com](http://simmons-simmons.com)  
[elexica.com](http://elexica.com)