

L'Italia è uno dei paesi europei che ha il maggior numero di controversie in questa materia

Segreti commerciali, arbitrati in crescita per evitare i tribunali

Le cause coinvolgono datori di lavoro ed (ex) dipendenti

PAGINA A CURA

DI ALBERTO GRIFONE

L'Italia è il paese nel quale si registra il maggior numero di controversie in materia di segreti commerciali: secondo uno studio pubblicato dall'EUIPO (European Union Intellectual Property Office), tra il 1° gennaio 2017 e il 31 ottobre 2022, sono stati circa 700 i procedimenti legali nei 27 stati membri dell'Ue, e l'Italia è il paese in cui le controversie sono state più numerose. Gli Stati membri con livelli sproporzionatamente elevati di controversie in materia di segreti commerciali includono Bulgaria, Estonia, Croazia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Romania, Slovacchia e Slovenia. Il contenzioso europeo sui segreti commerciali tende a essere altamente localizzato a livello nazionale mentre le controversie transfrontaliere rimangono relativamente rare. Le controversie sui segreti commerciali tendono a concentrarsi tra i datori di lavoro e gli (ex) dipendenti mentre quelle con le aziende terze tendono a essere relativamente meno comuni. Quando si parla di segreto ci si riferisce a ogni informazione aziendale che non sia generalmente nota o facilmente accessibile agli operatori del settore; che abbia un

valore economico, nel senso che la sua detenzione esclusiva crea un gap conoscitivo con i concorrenti difficile da colmare e, infine, che sia soggetta ad adeguate misure di protezione.

«Il contenzioso in materia di segreti varia sensibilmente tra i paesi europei in termini di volume e rilevanza», spiega **Edoardo Barbera**, partner di **Bird & Bird**. «Secondo il report, l'Italia è il paese con il maggior numero di cause, probabilmente in ragione della forte tutela tradizionalmente riservata ai segreti dal nostro ordinamento. Interessante notare una correlazione tra i dati ed una caratteristica tipica del nostro tessuto imprenditoriale: gli attori del contenzioso italiano sono soprattutto pmi (46% dei casi), microimprese (20%) e poi grandi aziende (21%). Emergono comunque delle tendenze comuni a livello continentale. Il contenzioso riguarda maggiormente la sottrazione di segreti di natura commerciale, rispetto a quelli tecnici. Il manifatturiero è il settore più coinvolto, soprattutto nei casi in cui le controversie hanno ad oggetto informazioni tecniche. Quando si tratta di informazioni commerciali, lo spettro di settori interessati è molto più ampio. Ciò può essere dovuto al fatto che le informazioni commerciali (come gli elenchi



clienti) sono tendenzialmente più facili da riprodurre in assenza di protezione legale rispetto alle informazioni tecniche (come il know-how di produzione). Quando si arriva ad un contenzioso, l'obiettivo primario è fermare immediatamente la circolazione delle informazioni segrete. Per questo, la maggior parte delle controversie di cui ci occupiamo attualmente è iniziata con un procedimento cautelare per inibitoria, sequestro e descrizione. La descrizione è una procedura peculiare dell'ordinamento italiano, che consiste nell'accesso di un ufficiale giudiziario e di un consulente del tribunale presso la sede del soggetto sospettato di aver acquisito i segreti al fine di raccogliere le prove dell'illecito, tramite acquisizioni forensi di dispositivi informatici e raccolta di documenti. Quasi sempre, i clienti decidono di fare un passo ulteriore, chiedendoci di prendere spunto dall'inizio del contenzioso per mettere a punto strategie e policy di difesa dedicate ai segreti. Non vanno trascurati temi reputazionali. La diffusione di notizie in merito ad un'acquisizione abusiva potrebbe infatti ledere l'immagine di una società, in quanto clienti, concorrenti ed opinione pubblica potrebbero erroneamente percepire che l'azienda non è stata in grado di proteggere le sue informazioni. Gli arbitrati sono meno frequenti ma i principali vantaggi sono identificabili nella possibilità di

mantenere confidenziale l'esistenza e l'esito della controversia e di coinvolgere esperti di settore sin dalle prime battute», aggiunge Bàrbera.

«I contenziosi nascono principalmente in due casi: lo storno

di dipendenti, che unendosi a società concorrenti sottraggono informazioni; e la violazione di NDA siglati in sede extraccontrattuale (a volte in modo troppo superficiale) con clienti e fornitori», dice **Daniele Caneva**, law leader Italia e responsabile del dipartimento IP di **EY**. «In questi ambiti il concetto della conoscenza o conoscibilità della provenienza illecita delle informazioni in processo assume un ruolo importantissimo in giudizio. In verità notiamo che è difficile che le cause si risolvano in via stragiudiziale o attraverso ADR, in ragione della gravità delle sanzioni civili che possono paralizzare interi comparti produttivi. Si aprono spiragli transattivi, solitamente, dopo il termine dell'istruttoria che presuppone, una verifica da parte del giudicante della sussistenza di misure adeguate di protezione dei segreti, una CTU informatica finalizzata a dimostrare l'illegittima sottrazione/detenzione del «know-how» e, poi, una CTU tecnica relativa alla tutelabilità delle informazioni. Le transazioni stanno comunque assumendo un ruolo importante: assolvono alla necessità della rapida e meno dolorosa soluzione di una controversia.»

«L'Italia è uno dei paesi europei in cui il segreto è più efficacemente tutelato, sia in sede civile, che in ambito penale. Ciò si riflette nel volume di contenzioso, significativo e ben superiore al volume che caratterizza i principali altri ordinamenti europei», spiega **Vittorio Cerulli Irelli**, partner dello studio **Trevisan & Cuonzo**. «Gli ultimi dati disponibili pubblicati dall'EUIPO nel 2023 indicano che in Italia nel periodo



2017-2022 sono stati avviati 151 procedimenti giudiziari in materia di segreti, il dato più elevato di tutta l'Unione Europea, con un delta significativo rispetto agli altri principali Stati Membri come Germania (39), Francia (52) e Spagna (50). Il 35% dei soggetti convenuti in giudizio sono ex dipendenti, ciò che riflette la natura spesso giustizioristica di parte di tale contenzioso. Anche per tale ragione una quota significativa di tali controversie non ha dimensioni e valore elevati, ma non mancano – e sono questi i casi che tipicamente ci vedono coinvolti – controversie di rilevanza strategica per le parti. Abbiamo innanzitutto numerosi casi in settori che negli ultimi anni hanno mostrato una sorprendente litigiosità, come quello bancario e quello assicurativo, in cui l'oggetto del contenzioso sono tipicamente informazioni commerciali (liste cliente, informazioni sui clienti, etc.), di cui si sostiene la titolarità e si lamenta la

sottrazione in conseguenza di «cambi di casacca» dei collaboratori. I casi di maggiore rilevanza economica sono però tipicamente quelli che riguardano informazioni tecniche, quali ad es. le specifiche di prodotto, i parametri e le tolleranze di produzione, i metodi di analisi, che spesso costituiscono il cuore del know-how dell'impresa. Raramente questi casi originano da vere e proprie sottrazioni illecite. Nella maggioranza dei casi, essi nascono da precedenti rapporti di collaborazione e dalla volontà della parte di continuare ad utilizzare quelle informazioni in violazione degli impegni precedentemente assunti. La difficoltà maggiore in questi

casi sorgono quando l'impresa non ha utilizzato direttamente le informazioni riservate, ma la conoscenza delle stesse ha comunque guidato lo sviluppo del prodotto concorrente».

«Il valore di un segreto commerciale risiede nella sua segretezza e nella difficoltà di accesso senza significativi investimenti. Tuttavia, molte aziende sottovalutano i rischi di sottrazione di segreti strategici», dice **Spartak Kodra**, senior associate di **Herbert Smith Freehills**. «Dai contenziosi che gestiamo, emerge spesso una carenza di protezione adeguata. È fondamentale adottare misure di sicurezza congrue, utilizzare accordi di segretezza e condividere le informazioni solo quando strettamente necessario e con vincolo di confidenzialità. Gestiamo contenziosi legati al trasferimento illecito di segreti commerciali quali processi produttivi, formule, liste clienti, prezzi applicati e know-how che spesso deriva dal passaggio di dipendenti qualificati a concorrenti. Altri casi riguardano ex dipendenti o soci che, sfruttando illecitamente i segreti commerciali, hanno avviato aziende concorrenti, sottraendo quote di mercato al precedente datore di lavoro. Arbitrati e transazioni offrono vantaggi significativi. Gli arbitrati garantiscono massima efficienza e tempi rapidi: uno studio della SDA Bocconi indica che la durata media di un arbitrato avanti la Camera Arbitrale di Milano è di 307 giorni. Le transazioni, oltre a essere rapide, eliminano il rischio di soccombenza e hanno costi legali decisamente inferiori rispetto ai contenziosi».

«Le criticità emergono quando manca una chiara definizione



ne contrattuale delle informazioni da considerare riservate o un'efficace protezione tecnica delle stesse», spiega **Luca Drafa**, senior partner dello **Studio Legale Ichino Brugnattelli**. «In questi casi, il datore di lavoro

si trova spesso a dover dimostrare, con difficoltà, sia la natura segreta delle informazioni sia l'effettiva violazione. È quindi essenziale prevenire i rischi adottando accordi di riservatezza e misure organizzative adeguate durante il rapporto di lavoro. In questo senso, da un lato, è importante implementare delle policy chiare che chiariscano da subito quali sono le informazioni riservate e come devono essere trattate, dall'altro è fondamentale - nel rispetto anche dell'art. 4 St. Lav., implementare dei sistemi di protezione che consentano di prevenire condotte prodromiche alla sottrazione di documentazione riservata, quali possono essere il blocco del download con USB Card, l'adozione di software *Data Loss Prevention*. I contenziosi più frequenti riguardano la sottrazione, la divulgazione e l'utilizzo illecito di dati riservati, come elenchi clienti o strategie di mercato. In particolare, sovente ci si trova ad assistere azienda contro ex dipendenti, che utilizzano dette informazioni presso concorrenti o avviano attività in concorrenza con quella del precedente datore di lavoro. Connessi all'utilizzo delle informazioni riservate sono poi le vertenze relative ai licenziamenti di coloro che hanno posto in essere condotte contrarie agli obblighi di fedeltà e di diligenza, facendo un uso improprio di tale informazioni o compromettendone la riservatezza. violan-

do le relative policy aziendali». «Con i mezzi oggi a disposizione la sottrazione di informazioni riservate può essere estremamente semplice ed istantanea. Abbiamo, infatti, notato un aumento della sottrazione di queste informazioni, che possono es-

sere velocemente acquisite in formato digitale e salvate su supporti esterni o in spazi cloud e gli effetti sono spesso irreversibili» ricorda **Elisabetta Berti Arnoaldi**, partner di **Sena & Partners**. «Inoltre, è importante ricordare che chi è sospettato di avere sottratto informazioni riservate, segreti, prima di tutto è esposto al rischio di subire provvedimenti cautelari che possono comportare lo spossamento repentino degli strumenti informatici personali (es. pc, hard disk, cellulari) e/o l'obbligo di consentire alla copiatura forense di tutti i contenuti (anche di quelli salvati su caselle e-mail e storage in cloud). Senza aggiungere che il coinvolgimento in questo tipo di contenziosi comporta un impiego considerevole di risorse in termini di tempo, di denaro ed anche di immagine, anche perché comprendono quasi sempre una lunga e complessa fase di consulenza tecnica-informatica. Come studio ci occupiamo, ora per conto del soggetto che detiene i segreti, ora per conto di quello al quale viene contestata la sottrazione, di casi in cui le informazioni

consistono in know how industriale, come anche in informazioni commerciali (liste clienti, liste fornitori) riunite o meno in banche dati. Questo, tra l'altro, nel settore chimico (ed allora l'individuazione delle formule comporta forti difficoltà) ed in



quello, ad esempio, delle assicurazioni. Sui rimedi ricordo che il principale vantaggio di una transazione o comunque di una definizione stragiudiziale attraverso una mediazione o un arbitrato è sicuramente il risparmio di tempo e, spesso, anche di risorse. Una trattativa ben gestita e la disponibilità delle parti a piccole rinunce e concessioni reciproche possono essere gli ingredienti di una soluzione efficiente che consente di evitare l'impegno di anni di giudizio».

«L'esperienza professionale insegna che la stragrande maggioranza di liti in materia di segreto riguardano dipendenti in uscita dall'impresa», dice **Alessandro Cogo**, equity partner di **Weigmann Studio Legale**. «Ora lo dimostra anche uno studio compiuto dal mio dipartimento presso l'Università di Torino per l'Ufficio Europeo della

Proprietà Intellettuale sul contenzioso nei 27 paesi membri dopo l'adozione della direttiva sul *trade secret*. Le liti in tema di segreto pongono un problema specifico, identico per attore e convenuto: mantenere la riservatezza tanto del segreto che si vuole proteggere, quanto delle informazioni dell'impresa che si assume responsabile di averlo violato. Per quanto i tribunali dispongano oggi di strumenti per tenere conto di questa esigenza, è chiaro che arbitrato e transazione si lasciano preferire da questo punto di vista.

Esiste una definizione legale di segreto. Il problema è la sua applicazione in concreto, specialmente quando ci si trova di fronte alla situazione paradigmatica che ho descritto in risposta alla prima domanda. Da sempre le imprese tendono a pensare che ogni informazione

non destinata ad essere resa pubblica sia un "segreto"; questa impostazione cozza però irrimediabilmente con la necessità del dipendente di non rinunciare all'esperienza acquisita nel momento in cui cambia datore di lavoro o si mette in proprio. È questo il terreno sul quale si collocano gran parte delle incertezze applicative e per conseguenza delle liti.»

Roberto A. Jacchia, partner di **De Berti Jacchia Franchini Forlani Studio Legale** fa una disamina del tema. «Laddove l'appropriazione avvenga da parte di un imprenditore e riguardi informazioni aziendali riservate di un concorrente, si potranno anche presentare gli estremi della concorrenza sleale (ex art. 2598, no. 3, CC). Quando la sottrazione del segreto è commessa da un dipendente dell'impresa, è sempre opportu-

no il coordinamento con i colleghi giuslavoristi. È sempre da incoraggiare il coinvolgimento dei legali già in via preventiva, mediante una politica attenta di NDA (*non disclosure agreements*) con potenziali partner commerciali e controparti. Infine, i contenziosi in materia di segreti molto spesso rendono necessario l'utilizzo di investigatori nella fase istruttoria, di consulenti tecnici nella fase giudiziale e di esecuzione, e di consulenti economici nella fase eventuale di quantificazione del danno.

L'arbitrato può costituire uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie anche in materia di violazione di diritti IP, inclusi i segreti commerciali. Rispetto al ricorso all'autorità giudiziaria, l'arbitrato è caratterizzato da una procedura maggiormente deformalizzata, agile e veloce. Inol-





tre, le parti possono scegliere liberamente la sede di svolgimento dell'arbitrato e le regole applicabili, la riservatezza è assoluta e gli arbitri possono venire scelti tra soggetti che possiedono competenze tecniche nel settore di cui trattasi. Peraltro, l'arbitrato è uno strumento più costoso, il suo utilizzo necessita dell'accordo delle parti, e gli arbitri non sono competenti a pronunciare provvedimenti cautelari. È quindi un rimedio successivo. Le transazioni sono sempre possibili, ma sono, ripeto, uno strumento consensuale e successivo».

— © Riproduzione riservata —

*Supplemento a cura
di Roberto Miliacca
rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda
gmacheda@italiaoggi.it*



Alessandro Cogo



Roberto A. Jacchia





Edoardo Bàrbera



Daniele Caneva



Vittorio Cerulli Irelli



Spartak Kodra



Luca Draffa



Elisabetta Berti Arnoaldi

