Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti»

COM(2013) 813 final — 2013/0402 (COD)

(2014/C 226/09)

Il Parlamento europeo, in data 9 dicembre 2013, e il Consiglio, in data 13 dicembre 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

COM(2013) 813 final — 2013/0402 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 11 marzo 2014.

Alla sua 497a sessione plenaria, dei giorni 25 e 26 marzo 2014 (seduta del 25 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 138 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astensioni.

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

1.1 I segreti commerciali riguardano in realtà tutte le informazioni (tecnologie, formule, dati di marketing, ecc.) dotate di valore economico la cui la riservatezza va tutelata, e rientrano pertanto tra gli attivi immateriali delle imprese.

1.2 La protezione di questi attivi è cruciale tanto per le imprese, e soprattutto le PMI, quanto per gli istituti di ricerca non a scopo di lucro, ed è indispensabile per la competitività dell'Unione europea, non fosse che per promuovere l'innovazione e lo sviluppo di nuovi mezzi per intraprendere e incoraggiare la ricerca in collaborazione o la cooperazione transfrontaliera.

1.3 Nell'UE non esiste una definizione comune del concetto di segreto commerciale né è prevista alcuna protezione giuridica armonizzata in questo ambito.

1.4 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene l'obiettivo perseguito dalla Commissione di armonizzare la tutela giuridica del know-how riservato e dei segreti commerciali poiché sono fattori essenziali per promuovere la capacità di innovazione e la competitività delle imprese in generale e delle PMI in particolare.

1.5 Il CESE osserva che la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione e l'utilizzo illeciti così come viene presentata nella proposta di direttiva si avvicina molto a quella introdotta dalla direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, come i diritti d'autore, i marchi commerciali, i disegni o i brevetti, in particolare poiché impone agli Stati membri di prevedere la possibilità per il legittimo detentore di un segreto commerciale di accedere ad efficaci strumenti di ricorso di diritto civile.

1.6 Il Comitato plaude all'equilibrio della proposta di direttiva che si prefigge di garantire una maggiore certezza giuridica e di accrescere il valore delle innovazioni introdotte dai segreti commerciali grazie a una maggiore convergenza delle legislazioni nazionali compatibile con il diritto internazionale, e in particolare con l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

1.7 La definizione di segreto commerciale, pur essendo conforme all'accordo TRIPS, non appare sufficientemente precisa da coprire tutte le categorie di informazioni che potrebbero essere tutelate in qualità di segreti commerciali.

1.8 Secondo il CESE, la Commissione potrebbe precisare in un considerando che le informazioni dotate di potenziale valore commerciale possono anch'esse essere protette in qualità di segreti commerciali.

1.9 Il CESE sollecita la Commissione a prendere quanto prima i dovuti provvedimenti al riguardo.

2. **Introduzione**

2.1 La protezione del know-how riservato e dei segreti commerciali (informazioni commerciali riservate) è cruciale per promuovere la capacità di innovazione e la competitività delle imprese.

2.2 Il concetto di segreto commerciale riguarda in realtà tutte le informazioni (tecnologie, ricette, dati di marketing, ecc.) dotate di valore economico la cui la riservatezza va tutelata.

2.3 Non si tratta di diritti unitari di proprietà intellettuale esclusivi, però spesso si ritrovano alla loro origine. Pertanto, un know-how riservato o un segreto commerciale frutto di attività di ricerca e sviluppo realizzate grazie a cospicui investimenti finanziari e umani sono spesso all'origine di un brevetto.

2.4 Il concetto stesso di segreto commerciale non è uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE. L'unica definizione armonizzata di segreto commerciale si ritrova nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) dell'Organizzazione mondiale del commercio e si fonda su tre condizioni cumulative:

— **La segretezza** — Con questo si intende che il segreto in generale non giunge a conoscenza degli ambienti interessati o è difficilmente accessibile.

— **Il valore commerciale** — In realtà il valore commerciale deriva dalla riservatezza.

— Infine, il legittimo detentore di un segreto commerciale deve avere adottato delle misure ragionevoli per garantire la confidenzialità del segreto.

2.5 Data l'assenza di un concetto uniforme di «segreto commerciale» nell'UE, la tutela di tali segreti risulta frammentata nei diversi sistemi giuridici degli Stati membri.

2.6 Tuttavia, una protezione giuridica uniforme dei segreti commerciali nell'UE risulta ben più importante in un'epoca in cui lo spionaggio industriale e i rischi di pirateria informatica raggiungono livelli preoccupanti, in particolare in quei settori in cui la ricerca e lo sviluppo, e gli investimenti finanziari svolgono un ruolo fondamentale (industria automobilistica, telecomunicazioni, industria farmaceutica, ecc.).

2.7 Il CESE aveva peraltro sostenuto la Commissione nella lotta contro la pirateria e ha espresso le sue riflessioni al riguardo ([1]).

3. **La proposta della Commissione**

3.1 La proposta è stata elaborata a seguito di una consultazione grazie alla quale la Commissione ha potuto constatare la disparità delle legislazioni nazionali degli Stati membri, in particolare riguardo alla definizione di «segreto commerciale» e ai mezzi di ricorso del detentore di segreti commerciali.

3.2 La proposta si fonda su un duplice postulato: la disparità delle legislazioni nazionali frenerebbe la ricerca in collaborazione a livello transfrontaliero e inciderebbe negativamente sulla competitività delle imprese i cui segreti commerciali potrebbero essere sottratti negli Stati membri che prevedono una minore protezione.

3.3 Pertanto essa si pone l'obiettivo di armonizzare la protezione di questi attivi immateriali che non sono considerati diritti di proprietà intellettuale.

3.4 *Definizione di segreto commerciale*

3.4.1 La Commissione si ispira alla definizione di segreto commerciale contenuta nell'accordo TRIPS e propone che siano soddisfatte tre condizioni cumulabili perché un'informazione sia «un segreto commerciale tutelabile»:

— l'informazione dev'essere segreta nel senso che non deve essere nota o facilmente accessibile a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

— l'informazione deve avere un valore in quanto segreta;

— il detentore deve aver adottato misure adeguate a mantenerla segreta.

3.5 *Concetto di appropriazione illecita*

3.5.1 Oltre all'accesso non autorizzato a un supporto che contenga il segreto, al furto, alla corruzione, all'inganno e alla violazione di un accordo di riservatezza, l'articolo 3 della proposta aggiunge quanto segue: «*qualsiasi altra condotta che, in tali circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali*».

3.5.2 Al medesimo articolo si afferma inoltre che l'utilizzo o la divulgazione successivi di un segreto commerciale sono illeciti nelle medesime circostanze oppure ogniqualvolta un soggetto, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non poteva ignorare che la fonte di informazioni aveva acquisito il segreto commerciale illecitamente.

([1]) GU C 306 del 16.12.2009, pag. 7; GU C 18 del 19.01.2011, pag. 105.

3.6 *Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali*

3.6.1 L'articolo 4 della proposta di direttiva esclude una serie di casi:

— la scoperta o la creazione indipendente;

— l'ingegneria inversa (*reverse engineering*): un segreto commerciale non è più protetto quando può essere svelato dal prodotto che lo incorpora;

— l'esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, compresa l'informazione di detti rappresentanti da parte dei lavoratori;

— la libertà di espressione e d'informazione;

— l'attività degli informatori qualora siano soddisfatte condizioni aggiuntive: l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali necessari e nell'interesse pubblico;

— le pratiche conformi alle leali pratiche commerciali, l'adempimento ad obbligazioni extracontrattuali e la protezione di un legittimo interesse.

3.6.2 L'articolo 4 tutela l'innovazione poiché precisa chiaramente che la scoperta indipendente e l'ingegneria inversa (*reverse engineering*) sono mezzi legittimi per acquisire informazioni.

3.7 *Ricorso del detentore di segreti commerciali*

3.7.1 Spetta agli Stati membri prevedere gli strumenti di ricorso di diritto civile contro le appropriazioni illecite dei segreti commerciali.

3.7.2 Alla luce dei dibattiti in corso sull'abuso della procedura di sequestro per contraffazione (*saisie-contrefaçon*), la proposta di direttiva invita inoltre gli Stati membri ad applicare sanzioni nel caso di ricorso abusivo a tale procedura al fine di ritardare o limitare l'accesso del convenuto al mercato o di creare un clima intimidatorio o persecutorio nei suoi confronti.

3.7.3 L'articolo 8 della proposta di direttiva si ispira anch'esso al diritto della concorrenza quando enuncia una serie di misure di tutela per evitare la divulgazione dei segreti commerciali nel corso di azioni giudiziarie: limitazione dell'accesso, totale o parziale, ai documenti contenenti segreti commerciali, limitazione dell'accesso alle udienze, eliminazione dei punti contenenti segreti commerciali nelle versioni non riservate delle decisioni giudiziarie.

3.7.4 Per quanto riguarda le misure provvisorie, il detentore del segreto commerciale leso deve poter ottenere il divieto di divulgazione o di utilizzo del segreto commerciale, il divieto di produrre, commercializzare e utilizzare le merci costituenti violazione e il sequestro o la consegna di tali merci.

3.7.5 La proposta prevede un gran numero di altre garanzie procedurali; ad esempio il tribunale deve poter imporre al convenuto di costituire una garanzia destinata ad assicurare il risarcimento dell'eventuale danno subito dal detentore.

4. **Osservazioni generali sulla proposta di direttiva**

4.1 La proposta di direttiva presenta una definizione di segreto commerciale sufficientemente ampia da coprire, ad esempio, formule, ricerche o studi che non sono ancora oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

4.2 Essa si prefigge di rafforzare la competitività delle imprese e degli organismi di ricerca europea che si fondano su know-how riservato e segreti commerciali che non possono essere tutelati dai diritti di proprietà intellettuale a causa dell'impossibilità per il titolare di ottenere un diritto esclusivo su tali elementi.

4.3 In effetti, i diritti di proprietà intellettuale tradizionali come i brevetti, i marchi, i disegni e i modelli non tengono conto di gran parte delle conoscenze e delle informazioni necessarie per la crescita economica delle imprese.

4.4 D'altro canto le PMI ricorrono spesso ai segreti commerciali per proteggere queste informazioni vitali, in quanto esse sono sovente prive di risorse umane qualificate e mancano della solidità finanziaria necessaria per perseguire, gestire, far applicare e proteggere i DPI.

4.5 Per superare questi ostacoli, in molti casi le imprese prevedono degli accordi di non divulgazione nei loro contratti con i dipendenti o subappaltatori. Le norme relative alla protezione dei segreti commerciali non devono comportare restrizioni alla libertà di espressione o alla possibilità di denunciare irregolarità, né possono limitare la possibilità dei lavoratori di cambiare datore di lavoro e di approfittare delle conoscenze e delle esperienze generali acquisite.

4.6 La proposta assume pertanto un significato particolare, tanto più che la vita economica attuale incoraggia sempre più a ricorrere ai subappalti per consentire ad alcuni prestatori di servizi di avere temporaneamente accesso a ogni tipo di informazione sensibile.

4.7 Inoltre, il perfezionamento dei sistemi informatici e di comunicazione facilita la pirateria, l'uso fraudolento e la diffusione dei segreti commerciali, aumentando così il rischio che vengano utilizzati nei paesi terzi per la fabbricazione di prodotti che, sul mercato europeo, si troveranno in concorrenza con le merci prodotte dalla vittima dell'appropriazione illecita.

4.8 Il CESE richiama l'attenzione sul fatto che il continuo rafforzamento degli obblighi di informativa, in particolare per le società quotate in borsa, rischia di compromettere i segreti commerciali. Le informazioni che figurano nelle relazioni informative diventano di fatto pubbliche e accessibili a tutti gli investitori i quali possono rivelarsi dei concorrenti oppure diventare tali.

4.9 Il CESE reputa che la proposta di direttiva dovrebbe altresì prendere in considerazione, all'articolo 4, il rischio di divulgazione dei segreti commerciali legato all'esercizio degli obblighi di informativa che incombono ai membri del consiglio di amministrazione o di vigilanza delle società quotate in borsa.

5. **Osservazioni particolari sulla proposta di direttiva**

5.1 La proposta di direttiva prevede numerose garanzie procedurali, in particolare misure provvisorie e cautelari, ma anche misure correttive e di risarcimento a seguito della pronuncia giurisdizionale che constata la violazione del segreto commerciale, tra cui ad esempio la distruzione da parte dell'autore della violazione delle informazioni in suo possesso relative al segreto commerciale, il richiamo e la distruzione dei prodotti in questione, il calcolo dei risarcimenti per i danni morali arrecati al detentore del segreto commerciale e la pubblicazione della decisione sul merito della controversia.

5.2 Il risarcimento del danno concesso su richiesta della parte lesa deve corrispondere al danno realmente subito, tenendo conto degli aspetti materiali e morali.

5.3 Tuttavia, il giudice potrà, «ove opportuno», stabilire una somma forfettaria che potrebbe, ad esempio, essere calcolata in base all'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del segreto commerciale in questione.

5.4 Il CESE sottolinea che i concetti di diritto penale contemplati dall'articolo 3 della proposta di direttiva — «furto», «corruzione» e «inganno» — sono intesi ad esplicitare il concetto di «acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali».

5.5 La Commissione intende in effetti procedere all'armonizzazione dei mezzi di ricorso civili per consentire alle imprese innovative di tutelare efficacemente i loro segreti commerciali in tutta l'UE. A questo proposito l'articolo 5 «Obblighi generali» è molto chiaro dato che prevede che gli Stati membri definiscano le misure, le procedure e i mezzi di ricorso (sottolinea il CESE) necessari ad assicurare la disponibilità di strumenti di ricorso di diritto civile.

5.6 Risulta inoltre che, a parte il carattere esclusivo, la proposta di direttiva assimili il segreto commerciale a una forma di proprietà intellettuale. In effetti la tutela prevista si avvicina molto alle procedure introdotte dalla direttiva 2004/48/CE (adottata nell'aprile 2004 e la cui revisione è attualmente oggetto di studio) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, come i diritti d'autore e i diritti analoghi, i marchi commerciali, i disegni o i brevetti. Per quanto riguarda l'articolo 4, il CESE ritiene estremamente importante che, in caso di rivelazione di un'anomalia o di un'altra situazione sul posto di lavoro, un lavoratore dipendente possa, senza rischio di commettere un'infrazione, consultare un rappresentante sindacale. A giudizio del CESE, la direttiva dovrebbe prevedere una tutela contro le ritorsioni per i dipendenti che si avvalgono delle possibilità previste dall'articolo 4.

5.7 A questo proposito, alla luce dei dibattiti in corso sull'abuso della procedura di sequestro per contraffazione (procedimento non contraddittorio) ([2]), il CESE si compiace del fatto che la proposta si allontani dalla direttiva CE 2004/48, visto che all'articolo 10, paragrafo 2, specifica espressamente che le autorità giudiziarie degli Stati membri dovranno valutare la proporzionalità delle misure provvisorie e cautelari.

5.8 L'assimilazione del segreto commerciale a una forma di proprietà intellettuale si spinge fino ad inserire il concetto di «leali pratiche commerciali» nella proposta di direttiva. Si tratta di un concetto che si ritrova già nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

([2]) Decisioni — Corte di cassazione, sezione commerciale, 12 febbraio 2013, 11-26.361 «Société Vetrotech Saint-Gobain international»; 3a sezione del Tribunale di grande istanza di Parigi, 15 novembre 2011 «Sociétés JCB», commentata da Laurent Labatte, Marks & Clerk France, studio di consulenza in proprietà industriale.

5.9 La Corte di giustizia dell'Unione europea da parte sua ha già avuto modo di fornire un'interpretazione del concetto di «pratica leale» ([3]) tratto dalla direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

5.10 Nonostante i significativi progressi realizzati dalla proposta, l'adozione della direttiva non esime le imprese dall'attuare tutte le misure preventive utili per proteggere i loro segreti commerciali, sul piano tanto tecnico, che organizzativo e contrattuale.

5.11 Appare pertanto eccessivamente riduttivo limitare le informazioni che potrebbero rientrare tra i segreti commerciali alle informazioni che hanno un valore commerciale immediato, poiché alcune informazioni di carattere economico, industriale, tecnico o scientifico possono risultare prive di un valore commerciale diretto ma essere dotate di un valore commerciale potenziale, in particolare quando si riferiscono a dati di ricerca e sviluppo tecnico o scientifico.

5.12 Il CESE propone di completare l'elenco presentato all'articolo 4, paragrafo 1, aggiungendo che l'acquisizione dei segreti commerciali è considerata lecita qualora ottenuta con una delle seguenti modalità:

e) «esercizio degli obblighi di informativa che incombono ai membri del consiglio di amministrazione o di vigilanza delle società quotate in borsa».

5.13 Parimenti, il CESE propone di completare l'elenco presentato all'articolo 4, paragrafo 2, aggiungendo che gli Stati membri garantiscono che non sussiste titolo a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva qualora l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti di segreti commerciali avvengano nelle seguenti circostanze:

(f) «il segreto commerciale è stato divulgato in quanto parte dell'esercizio degli obblighi di informativa che incombono ai membri del consiglio di amministrazione o di vigilanza delle società quotate in borsa».

Bruxelles, 25 marzo 2014

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE

([3]) Cfr. a questo proposito la direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione del concetto di «pratica leale», CGCE del 15 marzo 2005, causa C 228/2003 The Gillette Company e Gillette Group Finland Oy — LA-Laboratories Ltd Oy.

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale europeo

Il punto del parere della sezione riportato qui di seguito, pur avendo riportato un numero di voti favorevoli superiore a un quarto dei voti espressi (art. 54, par. 4, del Regolamento interno), è stato modificato in seguito all'adozione di un emendamento da parte dell'Assemblea:

Punto 4.5

4.5 *Per superare questi ostacoli, in molti casi le imprese prevedono degli accordi di non divulgazione nei loro contratti con i dipendenti o subappaltatori.*

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli: 80

Voti contrari: 46

Astensioni: 10