COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.11.2013
SWD(2013) 472 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

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}
{SWD(2013) 471 final}
{SWD(2013) 493 final}

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

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

1. INTRODUZIONE E CONSULTAZIONE

Il 3 marzo 2010 la Commissione ha adottato una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Europa 2020) che richiede il rafforzamento della conoscenza e dell'innovazione quali motori della crescita economica dell'Unione. Nell'ambito dell'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione", la Commissione si è impegnata a migliorare il contesto generale dell'innovazione nelle imprese anche mediante l'ottimizzazione della proprietà intellettuale.

In questo contesto, il 24 maggio 2011 la Commissione ha adottato una strategia globale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno della proprietà intellettuale.

Ogni brevetto, progettazione o marchio commerciale inizia sotto forma di segreto (il lancio di un nuovo prodotto, la scoperta di un farmaco rivoluzionario, il prototipo di un nuovo motore per autovetture, ecc.). Sino a quando non hanno ottenuto il diritto di proprietà intellettuale, le imprese sono esposte al rischio di furto di informazioni e di conoscenze preziose per la ricerca. La legge sul segreto commerciale riduce al minimo i rischi cui sono esposte le imprese innovative e gli organismi di ricerca, fornendo meccanismi giuridici di ricorso contro l'appropriazione illecita di risultati ottenuti in materia di ricerca e sviluppo, di know-how e di altri dati preziosi.

I segreti commerciali sono essenziali per la ricerca in collaborazione e l'innovazione aperta nell'ambito del mercato interno; ciò richiede la condivisione di preziose informazioni da parte di numerosi partner in tutti gli Stati membri. Tuttavia i segreti commerciali non sono sufficientemente protetti a livello dell'Unione. Le imprese innovative e gli istituti di ricerca sono sempre più esposti all'appropriazione illecita, all'interno e all'esterno dell'Unione e la mancanza di un quadro giuridico comune e solido frena le loro potenzialità di motori della crescita economica e dell'occupazione.

La presente valutazione d'impatto analizza dove sono le cause primarie di questo problema e come possono essere eliminate.

I servizi della Commissione si sono avvalsi di esperti esterni. Due studi esterni hanno valutato la tutela giuridica dei segreti commerciali nell'UE e riesaminato la relativa letteratura economica. Nel quadro di questi studi 537 imprese hanno partecipato a un'indagine (indagine 2012) e i servizi della Commissione hanno effettuato una consultazione pubblica con 386 partecipanti.

2. CONTESTO, DEFINIZIONE DEL PROBLEMA E SUSSIDIARIETÀ

Esiste la prova che le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, attribuiscono ai segreti commerciali perlomeno la stessa importanza dei brevetti e di altre forme di diritti di proprietà intellettuale. I segreti commerciali sono particolarmente importanti per le PMI e per le nuove imprese, oltre che per la protezione dell'innovazione non tecnologica. Rispetto al settore manifatturiero, l'industria dei servizi, responsabile di oltre il 70 % del PIL dell'UE si basa in misura relativamente maggiore sui segreti commerciali che sui brevetti.

Visto il valore economico del segreto commerciale i concorrenti potrebbero tentare di acquisirlo illegalmente (ad esempio mediante furto, copia non autorizzata, violazione degli obblighi di segretezza ecc.) per poi utilizzarlo successivamente in modo illecito. Una serie di tendenze (globalizzazione, esternalizzazione, catene di approvvigionamento più lunghe, maggior uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ecc.) indicano che il rischio di appropriazione illecita del segreto commerciale aumenta con il passare del tempo. Tra le imprese che hanno risposto al sondaggio, una su cinque ha riferito di aver subito negli ultimi dieci anni tentativi o atti di appropriazione illecita nell'UE .

Nonostante l'importanza dei segreti commerciali e i rischi cui essi sono esposti, il quadro giuridico dell'UE presta poca attenzione a tale fenomeno. Non esistono norme dell'UE in materia e la protezione offerta dalle norme nazionali contro la sottrazione dei segreti commerciali non è omogenea. Pochi Stati membri affrontano in modo puntuale nelle loro leggi civili o penali l'appropriazione illecita di segreti commerciali; la maggior parte delle normative nazionali fanno riferimento alla concorrenza sleale in genere o alla disciplina della responsabilità extracontrattuale, nonché a talune disposizioni penali.

Le differenze tra le legislazioni nazionali danno luogo alla frammentazione della tutela giuridica del segreto commerciale contro dell'appropriazione nell'ambito del mercato interno. La tabella seguente mostra quanto sopra espresso e confronta le leggi nazionali rispetto a una selezione di provvedimenti importanti che dovrebbero essere offerti da una tutela giuridica.

La frammentazione della tutela giuridica (misure selezionate)
Fonte: Baker & McKenzie (2013).

Misure selezionate	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
Definizione di segreto commerciale nella legislazione civile			■		■				■				■		■	■					■	■		■		■	
Disponibilità di ingiunzioni contro terzi in buona fede	■				■	■	■	■			■			■		■		■				■					
Ingiunzioni non limitate nel tempo	■		■		■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■		■	■
Disponibilità di ordini di distruzione dei segreti commerciali/dei beni da quest'ultimi derivanti	■	■			■	■	■			■		■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■
Calcolo dei danni sulla base di un compenso equo	■					■	■		■				■		■					■							■
Esecuzione di norme sul rispetto del segreto (procedimenti civili)						■							■														■
Sufficiente legislazione penale	■			■	■	■	■		■	■	■	■										■	■	■			

NB. La cella vuota indica che la misura in questione non è prevista dalla legislazione nazionale

– a) campo di applicazione della tutela: soltanto pochi Stati membri definiscono i segreti commerciali e l'appropriazione illecita mentre alcuni non hanno disposizioni specifiche sui segreti commerciali;

– b) rimedi: non sono sempre disponibili provvedimenti ingiuntivi per porre fine a tutti gli utilizzi illeciti di segreti commerciali da parte di terzi (per esempio quando il segreto commerciale illecitamente acquisito è stato trasferito ad un terzo in buona fede non sempre è possibile ottenere provvedimenti ingiuntivi non limitati nel tempo, gli ordini di distruzione dei beni prodotti e delle informazioni illecite o la loro riconsegna al legittimo detentore del segreto commerciale non sono sempre disponibili, le norme tradizionali sulla quantificazione del danno (danno emergente/lucro cessante) sono spesso inadatte nei casi di appropriazione illecita di segreti commerciali ed i metodi alternativi (ad esempio l'importo dei diritti che sarebbero dovuti in caso di accordo di licenza) non sono disponibili in tutti gli Stati membri);

– c) garantire la riservatezza dei segreti commerciali nei processi civili: le legislazioni nazionali spesso sono insufficienti a garantire questa riservatezza, il che può significare la perdita definitiva del segreto commerciale se la vittima decide di avviare un processo. Questo rischio rappresenta un deterrente per le vittime di appropriazione illecita di un segreto commerciale dal chiedere un rimedio giudiziario; e

– d) in molti Stati membri, ma in non in tutti, il furto di un segreto commerciale costituisce un reato e le sanzioni previste possono differire in modo sostanziale.

Questa protezione frammentata fa sì che il ricorso alla giustizia per la tutela dei segreti commerciali contro l'appropriazione illecita di terzi in un contesto transfrontaliero si riveli uno strumento inaffidabile per la tutela della proprietà intellettuale. Questa situazione indebolisce anche la tutela offerta agli innovatori europei nei confronti di beni prodotti grazie al furto dei loro segreti commerciali e provenienti da paesi terzi. La pratica conferma che le norme nazionali appaiono poco attrattive per i detentori di segreto commerciale giacché le imprese difficilmente tutelano i loro segreti commerciali illecitamente sottratti dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

Sono stati individuati due **problemi principali**:

1) incentivi non ottimali per le attività di innovazione transfrontaliere. Quando i segreti commerciali sono esposti al rischio di appropriazione illecita e la loro tutela giuridica è inefficace gli incentivi all'innovazione (anche a livello transfrontaliero) risultano pregiudicati per i seguenti motivi:

– i) un inferiore valore atteso dell’innovazione basata su segreti commerciali e costi più elevati per la sua tutela. Da un lato, più è probabile che un segreto commerciale verrà sottratto illecitamente lasciando al suo legittimo proprietario scarse speranze di recuperare i danni provocati dalla sottrazione, minori sono gli investimenti che possono essere attesi. D’altro canto, più la tutela giudiziaria è debole, più gli innovatori devono investire in misure di protezione proprie. Il 35 % dei partecipanti all’indagine del 2012 hanno identificato nell'"aumento della spesa in misure di protezione" la conseguenza diretta degli atti (o dei tentativi) di appropriazione illecita;

– ii) il maggior rischio commerciale quando si condividono segreti commerciali. Ad esempio, secondo l'indagine del 2012, il 40% delle imprese dell'UE si asterrebbero dal condividere segreti commerciali con altri per il timore di perderne la riservatezza in seguito a un utilizzo illecito o alla cessione non autorizzata.

2) I vantaggi competitivi basati sullo scambio di segreti commerciali sono a rischio (ridotta competitività): la frammentazione della tutela giuridica all'interno dell'UE non garantisce la

comparabilità della protezione e del livello di tutela giudiziaria nel mercato interno, mettendo così a rischio i vantaggi competitivi derivanti dallo scambio di segreti commerciali, siano essi connessi o meno all'innovazione e pregiudicando quindi la competitività dei detentori dei segreti commerciali. Ad esempio, l'industria chimica europea, che dipende fortemente dai processi innovativi protetti da segreti commerciali, stima che l'appropriazione illecita di un segreto commerciale spesso può comportare una riduzione di fatturato fino al 30%. Anche questo fattore compromette la capacità degli innovatori di ottenere rendimenti adeguati dallo sfruttamento del loro segreto commerciale.

Le imprese innovative, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), ne sono pregiudicate ed è compromessa la cooperazione nel settore dell'innovazione nel **mercato interno**. A causa dei diversi livelli di tutela giuridica, alcune imprese si trovano in una posizione migliore per affrontare la sfida di un'economia basata sull'informazione e per sfruttare un'efficiente infrastruttura di proprietà intellettuale. La frammentazione del quadro legislativo impedisce agli innovatori di sfruttare pienamente il potenziale transfrontaliero del mercato interno, generando ripercussioni sugli investimenti, sull'occupazione e sulla crescita economica.

In mancanza di un'azione da parte dell'UE (**scenario di riferimento**) le conseguenze negative derivanti da casi di appropriazione illecita di segreti commerciali continueranno ad essere trattate in modo inadeguato con gli strumenti giuridici che gli Stati membri mettono a disposizione dei proprietari dei segreti commerciali per la loro difesa.

3. SUSSIDIARIETÀ

L'azione dell'UE potrebbe basarsi sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dato che al centro dell'iniziativa è posto il miglioramento delle condizioni per l'innovazione e il miglioramento dell'efficienza della proprietà intellettuale nel mercato interno. Il principio di **sussidiarietà** sarebbe rispettato poiché gli Stati membri da soli non potrebbero realizzare gli obiettivi dell'iniziativa. L'azione dell'UE è necessaria, in particolare, per istituire un quadro giuridico che proteggerebbe - migliorandolo - il flusso transfrontaliero di segreti commerciali in materia d'innovazione tra i partner commerciali di ricerca, riducendo al minimo o addirittura eliminando i benefici derivanti dall'appropriazione illecita delle suddette informazioni. Questo flusso di informazioni è fondamentale per la valorizzazione dell'innovazione nell'UE e per le attività di ricerca e sviluppo.

4. OBIETTIVI

Obiettivo generale: Garantire l'adeguata protezione della competitività delle imprese europee e degli istituti di ricerca basata su conoscenze e informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) e migliorare le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione dell'innovazione e per il trasferimento delle conoscenze nel mercato interno.

Obiettivo specifico: Migliorare l'efficacia della tutela giuridica nei casi di l'appropriazione illecita di segreti commerciali nel mercato interno.

Questo obiettivo specifico è stato integrato nella strategia generale dell'UE per promuovere e migliorare l'efficienza dell'infrastruttura della proprietà intellettuale nel mercato interno, alla luce degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di innovazione (cfr. "L'Unione dell'innovazione").

Esso è in linea con gli impegni internazionali dell'UE e degli Stati membri in questo settore (cfr. l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio - accordo TRIPS).

5. CONFRONTO TRA LE OPZIONI STRATEGICHE

Sintesi del confronto tra le opzioni	*Efficacia* [per obiettivo operativo]*				*Efficienza & costi ***	
Alternative possibili	Portata comparabile della protezione	Livello sufficiente e comparabile di tutela giudiziaria	Tutela della riserva- tezza in caso di controversia	Potere deterrente	Costi	Efficienza
1. Status quo.	0	0	0	0	0	0
2. Informazione/sensibilizzazione sugli attuali strumenti di ricorso in caso di appropriazione illecita di segreti commerciali.	0	0.	0	0.	H	L
3. Illiceità degli atti di appropriazione illecita di segreti commerciali.	++	+	+	+	M	M
4. Convergenza dei mezzi offerti dal diritto civile nazionale avverso l'appropriazione illecita di segreti commerciali.	**++**	**++**	**++**	**++**	**M**	**H**
5. Convergenza dei mezzi offerti dal diritto civile e penale nazionale avverso l'appropriazione illecita di segreti commerciali.	++	++	++	++	H	M

* Confronto rispetto allo scenario di base: --- deterioramento molto significativo della situazione; -- deterioramento significativo della situazione; - lieve deterioramento; 0 nessun cambiamento rilevante ; + lieve miglioramento; ++ miglioramento significativo; +++ miglioramento molto significativo.
** Valutazione globale dell'opzione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi. L: basso, M: medio, H: elevato

Nell'ambito dell'opzione 1, le spese per le misure di protezione rimarrebbero elevate e le imprese sarebbero reticenti a far parte di reti di innovazione transfrontaliere collaborative. L'eccessiva enfasi sulla prevenzione porterebbe a vincoli più rigorosi per i lavoratori e a una ridotta mobilità professionale. Incentivi limitati all'innovazione potrebbero ostacolare la creazione di posti di lavoro. Per le PMI i maggiori costi sono proporzionalmente più alti. L'economia dell'UE resterebbe inferiore in termini di posti di lavoro, di innovazione e di crescita e i consumatori disporrebbero di un accesso limitato ai prodotti o ai servizi innovativi.

L'opzione 2 consentirebbe di migliorare la capacità dei creatori e degli innovatori di affrontare il problema dell'appropriazione illecita di segreti commerciali, generando quindi maggiore fiducia. Tuttavia, tale opzione non sarebbe pienamente efficace nel conseguire l'obiettivo per i seguenti motivi: essa genera costi supplementari e necessita risorse aggiuntive per l'elaborazione, la presentazione e il continuo aggiornamento delle informazioni in tutte le lingue e per l'organizzazione periodica di sensibilizzazione; i detentori di segreti commerciali si troverebbero comunque in una posizione di debolezza quanto all'appropriazione illecita di detti segreti; la disparità di protezione nell'UE continuerebbe; e i beni fabbricati negli Stati membri con un basso livello di protezione circolerebbero in tutto il mercato interno.

Con le opzioni 3, 4 e 5 il campo di applicazione armonizzato della protezione del segreto commerciale, garantirebbe parità di tutela giuridica e una maggiore certezza del diritto. Ciò consentirebbe di:

– i) rafforzare la competitività delle imprese grazie alla migliore protezione transfrontaliera dei loro vantaggi competitivi, e migliorare l'allocazione delle risorse grazie al contenimento degli investimenti in misure di protezione, che libererà risorse a vantaggio di investimenti più produttivi;

– ii) fornire maggiori incentivi alle attività innovative (transfrontaliere), grazie al valore atteso più elevato dei segreti commerciali e alla maggiore tutela della condivisione transfrontaliera delle conoscenze.

Questi elementi, che dovrebbero avere un effetto positivo sull'innovazione (aumento degli investimenti nell'innovazione, condivisione transfrontaliera delle conoscenze e conseguenti ricadute positive) e sul mercato interno delle attività relative alla creatività transfrontaliera e alla proprietà intellettuale, favorirebbero la crescita economica e agevolerebbero le scelte del consumatore e l'accesso ai nuovi prodotti e servizi. Le opzioni in questione potrebbero anche contribuire a rendere più facile per i lavoratori dipendenti (altamente) qualificati (coloro che creano o hanno accesso ai segreti commerciali) cambiare datore di lavoro nel mercato interno o creare la propria impresa.

L'opzione 3 si limita ad invitare gli Stati membri a prevedere misure correttive efficaci e proporzionate senza specificarle e quindi affronta solo una parte delle disposizioni necessarie per istituire un quadro giuridico efficace per la tutela dei segreti commerciali contro l'appropriazione illecita. Inoltre questa opzione non garantirebbe una buona armonizzazione per quanto riguarda la riservatezza dei segreti commerciali durante i procedimenti giudiziari. I potenziali attori dovrebbero ancora compiere ulteriori valutazioni del rischio in ciascuno Stato membro. La riduzione dei costi di informazione sarebbe limitata.

L'opzione 4 avrebbe alcuni impatti positivi in comune con l'opzione 3, ma includerebbe anche misure armonizzate per impedire a terzi di utilizzare/mettere a frutto i segreti commerciali illecitamente sottratti, comprese eventualmente le importazioni da paesi terzi. Essa fornirebbe inoltre maggiore certezza sulla conservazione della segretezza durante i processi, istituendo un quadro giuridico comune, evitando i costi e i rischi associati all'insufficiente convergenza e gli svantaggi dell'opzione n. 3. Migliori strumenti di applicazione della normativa e di recupero dei danni, nonché migliori garanzie sulla conservazione della riservatezza dei segreti commerciali nel contenzioso rassicurano gli investitori in misura maggiore. Ciò favorisce gli investimenti nell'innovazione, in particolare in un contesto transfrontaliero, contribuendo in tal modo a un funzionamento più agevole del mercato interno.

L'opzione 5 aggiungerebbe all'opzione 4 anche una convergenza sul piano del diritto penale, rafforzando l'effetto deterrente delle norme e fornendo un migliore accesso alle prove nell'ambito dei poteri d'indagine delle autorità di controllo. Tuttavia, l'opzione 5 andrebbe al di là dell'attuale protezione dei diritti di proprietà intellettuale offerta dal diritto penale, che al momento non è armonizzata a livello dell'UE. Inoltre, secondo il principio di proporzionalità, i provvedimenti di diritto penale devono sempre rimanere un'ultima ratio dopo aver verificato se le modifiche proposte nel settore del diritto civile sono già sufficienti per conseguire gli obiettivi.

L'opzione 4 è quella preferita.

Scelta dello uno strumento giuridico: poiché uno strumento giuridico non vincolante non garantirebbe un impatto positivo, questa opzione deve essere attuata in una **direttiva**.

6. IMPATTI COMPLESSIVI DELL'OPZIONE PRESCELTA

La convergenza dei rimedi di diritto civile consentirebbe alla imprese innovative di tutelare i loro legittimi segreti commerciali più efficacemente in tutta l'UE. . Inoltre, se i proprietari di segreti commerciali potessero contare sulla riservatezza nel processo, essi sarebbero più inclini a cercare tutela giuridica contro i potenziali danni derivanti dall'appropriazione illecita di segreti commerciali. Una maggiore **certezza del diritto e la convergenza normativa,** di cui all'opzione 4, contribuirebbero ad aumentare il valore delle innovazioni che le imprese

cercano di proteggere con i segreti commerciali, giacché sarebbe ridotto il rischio di appropriazione illecita.

Questa opzione avrebbe un impatto positivo sul funzionamento del **mercato interno**, consentendo alle imprese, in particolare alle PMI e ai ricercatori, di utilizzare al meglio le loro idee innovative, collaborando con i migliori partner di tutta l'UE. Tale incentivo ad **innovare** e a farlo in modo più efficiente, nonché i risparmi sui costi derivanti dalle attuali eccessive misure protettive aumenterebbero gli investimenti del settore privato nelle attività di ricerca e sviluppo nel mercato interno.

La comparabilità del livello di tutela dei segreti commerciali in tutta l'UE permetterebbe di interrompere alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri dell'UE l'importazione di merci da **paesi terzi,** quando tali merci sono state fabbricate avvalendosi di segreti commerciali illecitamente sottratti.

Allo stesso tempo, la **concorrenza** non dovrebbe essere limitata perché non si tratta di concedere diritti esclusivi e ogni concorrente è libero di acquisire indipendentemente le conoscenze protette dal segreto commerciale (anche mediante (anche mediante ricerca del segreto di fabbricazione). Ciò dovrebbe, nel tempo, avere effetti positivi sulla competitività e sulla crescita dell'economia dell'UE.

Le opzioni scelte non avranno **conseguenze sociali** dirette sul piano macroeconomico, ad esempio sui livelli di occupazione nazionale. Indirettamente, tuttavia, dovrebbe esserci un impatto positivo in termini di agevolazione della mobilità del lavoro altamente qualificato (coloro che hanno accesso ai segreti commerciali) nel mercato interno e in termini di occupazione connessa all'innovazione (grazie a una maggiore attività innovativa), contribuendo così alla sostenibilità dell'occupazione nell'UE.

L'opzione prescelta non dovrebbe avrebbe un impatto diretto sull'**ambiente**.

Questa iniziativa non pregiudicherà i **diritti fondamentali**.

Un'azione dell'UE che prevede una protezione efficace ed omogenea dei segreti commerciali in tutta l'UE è sostenuta dalle parti interessate del mondo delle imprese che hanno risposto alla consultazione pubblica e all'indagine specifica del 2012. Al contrario, le parti interessate non appartenenti al mondo delle imprese non ravvisano la necessità di un'iniziativa da parte dell'UE.

7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE OPZIONI STRATEGICHE PRESCELTE

Saranno intraprese tre fasi: 1) un piano di attuazione; 2) il monitoraggio regolare da parte della Commissione dell'adozione tempestiva e della correttezza delle misure di trasposizione nonché della loro applicazione e 3) la valutazione degli effetti della politica prescelta nel medio termine.