

# 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