

LA DIRETTIVA UE 2016/943 SULLA PROTEZIONE DEL KNOW-HOW RISERVATO E DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI RISERVATE DEVE ESSERE RECEPITA DAGLI STATI MEMBRI ENTRO IL 9.6.2018

L'8 giugno 2016 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva UE 2016/943, relativa alla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate delle imprese, che dovrà essere recepita dagli Stati membri, tra cui anche l'Italia, entro e non oltre il 9 giugno 2018.

Tale Direttiva, articolata in quattro Capi, si occupa di fornire un **quadro normativo comune a tutti gli Stati membri per tutelare i segreti commerciali dalle attività illecite di acquisizione, utilizzazione e divulgazione**.

In particolare:

- il Capo primo della Direttiva, riferito all'oggetto ed all'ambito di applicazione della Direttiva, fornisce una serie di definizioni, tra cui rileva il concetto di "**segreto commerciale**".

Con tale termine si intende l'insieme delle informazioni che:

- a) sono segrete;
- b) hanno valore commerciale in quanto segrete;
- c) sono sottoposte a misure ragionevoli che ne possano mantenere la segretezza.

- Il Capo secondo della Direttiva si occupa di disciplinare le attività di acquisizione, utilizzo e divulgazione dei segreti commerciali, individuando:

- 1) i **trattamenti leciti** di acquisizione dei segreti commerciali (art. 3);
- 2) i **trattamenti illeciti** di acquisizione dei segreti commerciali ottenuti senza il consenso del detentore (art. 4);
- 3) le **ipotesi eccezionali di non applicazione delle misure previste per la tutela del segreto commerciale** nel caso in cui la presunta acquisizione, la presunta utilizzazione o la presunta divulgazione del segreto stesso siano avvenute:
 - a) nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione come previsto dalla Carta;
 - b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l'interesse pubblico industriale (c.d. *whistleblowing*);
 - c) con la divulgazione dai lavoratori ai loro rappresentanti nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi, conformemente al diritto

dell'Unione o al diritto nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio;

d) al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale (art. 5).

- Il Capo terzo della Direttiva prevede, con riferimento alle **misure, alle procedure ed agli strumenti di tutela del segreto commerciale**, che tali misure siano definite dagli Stati membri e siano applicate in modo proporzionato, tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi nel mercato interno e tale da prevedere garanzie contro gli abusi.

In particolare, tale Capo distingue le **misure provvisorie e cautelari**, che intervengono nei confronti del presunto autore della violazione, a tutela del proprietario del segreto commerciale violato (art. 10), dalle **misure** che sono **adottate a seguito di decisione giudiziaria** che accerti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita di un segreto commerciale (art. 12).

Un ulteriore elemento di novità introdotto dalla Direttiva è la **tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari**, al fine di incentivare il ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei segreti commerciali (art. 9).

Merita inoltre un cenno l'articolo 14 della Direttiva UE, in tema di **risarcimento del danno**, secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le competenti autorità giudiziarie, a richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione del segreto commerciale, di provvedere al risarcimento dei danni in favore del detentore del segreto commerciale.

- Infine, il Capo quarto prevede che gli Stati membri assicurino che le competenti autorità giudiziarie impongano le **sanzioni** in caso di mancato adempimento della Direttiva e stabilisce, come si è visto in precedenza, che la presente **Direttiva sia recepita** dagli Stati membri **entro e non oltre il 9 giugno 2018**.

A tal riguardo, si evidenzia che il Parlamento italiano sta esaminando in questi ultimi mesi lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2016/943.

Non resta pertanto che attendere gli ultimi adempimenti, che dovranno necessariamente tenere conto anche dell'ampia tutela delle informazioni aziendali già offerta dal Codice di proprietà industriale, per vedere come sarà attuata la Direttiva UE nel nostro ordinamento.

Padova, 9 aprile 2018