

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

L'Europa alla rincorsa dell'Italia nella tutela del know-how

Lo scorso 5 luglio è entrata in vigore, con poche differenze rispetto a quanto previsto dalla proposta del novembre 2013, la direttiva in materia di protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate delle imprese (cosiddetti segreti commerciali). Gli Stati membri avranno ora tempo sino al 9 giugno 2018 per adeguarvisi.

L'attenzione mediatica sul tema si è sin qui focalizzata su aspetti secondari, comunque già affrontati e risolti: ad esempio l'accusa di aver creato una direttiva bavaglio per i giornalisti, considerati i principali whistleblower, ossia coloro che segnalano scorrettezze realizzatesi in una realtà professionale, è stata risolta dall'articolo 5 della predetta direttiva, che esenta tale attività dal suo ambito di applicazione.

Ma il vero cuore della direttiva, che, di fatto, incentiva gli investimenti in attività di ricerca transfrontaliere e deve essere salutata con favore dalle imprese, è un altro. Si tratta dell'at-

tuazione di un nucleo forte di difese di un asset immateriale che, probabilmente, tutte le aziende possiedono senza neppure rendersene perfettamente conto. Questo cuore è costituito dal know-how, che non è composto solo dalle informazioni strettamente tecnico-commerciali, relative a un prodotto o processo industriale (di cui lo scontato esempio è la formula della Coca-Cola), ma anche dai trade secret, ossia l'insieme delle informazioni commerciali e organizzative dell'impresa (elenco clienti, preferenze di acquisto, durata e tipologia dei contratti in essere e così via).

Questo, in realtà, è un vero e proprio tesoro aziendale, che, in concreto, è spesso costituito da un insieme di dati conservati dalle imprese nei propri server: esempio principe i sistemi con cui le più grandi multinazionali specializzate nell'e-commerce costruiscono, in base ai dati raccolti, profili dei consumatori per creare strategie di marketing su misura.

Per l'accesso alla tutela basta poco: è sufficiente che siano rispettate le tre condizioni previste del Codice della Proprietà Intellettuale (agli artt. 98 e 99), ossia che le informazioni i) siano segrete, ii) abbiano valore economico in quanto segrete e iii) siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle tali.

Di fatto, quindi, la direttiva estende a tutti gli stati dell'Unione un trattamento simile a quello che il nostro Paese già riserva all'illecita acquisizione, utilizzazione e divulgazione di informazioni, sempre più esposte ai rischi di un'appropriazione illecita in presenza della crescente globalizzazione dei mercati.

In buona sostanza, la base di partenza della tutela dai rischi dello spionaggio industriale è un adeguato sistema di password. A questa devono essere poi aggiunte poche e mirate cautele, come ad esempio l'adozione di policy aziendali che impongano a tutti gli operatori che vengano in contatto con queste in-

formazioni, dipendenti, consulenti o fornitori, di sottoscrivere stringenti accordi di riservatezza. Accordi che non possono limitarsi alla semplice stampigliatura della parola riservato o confidenziale dovendo contemplare, con massima minuzia e capacità previsionale, tutte le possibili utilizzazioni e divulgazioni illecite. Con investimenti minimi e poche ma ben calibrate mosse si potrebbe accedere a una tutela decisamente maggiore di quella sin qui spesso maldestramente costruita e dunque inefficace.

Ma non è tutto. Perché dalla tutela alla valorizzazione il passo è breve: con la recente legge di stabilità 2015, che ammette degli sconti fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali (Patent Box), anche le informazioni aziendali riservate, se opportunamente tutelate, potranno accedere all'ambito di applicazione di tale normativa. (riproduzione riservata)

Marta Ghezzi