ItaliaOggi Sette

PAESE : Italia
PAGINE :34;35
SUPERFICIE :129 %
PERIODICITÀ : Settimanale□□

DIFFUSIONE :(88589)
AUTORE : Alberto Grifone

► **30 settembre 2024**

Cresce la domanda di consulenza agli studi per fronteggiare le fughe di segreti aziendali

Segreto industriale, proteggere le idee è la priorità delle imprese

PAGINE A CURA DI ALBERTO GRIFONE

Ogni impresa custodisce al suo interno informazioni e know how spesso di grandissimo valore, ma sono ancora poche quelle che comprendono le potenzialità di strumenti e policy precise per proteggerne il furto e la condivisione involontaria. Specie ora che l'integrazione dell'IA nelle pratiche aziendali aumenta i rischi della condivisione di informazioni riservate da parte dei dipendenti. Un fronte, questo, sul quale sono da tempo impegnati uffici legali interni e avvocati, chiamati ad aiutare le imprese a proteggere i loro segreti industriali. «Gli avvocati interni svolgono un ruolo cruciale nella protezione dei segreti industriali delle loro aziende», spiega **Giuseppe Catalano** presidente dell'Associazione italiana giuristi impresa (**Aigi**): «a loro spetta il compito di implementare programmi di protezione di questi segreti, che spesso sono il «nocciolo duro» della ricchezza di un'azienda (si pensi a quelle biomediche ma anche a chi produce vestiti o mobilio di alta qualità); redigono inoltre patti di non concorrenza e riservatezza e, in questi ultimi tempi, si sono impegnati a sviluppare politiche aziendali per prevenire la divulgazione non autorizzata di informazioni sensibili piuttosto che «inseguire» la fuga di know-how. In questa materia, è spesso molto richiesta l'assistenza di consulenti esterni. Ci sono poi le professionalità cd. «paralegal» – penso soprattutto agli esperti di brevetti e marchi – che svolgono un fondamentale lavoro di ricerca e supporto. La gestione del know-how e dei diritti di proprietà intellettuale richiede un approccio integrato che includa la formazione continua dei dipendenti, l'implementazione di tecnologie di sicurezza avanzate e la collaborazione con esperti legali per rimanere aggiornati sugli sviluppi normativi.»

«Negli ultimi 10 anni la nostra attività in questo settore è cresciuta in modo esponenziale. I servizi si sono diversificati su richiesta della clientela, sempre più consapevole dell'importanza concorrenziale dei segreti, ovvero le informazioni più significative al centro di un business che lo differenziano dagli altri», spiega **Edoardo Barbera**, partner dello studio legale **Bird & Bird**. «All'inizio, eravamo coinvolti quasi esclusivamente quando l'azienda si rendeva conto di aver subito la sottrazione di segreti - spesso ad opera di un ex dipendente passato alla concorrenza - e voleva agire in giudizio. Oggi, nella metà dei casi in cui riceviamo un incarico, ci viene chiesto di fornire consulenza strategica. Aiutiamo le società ad individuare e conservare i loro segreti in modo efficace da un punto di vista legale e pratico. Dopo aver esaminato la situazione di partenza, creiamo processi coerenti

Tutti i diritti riservati

ItaliaOggi Sette

PAESE :Italia
PAGINE :34;35
SUPERFICIE :129 %
PERIODICITÀ :Settimanale

DIFFUSIONE :(88589)
AUTORE :Alberto Grifone

► 30 settembre 2024

con l'organizzazione, la cultura aziendale ed il settore di appartenenza, suggeriamo le misure di sicurezza più adatte (tenendo presente l'avanzamento tecnologico), diamo indicazioni su come formare il personale per una futura gestione in autonomia. Il punto di partenza è capire quali sono le informazioni veramente fondamentali e quali percorsi compiono all'interno ed all'esterno dell'azienda (come nascono, come vengono condivise). La strategia di gestione deve adattarsi di conseguenza, per evitare di rallentare il business aziendale. La consapevolezza, dunque, è la chiave di tutto. Abbiamo un team interno dedicato ai segreti, composto da professionisti con diversi background: avvocati specializzati in proprietà intellettuale, tecnici ed ingegneri, patent attorneys, avvocati giuslavoristi e fiscalisti. Questo ci permette di aver un approccio completo, indispensabile quando si vogliono proteggere i segreti. Il supporto esterno è fondamentale all'inizio, per vedere le cose in modo oggettivo e creare un piano personalizzato. Nel lungo periodo, la gestione interna fa la differenza. Chi vive l'impresa è nella posizione migliore per monitorare ed adattare la strategia. L'importanza delle informazioni - ed il modo in cui vengono scambiate nell'era digitale - rendono opportuno che ogni azienda abbia una figura interna che gestisca questo patrimonio in modo appropriato.»

«La tutela dei segreti assume un'importanza fondamentale per i nostri clienti, in quanto offre loro un vantaggio competitivo derivante dall'uso esclusivo, per un tempo potenzialmente illimitato, di un'ampia gamma di conoscenze tecnico-industriali o commerciali acquisite o sviluppate internamente, aventi valore economico e non facilmente accessibili ai competitors», dice **Sara Balice**, of counsel di **Herbert Smith Freehills**. «Si tratta di conoscenze tecnico-industriali che non possono accedere alla tutela brevettuale o che non vengono brevettate per scelta stessa dell'impresa, ad esempio in settori in cui l'evoluzione tecnologica è molto rapida e non giustifica un investimento nel processo relativamente lungo di brevettazione, oppure di informazioni di natura commerciale, quali i metodi commerciali, le tecniche di gestione e di marketing, le liste di clienti e fornitori». «Lo sviluppo tecnologico ha fornito alle imprese nuovi strumenti per tutelare i propri segreti aziendali, ma allo stesso tempo le ha esposte a maggiori rischi. Frequente è l'estrazione di dati e informazioni aziendali da parte di ex dipendenti e collaboratori mediate semplici strumenti informatici e il loro successivo utilizzo a danno dell'impresa. Frequente è la divulgazione accidentale di tali informazioni, ad esempio nella rete. I fenomeni di *data leaks* diventeranno sempre più comuni con il diffondersi dei sistemi di intelligenza artificiale, perché alcune informazioni di carattere riservato potrebbero essere fornite ingenuamente all'IA per ricevere supporto nell'attività lavorativa. Ciò potrebbe determinare un'immediata perdita di confidenzialità di queste informazioni. Le imprese si rivolgono al nostro studio sia per avviare iniziative giudiziali nei confronti dei propri concorrenti o difendersi in azioni intraprese contro di esse in relazione alla tutela di segreti commerciali, sia per ottenere consulenze su

Tutti i diritti riservati

ItaliaOggi Sette

PAESE :Italia
PAGINE :34;35
SUPERFICIE :129 %
PERIODICITÀ :Settimanale

DIFFUSIONE :(88589)
AUTORE :Alberto Grifone

► 30 settembre 2024

come preservare al meglio la segretezza delle informazioni più strategiche. Occorre considerare che, per accedere alla tutela, i segreti commerciali devono essere sottoposti dall'impresa a misure di segretezza adeguate, circostanza che viene contestata dai concorrenti in sede giudiziale. È importante identificare in anticipo le informazioni che si vogliono tutelare e sottoporle a misure tecniche e giuridiche idonee a preservarne la segretezza. Qui è centrale il ruolo di noi avvocati».

«Tra le problematiche più comuni che ci troviamo a gestire ci sono le violazioni di segreti industriali ad opera di dipendenti o ex dipendenti che cercano di sfruttare informazioni riservate per conto di concorrenti al fine di trarne un vantaggio personale», dice **Lydia Mendola**, partner di **Portolano Cavallo**. «Un'altra problematica rilevante è la gestione dei segreti industriali in contesti di collaborazione o joint venture, dove è fondamentale bilanciare la condivisione delle informazioni con la finalità del progetto di cooperazione. Per farlo le aziende devono prima di tutto essere in grado di identificare gli asset strategici, strutturando procedure interne tese al mantenimento della riservatezza. Abbiamo educato i nostri clienti a pensare che in base alla normativa italiana i segreti industriali godono di tutela fin tanto che i rispettivi titolari li trattano come asset riservati, e si preoccupano di implementare procedure interne in grado di proteggere detta riservatezza. Per questo è fondamentale adottare un approccio integrato che comprenda diverse misure. Queste includono l'implementazione di un'adeguata struttura contrattuale, l'adozione di soluzioni di sicurezza informatica avanzate, la formazione continua del personale sulla protezione delle informazioni sensibili, e l'implementazione di procedure interne che regolino e monitorino l'accesso ai dati riservati».

«La protezione di asset intangibili è fondamentale per instaurare rapporti di fiducia con i partner commerciali e industriali, i fornitori e i clienti. Sapere che le proprie informazioni riservate sono al sicuro è essenziale per lo sviluppo di collaborazioni solide e durature», spiega **Luca Daffra** senior partner di **Ichino Brugnatelli e Associati**. «Occorre identificare e classificare in modo preciso le informazioni riservate, definendo diversi livelli di sensibilità; elaborare e far sottoscrivere a tutti i dipendenti politiche di riservatezza chiare e dettagliate, che prevedano sanzioni in caso di violazione; far sottoscriver a tutti coloro che entrano in contatto con informazioni riservate, in particolare collaboratori esterni o partner commerciali, specifici contratti di riservatezza (NDA); implementare sistemi di sicurezza informatica solidi, come firewall, antivirus e sistemi di crittografia, per proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati e istruire e formare costantemente il persona-

Tutti i diritti riservati

ItaliaOggi Sette

PAESE :Italia
PAGINE :34;35
SUPERFICIE :129 %
PERIODICITÀ :Settimanale□□

DIFFUSIONE :(88589)
AUTORE :Alberto Grifone

► 30 settembre 2024

L'ingresso dell'IA in azienda ha aumentato i casi di fughe

le in merito all'importanza della tutela del segreto industriale e sulle procedure da seguire per gestire le informazioni riservate. I clienti ci richiedono sempre più spesso di redigere policy per la gestione delle informazioni riservate in senso lato, nel cui novero possono farsi rientrare i segreti industriali. Inoltre, viene richiesta assistenza per la predisposizione di clausole contrattuali relative alla disciplina delle invenzioni del dipendente. Frequenti sono i procedimenti disciplinari per l'uso o la sottrazione di informazioni riservate dell'azienda datrice di lavoro. In questo caso ci viene chiesto supporto nella fase delle investigazioni nonché della redazione delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari.»

«È di pochi anni fa una sentenza da noi ottenuta dalla Corte d'Appello di Brescia che ha condannato a un risarcimento di quasi 3 milioni di Euro due società che si erano rese responsabili Ødi sottrazione e indebito utilizzo di know how e informazioni commerciali riservate, trasmesse loro da un ex-dipendente, pure condannato. Ciò è la riprova del fatto che i segreti possono essere tutelati con successo: non solo col risarcimento, tra l'altro, ma anche con misure d'urgenza, concesse in settimane o mesi, che consentono di bloccare gli illeciti sul nascere», dice **Cesare Galli**, founding partner dello Studio **IPLAW-GALLI** e professore ordinario di Diritto industriale Università degli Studi di Parma. «Le problematiche relative alla protezione dei segreti industriali sono aumentate esponenzialmente negli ultimi anni: da un lato, si sono moltiplicati i contenziosi, di regola originati dalla sottrazione di informazioni tecniche o commerciali ad opera di ex-soci o ex-dipendenti, trasferite a concorrenti o utilizzate per costituire nuove iniziative imprenditoriali; dall'altro è aumentata la consapevolezza della necessità di tutelare i segreti in modo efficace, sia sul piano giuridico, sia su quello tecnico, il che implica un'ottimale contrattualizzazione dei rapporti che implicano l'utilizzo dei segreti. «Occorre attivarsi per tempo, identificando e proteggendo il know how, sia con adeguate misure tecniche di protezione, sia con clausole contrattuali che specifichino gli obblighi di dipendenti, terzisti e clienti che vengano a contatto Øcon esso. Troppe volte invece si confondono queste clausole col patto di non concorrenza, che ha un contenuto e soprattutto una durata del tutto diversa, mentre i segreti vanno protetti, anche nel contesto dei *Non Disclosure Agreements*, con obblighi, perfettamente validi, che durino sino a quando le informazioni non divengano generalmente note per fatto non imputabile all'obbligato. Ai clienti insegniamo a proteggere le informazioni riservate non solo dal rischio di vedersele sottrarre, ma anche da quello di acquisire involontariamente informazioni altrui, il che espone non solo a condanne risarcitorie, ma anche a provvedimenti inibitori e a pubblicità negativa. Sono convinto che occorrono competenze di base all'interno delle imprese, che spesso il nostro studio provvede a formare, in grado di gestire la tutela day by day dei segreti e di percepire le criticità. Le risorse interne non bastano, occorrono professionisti alta-

Tutti i diritti riservati

ItaliaOggi Sette

PAESE :Italia
PAGINE :34;35
SUPERFICIE :129 %
PERIODICITÀ :Settimanale□□

DIFFUSIONE :(88589)
AUTORE :Alberto Grifone

► 30 settembre 2024

mente specializzati di sicura esperienza in grado di reagire rapidamente ed efficacemente, utilizzando al meglio gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione, ma che occorre conoscere e soprattutto saper utilizzare nei modi e nei tempi appropriati.»

«La tutela del segreto industriale riveste una sempre maggiore rilevanza per le imprese che assistiamo. Abbiamo, notato un aumento dei casi di sottrazione delle informazioni che costituiscono il patrimonio aziendale e che possono essere velocemente acquisite in formato digitale e salvate su supporti esterni o in spazi cloud», dice **Francesca La Rocca**, partner di **Sena & Partners**. «Sono numerosi i casi in cui poco dopo che uno o più dipendenti sono passati ad un'impresa concorrente, quest'ultima inizia ad offre un prodotto identico a quello realizzato in precedenza dall'ex datore di lavoro oppure cessa di acquistare dal fornitore istituzionale un prodotto in private label perché improvvisamente si affacciano sul mercato terzi disposti a realizzarne una copia a prezzi più convenienti. L'uso attento di indagini e mezzi istruttori consente di ottenere la prova che la realizzazione del nuovo prodotto si deve alla trasmigrazione di informazioni e dati riservati indebitamente esportati e messi a disposizione del concorrente da parte del personale fuoriuscito. È possibile azionare gli strumenti normativi riuscendo a modularli per l'ottenimento in via di urgenza di un ordine giudiziale di cessazione dell'attività che costituisce il frutto dell'illecito, cui segue la definizione della questione in tempi rapidi attraverso un accordo, oppure, ove non sia possibile, all'esito del relativo giudizio. È fondamentale essere consapevoli che le informazioni tecniche e commerciali possono godere della tutela dei segreti commerciali prevista dall'art. 98 c.p.i. non solo a condizione che ne possiedano i requisiti (essenzialmente un valore economico che dipende dalla segretezza) ma anche ove si sia in grado di dimostrare di avere posto in essere misure adeguate per proteggere la loro segretezza. Per questo, affianchiamo i nostri clienti anche nell'attività preventiva di predisposizione ed adozione di tali misure, quali l'elaborazione dell'informativa per rendere manifesta la volontà di mantenere le informazioni segrete (circolari interne, protocolli, una rigida regolamentazione per l'accesso alle informazioni in base ai ruoli svolti ecc.) e la redazione delle misure giuridiche-contrattuali, quali accordi di segretezza o patti di non concorrenza che rafforzano l'obbligo di fedeltà del dipendente di cui all'art. 2105 cod.civ.»

«La tutela delle informazioni riservate è garantita dal Codice della proprietà industriale solo se queste sono segrete e l'impresa mette in campo misure adeguate a tutelarne la segretezza», spiega **Eleonora Lenzi**, managing partner dello **Studio Legale Stefanelli&Stefanelli**. «In molte realtà aziendali manca la consapevolezza del valore stesso delle informazioni riservate e conseguentemente dell'importanza di proteggerle con misure adeguate a preservarne la segretezza; la mancanza di misure adeguate può portare alla possibile perdita di riservatezza ma anche all'impossibilità di ottenere la giusta tutela in ambito giudiziario e risarcitorio. Una gestione oculata

Tutti i diritti riservati

ItaliaOggi Sette

PAESE :Italia
PAGINE :34;35
SUPERFICIE :129 %
PERIODICITÀ :Settimanale

DIFFUSIONE :(88589)
AUTORE :Alberto Grifone

► 30 settembre 2024

delle informazioni segrete richiede la messa in campo di policy aziendali e di un'organizzazione a 360 gradi che riguarda tutte le funzioni aziendali; le misure possibili sono di tipo contrattuale sia nei confronti dei dipendenti e collaboratori che dei partner commerciali ma sono soprattutto organizzative e tecniche, nel senso che le imprese devono dotarsi di un sistema informativo idoneo a garantire la riservatezza, segmentare il sistema e autorizzare l'accesso alle informazioni solo a coloro che hanno una effettiva necessità di accedere alle informazioni riservate, fornire istruzioni stringenti e dotarsi di un sistema sanzionatorio disciplinare in caso di violazione».

Per **Marco Minolfo**, salary partner di **Studio Legale Elexi** con alle spalle un'esperienza come General Counsel, «la necessità di proteggere il proprio know-how è valutato come prioritario soprattutto dalle pmi e dalle Start-up tecnologiche dato che fanno affidamento alle nuove misure accordate dal codice di proprietà industriale ai *trade secrets* sugli asset immateriali. L'assistenza legale del professionista esterno è richiesta per la stesura dei protocolli aziendali di compliance con cui l'azienda sia identifica i propri segreti industriali sia detta le linee di sicurezza informatica ed organizzativa per ottenere la tutela dei propri diritti in sede giudiziaria e così preservare il proprio vantaggio competitivo sul mercato frutto, come spesso accade, di ingenti investimenti. La tutela che l'ordinamento nazionale ed europeo riconosce ai segreti industriali e commerciali è più efficace ed effettiva grazie al riconoscimento del diritto di ottenere l'adozione tanto di tutte le misure cautelari specificamente previste per i titoli di diritto industriale quali brevetti e marchi quanto l'adozione di misure di tutela durante il procedimento in modo da evitare che la controparte processuale per il tramite di un'azione giudiziaria temeraria possa ottenere accesso ad informazioni che sono dei segreti industriali».

«Lo Studio gestisce interamente questo genere di pratiche. L'unico servizio che viene esternalizzato riguarda le eventuali attività investigative finalizzate a raccogliere prove (documentali, audio-video, informatiche) della sottrazione indebita di segreti industriali» spiega **Renato D'Andrea**, of counsel studio legale **Lexellent**. «La strategia migliore consiste nell'implementare delle misure preventive, atte a impedire - o comunque, a far reprimere efficacemente – la sottrazione indebita di segreti. Queste misure hanno natura sia organizzativa (adozione di idonei modelli di gestione), sia negoziale (stipula di apposite scritture con dipendenti, dirigenti, fornitori), sia tecnologica (impiego di strumenti di protezione informatica). All'interno delle aziende la tutela dei segreti industriali e generalmente demandata alle figure apicali. La specificità e complessità di questa materia rende impossibile gestire al 100% in azienda la tutela dei segreti industriali. Quindi, l'assetto migliore consiste nel designare un gruppo di lavoro interno incaricato di implementare e monitorare le tutele individuate col supporto professionale di uno studio specializzato esterno».

«L'obiettivo è assistere e sostenere le imprese non solo nell'individuazione del potenziale know-how ma altresì nella

Tutti i diritti riservati

ItaliaOggi Sette

PAESE : Italia
PAGINE :34;35
SUPERFICIE :129 %
PERIODICITÀ : Settimanale□□

DIFFUSIONE :(88589)
AUTORE : Alberto Grifone

► **30 settembre 2024**

predisposizione di protocolli studiati ad hoc, contenenti le misure volte a prevenire criticità, nonché una contrattualistica idonea a regolamentare in modo proficuo il rapporto con i vari interlocutori dei nostri assistiti», dice **Elena Tripodi**, responsabile del dipartimento legale di **Bugnion Spa**, società specializzata in proprietà intellettuale. Custodire i segreti industriali è un compito di particolare complessità. Senza dubbio giocano un ruolo cruciale la secretazione e la criptatura dei sistemi informatici delle aziende, oltre ovviamente alle procedure e ai protocolli predisposti e adottati all'interno di ogni azienda. Ogni settore ed ogni azienda hanno necessità diverse. Il nostro compito è di captare queste necessità per una corretta implementazione, tutela e valorizzazione del segreto industriale. Quando il segreto industriale riguarda processi produttivi, l'azienda si deve dotare di protocolli e procedure atte ad impedire e limitare il più possibile il potenziale rischio di divulgazione delle informazioni segrete, coinvolgendo i soggetti responsabili delle varie fasi. Per le aziende, la gestione centralizzata in house è un punto di partenza per un primo approccio alle attività tecniche/legali. Delegare a partner di fiducia specializzati in un determinato settore alcune questioni, rappresenta un vantaggio per le aziende».

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
di Roberto Miliacca
rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda
gmacheda@italiaoggi.it

Francesca La Rocca

Eleonora Lenzi

Marco Minolfo

Tutti i diritti riservati

ItaliaOggi Sette

PAESE : Italia
PAGINE :34;35
SUPERFICIE :129 %
PERIODICITÀ : Settimanale□□

DIFFUSIONE :(88589)
AUTORE : Alberto Grifone

► **30 settembre 2024**

Renato D'Andrea

Elena Tripodi

Giuseppe Catalano

Lydia Mendola

Edoardo Barbera

Luca Daffra

Tutti i diritti riservati

ItaliaOggi Sette

PAESE : Italia
PAGINE : 34;35
SUPERFICIE : 129 %
PERIODICITÀ : Settimanale

DIFFUSIONE : (88589)
AUTORE : Alberto Grifone

► **30 settembre 2024**

Sara Balice

Cesare Galli

Tutti i diritti riservati