

Congresso Rio de Janeiro 2015
Risoluzione adottata
14 ottobre 2015

Risoluzione

Questione Q247

Segreti commerciali: sovrapposizione con atti restrittivi della concorrenza, aspetti applicativi

AIPPI ha adottato le seguenti risoluzioni:

Limitazioni alla concorrenza

- 1) Come regola generale l'effettiva o minacciata acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti di segreti commerciali dovrebbe essere proibita. Tuttavia non si dovrebbe impedire a una persona di utilizzare in maniera conforme ai principi della correttezza le sue conoscenze, abilità e competenze generali che siano rilevanti in relazione a lavori specifici per tutte le imprese del settore e che siano generalmente note o facilmente accessibili a persone dell'ambiente che hanno normalmente a che fare con informazioni di questo genere.
- 2) In relazione ad ogni singolo elemento del segreto commerciale, lo standard di riservatezza da applicare dovrebbe essere il medesimo per chiunque, indipendentemente dal fatto che l'anzianità di servizio, il rapporto fiduciario o la tipologia di mansione svolta comporti obblighi diversi o addizionali.

Riservatezza nel corso di azioni giudiziarie

- 3) In tutti i procedimenti relativi a presunti segreti commerciali il Tribunale, su istanza di una parte o d'ufficio, dovrebbe salvaguardare la segretezza di un presunto segreto commerciale attraverso misure adeguate alla natura ed alle circostanze del caso, che includano:
 - a. la concessione di provvedimenti (cautelari) per la tutela della riservatezza (o provvedimenti equivalenti) in relazione alla fase di *discovery* del procedimento o in altra fase analoga;
 - b. lo svolgimento di udienze a porte chiuse;
 - c. l'apposizione di sigilli agli atti e alla documentazione del procedimento che contengono il presunto segreto commerciale;
 - d. il consenso che ogni memoria, giudizio o altro documento accessibile al pubblico ometta (o censuri) il presunto segreto commerciale ; e
 - e. l'ordine ad ogni persona coinvolta nel procedimento di non divulgare il presunto segreto commerciale senza la previa autorizzazione del Tribunale.

TRADUZIONE

Risarcimento

- 4) Indipendentemente dall'ottenimento del provvedimento ingiuntivo come rimedio principale, a una persona dovrebbe essere consentito di agire per ottenere il risarcimento dei pregiudizi derivanti dall'acquisizione, dalla divulgazione o dall'uso illeciti di segreti commerciali. Il risarcimento dovrebbe includere:
 - a. L'effettiva perdita subita a causa dell'acquisizione, della divulgazione o dell'uso illeciti dei segreti commerciali, incluso il mancato guadagno e il danno alla reputazione; e/o
 - b. l'ingiusto arricchimento provocato dall'acquisizione, dalla divulgazione o dall'uso illeciti dei segreti commerciali che non venga tenuto in considerazione nel calcolare l'effettiva perdita subita.
- 5) Come livello minimo di risarcimento per una comprovata acquisizione, divulgazione o uso illeciti per i quali non sia stato provato l'importo dell'effettiva perdita subita e/o dell'ingiusto arricchimento, una persona dovrebbe avere il diritto di ottenere una *royalty* ragionevole quantificata dal Tribunale.
- 6) L'entità del risarcimento dovrebbe essere commisurata al valore del segreto commerciale prima della sua acquisizione, divulgazione o uso illeciti.

Raccolta delle prove

- 7) Nel corso di un procedimento, instaurando o instaurato, per asserita acquisizione, divulgazione o uso illeciti di un segreto commerciale, il Tribunale dovrebbe avere l'autorità, nel caso venga richiesto un provvedimento *inaudita altera parte*, di emettere ingiunzioni adeguate per salvaguardare i potenziali elementi di prova da utilizzare e per impedire la divulgazione e l'uso del presunto segreto commerciale oggetto del procedimento. Salvo che il Tribunale non disponga diversamente, gli elementi di prova sequestrati devono essere utilizzati esclusivamente nel procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il provvedimento per la salvaguardia di tali elementi.
- 8) Ogni provvedimento *inaudita altera parte* di cui al precedente art. 7 dovrebbe
 - a. Includere una dichiarazione del ricorrente che identifica tutti i fatti rilevanti o potenzialmente rilevanti che siano determinanti per la richiesta del provvedimento e di cui il ricorrente sia al corrente; e
 - b. Essere seguito quanto prima da un'udienza nel corso della quale il resistente possa impugnare il provvedimento. La decisione del Tribunale a seguito dell'impugnazione deve essere resa per iscritto.
- 9) In ogni ricorso per ottenere il provvedimento *inaudita altera parte* di cui all'art. 7 che precede, il ricorrente dovrebbe rispondere nei confronti del resistente per qualsiasi perdita causata a quest'ultimo a cagione dell'ingiustificata concessione del provvedimento.

Links:

Working Guidelines

<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/247/WG247English.pdf>

TRADUZIONE

Summary Report

<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/SR247English.pdf>

Group Reports page

<http://aippi.org/event/2015-aippi-world-congress/#group-reports>