



ASSOLOMBARDA

## **GUIDA RAPIDA ALL'UTILIZZO DEGLI ACCORDI DI RISERVATEZZA**

### **Sommario:**

- **Definizione**
- **Scopo**
- **Quando ricorrere ad un accordo di riservatezza**
- **Tipologie di accordi di riservatezza**
- **Gli elementi essenziali di un accordo di riservatezza**
- **Penali e altri rimedi contrattuali**

Tutte le aziende sono oggi portate a utilizzare gli accordi di riservatezza (di seguito anche “AdR”), tuttavia può capitare che non lo facciano nella maniera più appropriata.

Lavorando quotidianamente al fianco delle aziende, abbiamo potuto osservare che molto spesso la firma di questi accordi è vista come una mera formalità e vissuta come un onere, tanto che è abitudine sottoscrivere testi ricevuti dalla controparte senza una benché minima verifica legale, o proporre testi ritenuti standard e di largo utilizzo, senza adattarli al caso concreto.

Ma quali sono le conseguenze di queste condotte?

Ve lo spieghiamo con un **esempio**:

L'azienda Alfa produce macchinari di alta tecnologia ed è solita sottoscrivere gli AdR alla stessa sottoposti dai propri clienti, senza verificarli. Uno di questi accordi contiene la clausola secondo cui solo il cliente può procedere con eventuali depositi di domande di brevetto del macchinario (e della tecnologia ivi contenuta) realizzato dal fornitore. In questo caso, l'azienda Alfa ha dovuto rinunciare a brevettare il macchinario dalla stessa prodotto per via di quella clausola, che una revisione legale prima della firma avrebbe facilmente corretto.



Ricordiamoci che il giudice, posto di fronte a definizioni troppo generiche e vaghe, potrebbe ritenerle indeterminate e quindi nulle o interpretarle restrittivamente, escludendo ogni tipo di tutela.

#### **COS'E' UN ACCORDO DI RISERVATEZZA?**

L'accordo di riservatezza è un negozio giuridico concluso da due o più parti

## QUAL È IL SUO SCOPO?

Mantenere segrete e quindi proteggere le informazioni che la parte o le parti contrattuali hanno interesse a mantenere segrete e che, se divulgate, potrebbero danneggiare gli interessi di una o di entrambe.

## QUANDO RICORRERE A UN ACCORDO DI RISERVATEZZA

Si può ricorrere ad un patto di non divulgazione in qualsiasi momento di un'interazione tra due (o più) soggetti:

- Prima dell'interazione, quindi nella fase di **trattativa** con un potenziale partner in vista di un altro accordo o di una operazione rilevante (ad esempio, una due diligence societaria prodromica ad una cessione societaria, un'operazione di trasferimento di tecnologia, una particolare fornitura di servizi, prodotti o software o di beni "su misura").
- Durante l'interazione, nella fase di **esecuzione di un contratto**, quando un'impresa, - per esempio - per eseguire una specifica fornitura deve trasmettere ai suoi fornitori e consulenti esterni informazioni riservate dei clienti con cui ha un accordo di riservatezza e che l'hanno a ciò specificatamente autorizzata.
- Dopo l'interazione e cioè nella fase successiva **alla cessazione di un contratto**. Nei rapporti di lavoro, per esempio, interessati da questi tipi di accordi sono generalmente le "*key people*" ovvero i dipendenti del reparto Ricerca e Sviluppo, i dirigenti e i responsabili commerciali. La giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che l'utilizzo di conoscenze acquisite da un ex dipendente e amministratore nell'ambito della pregressa attività lavorativa finalizzato allo svolgimento di analoga attività alle dipendenze di altro datore di lavoro, anche concorrente, costituisce condotta lecita in assenza, almeno, di un impegno alla riservatezza.

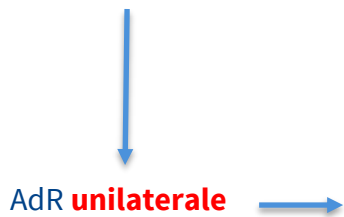
## TIPOLOGIE DI ACCORDI DI RISERVATEZZA

L'accordo di riservatezza prevede due o più parti, tra le quali avviene lo scambio di informazioni:

- la parte che fornisce le informazioni;
- la parte che le riceve.

L'obbligo di riservatezza può quindi interessare:

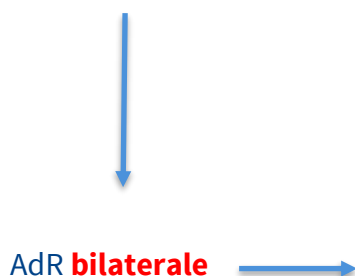
- uno solo dei contraenti



Una parte detiene le informazioni riservate e deve necessariamente condividerle con l'altra parte per la realizzazione del progetto comune.

Un esempio di patto unilaterale può essere l'accordo di riservatezza tra dipendenti e datore di lavoro: in questa specifica ipotesi solo i primi sono tenuti all'obbligo di riservatezza perché è il datore di lavoro a detenere il know-how.

- entrambe le Parti



Tutte e due le parti detengono informazioni confidenziali, che devono rivelare all'altra parte per la realizzazione del progetto comune. Ciascuna parte ha l'onere di non divulgare le informazioni dell'altra parte.

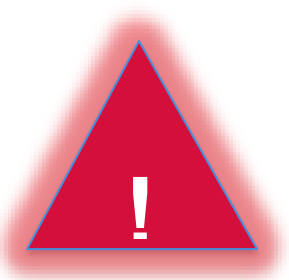
Un esempio di accordo bilaterale è la situazione per cui entrambe le parti devono mettere a disposizione dell'altra parte informazioni per la realizzazione del progetto e quindi ottenere un nuovo risultato.

## GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI UN ACCORDO DI RISERVATEZZA

Un accordo di riservatezza ben scritto deve individuare:

### 1. I SOGGETTI

Quando parti dell'accordo sono delle società, le società sono responsabili per le eventuali violazioni commesse dai loro dipendenti. Non sono però responsabili per le violazioni commesse da consulenti esterni e/ o da collaboratori, a meno che questi ultimi non siano vincolati essi stessi dall'accordo. Occorre prestare attenzione, quindi, in fase di redazione del testo, a specificare quali soggetti sono vincolati dall'obbligazione di segretezza, oltre alla parte ricevente.



Attenzione a vincolare al segreto i **gruppi di imprese**

Esistono, infatti, accordi le cui clausole estendono l'impegno di riservatezza **al gruppo di imprese** di cui fa parte la società firmataria dell'accordo. In questi casi, è bene costruire con attenzione tali clausole, affinché esse non siano controproducenti e comportino un rischio legale per gli affari dell'intero gruppo societario.

Un esempio di quanto sopra è quello di un gruppo di società che ha diversi laboratori di ricerca sparsi per il mondo, impegnati ciascuno in attività di ricerca autonome; una società firma un AdR che vincola tutto il gruppo. Può accadere che:

- il gruppo non sia edotto dell'accordo di riservatezza firmato da una delle sue società: questo può causare una facile violazione del vincolo.
- Una società del gruppo potrebbe avere interesse a divulgare le stesse informazioni coperte da riservatezza, dalla stessa acquisite attraverso ricerche indipendenti.

### 2. LO SCOPO

È necessario specificare la ragione per cui le parti si scambiano le informazioni riservate.

Di seguito portiamo un **esempio di clausola** che può essere utilizzata per definire il progetto e lo scopo della necessaria divulgazione:

*“The Parties intend to consider and review the feasibility of a collaboration with the goal of supporting the research and the development of \_\_\_\_\_ (the “Project”);  
oppure:*

*The Parties desire to participate in early discussions regarding the entering into future collaboration for the development of a product identified as \_\_\_\_\_ (the “Project”);  
oppure:*

*The Parties desire to evaluate entering into partnership or business collaboration for the purpose of \_\_\_\_\_ (the Project).*

*To that end, the Disclosing Party shall need to disclose certain Confidential Information to the Receiving Party in order to enable the evaluation and negotiation of the terms and conditions of such collaboration on the Project (the “Purpose”).”*

### 3. LA DEFINIZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA

Le informazioni riservate saranno quelle che le parti si scambiano in relazione al progetto specifico. Di seguito portiamo un **esempio di clausola** che può essere utilizzata per definire l'informazione confidenziale:

*“Confidential Information” shall mean written, visual, oral and electronic data and information that is disclosed by the Disclosing Party or its agents, advisers or Affiliates, to the Receiving Party in connection with the Purpose and that is physically marked as “confidential” or, at the time of disclosure, was described as “confidential”. Nevertheless, the absence of such marking or identification does not preclude the qualification of the information as confidential if the Disclosing Party can prove its confidential nature and/or the Receiving Party knows or is supposed to know about its confidential nature. Confidential Information includes, without limitation:*

*- any scientific or technical information, invention, design, process, procedure, formula, improvement, technology or method;*

*- any concepts, samples, reports, data, know-how, works-in-progress, designs, drawings, photographs, development tools, specifications, software programs, source code, object code, flow charts, and databases;*

*- any marketing strategies, plans, financial information, or projections, operations, sales estimates, business plans and performance results relating to the Party’s past, present or future business activities, or those of its Affiliated Company/ies;*

*- plans for products or services, and customer or supplier lists;*

*- any commercial transaction between the Parties.*

## 4. LA DURATA

La durata dell'obbligo di riservatezza è un aspetto su cui prestare particolare attenzione.

In Italia, gli accordi di riservatezza, a differenza degli accordi di non concorrenza, non hanno una durata massima prevista dalla legge. Limitazioni quanto alla durata e alla possibilità di concludere detti accordi possono sussistere, in base alla normativa antitrust, per imprese in posizione dominante o operanti in particolari contesti di mercato.

Generalmente, quindi, il nostro accordo di riservatezza potrà avere una durata limitata nel tempo o potrà essere a tempo indeterminato.

Nel caso in cui il nostro **AdR** abbia **durata limitata**, dobbiamo valutare se effettivamente le nostre informazioni possano circolare liberamente dopo quel periodo, senza creare alcun nocumento.

Occorrerà poi prestare attenzione anche all'eventuale facoltà per le parti di recedere dall'accordo.

Se dico – per **esempio** – che tu parte ricevente sei obbligato a mantenere segrete le mie informazioni per 3 anni dalla data di sottoscrizione dell'accordo e poi scrivo che la parti hanno facoltà di recedere dall'accordo stesso con preavviso di 3 mesi ... cosa succede? Che l'obbligo di segretezza imposto alla parte ricevente può essere facilmente aggirato.

Potrebbe essere opportuno inserire nell'accordo una **durata a tempo indeterminato**, che implica che l'obbligo di segretezza permane sino a quando le informazioni oggetto dell'accordo non saranno di pubblico dominio (chiaramente, non per colpa della parte ricevente).

In alternativa, si può redigere un contratto a tempo determinato con la specifica per cui, nonostante la risoluzione del contratto, la parte ricevente si impegna a rispettare gli obblighi di segretezza sino a che le informazioni oggetto dell'accordo rimangono segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 codice proprietà industriale. Di seguito, un esempio di clausola di questo tipo:

*“This Agreement shall come into force upon the Effective Date and shall terminate automatically after 1 (one) year from the date of its last signature. Notwithstanding the expiry of this Agreement, the Receiving Party undertakes to comply with the secrecy obligations herein set forth until the Confidential Information remains as such in accordance with articles 98 and 99 of Legislative Decree no. 30/2005 (Intellectual Property Code) and, in any case, for not less than 3 (three) years from the Effective Date”.*

## 5. LE ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI RISERVATEZZA

## 6. GIURISDIZIONE E COMPETENZA

### LE PENALI E GLI ALTRI RIMEDI CONTRATTUALI

Gli accordi di riservatezza possono prevedere – ma non necessariamente contengono – **clausole penali** o altri rimedi in caso di violazione.



Clausola  
Penale



I vantaggi dell'inserimento di una clausola penale sono che essa:

- svolge una funzione di deterrenza;
- stabilisce un'entità di risarcimento predefinito;
- concorre alla mitigazione del rischio da rivelazione del *know how*.

Per contro, se la clausola penale è mal scritta:

- non è efficace o può limitare il danno risarcibile;
- in certe giurisdizioni non è ammissibile (ad esempio, se non ha funzione puramente restitutoria, in UK, Irlanda, Stati Uniti, o nell'UE, e in contratti con i consumatori) o può essere ridotta (Germania, Francia, Italia, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi);
- in generale, risulta di difficile negoziazione e irrigidisce la trattativa.

In ogni caso, in caso di violazione, i rimedi a cui la parte avrà diritto saranno quelli previsti dalla legge applicabile all'accordo.



In particolare:

- Per il danno risarcibile, si applica l'articolo 1223 del Codice civile (il danno può configurarsi sia in un danno emergente che in un lucro cessante);
- Se la parte ricevente è stata inadempiente per colpa e non per dolo si applica l'articolo 1225 del Codice civile per cui "Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione".
- Laddove la parte ricevente non possa adempiere alle obbligazioni di riservatezza per causa alla stessa non imputabile, si applica l'articolo 1218 del Codice civile secondo cui "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Tale caso può verificarsi quando il ricevente non possa adempiere all'obbligazione di segretezza per l'intervento di un atto di una pubblica autorità che gli imponga di fornire (e dunque divulgare) quelle determinate informazioni.