

**SCHEDA TECNICA SUGLI NDAs
NEGLI
STATI UNITI**

Giugno 2009

NDAs - Accordi di non divulgazione negli Usa

Il solo utilizzo degli strumenti giuridici predisposti dalle normative che regolano marchi, brevetti, segreti commerciali e diritto d'autore non è esaustivo della tutela dei beni immateriali di un'impresa; è necessario redigere accordi contrattuali specifici che appongano dei limiti all'impiego e alla divulgazione della PI aziendale. Per far sì che un'impresa si protegga, ma al contempo sia in grado di sviluppare e commercializzare il proprio know-how, esistono negli Usa i c.d. Non Disclosure Agreements o NDA, anche conosciuti nel diritto italiano come *lettere di segretezza*.

Tali accordi, secondo la normativa Usa, consistono in un contratto che intercorre fra due o più parti laddove l'oggetto del contratto è costituito dalla promessa di mantenere segreta l'informazione ricevuta. Le lettere di segretezza possono avere natura reciproca, qualora trattasi di un obbligo vicendevole a non divulgare informazioni riservate, ovvero possono avere natura unilaterale, qualora l'obbligo di mantenere l'informazione ricada solamente sulla controparte.

L'obbligo normalmente sussiste per tutti i contraenti quando, ad esempio, venga redatto fra un gruppo di inventori; l'obbligo riguarda soltanto il ricevente quando, ad esempio, la fattispecie riguardi possibili investitori o licenziatari.

Si dovrebbero raggiungere accordi contrattuali a tutela di segreti industriali o di informazioni riservate nei seguenti casi (la lista che segue ha natura meramente esemplificativa):

1. quando si sia progettato il prototipo di un nuovo congegno e si debba sottoporlo ad altri per formulare un piano di sviluppo commerciale;
2. quando si sia elaborato un nuovo modello di business e si stiano cercando terzi disposti ad investire su di esso;
3. quando si debba prendere parte ad una asta pubblica che richieda la presentazione di un progetto; in questo caso, l'accordo potrebbe essere operante anche con dei consulenti esterni appositamente contattati per il progetto, ed avrebbe lo scopo di evitare che questi lo diffondano a società concorrenti;
4. quando si stiano conducendo trattative finalizzate ad una cessione societaria e il potenziale acquirente possa venire a conoscenza di informazioni interne da utilizzare in proprio.

Giova notare che la complessità del contratto dipende dall'importanza dell'informazione.

Negli Usa la contrattualistica in materia assume rilevanza particolare laddove si tratti di dati concernenti un'invenzione per la quale non sia stata ancora presentata domanda di brevetto. Il fondamento giuridico di ciò è da rinvenirsi nel fatto che per la normativa statunitense le richieste brevettuali debbono essere inoltrate entro un anno dalla data in cui l'oggetto brevettuale è divenuto di conoscenza pubblica per la prima volta ("first public disclosure"), per cui è ancora più importante accertarsi che tutti gli scambi di dati avvengano in conformità con la lettera di segretezza.

I requisiti essenziali di un accordo di non divulgazione possono così riassumersi:

la definizione delle informazioni che si intendono divulgare. I contraenti debbono stabilire cosa costituisca un'informazione riservata. È interesse del titolare che l'accordo sia molto dettagliato in modo da non far trapelare nessun segreto e da evitare l'insorgere di qualsiasi controversia a proposito; è, altresì, utile alla controparte che lo stesso accordo non sia troppo vincolante e lasci ampi margini alla conoscenza. Onde garantire che entrambe le parti siano tutelate è importante individuare, al pari delle informazioni da divulgare, quali siano, di converso, le categorie di dati da ritenersi segrete. Può essere oltremodo utile indicare, sotto forma di elenco, quali siano le categorie di dati da considerarsi in via preliminare non divulgabili.

l'obbligo di riservatezza. È essenziale che la lettera di segretezza sia molto dettagliata nel descrivere come le informazioni, i dati e le conoscenze aziendali debbano essere gestiti dalla parte ricevente. Se questi disavviene agli accordi presi, ne risulta una violazione contrattuale con tutte le conseguenze del caso. Le clausole tipiche sanciscono che non si possano diffondere l'oggetto e gli intenti enunciati durante le trattative negoziali fra le parti, che non possano utilizzarsi le informazioni riservate se non per gli scopi concordati, e che non si possano rivelare le informazioni a terzi che non siano impiegati o rappresentanti della controparte senza previo consenso scritto del titolare delle informazioni. Nell'eventualità che i dipendenti e/o i collaboratori del ricevente abbiano accesso alle informazioni riservate, il titolare deve predisporre una clausola contrattuale che vincoli questi ultimi agli stessi obblighi del ricevente, ma che ugualmente mantenga in atto la responsabilità di quest'ultimo.

le eccezioni. Non si ritengono informazioni o dati riservati quelli che sono già di dominio pubblico, senza che il ricevente abbia fatto alcunchè per ottenerli, quelli che erano già in possesso del ricevente al momento della divulgazione e quelli che vengono resi pubblici attraverso un'ingiunzione del tribunale. In quest'ultimo caso, sarebbe raccomandabile l'inserimento di una clausola che preveda l'obbligo per il ricevente di notificare per iscritto al titolare dell'informazione riservata la richiesta del tribunale.

la titolarità dell'informazione. Bisogna inserire una clausola che stabilisca in modo inequivocabile la titolarità del diritto inerente all'informazione riservata. L'idea è asserire, senza possibilità di equivoci, che il mettere a conoscenza della controparte questi dati non crea nessun tipo di diritto, titolo o licenza sui dati stessi per il ricevente.

la durata dell'accordo. Il contratto fra le parti deve stipulare la validità temporale di tale accordo. Si può, dunque, prevedere una data specifica a partire dalla quale l'informazione verrà divulgata ed un'altra data nel corso della quale debba essere mantenuto il riserbo assoluto sull'informazione stessa. Alcuni accordi stabiliscono che la riservatezza, che sussiste dal momento che le parti inizino ad ipotizzare un possibile rapporto professionale, continui fintanto che non si verifichi una delle eccezioni di cui sopra. In altre fattispecie contrattuali, l'accordo può contemplare una data specifica, ad esempio sancire che il periodo di divulgazione sia di un anno ma che l'obbligo di riservatezza continui per il periodo di due anni successivo a tale data.

clausole varie. Ulteriori accorgimenti contrattuali possono essere adoperati nei casi in cui, considerata la complessità della materia, questi risultino necessari. Ad esempio, per tutelare maggiormente il titolare dei dati, questi può rivendicare che il ricevente acconsenta a non produrre, utilizzare, vendere l'informazione della quale sia venuto a conoscenza senza che le parti si siano previamente accordate in tal senso. Sempre allo scopo di rafforzare la posizione del titolare, questi può esigere che il ricevente restituisca tutta la documentazione e il materiale concernente i dati riservati entro una data prefissata. Da ultimo, il titolare può richiedere che il ricevente non copi, duplichi o replichi in tutto o in parte l'informazione riservata e/o il materiale di accompagnamento.

Entrambi i contraenti debbono concordare sulle disposizioni normative che regolino l'accordo, sul foro competente, sulla risoluzione di ogni eventuale disputa, nonché sul trasferimento a terzi dei diritti e degli obblighi contrattuali previsti dall'accordo esistente.

Le possibili ramificazioni che derivano da violazioni contrattuali possono sostanziarsi, qualora ci sia premuniti con l'inserimento di una penale nell'accordo, in azioni giudiziarie e talvolta anche nel risarcimento dei danni. Un'azione inibitoria nei confronti della parte inadempiente può servire a prevenire altre violazioni, anche se diviene successivamente difficile arginare il propagarsi dell'informazione riservata. Sta al giudice decidere l'ammontare dei danni laddove questi risultino quantificabili. E' necessario rimarcare, tuttavia, che non è facile dimostrare che uno dei contraenti abbia violato quanto disposto nel NDA, considerato che la parte che rivendica la violazione deve sostenere l'onere della prova.

Vale la pena ricordare, infine, che l'ordinamento giuridico italiano tutela le informazioni aziendali e sancisce il divieto di divulgare notizie attinenti all'azienda e di farne uso, anche qualora non si tratti di informazioni segrete, ma sempre che queste costituiscano una conoscenza utile ai concorrenti (art. 2105 c.c.). All'interno dello stesso articolo, vengono definiti come "segreti aziendali" quelle conoscenze per le quali l'imprenditore abbia preso misure cautelative affinché non vengano diffuse; queste fattispecie, contemplate anche dagli artt. 98-99 c.p.i. e che consentono di colpire anche il terzo utilizzatore del segreto, e quindi non soltanto il soggetto che l'abbia comunicato, sono passibili di pena, come previsto dagli artt. 622 e 623 c.p.