

# Trade Secrets

Giovanni Casucci

11 Febbraio 2025

**INDICAM**

PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso



Written by

# Know How – Trade Secrets

*trade secrets are any confidential business information which provides an enterprise with an economic benefit that translates into competitive advantage*



# Know How – Trade Secrets

## OGGETTO di protezione

### KNOW HOW

Soluzioni tecnico-scientifiche  
Soluzioni progettuali (Design)  
Innovazioni non Brevettate  
Test di laboratorio  
Test clinici

### TRADE SECRETS

Contratti  
Contenuti su accordi di collaborazione o licenza  
Analisi di mercato  
Liste di Clienti  
Strategie di marketing e pubblicità  
Politiche di fidelizzazione (clienti/fornitori)  
Analisi di previsione economiche  
Dati finanziari  
Dati del personale (salari, incentivi, commissioni etc)

Mean Percentage of Product Innovations for which Mechanism Considered Effective							
Industry	Mean Percentage of Innovations						
	N	Secrecy	Patents	Other Legal	Lead Time	Complementary Sales/Services	Complementary Manufacturing
Basic Chemicals	35	48.00	38.86	11.57	38.29	45.86	44.71
Precision Instruments	35	47.29	25.86	20.86	54.14	49.57	45.57
Communications Equipment	34	47.21	25.74	20.15	65.59	42.06	41.18
Glass	6	46.67	30.83	11.67	50.00	62.50	70.00
Mineral Products	18	46.11	21.11	12.22	39.72	37.78	40.00
Special Purpose Machinery	64	45.08	48.83	23.05	59.69	46.33	51.09
Concrete, Cement, Lime	10	45.00	30.00	17.50	38.00	45.50	40.00
Computers	25	44.20	41.00	27.20	61.40	40.20	38.00
Metal Products	44	43.07	39.43	18.18	48.18	37.05	40.11
Car & Truck	9	42.22	38.89	19.44	65.56	41.67	42.22
Electrical Equipment	22	39.09	34.55	15.00	33.41	32.27	31.82
Steel	10	37.00	22.00	11.50	61.50	34.50	42.00
Electronic Components	26	34.04	21.35	20.19	45.58	50.00	51.15
Printing & Publishing	12	32.50	12.08	21.67	48.33	66.25	60.42
<b>ALL</b>	<b>1118</b>	<b>51.00</b>	<b>34.83</b>	20.71	52.76	42.74	45.61

Source: Cohen et al. (2000), Table 1 (re-ranked highest to lowest based on trade secret intensity).

# Rischi

**A) Informazioni proprie**



**A) sottrazione / abuso da parte di terzi**

**B) Informazioni di terzi detenute legittimamente**



**B) sottrazione / abuso da parte di terzi**

**C) Informazioni di terzi detenute inconsapevolmente**



**C) Illeciti per dolo / colpa / negligenza**

# Know How – Trade Secrets

## INQUADRAMENTO NORMATIVO

“Concorrenza sleale”

Convenzione Parigi  
(1886 - 1967)

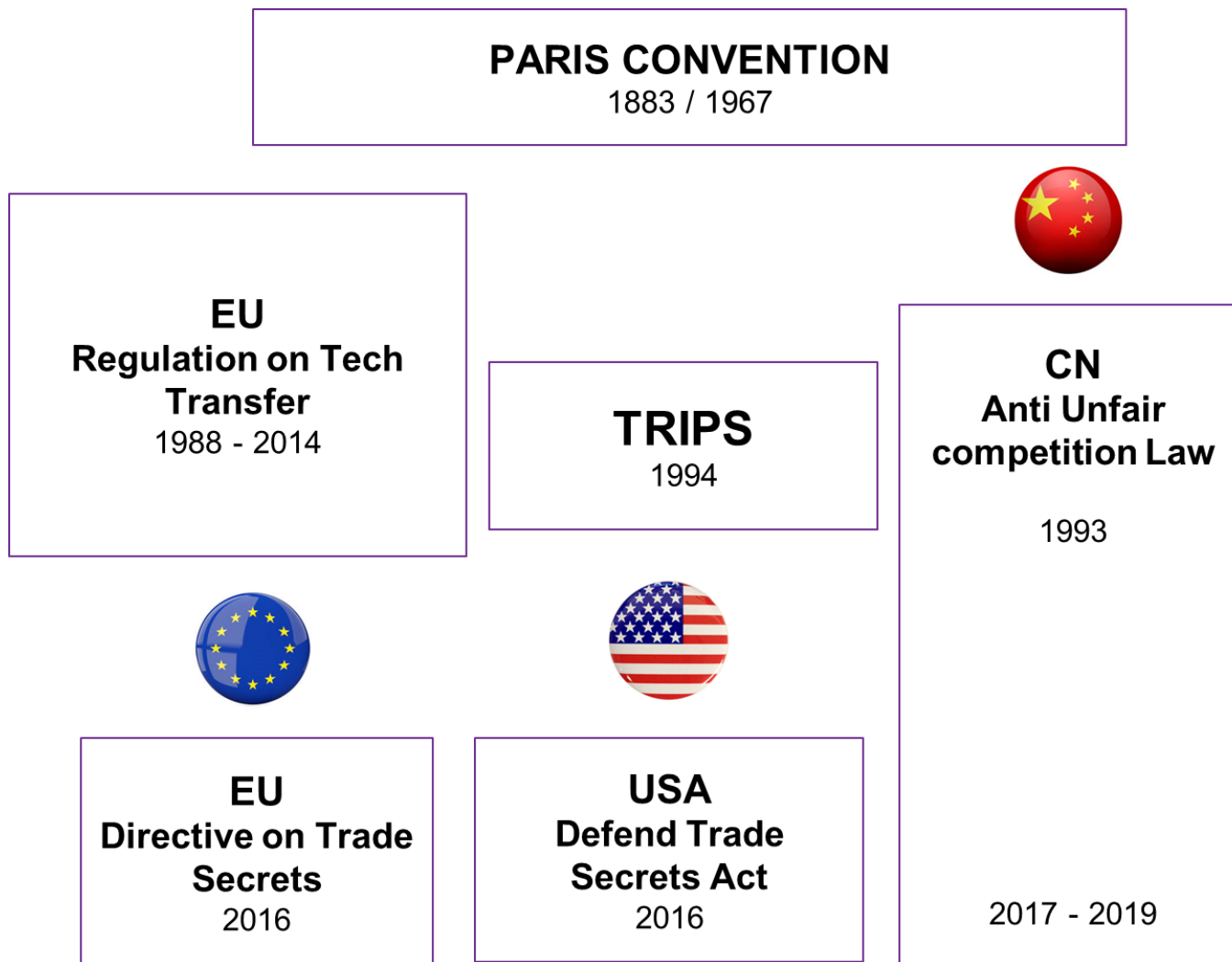


TRIPS  
(1994)



DIRETTIVA 94/3  
(2016)

# Know How – Trade Secrets



# Know How – Trade Secrets

## TRIPS (1994)

### Undisclosed Information: (art 39)

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing **information lawfully within their control** from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (10) so long as such information:

- (a) is **secret** in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
- (b) has **commercial value** because it is secret; and
- (c) has been subject to **reasonable steps** under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, **to keep it secret.**



# Know How – Trade Secrets

## Codice Proprietà Industriale

### Art. 98

1. Costituiscono oggetto di tutela i **segreti commerciali**. Per segreti commerciali si intendono le **informazioni aziendali** e le **esperienze tecnico-industriali**, **comprese quelle commerciali**, soggette a legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
  - a) siano **segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
  - b) abbiano **valore economico** in quanto segrete;
  - c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a **misure** da ritenersi ragionevolmente **adeguate a mantenerle segrete**.

# Know How – Trade Secrets

## Codice Proprietà Industriale

### Art. 99

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti di cui all' articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.

# Know How – Trade Secrets

## Dir EU 943/ 2016

### Considerando 14

È importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, **senza** imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza.

Inoltre, tali know-how o informazioni dovrebbero avere un valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale.

Tali know-how o informazioni dovrebbero considerarsi come aventi un valore commerciale, ad esempio, laddove l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione non autorizzati degli stessi rischiano di recare danno agli interessi della persona che li controlla lecitamente, poiché pregiudicano il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere di detta persona [...]

# Know How – Trade Secrets

## Dir EU 943/ 2016

### Considerando 16

Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente dello stesso know-how o delle stesse informazioni dovrebbe rimanere possibile. L'ingegneria inversa (**reverse engineering**) di un prodotto acquisito lecitamente dovrebbe essere considerata un metodo **lecito** per acquisire informazioni, salvo ove diversamente convenuto mediante contratto.

La libertà di stipulare tali pattuizioni contrattuali può tuttavia essere limitata per legge.

# Know How – Trade Secrets

## Dir EU 943/ 2016

### Art. 4 comma 3

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) ha acquisito il segreto commerciale illecitamente;
- b) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale;
- c) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all'utilizzo del segreto commerciale.

# Know How – Trade Secrets

## Dir EU 943/ 2016

### Art. 4 commi 4 e 5

4. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano altresì **illeciti** qualora un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, fosse a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi del paragrafo 3.

5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un **utilizzo illecito** di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente ai sensi del paragrafo 3.



The quantitative analysis is based on statistical trends observed in approximately 700 judgements in the study period. It finds that trade secrets litigation diverges significantly across Member States in terms of case volumes and legal fora. European trade secrets litigation tends to be highly localised at the national level, with cross-border disputes remaining relatively rare. Disputes over trade secrets tend to be concentrated between employers and (former) employees; disputes with third-party businesses tend to be relatively less common. Unfair competition law also continues to be commonly used as a complementary field of law to enforce against actions where trade secrets rights are invoked. The analysis also reveals that, although the economic literature tends to focus on the role trade secrets play in technical innovation, trade secrets law tends more often to concern litigation over commercial information rather than technical information. While manufacturing is the sector most often implicated in litigation proceedings, the commercial sectors implicated specifically in litigation over commercial information are very diverse. This confirms the important role that trade secrets play in all sectors of the economy, particularly where commercial information is involved.

# Trends

Dipendenti

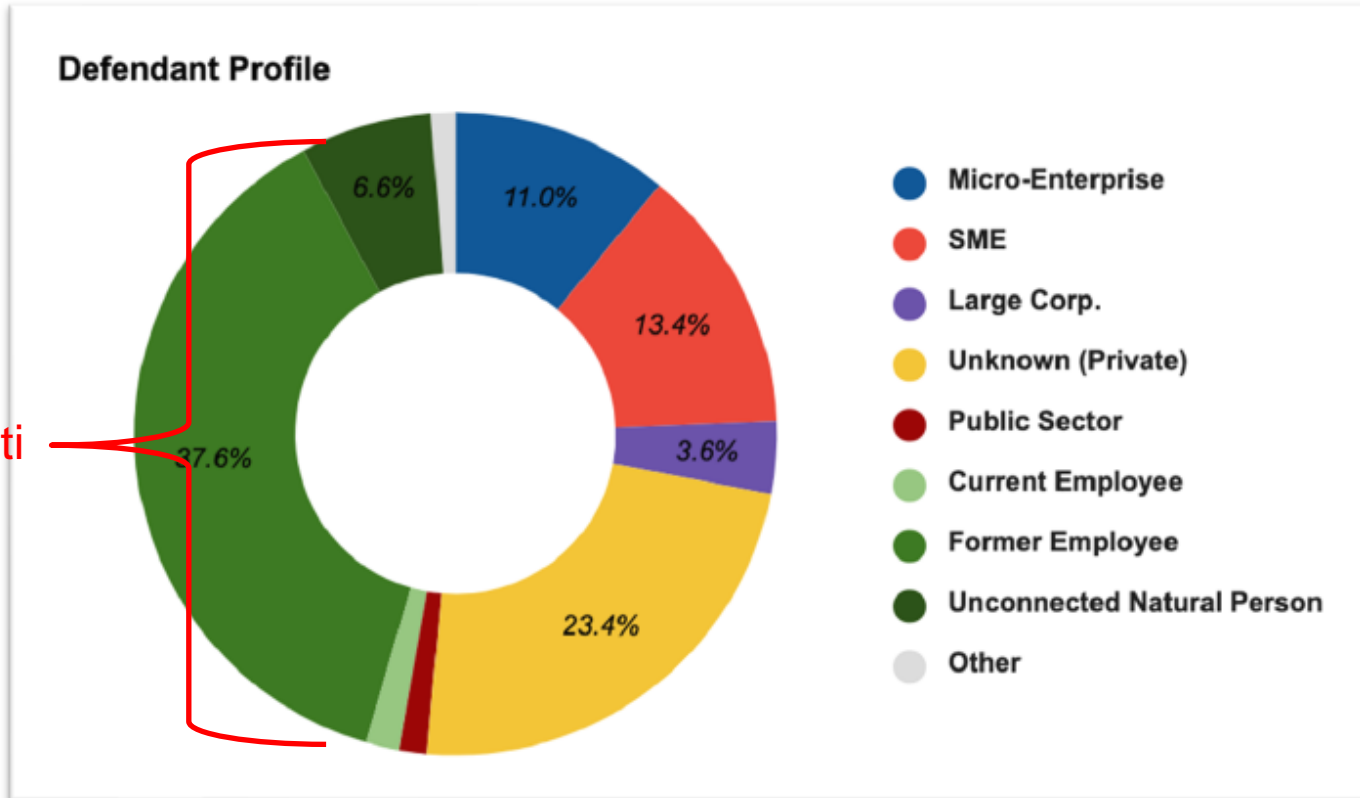


Figure 4. Distribution of defendant profiles



# Trends

**Table 4: Identity of Alleged Misappropriators**

% of Total Trade Secret Litigations			
Defendant Classification	State Courts	Federal Courts	
	1995-2009	1950-2007	2008
Employee or former employee	77%	52%	59%
Business Partner	20%	40%	31%
Unrelated third party	9%	3%	9%
Other or Unknown	3%	7%	5%

*Source: Almeling et al. (2010) and (2011).*

**Study on Trade Secrets  
and Confidential Business Information  
in the Internal Market**

**Final Study**

April 2013

# Trends

## TRADE SECRETS LITIGATION TRENDS IN THE EU

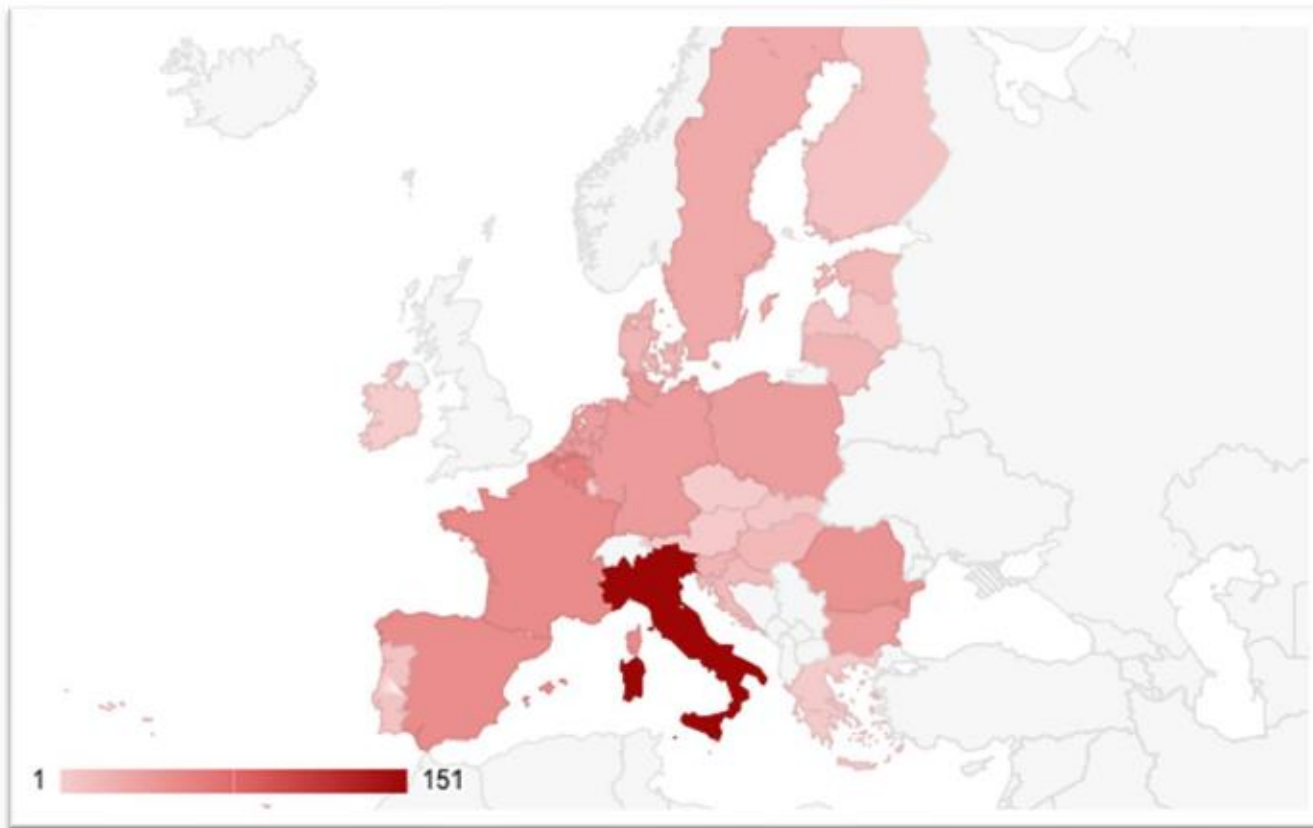


Figure 1. Heatmap of litigation volumes

# Trends

## TRADE SECRETS LITIGATION TRENDS IN THE EU

• Member States with disproportionately **high** trade secrets litigation levels include Bulgaria, Estonia, Croatia, Italy, Latvia, Lithuania, Hungary, Romania, Slovakia, and Slovenia.

• Member States with disproportionately **low** trade secrets litigation levels include France, Germany, and Austria.

Member State	No of proceedings	Proceedings proportion	GDP proportion	Expected cases (GDP)	Patent application proportion	Expected cases (patent)
Austria	5	0.007	0.028	20	0.035	24
Belgium	59	0.085	0.034	24	0.034	23
Bulgaria	36	0.052	0.004	3	0.001	0
Croatia	15	0.022	0.004	3	0.000	0
Cyprus	4	0.006	0.002	1	0.001	1
Czech Republic	3	0.004	0.015	10	0.003	2
Denmark	19	0.027	0.023	16	0.033	23
Estonia	17	0.024	0.002	1	0.001	1
Finland	10	0.014	0.017	12	0.028	20
France	52	0.075	0.176	122	0.166	116
Germany	39	0.056	0.250	174	0.400	278
Greece	3	0.004	0.014	9	0.002	1
Hungary	17	0.024	0.010	7	0.001	1
Ireland	2	0.003	0.023	16	0.010	7
Italy	151	0.217	0.133	92	0.068	47
Latvia	8	0.012	0.002	1	0.000	0
Lithuania	20	0.029	0.003	2	0.000	0
Luxembourg	1	0.001	0.004	3	0.008	6
Malta	1	0.001	0.001	1	0.001	1
Netherlands	36	0.052	0.056	39	0.110	77
Poland	38	0.055	0.036	25	0.007	5
Portugal	9	0.013	0.015	10	0.002	2
Romania	45	0.065	0.014	10	0.001	1
Slovakia	7	0.010	0.006	5	0.001	0
Slovenia	20	0.029	0.003	2	0.002	1
Spain	50	0.072	0.089	62	0.026	18
Sweden	28	0.040	0.037	26	0.059	41
EU Total	695	1.000	1.000	695	1.000	695

Table 1. Comparison of actual and expected litigation volumes

## TRADE SECRETS LITIGATION TRENDS IN THE EU

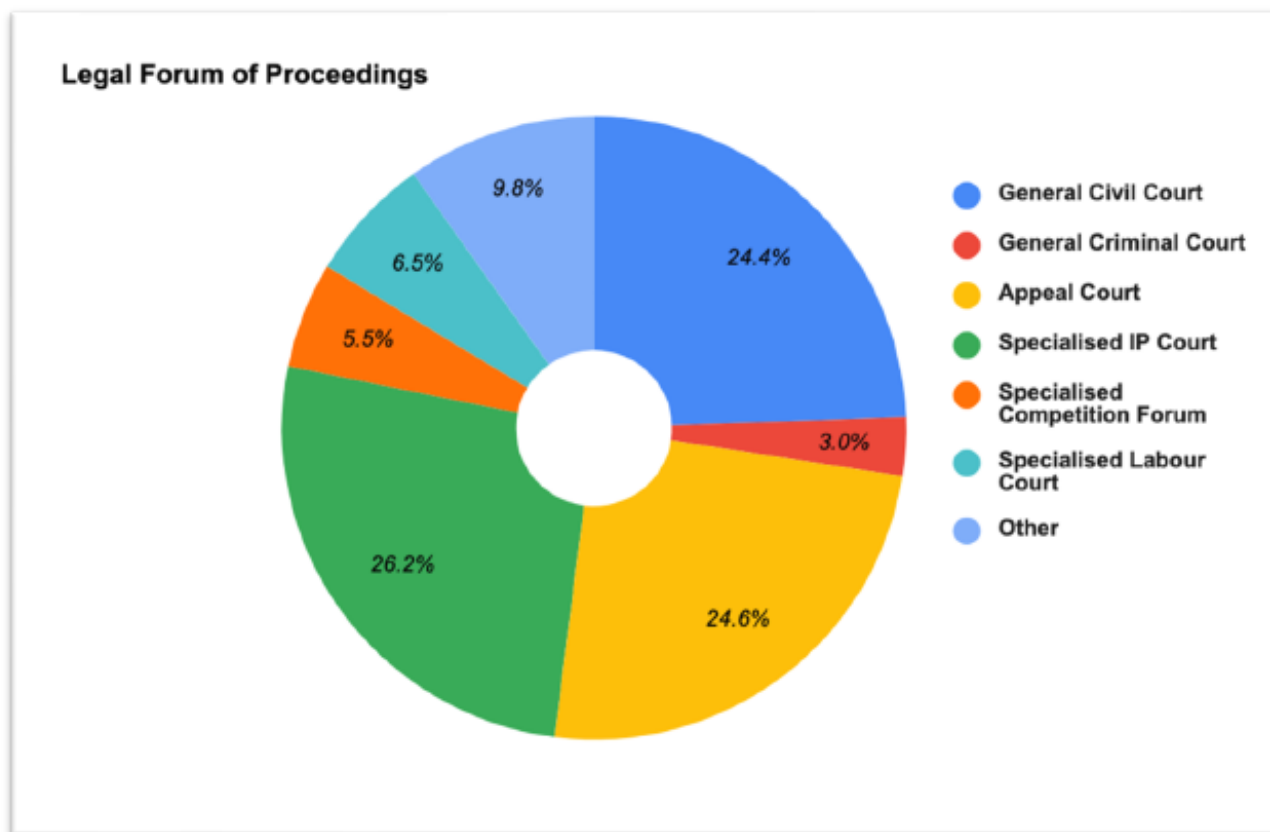
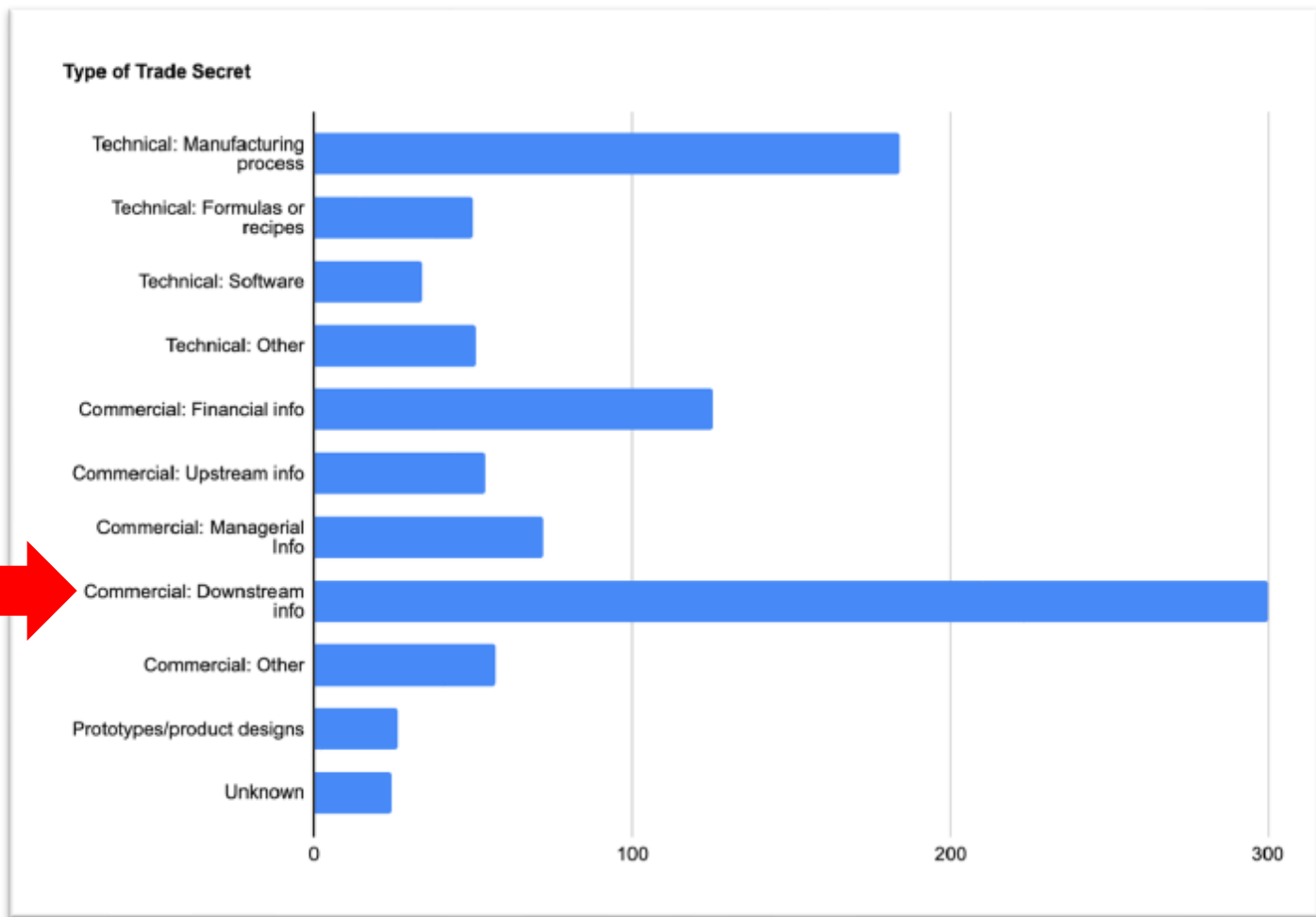


Figure 2. Distribution of legal fora

# Trends



(5) Commercial: **Financial** info (pricing models, accounting data),

(6) Commercial: **Upstream** info (supply chain management, external costs),

(7) Commercial: **Downstream** info (distribution methods, advertising strategies, marketing data, customer lists)

Figure 7. Distribution of types of trade secrets <sup>(13)</sup>

# Trends

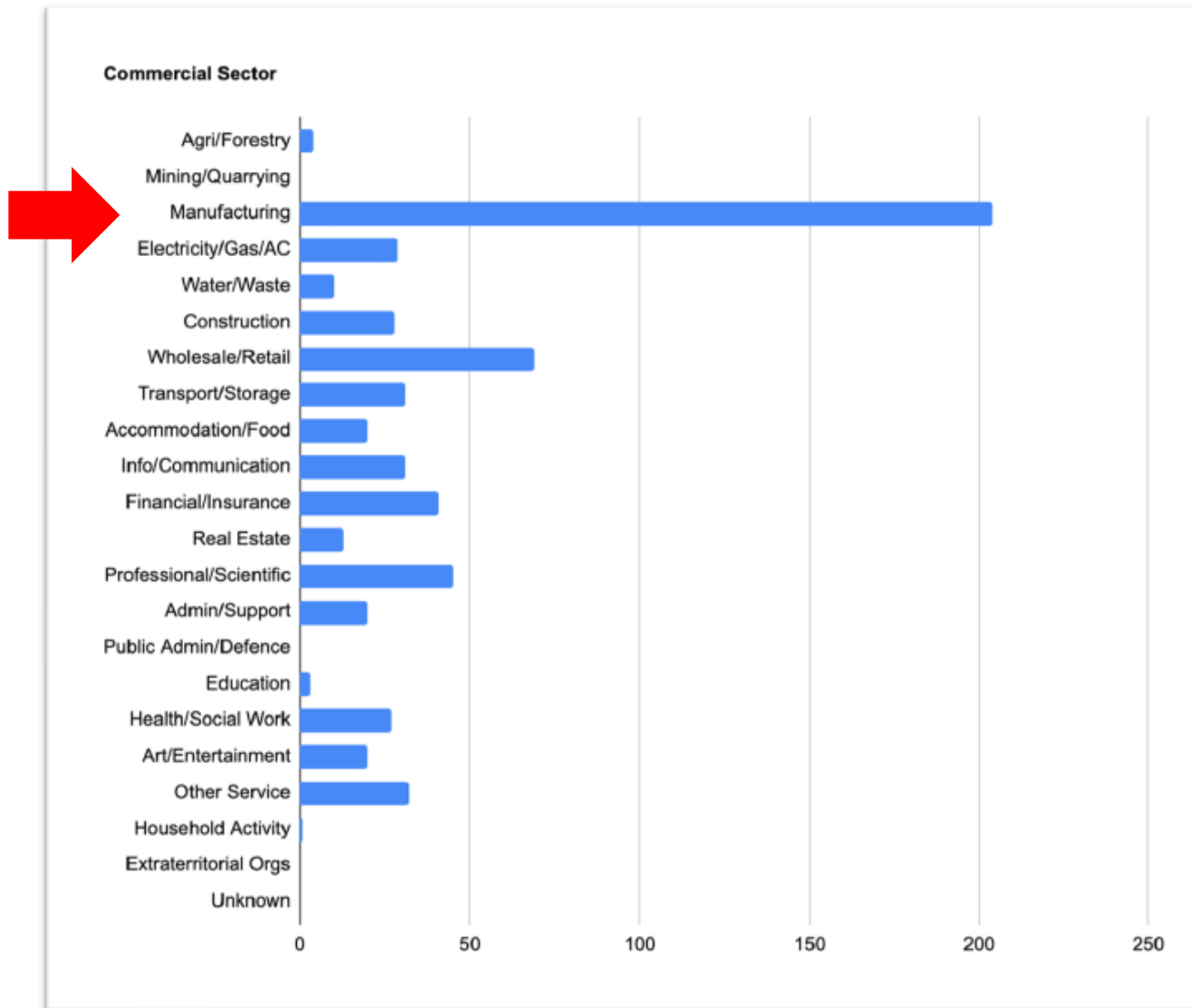


Figure 8. Distribution of commercial sectors implicated<sup>(14)</sup>

# Trends

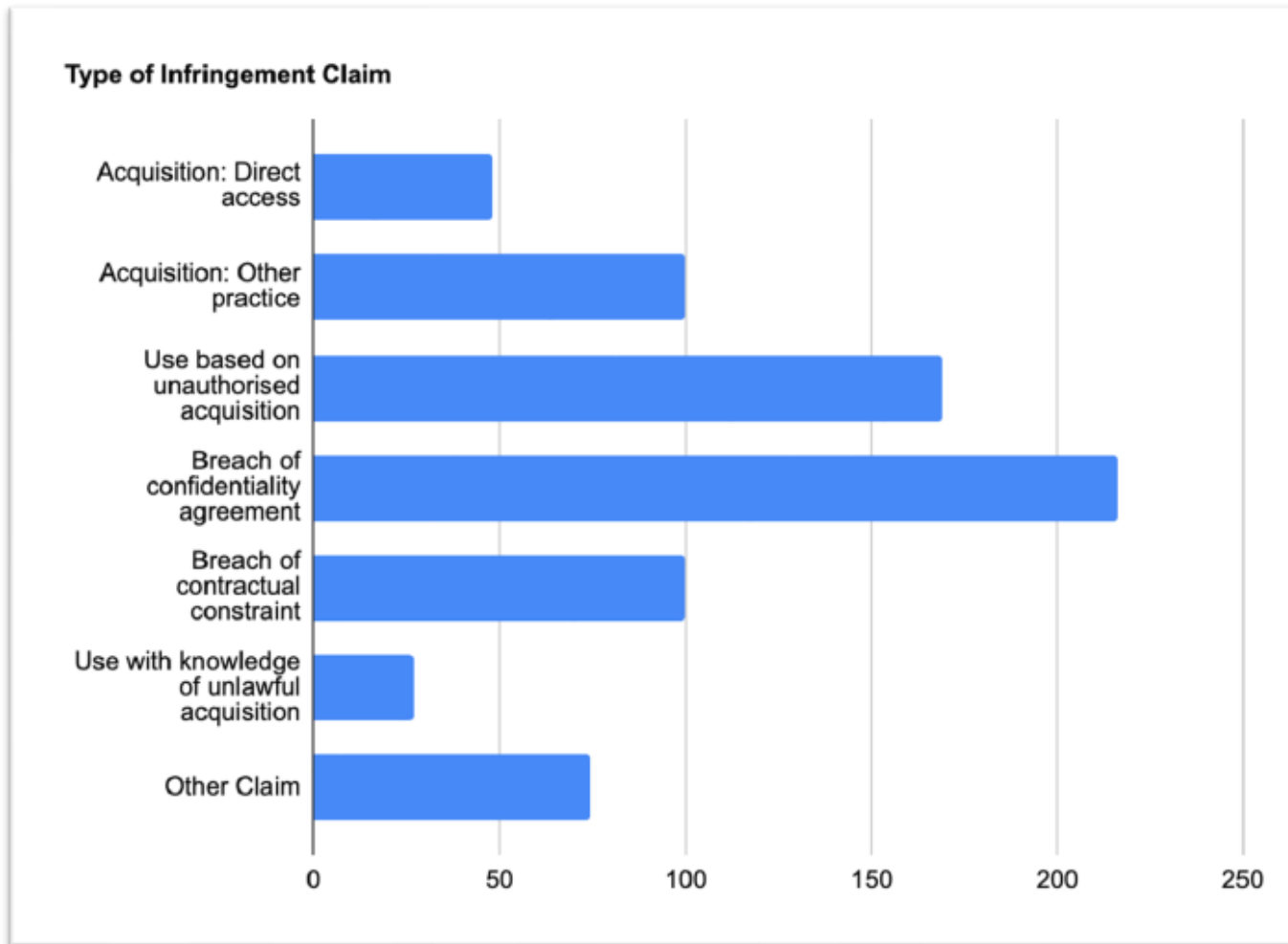
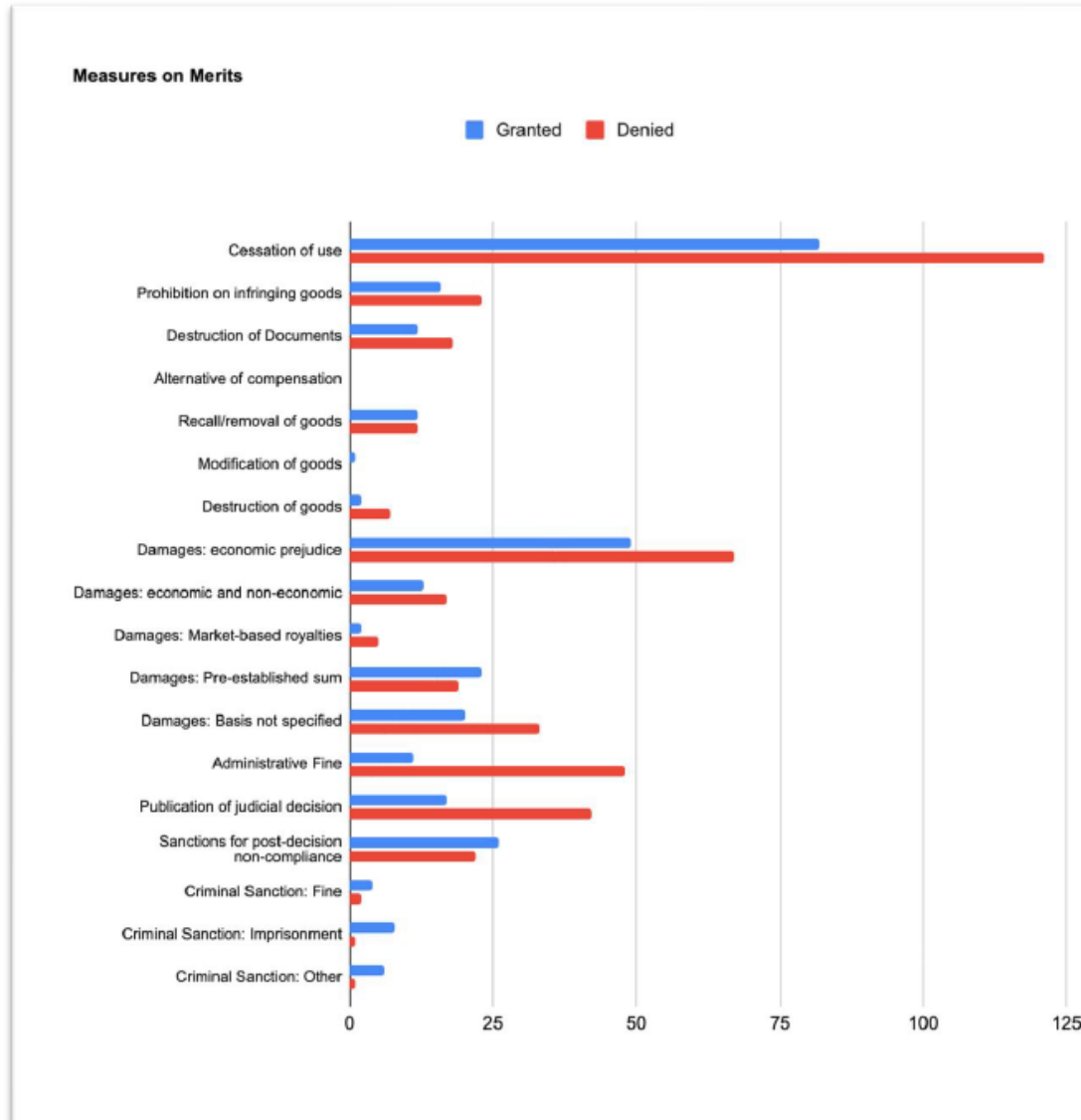


Figure 9. Distribution of claims filed <sup>(15)</sup>

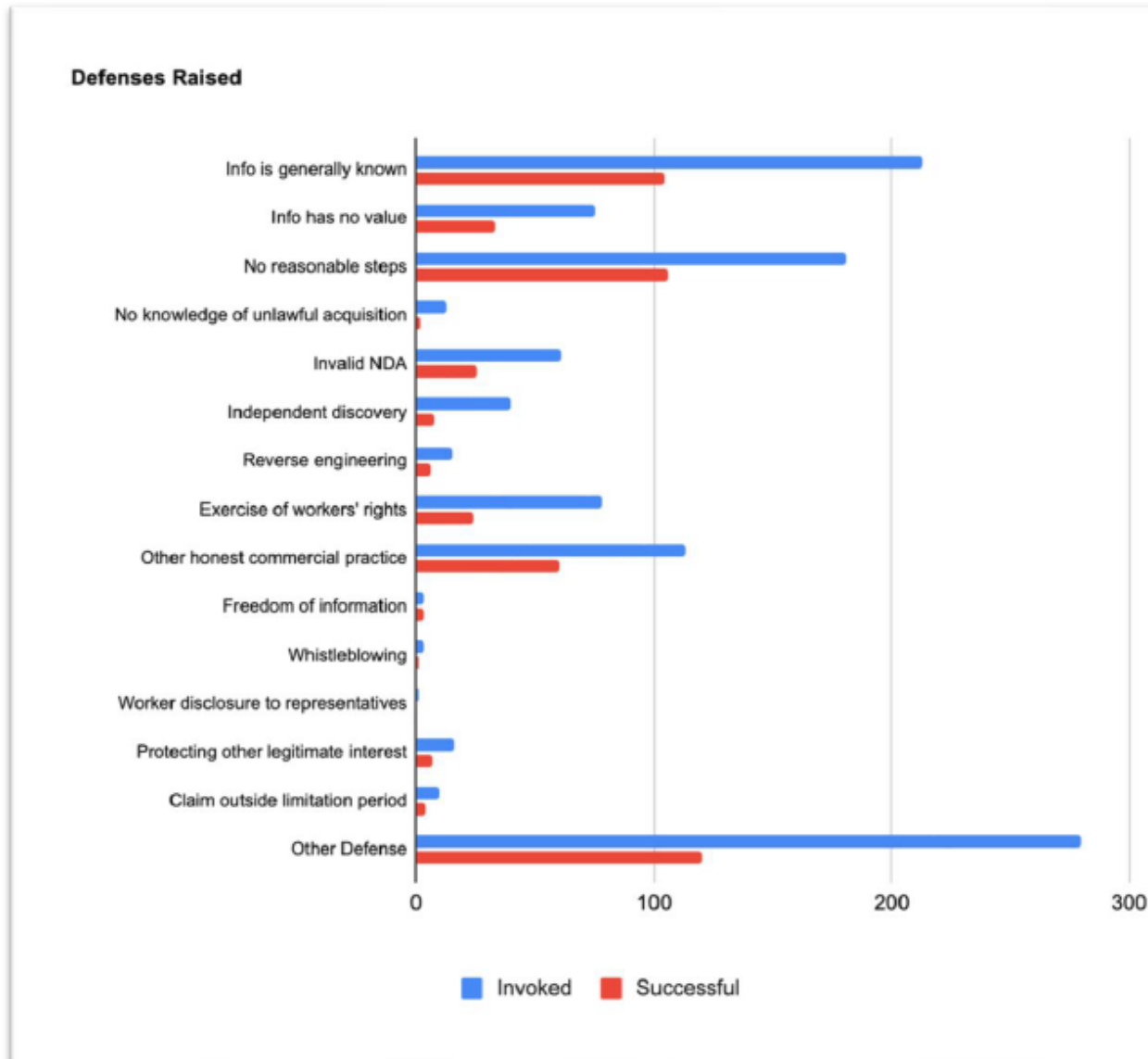
# Trends

- No information was generally ascertainable on 'provisional measures requested by a claimant but denied by the court'. There is no indication of any instance where a provisional measure was granted and subsequently revoked.





# Trends



# Misure di reazione

## Dir EU 943/ 2016

### Considerando 26

L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbero avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto, se il segreto venisse divulgato pubblicamente, sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide, efficaci e accessibili che pongano immediatamente fine all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale, anche laddove esso sia utilizzato per la fornitura di servizi. È essenziale che tali misure siano disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso. [...]

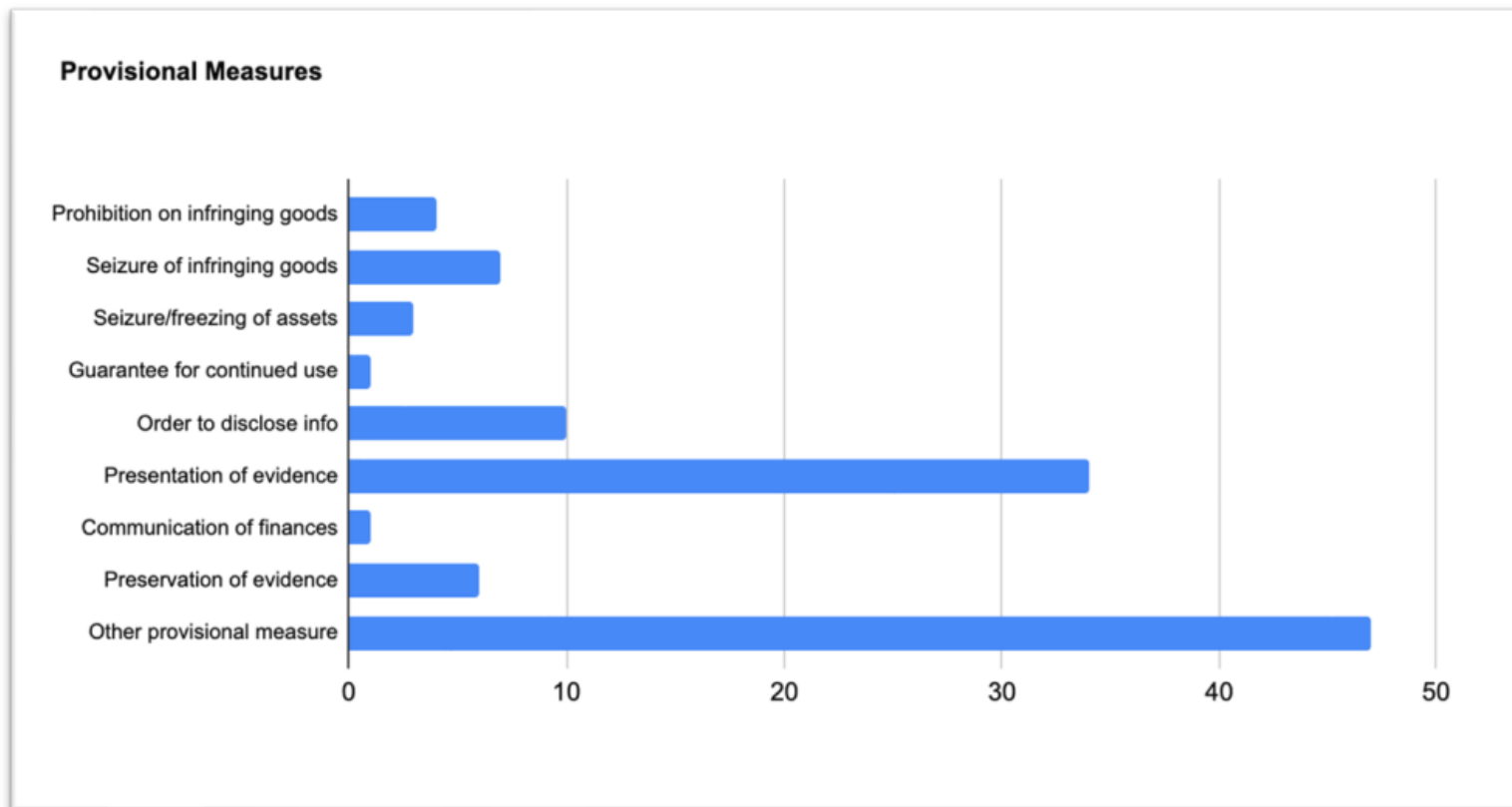


Figure 13. Provisional measures granted

# Misure Urgenti

**art. 129 – 130 CPI**

## **DESCRIZIONE**

- **OGGETTI** : descrizione del prodotto /processo anche con rilievo fotografico
  
- **MEZZI ADIBITI** : descrizione degli strumenti addetti e idonei (onde verificarne la univocità di impiego)
  
- **ELEMENTI DI PROVA** : ogni elemento di prova ulteriore idoneo dimostrare la violazione
  - documentazione tecnica (manuali uso e manutenzione, progetti, etc)
  - documentazione illustrativa (dèpliant, cataloghi, etc.)
  - documentazione contabile (fatture, bolle, doc. doganale etc)
  - eventuale segretezza di parte di tali documenti
  - decadenza perentoria se il merito non viene instaurato entro 30 giorni

# Misure Urgenti

## EU Cross Border Evidence Collection

### **EC Regulation 1206/01 of 28 may 2001**

on cooperation between the courts of the  
Member States in the taking of evidence in civil  
or commercial matters

**ora**

**EC Reg. 1783/2020**



**Presunto violatore basato:**

- in Germania
- con sede locale in Italia

**Brevetto e Trade Secrets**

**Descrizione Cross Border  
Inaudita altera parte**

# Misure Urgenti

art. 129 – 130 CPI

## SEQUESTRO

- **OGGETTI** : sequestro del prodotto
  
- **MEZZI ADIBITI** : sequestro degli strumenti addetti e idonei (onde verificarne la univocità di impiego)
  
- **ELEMENTI DI PROVA** : ogni elemento di prova ulteriore idoneo dimostrare la violazione
  - documentazione tecnica (manuali uso e manutenzione, progetti, etc)
  - documentazione illustrativa (dèpliant, cataloghi, etc.)
  - documentazione contabile (fatture, bolle, doc. doganale etc)
  - eventuale segretazione di parte di tali documenti
  - decadenza perentoria se il merito non viene instaurato entro 30 giorni

# Misure Urgenti

**art. 131**

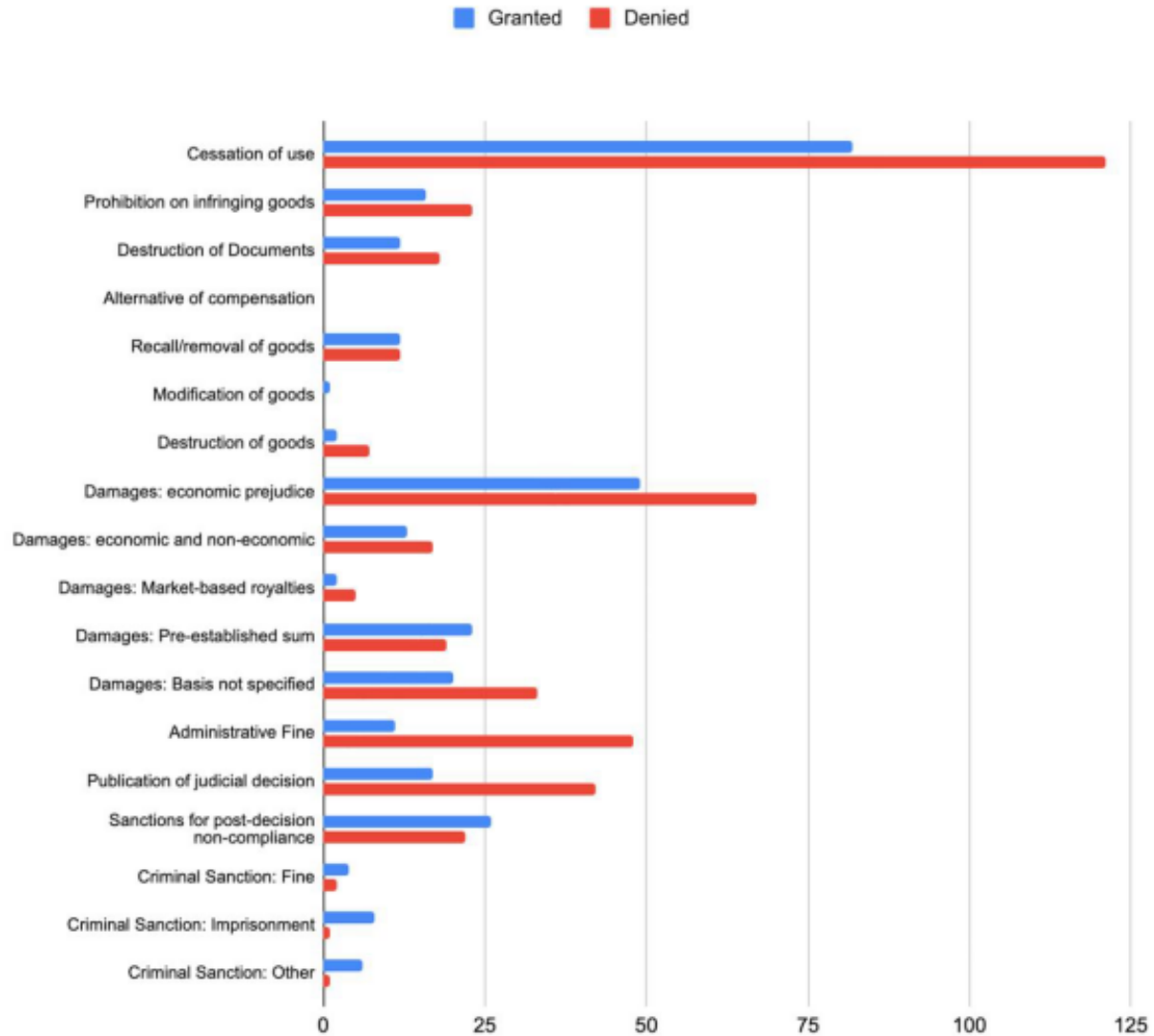
## **INIBITORIA**

- **EFFETTO**: divieti di USO, FABBRICAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE
- **ASTRAINTE**: fissazione di una somma a titolo di penale per ogni ritardo nell'adempimento
- **PROCEDIMENTO DI MERITO** : decadenza se non instaurato



# Sanzioni Civili

Measures on Merits



# Sanzioni Civili

## art. 125 CPI

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223 , 1226 e 1227 del codice civile , tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso **il mancato guadagno**, del titolare del diritto leso, **i benefici realizzati dall'autore della violazione** e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il **danno morale** arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e **alle presunzioni** che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato **in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare**, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la **restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione**, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

## Art.126 CPI

1. L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale **sia pubblicata integralmente** o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.



....e mai cadere nel rischio della  
proprietà transiva dell'affidamento:

**“Sai tenere un segreto ?”**



# Giovanni Francesco Casucci



Partner EY SIt  
Corporate Law - Intellectual Property  
M +39 335 218433  
E [giovanni.casucci@it.ey.com](mailto:giovanni.casucci@it.ey.com)

- Attorney at Law
- Member of the Extended Faculty of MIP Politecnico di Milano
- Co-Director of Patents and Trademarks Professional Courses at Politecnico di Milano
- Co-Director of EPL (European Patent Litigation) Course at Politecnico di Milano
- External IP Expert at IPKey project, Beijing
- External IP Expert at IPR SME Helpdesk project, Beijing
- Member of Camera Avvocati Industrialisti, EPLAW, LES, AIPPI and ECTA.