



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD  
Arezzo Grosseto Siena

# I beni intangibili, il know how e le Informazioni Riservate

Evoluzione dello scenario normativo

Confindustria Toscana Sud

29 ottobre 2019



© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.





# La tutela e valorizzazione dell'innovazione

# La tutela e valorizzazione dell'innovazione

## Sintesi del processo innovativo



Il processo innovativo è tipicamente

Complesso

Costoso

Ad alto tasso tecnologico

Time Consuming

Di esito incerto

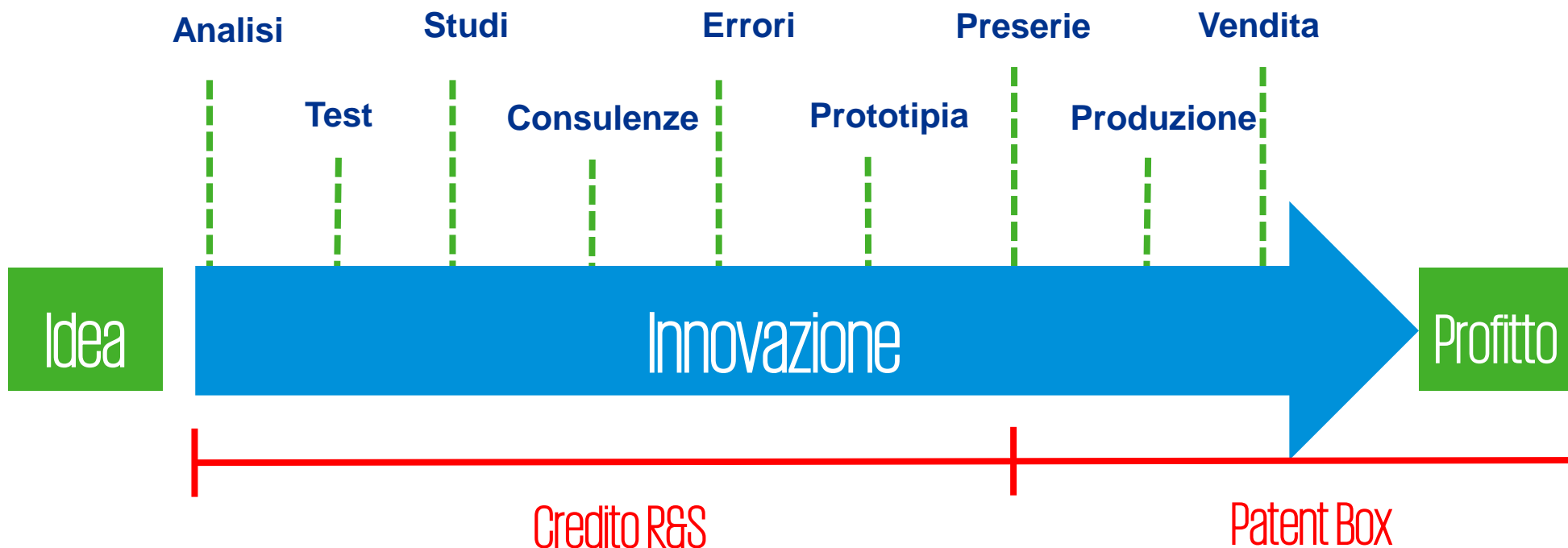
# La tutela e valorizzazione dell'innovazione

## Innovazione e benefici fiscali



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD  
Arezzo Grosseto Siena

Se correttamente gestiti e tutelati, le attività e gli investimenti effettuati in innovazione da una data azienda possono consentire alla stessa di ottenere importanti benefici fiscali, così remunerando le diverse fasi del processo innovativo



# La tutela e valorizzazione dell'innovazione

## Come tutelare giuridicamente l'innovazione

### Beni registrabili

Marchi d'Impresa

Disegni e Modelli

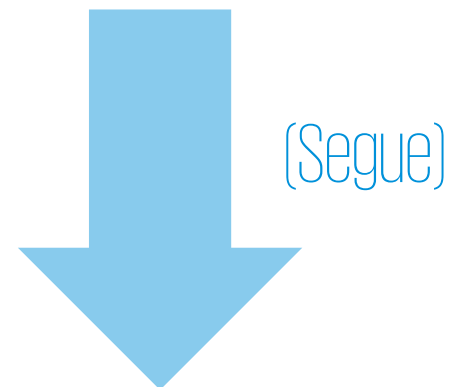
Brevetti

Modelli di utilità

### Beni non registrabili

Software

Know How / Segreti Commerciali





Software

Il **software** è tutelato ai sensi dell'art. 2 n. 8 L. 633/1941 (Legge sul Diritto D'Autore):

«programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi **purché originali** quale risultato di **creazione intellettuale dell'autore**.

**Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.**

**Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso»**

### 2 Requisiti fondamentali

Novità

Creazione Intellettuale

- **Software operativi per macchinari**
- **Software gestionali**
- **Software di calcolo**
- **Software di navigazione e sistemi navi/aero**
- **Software per *gaming***
- ***App***
- **Software per trading online**
- **Software per risk management**
- **Software assicurativi**
- **[...]**



Tutelabili  
e  
Agevolabili





Know How

e

Segreti Commerciali

Tradizionalmente, per **know how aziendale** si intende **l'insieme delle informazioni e conoscenze tecnico-industriali e commerciali di una data impresa**, sviluppate internamente e/o altrimenti acquisite, e che sono sintesi di tutto ciò che sta a monte di un dato prodotto o di un metodo produttivo.

Tale patrimonio di conoscenze è un **asset competitivo di straordinaria importanza** per ogni impresa - dalla multinazionale alla PMI - e, sia che lo si sfrutti mediante accordi di trasferimento di tecnologia o che lo si usi all'interno dell'azienda, incarna uno degli elementi in grado di assicurare all'azienda un consistente e duraturo vantaggio competitivo sul mercato di operatività.

Il know how è tuttavia anche *l'asset* più "**fragile**", perché esposto a una serie di gravi rischi.

### Fattori di rischio interni



- **Mancata mappatura del know how**
- **Mancata valorizzazione del know how**
- **Dispersione accidentale**
- **Mancata tutela in ottica competitiva**
- **Dipendenti infedeli**
- **Rischio fiscale**

### Fattori di rischio esterni



- **Hacker e cybersecurity**
- **Spionaggio industriale**
- **Furto di segreti industriali**
- **Concorrenza sleale fra imprese**
- **Fornitori o consulenti esterni**

# Know how e Segreti Commerciali

## Le informazioni rientranti nel Know How aziendale



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD  
Arezzo Grosseto Siena

**Non esiste alcuna definizione specifica** di ciò che può o deve intendersi come know how aziendale, potendo appartenere a tale definizione ogni conoscenza e/o informazione di natura tecnico-produttiva e/o commerciale di titolarità dell'azienda.

In tal senso – e a titolo esemplificativo – possono appartenere al **know how aziendale** le informazioni inerenti a:

- Peculiarità di prodotti e/o servizi
- Procedimenti produttivi
- Procedimenti di *testing* e/o validazione
- Esiti test
- Progetti R&D
- Sperimentazione e prototipia
- Formule chimiche
- Software e Algoritmi
- Strumenti e/o strategie di marketing
- Big data
- Studi e dati di carattere finanziario
- Ecc. ecc.



## 1. Machinery

- Metodologie e regole di progettazione
- Archivio Progetti
- Manuali operativi
- Ricerche per identificare e qualificare materiali
- Analisi e test della componentistica
- Procedure di intervento e *lesson learned*
- Studi tecnici di fattibilità

## 2. Pharma

- Ricerca di base e applicata
- Test e analisi di laboratorio e di validazione scientifica
- Formule chimiche
- Procedimenti produttivi
- Test "a monte" di brevetti e modelli di utilità



### 3. Food

- Ricette di cibi e di bevande
- Tempistiche e modalità di preparazione
- Metodologie di conservazione
- Metodologie di presentazione al pubblico
- Procedure di controllo qualità

### 4. Automotive

- Progettazione componenti e prodotti
- Istruzioni operative di lavoro e di linea
- Formule chimiche
- Studi ingegneristici
- Studi sui materiali e processi
- Testing e omologazione



### 5. Beauty

- Formule e schede prodotti
- Modalità di preparazione prodotto
- Test clinici e di laboratorio
- Essenze e fornitori
- Procedure di controllo qualità

### 6. Fashion

- Modalità di lavorazione
- Archivio storico disegni/modelli
- Studi, analisi e test su tessuti, materiali
- Trattamenti
- Lista Fornitori
- Dati marketing



# Contesto normativo di riferimento per la tutela del Know How

# Know how e Segreti Commerciali

## Da Know How a Segreto Commerciale



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD  
Arezzo Grosseto Siena

Le **medesime informazioni appartenenti al Know How aziendale** possono essere qualificate (e protette) quali "**Segreti Commerciali**", laddove rispondano a specifici requisiti di legge secondo quanto disposto unanimemente dalle applicabili discipline nazionali e internazionali, come di seguito dettagliato:

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Direttiva UE 2016/943** sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti
- **Art. 98 e 99 CPI** (D.Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 63/2018, di recepimento della Direttiva sopra richiamata)

In altri termini, quindi, i **Segreti Commerciali sono un sottoinsieme "qualificato"** della più grande categoria dell'intero Know How aziendale, nella quale rientrano ontologicamente, differenziandosi dallo stesso per la loro diretta rispondenza a specifici requisiti di legge.

**Know How Aziendale**

**Segreti Commerciali**



# Know how e Segreti Commerciali

## Da Know How a Segreto Commerciale



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD  
Arezzo Grosseto Siena

Sia la nuova **Direttiva n. 2016/943** sia l'art. 98 del **D.Lgs. 30/2005** prevedono gli stessi **3 requisiti** di individuazione e tutela del know how aziendale quale insieme qualificato di Segreti Commerciali:

**Segretezza:** le informazioni considerate non devono essere, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

**Valore economico:** le informazioni devono avere valore economico-commerciale in quanto segrete;

**Tutela:** le informazioni sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte del soggetto al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.



Tutela Civile



Tutela Penale



# Vantaggi di una corretta individuazione e valorizzazione dei Segreti Commerciali

# Vantaggi di una corretta individuazione e valorizzazione dei Segreti Commerciali

## Salvaguardia dei Segreti Commerciali



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD  
Arezzo Grosseto Siena

Il nuovo sistema di tutela approntato garantisce alla singola azienda una più ampia salvaguardia verso l'indebita sottrazione di propri segreti commerciali, consentendo alla stessa di tutelarsi e reagire all'illecito (o al potenziale illecito) sulla base del medesimo fatto storico, su differenti livelli:

### Lavoro

- I Segreti Commerciali rimangono separati dal patrimonio di conoscenze del singolo dipendente;
- La soglia di tutela è anticipata e indipendente rispetto al verificarsi del danno;
- La mera detenzione non giustificata di Segreti Commerciali giustifica il licenziamento per giusta causa del dipendente (anche solo potenzialmente) infedele.

### Civile

- Ampliate le ipotesi di utilizzo e divulgazione illecite;
- Applicabilità della disciplina di cui al Codice della Proprietà industriale;
- Possibile ricorso a strumenti cautelari tipici del processo industrialistico, con maggiore tempestività della reazione;
- Possibile ricorso, a fini risarcitori, al principio del cd. prezzo del giusto consenso

### Giudice Penale

- Riscritto completamente, e con formule ampie, l'art. 623 c.p.;
- Prevista la punibilità non solo di chi rivela il segreto commerciale (dipendente) ma anche di colui che lo impiega (nuovo datore di lavoro);
- Pena aumentata in ragione dell'utilizzo di qualsiasi strumento informatico nella perpetrazione dell'illecito.

# Vantaggi di una corretta individuazione e valorizzazione dei Segreti Commerciali

## Segreti Commerciali e operazioni straordinarie



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD  
Arezzo Grosseto Siena

I Segreti Commerciali ex art. 98 CPI risultano di particolare rilievo nell'ambito di **operazioni straordinarie** che possono coinvolgere attivamente e/o passivamente l'azienda titolare delle stesse.

In tal senso, infatti, il know how sviluppato dall'impresa per mezzo, ad esempio, di investimenti in ricerca e sviluppo, per mezzo di studi commissionati all'esterno ovvero anche solo per tramite dell'esperienza maturata tramite la perdurante operatività sul mercato è certamente un *asset* di particolare interesse.

Asset che, se non è identificabile in veri e propri "Segreti Commerciali", è e rimane **"dematerializzato"**, ovvero non passibile di un efficace trasferimento quale un vero e proprio bene di proprietà industriale aziendale (come un marchio, un brevetto o un disegno o modello industriale).

In altri termini, qualora il know how aziendale non risponda ai requisiti di cui all'art. 98 CPI l'azienda rischia di non riuscire a valorizzarlo correttamente e a perdere, pertanto, ogni valore a ciò connesso, in termini sia di mancata remunerazione degli investimenti effettuati che di perdita di vantaggio competitivo.

# Vantaggi di una corretta individuazione e valorizzazione dei Segreti Commerciali

## *Tutela Giudiziale dei Segreti Commerciali*



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD  
Arezzo Grosseto Siena

La qualifica di date informazioni aziendali quali Segreti Commerciali ex art. **98 CPI** consente all'azienda che le detiene di poter fare ricorso, in riferimento alle stesse, a specifiche tutele giudiziali riservate a beni di proprietà industriale presso le Sezioni Specializzate in materia di impresa:

### In via cautelare

- **Descrizione:** volta a reperire e cristallizzare le prove della avvenuta violazione
- **Sequestro:** volto a togliere dalla disponibilità dell'autore dell'illecito il know how sottratto, i prodotti che lo sfruttano, nonché gli strumenti necessari alla loro produzione
- **Inibitoria:** volta a far cessare la divulgazione del know how o la commercializzazione, importazione, esportazione dei prodotti che lo sfruttano, con la possibile imposizione di una penale in caso di mancato adempimento

### Nel giudizio di merito

- **Emanazione dei provvedimenti cautelari in corso di causa**
- **Eliminazione degli effetti negativi sul mercato:** mediante richiamo, ritiro dal mercato o distruzione delle merci che costituiscono violazione del know how, oppure consegna delle merci al titolare del know how
- **Pubblicità dell'avvenuta violazione:** pubblicazione della sentenza
- **Risarcimento del danno:** secondo i danni economici e d'immagine provati, ovvero in base al criterio del cd. "giusto prezzo del consenso"

# Vantaggi di una corretta individuazione e valorizzazione dei Segreti Commerciali

## *Regimi fiscali beneficiari: accesso al Patent Box*



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD  
Arezzo Grosseto Siena

I Segreti Commerciali ex art. 98 CPI rientrano fra i beni di proprietà industriale agevolabili ai sensi della disciplina cd. "**Patent Box**" (art. 1, commi 37 – 43 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e s.m.i.), unitamente a marchi d'impresa, disegni e modelli, brevetti, software, ecc.

La disciplina Patent Box prevede, in assoluta brevità, la possibilità, per la singola impresa, di andare ad agevolare il cd. "**extraprofitto**" dalla stessa realizzato per mezzo **dell'utilizzo dei propri beni di proprietà industriale**.

Più nel dettaglio, attivando il beneficio per l'anno 2017 è possibile agevolare il quinquennio 2017/2021 (rinnovabile per successivi quinquenni).

L'agevolazione consiste nel detassare al 50% (sia ai fini IRES che IRAP) il reddito generato dallo sfruttamento (diretto e indiretto) di beni di proprietà industriale fra cui rientrano - appunto - le informazioni segrete.

Tale disciplina è stata anche - da ultimo - modificata nella manovra correttiva 2017, laddove è stata prevista l'esclusione dai beni oggetto di agevolazione dei marchi d'impresa, mentre è stata **confermata la attuale piena agevolabilità dei Segreti Commerciali**.



*Grazie per l'attenzione*



Alessandro Legnante

Avvocato

T +39 055 2619692

M +39 345 5989855

E [ailegnante@kpmg.it](mailto:alegnante@kpmg.it)





[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)



[kpmg.com/app](https://kpmg.com/app)

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.