

**JACOBACCI**  
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

MERANI  
VIVANI  
& ASSOCIATI

# **La tutela del *know-how* nelle gare d'appalto**

## **Diritto di accesso e Diritto al segreto**

**10 maggio 2021**

***Avv. Barbara La Tella***  
***Avv. Daniela Gervasio***

***Avv. Antonella Borsero***  
***Avv. Angela Turi***

## Inquadramento generale

- L'istituto dell'accesso agli atti nel settore dei contratti pubblici è regolato da una disciplina specifica «**art. 53 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 «Codice dei Contratti pubblici»**» che si affianca alla disciplina generale L. 7 agosto 1990 n. 241 e nel suo Regolamento d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;
- «autonomo diritto all'informazione» che si esplica attraverso **accesso documentale** a garanzia dell'imparzialità e trasparenza della P.A. nelle procedure competitive;
- L'art. 53 del Codice prevede **un obbligo di differimento** dell'accesso, la cui violazione, per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio rileva ai fini dell'art.326 c.p. («rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio»).

## **I presupposti per l'accesso: la legittimazione attiva /l'interesse**

- l'art. 53 del Codice: **il concorrente** e,
- l'art. 22 L.241/1990: **interesse diretto, concreto e attuale**;
  
- Nella giurisprudenza troviamo anche una definizione più ampia: **l'operatore economico del settore** che ha **un interesse diretto, concreto e attuale** ad acquisire la documentazione richiesta (*Cons. Stato, sez. IV, 20 agosto 2013 n. 4199; Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2012, n.5936; TAR Pescara, Sez. I, 23 maggio 2020 n. 162*);
  
- La legittimazione del concorrente all'accesso non è assoluta va comunque valutata in relazione:
  - ✓ alla tipologia di documenti oggetto di accesso;
  - ✓ alle motivazioni sottese alla richiesta;

## **Le categorie di documenti oggetto di accesso**

- Atti formati dalla Stazione Appaltante (es. verbali di gara, composizione della commissione, curricula dei commissari, delibera di aggiudicazione): **accesso libero senza limitazioni** e l'obbligo di pubblicazione *on line* nella sezione «*Amministrazione Trasparente*» della Stazione Appaltante (D.lgs 33/2013);
- Atti di provenienza privata (es. offerte tecniche ed economiche, dichiarazioni sostitutive, certificazioni, giustificativi presentati in sede di verifica dell'anomalia): **contemperamento** tra «diritto di accesso» e «diritto alla segretezza/riservatezza/tutela della concorrenza».

Ipotesi tassativa di **esclusione**  
(art. 53, comma 5, D.Lgs 50/2016)

**Sono esclusi** il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle **informazioni fornite** nell'ambito dell'offerta o a **giustificazione** della medesima che costituiscano, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, **segreti tecnici o commerciali**;
- a) ai pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- b) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- c) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

## ***Ratio della norma***

- La norma ha l'intento di assicurare la corretta competizione tra imprese ed evitare **un uso emulativo** del diritto di accesso da parte di concorrenti che potrebbero formalizzare l'istanza al solo scopo di giovare di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri.
- **Tutela della segretezza nelle procedure competitive:** la scelta di prendere parte ad una procedura competitiva **non implica un'impropria accettazione del rischio di divulgazione di segreti industriali o commerciali**, i quali – almeno in principio – restano sottratti, a tutela del loro specifico valore concorrenziale, ad ogni forma di divulgazione (Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020 n. 64).

## **Accesso difensivo** (art. 53, comma 6, D.Lgs 50/2016)

In relazione alle ipotesi di cui al comma 5, lettera a) del d.lgs 50/2016 è consentito l'accesso al concorrente **ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi** in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

L'art. 53 comma 6 del d.lgs. 50/2016 contiene una **deroga** al divieto di accesso alle informazioni contenute nell'offerta tecnica e nei giustificativi, che integrano segreti tecnici o commerciali, qualora l'istanza sia presentata in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

## **Diritto alla riservatezza vs Diritto alla difesa**



al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali è essenziale dimostrare... **la concreta necessità** di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio da declinare in termini di «**stretta indispensabilità**» (Cons. Stato, Sez. V, 1 luglio 2020 n. 4220).



**L'onere della motivazione** grava sul soggetto istante

## Operativamente ....

- **Istanza** di accesso agli atti: analitica e motivata;
- **Opposizione** all'accesso agli atti da parte dell'impresa titolare della documentazione;
- Il carattere di segretezza delle informazioni deve risultare da **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente: dichiarazione analitica e che consenta di "oscurare" mediante "omissis" le sole parti dell'offerta (o delle giustificazioni) aventi carattere di segretezza;
- L'opposizione dell'impresa controinteressata resta **soggetta alla valutazione della stazione appaltante**, in ordine alla **validità e pertinenza**: la stazione appaltante non può recepire acriticamente una generica opposizione all'accesso.

## **«se» e «come» il giudice amministrativo definisce «segreti tecnici o commerciali»?**

- riferimento al concetto di «*know how* aziendale» in senso ampio, inteso come «l'insieme delle capacità tecnico-industriali e gestionali dell'azienda» cd «saper fare dell'azienda»(TAR Lazio, Sez. II ter, 15 aprile 2021 n. 4442; T.A.R. Lazio, Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 2194) o un generico riferimento alle parti dell'offerta tecnica caratterizzata da regime di segretezza di cui all'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) (TAR Basilicata, Sez. I, 4 aprile 2017, n. 276).
- beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui l'ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela in quanto segreti commerciali ai sensi dell'artt. 98 e 99 del CPI”(Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2021 n.2714; Cons. Stato, Sez. V, 1 luglio 2020 n. 4220; Cons. Stato, V, 7 gennaio 2020, n. 64).

## **L'inquadramento industrial-civilistico del «*Know-how*»**

- Bene aziendale immateriale *sui generis*;
- No titolo di privativa che ne stabilisca il contenuto, la portata ed i limiti;
- Approfondito lavoro di mappatura ed analisi dell'azienda per valutare la sussistenza dei requisiti legali per la tutelabilità giuridica del «*know-how*»

## **Tutelabilità giuridica: fonti normative**

- Artt. 98 e 99 D.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale o «CPI»);
- Regolamento CE n. 316/2014, Direttiva 2016/943;
- Art. 39.2 TRIPs (Agreement Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods), modello di convenzione fiscale dell'OCSE

## **Art. 98 Codice della Proprietà Industriale**

*«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 al 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.*

*2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.»*

## **Art. 98 CPI: I segreti commerciali tutelabili**

- **Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali** (*know-how* in senso stretto), comprese quelle **commerciali**;
- **Dati** la cui elaborazione comporti considerevole impegno per ottenimento di AIC (prodotti chimici e farmaceutici);
- Che soddisfino **requisiti**:
  - (a) Segretezza;
  - (b) Valore economico;
  - (c) Predisposizione di misure di protezione ragionevolmente idonee a preservare la segretezza

## **(a) Segretezza**

Sono tutelabili le informazioni 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*» (Art. 98.1 a) CPI)

- No segretezza assoluta ma relativa: informazioni non agevolmente individuabili, reperibili, ricostruibili o ottenibili da parte del concorrente che operi nel settore (no semplice *reverse engineering*)
- Inaccessibilità fisica (e.g. ai supporti fisici, ai database informatici, etc.) inaccessibilità intellettuale (non ovvietà delle informazioni e della loro configurazione)

## **(b) Valore economico**

Sono tutelabili le informazioni che «*abbiano valore economico in quanto segrete*» (Art. 98.1 b) CPI)

- Funzionali all'operatività dell'azienda
- Escluse conoscenze che non trovino applicazione di natura industriale o commerciale (e.g. conoscenze meramente scientifiche)
- Valore economico non necessariamente e direttamente patrimoniale, conferimento di un vantaggio competitivo (purché rimangano segrete) – tutte le forme di efficientamento, risparmio dei costi o tempi, aumenti di qualità, etc.

## **(c) Misure di protezione**

Sono tutelabili le informazioni che «*siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete*» (Art. 98.1 c) CPI)

- Volontà dell'imprenditore univocamente diretta a mantenere segrete le informazioni
- Misure di protezione soggettivamente adeguate rispetto all'informazione da proteggere, incidono sulla circolazione e sulla conoscibilità delle informazioni riservate
- Natura materiale, informatica o normativa
- Adottate dall'impresa nell'ambito della propria organizzazione interna e nei rapporti con i terzi (clienti, fornitori, partners, collaboratori esterni, etc.)

## **Il *know-how* nella giurisprudenza civile**

- Valutazione precipua della rispondenza delle informazioni che si intendono proteggere ai requisiti fissati dal CPI
- Approccio *case by case*: risultati diversi anche in situazioni simili in dipendenza dalle misure effettivamente adottate

Esempi (in materia di liste clienti): *«E' illecita [...] l'appropriazione da parte di un concorrente, senza il consenso del titolare, di informazioni economicamente rilevanti per l'impresa di quest'ultimo, tecniche o commerciali, comprese quelle finanziarie, di gestione o di marketing, custodite con adeguate misure di protezione in banche dati»* (Trib. Torino, 15.11.2018)

Contra: *«Non può considerarsi illecita acquisizione di tali informazioni [...] qualora il preponente gli abbia messo a disposizione le credenziali per accedere agli archivi online che le ospitano e, dopo la cessazione del rapporto, non le abbia diligentemente modificate o eliminate.»* (Trib. Bologna, 04.07.2017)

## **Il *know-how* nella giurisprudenza amministrativa**

- CPI spesso richiamato nelle decisioni amministrative
- Valutazione approssimativa della rispondenza delle informazioni asseritamente protette ai requisiti fissati dal CPI

Consiglio di Stato, V, 7.1.2020, n. 64: Per Know-how si intende «l'insieme del "saper fare" e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza»;

T.A.R. Lazio, Sez. II, 23.02.2021, n. 2194: «L'ostensione dell'offerta [...] è legittimamente limitata [...] in quanto prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa cui l'ordinamento [...] offre tutela in quanto segreto lato sensu commerciale [...]»

## **Come posso tutelare il mio *know-how* aziendale?**

- Individuare e definire correttamente il patrimonio di conoscenze che compongono il *know-how* aziendale (*due diligence*);
- Predisporre misure di protezione - fisiche, informatiche, legali - che soddisfino i requisiti di cui all'art. 98.1 lettera c) CPI e, in particolare...

## **Come posso tutelare il mio *know-how* aziendale?**

### (i) Nell'organizzazione interna

- Organizzazione e conservazione dei dati
- Limitazioni all'accesso
- Restrizioni all'utilizzo futuro in ambiente esterno all'azienda

Obbligo di fedeltà, patti di non concorrenza, verifica mansioni, introduzione di accessi ristretti tramite password, software dedicati alla tutela dei dati digitali, cassaforti o caveau per disegni, modelli o progetti, definizione di un protocollo interno di riservatezza sul corretto trattamento del *know-how*, comunicazione interna (circolari, *audits*, programmi di *compliance*, ecc.), etc.

## **Come posso tutelare il mio *know-how* aziendale?**

(ii) Nel rapporto con i terzi (*outsourcing*, subfornitura,...)

- Consentire l'accesso a numero ristretto di soggetti;
- Definire finalità, durata e modalità di utilizzo da parte di terzi;
- Accordi di confidenzialità, clausole di riservatezza, clausole di responsabilità per la diffusione da parte di dipendenti e collaboratori esterni (consulenti, dipendenti di società terze, professionisti...);

## **Il valore economico del *know-how*: le agevolazioni fiscali e la disciplina del Patent Box**

- ‘Decreto Patent Box’ (DM 28.11.2017): defiscalizzazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali;
- Trasformazione dei costi/investimenti sostenuti per lo sviluppo ed il mantenimento dei beni immateriali (studio, valutazione ed implementazione) in risparmio fiscale;
- Possibile escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo e/o dallo sfruttamento determinati beni immateriali, tra cui anche il know-how

## **Il concetto di *know-how* nella giurisprudenza amministrativa**

- viene utilizzato in modo atecnico;
- il *know-how* **NON** è il «saper fare»;
- è importante conoscerlo e saperlo riconoscere.

## **Conoscere la definizione corretta di *know-how* è utile**

- per accedere alle offerte dei propri concorrenti quando viene segretato ciò che non è vero *know-how*;
- per mantenere riservato e non accessibile ciò che è vero *know-how* e proteggere il proprio lavoro e la propria competitività.

## **In concreto**

**Per le imprese che chiedono l'accesso:**  
attenzione a motivare sulla stretta  
indispensabilità:

- Indicare con precisione i documenti o le parti di documenti da visionare;
- Indicare i possibili motivi di ricorso o, quanto meno, il nesso di strumentalità tra il documento e lo scopo difensivo.

## In concreto

**Per le imprese che si oppongono all'accesso:** attenzione alla dichiarazione dell'offerente dell'esistenza di segreti tecnici e commerciali.

- Non secretare tutto;
- Individuare con precisione le parti da oscurare;
- Motivare con riferimento CPI;
- Comprovare con documenti.

## **In concreto**

### **Per le stazioni appaltanti:** provvedimenti di

- accesso;
- diniego di accesso;
- oscuramento parziale

ben motivati per un miglior contemperamento dei contrapposti interessi.

## Tutela in giudizio

- accesso **illegittimamente negato**/inerzia: rito speciale art. 116 c.p.a.
- accesso **illegittimamente concesso**: risarcimento del danno?

## Alcune riflessioni

- accesso e **effetti anticompetitivi**;
- nel contesto degli appalti pubblici ragioni di trasparenza impongono regole diverse da quelle che governano il mercato privato;
- l'accesso alle offerte tecniche meramente emulativo costituisce comunque un'ipotesi di **abuso del diritto**.

**JACOBACCI**  
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

MERANI  
VIVANI  
& ASSOCIATI

**Grazie per l'attenzione.**