



European IPR Helpdesk

Scheda Informativa

Accordo di non divulgazione: uno strumento aziendale

Giugno 2015¹²

Introduzione	2
1. Cosa sono le NDA e quando dovrebbero essere utilizzate?	2
2. Quali sono le clausole comunemente utilizzate nelle NDA?	3
2.1. Definire cosa si intende per "informazioni riservate"	3
2.2. Limitazione dell'uso delle informazioni a uno scopo specifico	4
2.3. Limitare la divulgazione di informazioni	4
2.4. Elenco delle informazioni non coperte da obblighi di riservatezza	5
2.5. Definizione della lunghezza dell'obbligo di mantenere la riservatezza	5
2.6. Determinazione della scelta di legge e giurisdizione	5
3. Limitazioni e rischi	6
4. Che cosa si dovrebbe tenere a mente?	7
Informazioni utili	9

¹ Questa Scheda Informativa è stata pubblicata per la prima volta a marzo 2012 e aggiornata a giugno 2015.

² Il presente documento è una traduzione della versione originale (in inglese), effettuata da un'agenzia di traduzione esterna all'European IPR Helpdesk. A causa della traduzione, possono esserci discrepanze tra il documento originale e la versione tradotta del documento, nel qual caso prevarrà il documento originale.

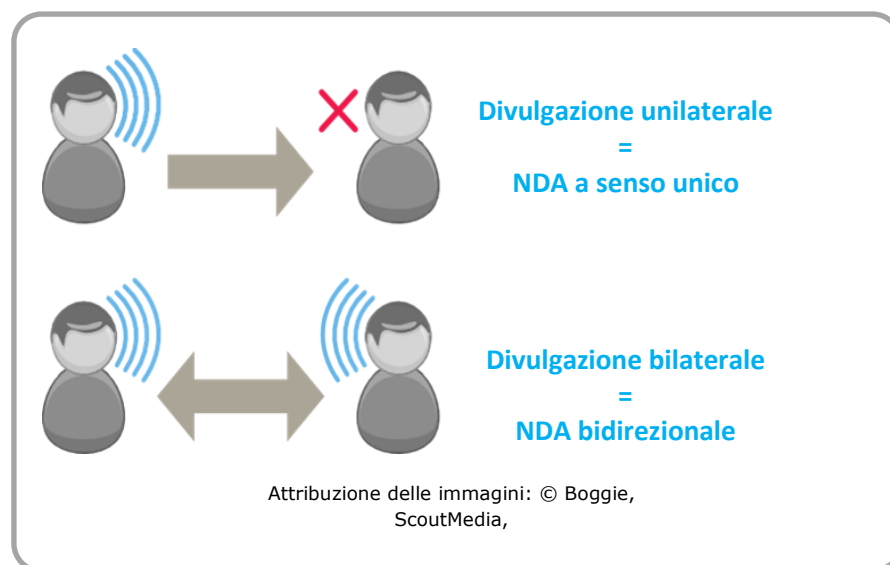
Introduzione

Gli accordi di non divulgazione (Non-disclosure Agreements, NDA), altrimenti denominati accordi di riservatezza, sono contratti privati in cui informazioni preziose sono conservate al sicuro. Questi accordi possono essere molto utili per i ricercatori e le organizzazioni coinvolte in progetti di Ricerca e Sviluppo, come quelli nell'ambito del Settimo Programma Quadro (FP7). Tuttavia, è importante capire il loro ambito di applicazione, nonché le clausole comunemente previste in questi accordi. In questo modo, si potrà essere sicuri di quando e come utilizzare un tale accordo, ma si potranno anche capire i propri obblighi al momento della firma.

Lo scopo di questa Scheda Informativa è pertanto quello di chiarire quando e perché utilizzare le NDA, nonché il significato delle principali clausole comunemente utilizzate. Esempi di NDA saranno forniti alla fine di questa Scheda Informativa.

1. Cosa sono le NDA e quando dovrebbero essere utilizzate?

Le NDA sono contratti legalmente vincolanti che stabiliscono le condizioni alle quali una parte (la parte divulgante) divulga informazioni confidenziali a un'altra parte (la parte ricevente). A seconda del numero di parti che divulgano informazioni, le NDA possono essere "a senso unico" (ovvero unilaterali) con una parte che divulga informazioni e una parte che riceve informazioni o "bidirezionale" (ovvero bilaterali o reciproche) quando vi è una divulgazione bilaterale. Ogniqualvolta le due parti desiderano divulgare informazioni invece di basarsi su un accordo "bidirezionale", hanno anche la possibilità di firmare due NDA unilaterali, il che a volte può facilitare i negoziati sulla stesura di un tale accordo. A volte si possono vedere anche NDA multilaterali, con più di due parti coinvolte.



In questi accordi possono essere trasmesse informazioni di ogni tipo, come idee, know-how, descrizione di invenzioni, formule chimiche, ricerche o informazioni e negoziazioni di business, tra le altre cose. La caratteristica comune, comunque, è che le informazioni divulgate sono preziose dal punto di vista della parte divulgante nella misura in cui devono essere tenute lontane dal pubblico dominio.

Di fatto, nell'Unione europea (UE) diversi tipi di Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI), in particolare brevetti e design industriali, richiedono la **novità** come requisito per l'acquisizione di protezione. Nella maggior parte dei paesi dell'UE, una creazione è considerata nuova se non è stata precedentemente messa a disposizione di alcuno, in alcun luogo, a meno che sia avvenuto sotto obblighi di riservatezza. Inoltre, alcune risorse intellettuali non sono generalmente brevettabili in molte giurisdizioni dell'UE, come metodi per la condotta di attività commerciali, e pertanto possono essere protette se mantenute fuori dal pubblico dominio. D'altro canto, le organizzazioni possono decidere strategicamente che mantenere le informazioni riservate sia il modo più appropriato per proteggerle. Indipendentemente dal motivo, in tutti questi scenari, le NDA sono uno strumento da utilizzare per proteggere le informazioni quando è necessario trasmetterle in via riservata.

Pertanto, è consigliabile stipulare una NDA prima di intraprendere trattative per accordi di licenza e progetti di R&S, od ogniqualvolta sia necessario mostrare le proprie idee, prodotti o tecnologie innovativi a potenziali partner commerciali o ad altre persone. Gli obblighi di riservatezza possono anche essere parte di un accordo più ampio, come accordi di licenza, accordi di consorzi e contratti di lavoro.

2. Quali sono le clausole comunemente utilizzate nelle NDA?

Vi sono molte clausole che tipicamente fanno parte di qualsiasi NDA. Tuttavia, quando si redige la propria NDA è consigliabile consultare un legale o un avvocato, poiché tali accordi dovrebbero essere adattati alle circostanze concrete del caso e alla legge applicabile.

2.1. Definire cosa si intende per "informazioni riservate"

In generale, è importante tenere presente la necessità di introdurre definizioni in qualsiasi accordo. Nelle NDA, in genere è possibile trovare almeno la definizione di "informazioni riservate", che spesso copre determinate informazioni e determinati documenti che le parti hanno identificato in anticipo. Tuttavia, non è sempre possibile definire in concreto tali informazioni, in particolare durante i progetti di R&S e altre partnership a lungo termine.

A questo punto è pertanto particolarmente importante considerare qualsiasi **requisito per la registrazione delle informazioni**. Ciò significa che è possibile, ad esempio, proteggere tutte le informazioni indipendentemente dal fatto che siano in forma scritta, orale o elettronica. Al contrario, potreste trovare più

appropriato limitare le informazioni riservate a quelle informazioni che sono state contrassegnate come aventi una natura riservata e, di conseguenza, richiedere che le informazioni orali vengano registrate in forma scritta dopo la divulgazione.

La scelta dell'opzione migliore dipenderà dall'equilibrio dei rischi coinvolti. Da un lato, sarebbe in generale più facile non richiedere documentazione delle informazioni quando esse devono essere gestite da ricercatori in progetti a lungo termine, perché questi potrebbero essere più propensi a dimenticare la marcatura delle informazioni, che quindi non sarebbero protette. D'altra parte, l'obbligo di registrare informazioni rende più improbabile ignorare la natura segreta di determinate informazioni e mostrare evidenza di ciò che è riservato. La parte importante è ricordare che quando si richiede registrazione, tutte le persone che gestiscono le informazioni (inclusi dipendenti, ricercatori, studenti) devono essere consapevoli dell'obbligo di contrassegnare le informazioni come "riservate".

2.2. Limitazione dell'uso delle informazioni a uno scopo specifico

Un'ulteriore limitazione delle NDA riguarda il modo in cui la parte ricevente può utilizzare le informazioni riservate (il cosiddetto "scopo consentito"). Ad esempio, se si sta utilizzando una NDA per proteggere le informazioni che si divulgheranno durante le negoziazioni per la conclusione di un accordo di licenza o di un accordo di consorzio, è naturale che si imponga alla parte ricevente di utilizzare le informazioni al solo scopo di valutare l'ingresso in tale accordo.

Gli usi diversi dallo scopo consentito (ad es. eseguire ricerca) dovrebbero pertanto essere esplicitamente vietati.

Esempi di "scopo consentito"

...valutare la tecnologia...

...valutare l'interesse delle parti nello sviluppo di collaborazioni di ricerca riguardanti...

...discutere la possibilità che le parti entrino in un accordo consortile...

...valutare le informazioni per considerare l'ingresso in una joint venture...

2.3. Limitare la divulgazione di informazioni

Uno dei principali obblighi che devono essere stabiliti in una NDA riguarda la necessità di mantenere le informazioni riservate e di non rivelarle (o permetterne la divulgazione) a terze parti.

Tuttavia, quando si divulgano informazioni a società e altre organizzazioni come Università, è importante ricordare che in pratica queste entità dovranno condividere le informazioni con loro **dipendenti**, studenti (nel caso di Università) e anche consulenti esterni. Si dovrebbe pertanto prevedere questa possibilità nelle disposizioni.

Tuttavia, alcune limitazioni sono spesso imposte per evitare una divulgazione indiscriminata a tutti questi individui. Quindi, è comune vedere nelle NDA una clausola tale da richiedere che le informazioni vengano **divulgate in base alla necessità di sapere** ("need-to-know") a dipendenti, studenti (nel caso delle Università) e talvolta a consulenti esterni, fintanto che le persone siano consapevoli della natura riservata delle informazioni e siano anche soggette a obblighi equivalenti affinché mantengano tali informazioni riservate.

2.4. Elenco delle informazioni non coperte da obblighi di riservatezza

Vi sono informazioni che - nella maggior parte delle NDA - sono escluse dalla riservatezza. Ad esempio, senza l'inclusione di una chiara eccezione nella NDA, la parte ricevente potrebbe violare il contratto anche divulgando le informazioni perché costretta a farlo da un obbligo legale, ad esempio in un procedimento giudiziario. Per evitare queste situazioni, le seguenti informazioni sono in genere escluse:

- Informazioni che fanno parte di pubblico dominio al momento della divulgazione;
- Informazioni che diventano parte di dominio pubblico dopo la divulgazione, a condizione che ciò non derivi da una violazione della NDA;
- Informazioni già note alla parte ricevente al momento della divulgazione;
- Informazioni divulgate per obbligo di legge o di un'autorità competente.

2.5. Definizione della lunghezza dell'obbligo di mantenere la riservatezza

Gli accordi di non divulgazione di solito indicano per quanto tempo debbano essere mantenuti gli obblighi di riservatezza. Il termine può essere stabilito indefinitamente o, per esempio, definendo un certo numero di anni (ad esempio 3, 5, 7 o 10), trascorsi i quali la parte ricevente è autorizzata a divulgare le informazioni senza violare il contratto.

L'opzione concordata dovrebbe dipendere dal tipo di informazioni e dalle circostanze del caso. Per esempio, *"Se le informazioni sono qualcosa di simile a un know-how non brevettabile, o a elenchi di clienti [...], può essere appropriato che vengano mantenute riservate a tempo indeterminato, cioè finché l'informazione non cessa di essere riservata"*³.

2.6. Determinazione della scelta di legge e giurisdizione

La definizione della legge e della giurisdizione applicabili è estremamente utile negli accordi in caso di controversia, in particolare in quegli accordi nell'ambito di partnership transfrontaliere. Le parti possono anche prendere in considerazione l'inclusione di clausole che forniscono meccanismi alternativi ai procedimenti giudiziari, vale a dire le procedure di risoluzione alternativa delle controversie

³ [Non-Disclosure Agreements](#), United Kingdom Intellectual Property Office.

(ADR)⁴. Tali meccanismi hanno il vantaggio di evitare i pesanti costi del contenzioso e di risolvere la controversia più rapidamente e in modo riservato.

Da tenere presente:

- ✓ **Definizione di Informazioni Riservate**
- ✓ **Scopo Consentito**
- ✓ **Limitazione di divulgazione**
- ✓ **Informazioni escluse dalla riservatezza**
- ✓ **Termine**
- ✓ **Scelta di legge e giurisdizione**

3. Limitazioni e rischi

Anche se le NDA sono molto utili per proteggere le vostre informazioni, è importante capire che questi accordi hanno anche alcune limitazioni che occorre tenere presente prima di farvi ricorso.

- **Il modo migliore per proteggere le informazioni riservate è di non divulgarle affatto**

Le NDA non sono serrature. Di fatto, questi documenti si limitano a stabilire obblighi contrattuali che, se violati, possono certamente dar titolo a risarcimento danni. Tuttavia, ciò significa che è necessario avviare un contenzioso, potenzialmente costoso, richiedere tempo e persino mettere a rischio la natura riservata delle informazioni.

È quindi consigliabile tenere presente che le NDA non vanno utilizzate come mera formalità. Di fatto, si dovrebbe fare uso di questi accordi solo quando si divulgano informazioni veramente riservate, e considerando sempre se davvero dia necessario condividere quelle informazioni per raggiungere il proprio scopo. Per capire se davvero si ha bisogno di una NDA, ci si dovrebbe chiedere in che modo essa possa aiutare a massimizzare la possibilità di raggiungere gli obiettivi riducendo al minimo i rischi. Questa è una considerazione strategica.

- **Le NDA devono essere utilizzate in connessione con altri strumenti**

La conclusione delle NDA sarà certamente essenziale per proteggere adeguatamente le informazioni riservate, ma sarà necessario prendere ulteriori provvedimenti. Le misure di sicurezza che includono restrizioni fisiche (ad es. tenuta dei documenti sotto chiave, mantenimento del logbook) e digitali (ad esempio l'uso di password, inibizione dell'uso di unità USB) sono alcuni esempi

⁴ Per una panoramica sui meccanismi ADR, si veda Schallnau, J., 'Efficient Resolution of Disputes in Research & Development Collaborations and Related Commercial Agreements', European IPR Helpdesk Bollettino N°4, gennaio - marzo 2012, disponibile solo in [inglese](#).

delle misure che le organizzazioni dovrebbero adottare per garantire che le informazioni riservate siano ben protette e gestite⁵.

4. Che cosa si dovrebbe tenere a mente?

PMI

Stabilire una buona gestione interna!

Indipendentemente dal fatto di essere la parte divulgante o la parte ricevente, le NDA vi richiederanno di adottare alcune misure per garantire che le informazioni rimangano riservate:

- Includere disposizioni sulla riservatezza in contratti di lavoro;
- Sensibilizzare i dipendenti sull'importanza di mantenere la riservatezza;
- Informare i dipendenti che hanno necessità di conoscere (need-to-know) i termini della NDA firmata con un'altra organizzazione;
- Limitare l'accesso ai documenti e implementare misure per proteggere le informazioni in forma digitale;
- Tieni traccia delle NDA che la compagnia ha concluso.

UNIVERSITÀ

Negoziare le esclusioni!

Le università sono spesso organizzate in dipartimenti che lavorano in modo indipendente e senza contatto tra i ricercatori. Pertanto, è importante ricordare che è probabile che un ricercatore possa sviluppare o scoprire le stesse informazioni ricevute da un altro ricercatore nell'ambito di una NDA, senza alcun uso delle informazioni riservate. Questa esclusione dovrebbe pertanto essere negoziata.

Controllare lo stato dei collaboratori!

Le organizzazioni accademiche di solito coinvolgono in molti dei loro progetti personale non dipendente, come studenti. È importante che anche queste persone siano coperte da obblighi confidenziali non solo per mantenere le informazioni sicure, ma anche per assicurarsi che non vi sia alcuna infrazione di alcuna NDA.

⁵ Per ulteriori informazioni su esempi di misure diverse dalle NDA, suggeriamo di consultare la [Roadmap for Intellectual Property Protection in Europe – Trade Secrets Protection in Europe](#), by IPR2 disponibile online all'indirizzo www.ipkey.org/en/.

Conoscere i propri obblighi!

I ricercatori sono solitamente quelli che gestiscono informazioni riservate. È quindi essenziale rivedere attentamente gli obblighi riservati che si hanno (ai sensi del proprio contratto di lavoro o di una NDA indipendente, per esempio) e accertarsi se e quando si debbano contrassegnare le informazioni come "riservate".

Il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di una NDA che si è sottoscritta generalmente implica l'infrazione di tale contratto. Di conseguenza, l'altra parte nel contratto può portarvi in tribunale e richiedervi un risarcimento danni.

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni, si veda anche:

- [Confidentiality Agreements: A Basis for Partnerships](#), di Kowalski SP e A Krattiger.
- [Disclosing Confidential Information](#), di Vivien Irish.
- [Exchanging value – Negotiating Technology Licensing Agreements: a training manual](#), pubblicato congiuntamente dalla World Intellectual Property Organization (WIPO) e dall'International Trade Centre (ITC).
- [Non-Disclosure Agreements](#), United Kingdom Intellectual Property office.

L'European IPR Helpdesk ha anche preparato **modelli di NDA**, che sono disponibili online nella nostra [library](#).

CONTATTI

Per commenti, suggerimenti o ulteriori informazioni:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

E-mail: service@iprhelpdesk.eu
Telefono: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



© istockphoto.com / Dave White

A PROPOSITO DELLO EUROPEAN IPR HELPDESK

L'European IPR Helpdesk è un servizio volto a accrescere la consapevolezza delle questioni relative alla Proprietà intellettuale (PI) e ai diritti di proprietà intellettuale (DPI), fornendo informazioni, primo supporto e formazione su questioni di PI ai partecipanti attuali o potenziali ai progetti finanziati dalla UE. Inoltre, l'European IPR Helpdesk offre un supporto in materia di PI alle PMI dell'UE per negoziare o concludere accordi di collaborazione transnazionali, in particolare attraverso l'Enterprise Europe Network. Tutti i servizi sono gratuiti.

Helpline: il servizio di Helpline risponde alle domande su questioni di PI entro 3 giorni lavorativi. Contattateci registrandovi sul nostro sito – www.iprhelpdesk.eu – oppure per telefono o fax.

Sito web: Sul nostro sito web è possibile trovare informazioni complete e documenti utili sui diversi aspetti della gestione della PI e dei DPI, con particolare riguardo a domande specifiche sulla PI nel contesto dei programmi finanziati dalla UE.

Newsletter e Bollettino: Tenetevi aggiornati sulle ultime news sulla PI e consultate articoli di esperti e Casi di Studio iscrivendovi alla nostra newsletter e al Bollettino.

Formazione: Abbiamo messo a punto un catalogo di formazione che si compone di nove moduli diversi. Se siete interessati a organizzare una sessione con noi, mandateci semplicemente una mail al seguente indirizzo training@iprhelpdesk.eu.

AVVISO DI NON RESPONSABILITÀ

L'European IPR Helpdesk opera come progetto finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 con contratto convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) No 641474. Esso è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea (EASME), con orientamenti di policy forniti dal Direttorato Generale del Mercato Interno, Industria e Imprenditoria della Commissione Europea.

Anche se questo documento è stato sviluppato con il supporto finanziario dell'Unione Europea, il suo contenuto non può essere considerato come la posizione ufficiale dell'EASME o della Commissione Europea. Né EASME o la Commissione Europea o qualsiasi altro soggetto intermediario di EASME o della Commissione Europea è responsabile dell'uso che può essere fatto di questo contenuto.

Nonostante l'European IPR Helpdesk concentri i suoi sforzi nel fornire il massimo livello dei suoi servizi, non è possibile garantire la esattezza o integrità dei contenuti di questo documento e i membri del consorzio dell'European IPR Helpdesk non possono essere considerati responsabili di qualsivoglia uso sia fatto di queste informazioni.

I servizi forniti dall'European IPR Helpdesk non possono essere considerati di natura legale o di consulenza.