



Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio"

ICE New Delhi

Articolo di approfondimento – Giugno 2026

La tutela dei segreti commerciali nell'ordinamento indiano

La protezione dei segreti commerciali riveste particolare importanza per le imprese che condividono con dipendenti, consulenti, fornitori o controparti commerciali informazioni tecniche, produttive, organizzative o commerciali non destinate alla divulgazione. Processi di lavorazione, formulazioni, algoritmi, strategie commerciali, elenchi di clienti e metodi organizzativi possono infatti rappresentare una componente essenziale del patrimonio aziendale, il cui valore dipende proprio dal mantenimento della riservatezza.

A differenza dei brevetti e degli altri diritti di proprietà industriale, il segreto commerciale non è oggetto di registrazione né attribuisce al titolare un diritto di esclusiva derivante da un provvedimento amministrativo. La sua tutela trova fondamento nella mancata divulgazione dell'informazione e nelle misure adottate dall'impresa per impedirne l'accesso o l'utilizzo da parte di soggetti non autorizzati.

Un'informazione può essere considerata un segreto commerciale quando non sia generalmente conosciuta o facilmente accessibile agli operatori del settore, possieda un valore economico in ragione della propria riservatezza e sia oggetto di misure ragionevoli volte a mantenerla segreta. Quest'ultimo requisito assume particolare rilievo, poiché la tutela non discende dalla sola natura dell'informazione, ma anche dalla capacità del titolare di dimostrare di averla effettivamente trattata come riservata.

L'ordinamento indiano presenta, sotto questo profilo, una caratteristica peculiare. Non esiste, allo stato attuale, una legge organica dedicata esclusivamente ai segreti commerciali. La

protezione deriva invece dall'applicazione congiunta di norme contrattuali, principi elaborati dalla giurisprudenza e disposizioni appartenenti a differenti settori dell'ordinamento.

Tale impostazione è compatibile con l'articolo 39, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del quale l'India è parte. La disposizione impone agli Stati aderenti di assicurare tutela alle informazioni riservate contro la loro acquisizione, utilizzazione o divulgazione non autorizzata, lasciando tuttavia ampia discrezionalità in merito agli strumenti attraverso i quali garantire tale protezione.

Nell'attuale sistema indiano, il principale strumento di tutela è rappresentato dal diritto dei contratti. L'Indian Contract Act del 1872 costituisce infatti il fondamento normativo degli accordi e delle clausole di riservatezza attraverso i quali le parti individuano le informazioni protette, ne disciplinano le modalità di utilizzo e limitano la possibilità di comunicarle a terzi.

Tali accordi assumono particolare importanza nei rapporti di lavoro e consulenza, nei contratti di distribuzione, nelle collaborazioni produttive, nei trasferimenti di tecnologia e nelle attività di ricerca. La loro corretta redazione consente di precisare quali informazioni debbano rimanere riservate, per quali finalità possano essere utilizzate, chi possa accedervi e quali obblighi di restituzione o cancellazione sorgano alla cessazione del rapporto. In caso di violazione, il titolare può richiedere il risarcimento del danno e l'adozione di provvedimenti inibitori diretti ad impedire l'ulteriore diffusione delle informazioni.

La centralità degli obblighi di riservatezza è ulteriormente accentuata dall'articolo 27 dell'Indian Contract Act, che stabilisce, come regola generale, la nullità degli accordi diretti a limitare l'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale. La giurisprudenza indiana tende pertanto a considerare generalmente inapplicabili i patti di non concorrenza destinati a produrre effetti dopo la cessazione del rapporto, salvo limitate eccezioni.

L'impresa non può quindi impedire, in termini generali, ad un ex dipendente o collaboratore di operare nel medesimo settore. Può tuttavia vietargli di utilizzare o divulgare le specifiche informazioni riservate alle quali abbia avuto accesso durante il rapporto. Diviene pertanto essenziale distinguere chiaramente il patrimonio informativo dell'impresa dalle conoscenze, capacità ed esperienze professionali che il lavoratore conserva anche dopo la cessazione dell'incarico.

Accanto al diritto contrattuale, alcune disposizioni appartenenti ad altri settori possono offrire forme di tutela complementari. L'Information Technology Act del 2000 può assumere rilievo nelle ipotesi di accesso non autorizzato, sottrazione o diffusione di dati conservati in formato elettronico. Il Bharatiya Nyaya Sanhita, che ha sostituito il precedente codice penale indiano, può invece trovare applicazione quando la sottrazione delle informazioni integri condotte riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti.

Un ruolo più limitato può essere svolto anche dal Competition Act del 2002, qualora l'utilizzo indebito di informazioni riservate si inserisca in condotte suscettibili di alterare il corretto funzionamento del mercato. Si tratta, tuttavia, di strumenti indiretti, poiché nessuna di tali discipline è stata concepita specificamente per la protezione dei segreti commerciali.

In assenza di una normativa unitaria, la giurisprudenza ha contribuito in misura significativa a definire i principi applicabili.

Nel caso *John Richard Brady & Ors. v. Chemical Process Equipment Pvt. Ltd.*, la High Court di Delhi ha riconosciuto tutela ad informazioni riservate relative ad un sistema destinato alla produzione di foraggio fresco in ambienti controllati. La Corte ha affermato che l'utilizzo di conoscenze acquisite nell'ambito di un rapporto fiduciario non può tradursi in un vantaggio indebito a danno del soggetto che le abbia elaborate, riconoscendo la protezione delle informazioni confidenziali sulla base dei principi di equità e correttezza nei rapporti commerciali.

Nel successivo caso *Dr. Sudipta Banerjee v. L.S. Davar & Company & Ors.*, la High Court di Calcutta ha disposto un provvedimento cautelare nei confronti di ex collaboratori di uno studio professionale, impedendo loro di divulgare o utilizzare le informazioni riservate acquisite nel corso del rapporto. La decisione ha chiarito che la tutela non riguarda soltanto le imprese industriali o commerciali, ma può estendersi anche alle informazioni professionali e ai dati relativi ai clienti. La Corte ha inoltre valorizzato la natura fiduciaria del rapporto e la possibile responsabilità derivante dalla divulgazione di informazioni privilegiate.

Da tali pronunce emerge un orientamento favorevole all'adozione di misure preventive, in particolare attraverso provvedimenti inibitori, quando la successiva liquidazione del danno non sarebbe sufficiente a rimediare alla perdita della segretezza. Una volta divulgata, infatti, l'informazione può perdere definitivamente il proprio valore, rendendo spesso inefficace una tutela esclusivamente risarcitoria.

Le principali criticità del sistema restano legate alla mancanza di una definizione legislativa uniforme e di un complesso organico di rimedi. Il titolare deve dimostrare non soltanto l'avvenuta utilizzazione o divulgazione non autorizzata, ma anche la natura riservata dell'informazione, il suo valore economico e le misure adottate per mantenerla segreta.

Ne consegue che accordi di riservatezza generici o formulati in termini eccessivamente ampi possono risultare insufficienti. È necessario identificare, per quanto possibile, le categorie di informazioni protette, limitare l'accesso ai soggetti che ne abbiano effettiva necessità e predisporre procedure interne coerenti con la natura riservata dei dati.

La crescente attenzione verso la materia ha condotto alla formulazione del *Protection of Trade Secrets Bill, 2024*, elaborato dalla Law Commission of India. La proposta mira ad introdurre una disciplina organica, definendo il segreto commerciale come un'informazione non

pubblicamente nota, dotata di valore commerciale, mantenuta riservata mediante adeguate misure e la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio al titolare.

Il progetto riconosce al titolare il diritto di utilizzare, comunicare e concedere in licenza le informazioni protette e prevede la possibilità di agire contro la loro appropriazione o utilizzazione non autorizzata. Le relative controversie sarebbero affidate ai tribunali commerciali, con la previsione di rimedi quali l'inibitoria, il risarcimento del danno e la distruzione dei materiali contenenti le informazioni illecitamente acquisite o riprodotte. La proposta non è tuttavia ancora entrata in vigore.

In attesa di una riforma, la protezione dei segreti commerciali in India continua dunque a dipendere in larga misura dalla condotta preventiva dell'impresa. Per gli operatori italiani è opportuno predisporre accordi di riservatezza conformi al diritto indiano, inserire specifiche clausole nei contratti di lavoro e collaborazione, limitare l'accesso alle informazioni e adottare adeguate misure di sicurezza informatica e organizzativa.

L'assenza di una legge organica non equivale, pertanto, ad assenza di tutela. Essa rende tuttavia necessario costruire tale tutela attraverso una combinazione coerente di strumenti contrattuali, misure interne e cautele tecnologiche. Nell'attuale ordinamento indiano, la capacità dell'impresa di dimostrare di aver concretamente protetto le proprie informazioni rappresenta il principale presupposto per poter ottenere un'efficace tutela in sede giudiziaria.

Il presente articolo è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Riccardo Verzella, in qualità di Avvocato responsabile del Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio" costituito presso l'Agenzia ICE di New Delhi unitamente agli altri professionisti dello Studio D'Andrea & Partners Legal Counsel e non costituisce in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, vi invitiamo a fare riferimento all'indirizzo e-mail ipr.newdelhi@ice.it

Protection of Trade Secrets under Indian Law

The protection of trade secrets is particularly important for businesses that share technical, manufacturing, organisational or commercial information with employees, consultants, suppliers or business partners. Manufacturing processes, formulations, algorithms, commercial strategies, customer lists and organisational methods may represent an essential part of a company's business value, precisely because such information is kept confidential.

Unlike patents and other industrial property rights, a trade secret is not registered and does not confer upon its holder an exclusive right arising from an administrative grant. Its protection is instead based on the non-disclosure of the relevant information and on the measures adopted by the business to prevent access to, or use of, that information by unauthorised persons.

Information may be regarded as a trade secret where it is not generally known or readily accessible to persons operating in the relevant sector, has commercial value because of its confidentiality, and is subject to reasonable measures aimed at preserving its secrecy. This last requirement is particularly important, since protection does not depend solely on the nature of the information, but also on the holder's ability to demonstrate that it was effectively treated as confidential.

Indian law presents a distinctive feature in this respect. At present, there is no comprehensive statute devoted exclusively to trade secrets. Protection instead derives from the combined application of contractual rules, principles developed by the courts and provisions belonging to different areas of law.

This approach is consistent with Article 39(2) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, to which India is a party. The provision requires member states to protect confidential information against unauthorised acquisition, use or disclosure, while leaving them considerable discretion as to the legal instruments through which such protection is to be ensured.

Under the current Indian framework, the principal means of protection is contract law. The Indian Contract Act, 1872 provides the legal basis for confidentiality agreements and contractual clauses through which the parties identify the information to be protected, regulate its permitted use and restrict its disclosure to third parties.

Such agreements are particularly important in employment and consultancy relationships, distribution arrangements, manufacturing collaborations, technology transfers and research activities. Proper drafting allows the parties to specify which information must remain confidential, the purposes for which it may be used, the persons who may access it and the obligations to return or delete documents and data upon termination of the relationship. In the event of a breach, the holder may seek both damages and injunctive relief aimed at preventing any further disclosure of the information.

The importance of confidentiality obligations is further reinforced by Section 27 of the Indian Contract Act, which establishes, as a general rule, the invalidity of agreements restraining a person from carrying on a lawful profession, trade or business. Indian courts therefore tend to regard post-termination non-compete clauses as generally unenforceable, subject to limited exceptions.

A business cannot therefore impose a general prohibition preventing a former employee or consultant from operating in the same sector. It may, however, prevent that person from using or disclosing specific confidential information obtained during the course of the relationship. It is consequently essential to distinguish the company's confidential information from the knowledge, skills and professional experience that remain part of the individual's own expertise after termination.

Alongside contract law, provisions belonging to other areas may provide supplementary protection. The Information Technology Act, 2000 may be relevant in cases involving unauthorised access to, misappropriation of or dissemination of electronically stored information. The Bharatiya Nyaya Sanhita, which replaced the former Indian Penal Code, may also apply where the misappropriation of confidential information amounts to conduct falling within a criminal offence.

A more limited role may be played by the Competition Act, 2002, where the misuse of confidential information forms part of conduct capable of affecting the proper functioning of the market. These mechanisms remain indirect, however, since none of these statutes was enacted specifically for the protection of trade secrets.

In the absence of a comprehensive statutory framework, the judiciary has made a significant contribution to defining the applicable principles.

In *John Richard Brady & Ors. v. Chemical Process Equipment Pvt. Ltd.*, the Delhi High Court recognised protection for confidential information relating to a system designed for the production of fresh fodder in controlled conditions. The Court held that knowledge acquired within a relationship of confidence could not be used to obtain an unfair advantage against the person who had developed it, and protected the confidential information on the basis of equitable principles and standards of fairness in commercial dealings.

In *Dr. Sudipta Banerjee v. L.S. Davar & Company & Ors.*, the Calcutta High Court granted interim relief against former employees of a professional firm, restraining them from disclosing or using confidential information acquired during their employment. The decision clarified that protection is not limited to industrial or commercial businesses, but may also extend to professional information and client-related data. The Court also emphasised the fiduciary nature of the relationship and the possible liability arising from the disclosure of privileged information.

These decisions reflect a judicial approach that favours preventive relief, particularly through injunctions, where a subsequent award of damages would not adequately remedy the loss of confidentiality. Once disclosed, information may permanently lose its value, making purely compensatory remedies insufficient.

The main weaknesses of the current system remain the absence of a uniform statutory definition and of a comprehensive set of specific remedies. The holder must prove not only

the unauthorised use or disclosure, but also the confidential nature of the information, its commercial value and the measures adopted to preserve its secrecy.

As a result, confidentiality agreements drafted in excessively general or broad terms may prove inadequate. The protected categories of information should be identified as precisely as possible, access should be limited to persons who genuinely need it, and internal procedures should be consistent with the confidential nature of the relevant data.

The growing attention paid to this area led the Law Commission of India to formulate the Protection of Trade Secrets Bill, 2024. The proposal seeks to introduce a comprehensive framework by defining a trade secret as information that is not generally known, has commercial value, is kept confidential through appropriate measures and whose disclosure may cause harm to its holder.

The proposed legislation would recognise the holder's right to use, disclose and license the protected information and would allow proceedings to be brought against its unauthorised appropriation or use. Disputes would fall within the jurisdiction of the Commercial Courts, with remedies including injunctions, damages and the destruction of materials containing information that had been unlawfully acquired or reproduced. The proposal has not, however, entered into force.

Pending legislative reform, the protection of trade secrets in India therefore continues to depend largely on the preventive measures adopted by the business itself. Italian companies operating in the Indian market should enter into confidentiality agreements governed by Indian law, include specific confidentiality provisions in employment and consultancy contracts, restrict access to sensitive information and adopt appropriate organisational and information-security measures.

The absence of a comprehensive statute does not amount to an absence of protection. It does, however, make it necessary to build such protection through a coherent combination of contractual arrangements, internal procedures and technological safeguards. Under the current Indian framework, the ability of a business to demonstrate that it has actively protected its confidential information remains the principal condition for obtaining effective judicial relief.

This article reflects the Author's independent interpretation and synthesis of the sources referenced herein and has been prepared by Avv. Riccardo Verzella, in his capacity as the Representative Attorney of the "Intellectual Property Assistance and Protection and Trade Barriers Desk" established at ITA New Delhi, together with other professionals of D'Andrea & Partners Legal Counsel. It does not constitute legal advice on the matters discussed and shall not give rise to any legitimate reliance or serve as a basis for legal action of any kind. For any requests for clarification, please refer to the following email address: ipr.newdelhi@ice.it