

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 513

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 febbraio 2018)



La Ministra
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVII/D353/18

Roma, 15 febbraio 2018

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 febbraio 2018.

cordemente,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

12

Relazione illustrativa

La bozza di decreto attua l'articolo 15 della legge n. 163 del 25 ottobre 2017 (cd. legge di delegazione europea 2016-2017). Tale disposizione detta i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti. Il termine per il recepimento della direttiva *de qua* scade in data 9 giugno 2018.

In particolare, si prevede che il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, e di concerto con Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi seguendo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;
- b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del *know how* e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
- c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

E' poi prevista la clausola di invarianza finanziaria.

Come preme evidenziare, la direttiva in questione reca norme di armonizzazione minima (v. art. 1 della direttiva *"Gli stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni delle disposizioni del TFUE, fornire un livello più ampio di protezione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale ..."*). Ciò posto, tra le finalità della direttiva vi è l'innalzamento della tutela dei segreti commerciali: nel considerando 4 si prevede che *"Le imprese innovative sono sempre più esposte a pratiche fraudolente intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali, quali furto, copia non autorizzata, spionaggio economico o violazione degli obblighi di riservatezza, aventi origine sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Gli sviluppi recenti, quali la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione (outsourcing), le catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle tecnologie dell'informazione e della*



comunicazione, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale compromettono la capacità dei legittimi detentori del segreto commerciale di ottenere i vantaggi derivanti dal loro ruolo di precursori grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione. Senza strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale efficaci e comparabili in tutta l'Unione, gli incentivi a intraprendere attività transfrontaliere innovative sul mercato interno risultano indeboliti e i segreti commerciali non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della crescita economica e dell'occupazione."

Il citato articolo 15, lett. a), della l. n. 163 del 2017 prevede la possibilità di intervenire sul codice della proprietà industriale del 2005, applicabile alle cause sui diritti di proprietà industriale in virtù del richiamo di cui all'art 134, comma 1, del D.Lgs. n. 30/2005. Orbene, nel nostro ordinamento sono tutelate le informazioni ed esperienze aziendali, ai sensi dell'art. 98 (Oggetto della tutela) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), che prevede "1. *Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnicoindustriali, 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."*

Orbene, tale nozione corrisponde, quanto ai contenuti, a quella delineata dalla direttiva 943 del 2016. Invece, sotto il profilo terminologico, per attuare la normativa europea in maniera piena e puntuale si è ritenuto opportuno allineare il nostro ordinamento alla formulazione con la quale il diritto europeo si riferisce alla situazione giuridica sostanziale oggetto di tutela. Pertanto, si è sostituita la formula "segreto commerciale", come espressamente prevista dalla direttiva, in luogo della vigente "informazione e esperienza aziendale" di cui agli articoli 1, 2, 98, 99 del Cpi. Come premesso, invece, è rimasto sostanzialmente invariato l'oggetto della tutela, già individuato, nei suoi elementi, dal vigente articolo 98 ("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;...) in quanto corrispondente alle indicazioni europee. Al riguardo, giova ricordare che la norma nazionale ha già recepito l'articolo 6 bis R. D. 1127/1939 L. invenzioni introdotto dal d. lgs. 198/1996, che -a sua volta- si adegua alla definizione dell'art. 39 commi 1 e 2, del Trattato Trips (il cui testo è riportato nel prosieguo dell'esposizione).

Ai sensi del successivo l'art. 99 (Tutela) il legislatore nazionale prevede che *"1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali 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 informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo."*. Tale formulazione viene integrata, per dare conto dell'innalzamento degli *standard* di tutela richiesto dalla direttiva. L'articolo 4, paragrafi 4 e 5 della direttiva, in particolare, prevede che *"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)".*

Pertanto, emerge l'esigenza di modificare il testo dell'articolo 99, prevedendo la rilevanza anche di condotte colpose (con riferimento all'inciso *"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)*). Tanto più che tali previsioni non erano previste nell'art. 39 Trips, commi 2 e 3 (*"2. Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali nella misura in cui tali informazioni: a) siano segrete nel senso che non sono, 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; b) abbiano valore commerciale in quanto segrete; c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a mantenerle segrete. 3. I Membri, qualora subordinino l'autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici*



farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.”). La restante formulazione viene, invece, riproposta. In particolare, è opportuno precisare che la locuzione “in modo abusivo” è pacificamente interpretata alla luce dell’art. 39 TRIPS, sì che va considerata espressione equivalente a “*in modo contrario a leali pratiche commerciali*” di cui al citato art. 39 TRIPS. Ne consegue che non occorre alcun adeguamento dell’ordinamento interno in relazione alle disposizioni di cui ai citati par. 2 e 3, trattandosi, in ogni caso di specificazioni della clausola generale già contenuta nell’art. 99, in conformità agli Accordi TRIPS. In sostanza, non si è modificato, per tale profilo, il testo vigente, da un lato poiché risultava superfluo alla luce delle precisazioni appena esposte, per altro aspetto, di ordine interpretativo, per non ingenerare problematiche ermeneutiche e applicative conseguenti alla modifica della regolazione già in vigore dal 2010.

Non appare necessario prevedere specifiche disposizioni di recepimento per le fattispecie di acquisizione utilizzo e rivelazione ritenute lecite (articoli 1 e 3 direttiva): in parte, la salvaguardia di tali ipotesi di liceità è garantita da quanto già disposto dall’articolo 99 del Cpi, laddove prevede “salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.” Le fattispecie indicate nell’articolo 3 della direttiva –disposizione questa di armonizzazione massima, come è bene sottolineare- sono già oggetto di tutela nel nostro ordinamento. E’ il caso della tutela della libertà di stampa e, in generale, dei diritti costituzionalmente rilevanti; dei diritti sindacali, già garantiti in altri settori ordinamentali; della tutela del *whistleblower* ovvero del soggetto che, mantenendo l’anonimato, denuncia una situazione irregolare o illegale (è recente la normativa di tutela del dipendente che denuncia fatti illeciti avvenuti nei luoghi di lavoro: v. l. 30 novembre 2017, n. 179 recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato). Giova anche precisare, al riguardo, che non si ritengono necessari interventi di recepimento in quanto il nostro ordinamento, a Costituzione rigida, prevede una gerarchia delle fonti normative, tutelando i diritti di rango sovraordinato (come il diritto alla salute ed alla libertà di stampa) all’esito di un giudizio di bilanciamento tra interessi confliggenti.

Analogamente, non sembrano necessarie norme di recepimento per l’articolo 6 (Obbligo generale) e per l’articolo 7 (proporzionalità e abuso del processo) che introducono regole già previste nel nostro



ordinamento. In particolare, quanto all'articolo 7 della direttiva, si ricorda che già l'art. 96, comma 2 del cpc e l'art. 120 cpc disciplinano l'ipotesi di domande giudiziarie manifestamente infondate. Per altro profilo, le due norme prevedono principi molto generali.

Invece, la bozza di articolato proposta introduce disposizioni innovative, in presenza sia di un preciso obbligo di recepimento da parte degli Stati membri che, nel contempo, della necessità di uno specifico intervento di adeguamento del nostro ordinamento. In particolare, tra i punti della direttiva per i quali si è ritenuto opportuno intervenire con disposizioni di recepimento, si segnala: l'art. 4 della direttiva, già richiamato, in tema di condotte illecite, che richiede la modifica dell'art. 99 Cpi, per integrare la normativa vigente con i paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 della direttiva.

Anche l'art. 8 della direttiva è stato recepito: ciò al fine di dettare una norma relativa alla prescrizione dei diritti e delle azioni "*derivanti dall'acquisizione, utilizzo e divulgazione abusivi dei segreti commerciali di cui all'art. 98 CPP*", prevedendo un termine prescrizione di 5 anni anche in caso di illecito contrattuale. Al riguardo, si rappresenta quanto segue. In assenza di una normativa speciale, la disposizione di cui all'art. 125 (risarcimento) Cpi è stata intesa dalla giurisprudenza come azione extracontrattuale (art. 2946 c.c.: prescrizione quinquennale per fatti illeciti), come il danno da illecito concorrenziale avente prescrizione quinquennale *ex art. 2947* primo comma cc (Cass. civ 3236/1998). Rimane però la eventualità di azioni per responsabilità contrattuale con termine prescrizione di dieci anni (art. 2946 c.c.). Pertanto, è stata prevista un'apposita disposizione con termine prescrizione di cinque anni anche per la responsabilità contrattuale (*v. sub Art 99 Cpi come modificato*). La sospensione e la interruzione di tale termine prescrizione sono regolate dagli articoli 2941, 2942, 2943, 2944 e 2945 del codice civile). La decorrenza del termine per esercitare i diritti e le azioni, analogamente, è disciplinata secondo le norme generali (art. 2935 c.c.).

Anche l'articolo 9, par. 1, della Direttiva, è stato integralmente recepito, considerato che nel nostro ordinamento non è dato rinvenire una disposizione che tuteli i segreti commerciali in quanto riservati nel corso dei procedimenti giudiziari, sia cautelari che di merito, relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla **rivelazione** illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 Cpi. Si prevede che il giudice (ordinario, civile e penale, amministrativo o contabile) possa vietare alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, ai soggetti da lui nominati o delegati e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Tale provvedimento di divieto mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso; perde vigore, invece, se con sentenza si accerta la mancanza dei requisiti di cui



all'articolo 98; se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. Viene attuato anche il paragrafo 2 dell'articolo 9, laddove si prevedono le cd. Misure specifiche: si stabilisce che il giudice possa adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa. Si tratta delle misure in base alle quali: si limita l'accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio; si dispone in alcuni provvedimenti l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.

Non si è ritenuto opportuno consentire all'autorità giudiziaria di disporre d'ufficio tali divieti e misure, ritenendo preferibile lasciare alla iniziativa delle parti ogni eventuale richiesta, anche considerato l'alto livello di tecnicismo che, in concreto, può caratterizzare la valutazione sul carattere o meno riservato di detti segreti commerciali.

Nel recepimento della direttiva (UE) 2016/943 si tiene conto, inoltre, di quanto richiesto nell'art. 10 (misure provvisorie e cautelari) della direttiva in materia di misure cautelari (richiamate nel nostro ordinamento dall'articolo 132 Cpi). Più in generale, in merito alla tutela giurisdizionale dei segreti commerciali, la direttiva garantisce al legittimo detentore dei medesimi il ricorso ad un'ampia serie di rimedi. In via preliminare, è opportuno richiamare la qualificazione giuridica dei segreti commerciali, che ai sensi dell'articolo 1 (Diritti di proprietà industriale) del Cpi rientrano tra i diritti di proprietà industriale come, ad esempio, i marchi ed i brevetti (si riporta il testo dell'articolo 1 appena richiamato, come modificato dalla bozza di articolato proposta: *"1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali."* Come è bene sottolineare, già a ordinamento vigente sono applicabili, a tutela delle informazioni ed esperienze aziendali, tutti i rimedi giurisdizionali, cautelari e non, previsti dal legislatore: si tratta essenzialmente delle misure previste dal Cpi, agli articoli 124 e ss. Se è pur vero che si tratta di diritti "non titolati" (ovvero privi di formale registrazione), alla luce del tenore testuale del richiamato articolo 1 e degli articoli 98 e 99 del Cpi essi rientrano, infatti, nel novero dei diritti di proprietà industriale; di conseguenza, la competenza in materia spetta alle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale istituite dal d. lgs. 27 giugno 2003 n. 168 (sul punto *ex multis* Trib. Firenze 26 novembre 2008, ord.; Trib. Mantova 3 ottobre 2008). Inoltre, sono già applicabili, in particolare, i seguenti strumenti giurisdizionali: misure correttive e sanzioni civili, misure cautelari, risarcimento del danno anche in relazione al pregiudizio morale; descrizione e sequestro; la confisca, la distruzione ed il ritiro del mercato in caso di accertamento giudiziale dell'illiceità



dell'uso; la pubblicazione della sentenza; la consulenza tecnica preventiva; l'inibitoria; relativamente al codice di rito civile, i rimedi di cui agli artt. 669 *decies* e ss del cpc.

Seguendo l'ordine del Codice di proprietà industriale, è stato integrato il testo vigente dell'articolo 124 del Cpi (misure correttive e sanzioni civili) con tre nuovi commi dopo il comma sei. In conformità alla direttiva (articolo 12 sulle "Ingiunzioni e misure correttive"), in particolare, nel nuovo comma 6-bis, si prevede espressamente che, nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla **rivelazione** illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure correttive e le sanzioni civili e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali: il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali; la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o **rivelare** i segreti commerciali; l'impatto dell'utilizzazione o della **rivelazione** illecite dei segreti commerciali; i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; i legittimi interessi dei terzi; l'interesse pubblico generale; le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

Nel successivo comma 6-ter è stato recepito l'art. 13, par. 3, direttiva, che individua le misure che gli Stati devono prevedere alternativamente alla concessione delle misure cautelari. In particolare, si prevede che nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla **rivelazione** illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al suindicato articolo 124 Cpi, disporre, su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, ricorrendo tutte le condizioni puntualmente esplicitate. Si prevede, in particolare, la compresenza delle seguenti condizioni: la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della **rivelazione**, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o **rivelando** illecitamente; l'esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante; infine, tale indennizzo deve risultare adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure e, in ogni caso, non supera l'importo dei diritti dovuti se l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato (le cd. *royalties*).

In tema di misure cautelari (articolo 132 Cpi), è stato recepito l'art. 11, par. 2, della direttiva, che disciplina gli elementi rilevanti ai fini della decisione sulle misure cautelari, in assenza di una norma di analogo tenore nella normativa vigente. Precisamente, sono espressamente individuate le circostanze rilevanti nel provvedere sulle domande cautelari ed ai fini della valutazione di



proporzionalità delle misure medesime, rinviando all'elenco già previsto all'articolo 124, comma 6-*bis*. Quest'ultima disposizione, a sua volta, attua il richiamato art. 13, par. 1 direttiva, introducendo analoghi elementi di valutazione per il giudicante, ma in materia di misure correttive e inibitorie.

Sempre in tema di misure cautelari è stato recepito l'articolo 10, paragrafo 2, prevedendo un nuovo 5-*bis* all'art. 132 Cpi. Al riguardo, si prevede che in tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla **rivelazione** illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare il convenuto a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. Si specifica, però, che in ogni caso è vietata la **rivelazione** dei segreti commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo, precisazione imposta dalla direttiva.

L'articolo 132 Cpi è stato integrato, altresì, con il nuovo comma 5 *quater* che attua il disposto di cui all'articolo 11 paragrafo 5 della direttiva, considerato che nell'ordinamento vigente non si rinviene una disposizione dal contenuto analogo. Si prevede che, qualora le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali divengano inefficaci per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio (di cui al comma 2 dell'art. 132 Cpi) ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che l'acquisizione, l'utilizzo o la **rivelazione** illeciti dei predetti segreti commerciali non sussistevano, il ricorrente è obbligato a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.

Sono state introdotte anche delle sanzioni di natura penale per i contravventori ai divieti ed ai provvedimenti giudiziari in materia di riservatezza di cui all'articolo 121-*ter* del Cpi, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva e 15 comma 1 lett. b) della richiamata legge di delegazione europea. Sanzioni sono anche state introdotte per l'inosservanza dei provvedimenti cautelari e di merito del giudice, in materia non solo di segreti commerciali ma, in generale, per ogni diritto di proprietà industriale, modificando l'art. 388 del codice penale (in materia di inosservanza dolosa dei provvedimenti del giudice). Al riguardo, si è ritenuto opportuno estendere tale ultima previsione del codice penale, come modificata dall'art. 10 della bozza di articolato proposta, anche agli altri diritti di cui all'articolo 1 del Cpi (marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori e nuove varietà vegetali) per non creare livelli differenti di tutela, trattandosi di situazioni giuridiche sostanzialmente meritevoli dello stesso livello di protezione. Tale intervento è legittimato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b) e lett. c), della legge di delegazione europea; la lett. c) della disposizione richiamata, in particolare, consente di apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e



integrazioni alla normativa vigente, al fine di assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione della direttiva. In un'ottica sistematica, si attua altresì la finalità di razionalizzare la disciplina di settore.

E' stato recepito l'art. 15 della direttiva, che indica gli elementi che il giudice deve valutare ai fini della pubblicazione del provvedimento cautelare ovvero della sentenza di merito. A tal fine è stato modificato l'articolo 126 (Pubblicazione della sentenza) del Cpi. Il testo dell'originaria disposizione è stato integrato prevedendo che, accertata la violazione dei diritti di proprietà industriale, in ogni caso, siano adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98. Si prevede, inoltre, che, nei procedimenti in materia di illecita acquisizione utilizzazione o **rivelazione** di segreti commerciali, il giudice, nel decidere se adottare una delle misure consentite (ad esempio la pubblicazione integrale della sentenza che accerta la violazione del diritto di proprietà industriale) e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto e, in particolare: il valore dei segreti commerciali; la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o **rivelare** i segreti commerciali; l'impatto dell'utilizzazione o della **rivelazione** illecite dei segreti commerciali; il pericolo di ulteriore utilizzazione o **rivelazione** illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione. Si precisa, infine, che nel compiere detta valutazione in merito alle misure consentite il giudicante considera, altresì, se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni che la misura può provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.

Gli articoli 17 (Scambio di informazioni e corrispondenti), 18 (relazioni), 19 (recepimento), 20 (entrata in vigore) e 21 (destinatari) della direttiva non sono stati oggetto di specifiche disposizioni di recepimento, prevedendo disposizioni prive di contenuto precettivo.

Con riferimento al criterio di cui alla lett. *b*) dell'articolo 15 della legge di delegazione, la direttiva indica come principio di delega anche la previsione di sanzioni penali e amministrative, oggetto quest'ultimo non previsto nella direttiva (salvo quanto specificato successivamente in merito all'articolo 16 della direttiva). Orbene, anche alla luce dell'esigenza di rafforzata tutela dei *trade secrets*, come espressa nella direttiva cui si dà attuazione, l'attuale tutela penale, complessivamente considerata, appare lacunosa, specie se raffrontata con la tutela penale degli altri diritti di proprietà industriale (come brevetti, marchi, disegni e modelli e indicazioni geografiche o denominazioni di origine). Al riguardo, giova richiamare, in particolare, l'art. 473 cp in materia di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, l'art. 517-ter cp



che sanziona la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; anche la contraffazione o alterazione di DOP e IGP costituiscono illeciti penali, in virtù della legge n. 99/2009, che ha inserito nel codice penale l'articolo 517-*quater* che sanziona chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; l'art. 127 Cpi che prevede sanzioni penali e amministrative a tutela di alcuni diritti di proprietà.)

Per altro profilo, il segreto commerciale ha un crescente valore aziendale anche sotto il profilo dell'avviamento, poiché è il precipitato di tecnologie ed innovazioni spesso costose e, soprattutto, può comportare anni di studi e ricerche. Già da diverso tempo anche in ambito comunitario (v. CE 31 gennaio 1996 n. 240, nello specifico l'art. 10), il *know-how* tecnico e commerciale costituisce un bene giuridicamente tutelato: valorizzando tali elementi si è ritenuto opportuno intervenire anche in sede penale a tutela dei segreti commerciali. Da ultimo, in sede comunitaria è emersa l'esigenza di tutelare anche i segreti commerciali in caso di *cyber theft* (furto di segreti commerciali via internet), considerato che si tratta di fatti anche gravi che si stanno verificando con crescente diffusione. Ulteriore finalità meritevole di apprezzamento è quella di intervenire sull'articolo 623 cp., la disposizione che la giurisprudenza finora ha evocato, in via interpretativa, a tutela del Know how: la modifica proposta, tra l'altro, introduce per la prima volta riferimento espresso al "segreto commerciale", così permettendo l'allineamento della norma penalistica di riferimento con la mutata qualificazione introdotta dalla bozza di articolato nel codice di proprietà industriale, come di seguito meglio specificato.

Tale intervento è consentito anche dal richiamato principio di delega di cui alla lett. c) che consente, alla luce delle susposte finalità, di apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il necessario coordinamento in materia.

Ciò posto, quanto alle modifiche del codice penale, si è proceduto modificando, innanzitutto, l'art. 388 (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) del codice penale. In tal caso si tratta di adempiere al disposto della direttiva che, all'articolo 16, par. 1, prevede che "*Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano imporre sanzioni a qualsiasi soggetto che non adempia o rifiuti di adempiere le misure adottate in applicazione degli articoli 9, 10 e 12.*" Precisamente, nell'attuare il disposto dell'art. 16 della dir., che richiede l'adozione di sanzioni per le violazioni delle previsioni di cui agli articoli 9, 10 e 12 della direttiva (lasciando però libertà agli Stati membri nello scegliere la natura delle misure), poiché l'eventualità di sanzioni amministrative avrebbe comportato per il legislatore nazionale il rinvio ad un'autorità diversa da quella precedente (quella giudiziaria) nella fase di irrogazione di dette sanzioni, si è ritenuto



preferibile optare per sanzioni penali, anziché a quelle amministrative. Inoltre, in via sistematica, tali fattispecie costituiscono, in sostanza, ipotesi di inosservanza dolosa ai provvedimenti del giudice, fattispecie già prevista dall'art. 388 del cp. Inoltre, tale ultima disposizione in via interpretativa finora è stata ritenuta applicabile – quanto al comma secondo - anche in materia di diritti di proprietà industriale (Cass. pen. n. 15646 del 17 febbraio 2015; Cass. pen. n.65 del 25 Ottobre 2004). Precisamente, la disposizione introdotta prevede che *“La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito, o misure inibitorie e correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale”*. Per garantire l'adempimento degli obblighi introdotti in attuazione dell'articolo 9 della direttiva (in materia di tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari), sono stati inseriti il comma terzo e quarto nello stesso articolo 388 cp.: *“La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei dritti di proprietà industriale “; “È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine”*. La punibilità a querela resta sancita dall'attuale ultimo comma dell'art. 388, che riguarda tutte le ipotesi di reato ivi disciplinate: pertanto, non è stata introdotta apposita previsione.

Inoltre, si è intervenuti sull'art. 623 cp.: la rubrica attuale della norma *“Rivelazione di segreti scientifici o industriali”* è stata sostituita dalla seguente: *“Rivelazione di segreti scientifici o commerciali”*. Come anticipato, tale modifica consente di allineare la normativa applicabile in ambito penale alla nozione civilistica di segreto commerciale, alla luce delle modifiche introdotte nelle disposizioni di riferimento del Cpi, dove è stata inserita la formula *“segreto commerciale”* (espresamente prevista dalla direttiva) negli articoli 1, 2, 98, 99 del Cpi. Oltre che per consentire l'adeguamento ed il coordinamento sistematico, tale modifica previene dubbi interpretativi. Per le medesime ragioni, nel testo dell'art. 623 cp. è stata utilizzata la stessa locuzione *“segreti commerciali”* sin dal primo comma. Per cui il testo novellato risulterebbe il seguente: *“Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni”*. La bozza di articolato, all'articolo 9 comma 2 prevede la sostituzione integrale dell'articolo 623 del codice penale, per rendere il testo più chiaro.



Il comma tre chiarisce che ai fini dell'articolo 623 del codice penale, nel testo riformulato dall'art. 9 della bozza di articolato, le << notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali >>, di cui alla formulazione previgente del medesimo articolo 623, costituiscono segreti commerciali. Tale comma appare opportuno per chiarire all'interprete che la formulazione previgente del comma primo dell'art. 623 del cp. già puniva alcune notizie segrete –quelle sopra applicazioni industriali- rientranti nell'attuale nozione di segreti commerciali come delineata dal Codice di proprietà industriale.

Alla luce di quanto esposto in precedenza sull'esigenza di adottare una normativa di tutela specifica dei segreti commerciali, si introduce un comma secondo (in luogo del secondo comma attuale) nell'art. 623 cp. del seguente tenore: *“La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto”*. Come è bene evidenziare, l'inciso *“in modo abusivo”* richiama la formulazione individuata dall'articolo 99 del Cpi (formulazione che, per tale inciso, è stata introdotta dal legislatore già nel 2010) ed identifica compiutamente le condotte acquisitive rilevanti, connotandole in termini di illiceità. Inoltre, sempre in tema di illiceità, come nel comma primo dell'articolo 623 vigente, la disposizione introdotta richiede l'impiego o la rivelazione a proprio o altrui profitto ai fini del perfezionamento della fattispecie penale.

Nel contempo, al comma terzo, per sanzionare più severamente gli *hackers* informatici nel campo, esigenza segnalata anche a livello unionale (la direttiva da attuare non prevede espressamente sanzioni di natura penale, come già riferito, però in materia di proprietà intellettuale l'attuale gruppo di lavoro *Experts group Ipr enforcement* istituito dalla Commissione Europea e coordinato dal *DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Intellectual property and Fight against Counterfeiting* ha manifestato particolare attenzione alla problematica *de qua*, anche commissionando studi e rilevamenti statistici in materia di furto di segreti commerciali tramite strumenti informatici). Al riguardo si evidenzia il dato fattuale per cui le condotte illecite verosimilmente sono poste in essere soprattutto da “estranei” (ovvero terzi non dipendenti aziendali) appunto con atti di pirateria informatica. A tal fine è stata introdotta un'aggravante comune del seguente tenore *“Se il fatto è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata”*. Dalla formulazione introdotta nella bozza di articolato si può dedurre che l'aggravante è comune ovvero, quanto agli effetti, può determinare l'aumento della pena fino ad un terzo (art. 65 n. 3 cp.). Infine, invece che dall'attuale comma secondo, la procedibilità a querela sarebbe sancita da un ultimo comma, il quarto, dal seguente tenore: *“Il colpevole è punito a querela della persona offesa”*. Viene utilizzata una formulazione identica a quella adottata dal codice penale



in altri casi, nei quali un determinato articolo contempla più fattispecie incriminatrici tutte procedibili a querela (cfr., ad es., l'attuale ultimo comma dell'art. 388 cp.).

Non si è ritenuto opportuno e necessario attuare il criterio di delega che prevedeva l'eventualità di sanzioni amministrative; tutte le sanzioni richieste dalla direttiva e dall'articolo 15 della legge di delegazione, infatti, sono state articolate come sanzioni penali. Ciò in quanto, in sede di attuazione, si è ritenuto preferibile escludere sanzioni amministrative, specie con riferimento alle violazioni di cui all'articolo 9 della direttiva. Al riguardo, si richiama quanto già precisato in merito all'inopportunità di rinviare ad autorità diversa –quale quella amministrativa, peraltro di difficile individuazione nel caso di specie- rispetto a quella giudiziaria per l'accertamento e per l'irrogazione di sanzioni nei riguardi di comportamenti costituenti, nella sostanza, inosservanza dolosa dei provvedimenti giudiziari.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto attua l'articolo 15 della legge n. 163 del 25 ottobre 2017 (cd. legge di delegazione europea 2016-2017). Tale disposizione detta i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Il provvedimento mira a contrastare il fenomeno relativo all'acquisizione, utilizzo e **rivelazione** illeciti di nozioni e conoscenze che integrano ed implementano la tecnica normalmente usata e riconosciuta in quel dato settore industriale e per un determinato prodotto, completa cioè tutte quelle informazioni particolareggiate, utili e necessarie per la progettazione, costruzione, vendita ed utilizzo del bene.

A tal fine la delega, oltre a predisporre un adeguato e proporzionale sistema di sanzioni penali ed amministrative, prevede l'attuazione nel nostro ordinamento di disposizioni che garantiscano il ricorso ad un'ampia serie di rimedi di differente natura giuridica: rimedi cautelari; risarcitori, anche in relazione al pregiudizio morale; inibitori; il sequestro, la confisca la distruzione ed il ritiro dal mercato in caso di accertamento giudiziale dell'illiceità dell'uso. Infine, il provvedimento apporta tutte le abrogazioni e modificazioni o integrazioni alla normativa in vigore, con l'intento di procedere ad una complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

Il provvedimento in esame, pertanto, interviene sul decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale) adeguando le disposizioni in esso contenute con le indicazioni fornite dall'art. 15 della citata legge 163/2017.

Il testo si compone di dieci articoli che, come sopra detto, modificano o integrano il testo degli articoli del CPI attualmente in vigore.

Agli articoli 1 e 2 del provvedimento la locuzione "informazioni aziendali riservate" viene sostituita con quella di "segreti commerciali", al fine di dare attuazione, anche sotto il profilo terminologico, alla direttiva comunitaria e allineare il nostro ordinamento alla formulazione con la



quale il diritto comunitario si riferisce alla situazione giuridica sostanziale oggetto di tutela. Pertanto, le disposizioni non hanno alcun effetto di natura finanziaria.

Nella stessa direzione, *l'articolo 3* modifica la dizione della rubrica della Sezione VII del Capo II del decreto legislativo 30/2005, in cui parimenti la formula "Informazioni segrete" è sostituita con quella di "Segreti commerciali". Viene, dunque, modificato anche il contenuto dell'articolo 98 del suddetto CPI, che individua l'oggetto della tutela apprestata dal corpo normativo nei segreti commerciali, fornendo definizione e contenuto dei medesimi. *La disposizione ha anch'essa natura ordinamentale individuando l'ambito e le fattispecie degne di tutela e non presenta aspetti di rilievo sotto il profilo finanziario.*

L'articolo 4 sostituisce il precedente articolo 99 del D.lgs 30/2005, con la finalità di innalzare lo standard di tutela richiesto dalla direttiva europea e con l'intento di prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative, idonee a dissuadere il soggetto dal tenere un comportamento illecito nel caso di acquisizione, utilizzo o **rivelazione** illecita del Know-how e delle informazioni commerciali riservate (c.d segreti commerciali).

Viene, infatti, previsto per il legittimo detentore di tali segreti commerciali il diritto di vietare ai terzi l'acquisizione, la rivelazione a terzi nonché l'utilizzo abusivo di tali informazioni, salvo il caso in cui tali informazioni siano state conseguite in maniera autonoma dal terzo del quale si presume la buona fede.

Si è, pertanto, ritenuto necessario modificare il testo dell'articolo 99, introducendo i commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, in quanto assume rilevanza per il legislatore la previsione normativa anche di quelle condotte definite colpose, le quali prima non rivestivano alcuna connotazione giuridica, ma che oggi richiedono una maggiore attenzione soprattutto perché la loro specificazione contribuisce a ridurre il rischio di diffusione di pratiche illecite nell'ambito dei c.d. segreti commerciali.

Al comma 1-bis dell'articolo 99, infatti, si definiscono illecite le condotte per le quali al momento dell'acquisizione, utilizzazione o **rivelazione** dei segreti commerciali così come previsti dall'articolo 98, il soggetto era già a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza per una serie



di circostanze, del fatto che tali segreti erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava e rivelava in maniera illecita.

Il comma 1-ter del sopracitato articolo si muove nella stessa direzione del precedente comma, riferendosi però alla produzione, offerta, commercializzazione di merci che costituiscono ipotesi di violazioni ed anche ai casi di importazione, esportazione e stoccaggio delle medesime merci, sempre nell'ottica di assicurare una specifica tutela da sleali usi commerciali.

Giova sottolineare che altre fattispecie sono già contemplate nel nostro ordinamento quali ad esempio la tutela della libertà di stampa, la tutela dei diritti costituzionalmente rilevanti, la tutela dei diritti sindacali, la tutela del whistleblower.

Infine, con *il comma 1-quater* viene prevista apposita disposizione volta a disciplinare la prescrizione dei diritti e delle azioni derivanti da condotte illecite in cinque anni, allontanandosi quindi dall'ordinario termine prescrizione decennale previsto nelle azioni di responsabilità contrattuale di cui all' articolo 2946 c.c.

La disposizione in esame, nella sua nuova formulazione, si limita ad ampliare le casistiche per le quali è fornita la tutela dei "segreti commerciali" in riferimento all'acquisizione delle informazioni di Know-how ed all'utilizzo – in qualsiasi forma – delle merci che beneficiano in maniera significativa dell'esperienza e tecniche commerciali. La norma ha, quindi, carattere precettivo e non presenta profili di rilevanza economica per la finanza pubblica.

L'articolo 5 introduce l'articolo 121-ter al CPI, norma che recepisce integralmente l'articolo 9, par.1, della Direttiva (UE) 2016/943, a tutela della riservatezza dei "segreti commerciali" nel corso dei procedimenti giudiziari sia cautelari che di merito. Su istanza di parte viene fornita al giudice la facoltà di vietare alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, ai soggetti da lui nominati o delegati e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il divieto può comprendere anche l'oscuramento o l'omissione di parti del provvedimento che si ritiene contengano "segreti commerciali" o limitare l'accesso alle udienze di alcuni soggetti o la messa a disposizione di atti e documenti presenti nel fascicolo e ritenuti di



preminente interesse. Il provvedimento, peraltro, se ritenuto opportuno, può mantenere efficacia anche successivamente alla definizione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.

La disposizione disciplina l'attività del giudice nel corso dei procedimenti aventi ad oggetto una controversia circa la liceità o meno della acquisizione, rivelazione, utilizzo sotto qualsiasi forma dei segreti commerciali. Il carattere procedurale della norma non produce effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 6 integra il testo dell'articolo 124 del CPI che prevede le misure correttive e le sanzioni civili a tutela del segreto commerciale. Sono introdotti i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater in cui è sancita la discrezionalità del giudice circa le misure più idonee e proporzionate da adottare, secondo criteri oggettivi del caso concreto e valutando altresì i presupposti soggettivi dell'autore dell'illecito. Inoltre, sempre su istanza di parte, è previsto che possano essere adottate misure alternative alla concessione delle misure cautelari, quali il pagamento di un indennizzo che deve risultare adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione della misura: l'importo liquidato non deve superare quanto il convenuto avrebbe dovuto versare per il lecito utilizzo del bene oggetto del "segreto commerciale".

La norma detta le sanzioni e le misure da adottare in caso di utilizzo non autorizzato dei "segreti commerciali", prevedendo altresì garanzie per tutti coloro che intervengono nell'attività di commercializzazione dei beni. La stessa ha natura precettiva e non implica risvolti onerosi per la finanza pubblica.

L'articolo 7 prevede l'integrazione dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 30/2005 inerente alla pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza che accerta la violazione dei diritti della proprietà industriale. Per la precisione, vengono introdotti i commi 1-bis e 1-ter nei quali è previsto che il giudice adotti le misure ritenute necessarie a seconda delle circostanze del caso (tali sono: il valore dei segreti commerciali; la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da



parte dell'autore della violazione) e applichi la misura anche in proporzione ad eventuali danni che la stessa possa provocare sulla vita privata e sulla reputazione dell'autore dell'illecito.

La disposizione disciplina l'attività del giudice nella fase di adozione dei provvedimenti a tutela della proprietà industriale/commerciale. Il carattere precettivo e procedurale della norma non produce effetti per la finanza pubblica.

Con l'*articolo 8* si provvede ad integrare l'articolo 132 del CPI, con l'introduzione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater. Nelle disposizioni in esame è disciplinata la valutazione del giudice nell'ambito dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto l'acquisizione, utilizzo e **rivelazione** illeciti dei segreti commerciali. Infatti, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, il giudice ha la facoltà di autorizzare l'autore dell'illecito a continuare ad utilizzare tali segreti, prestando idonea cauzione a titolo di risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. A tal fine l'organo giudicante deve compiere una ponderazione tra le circostanze oggettive del caso ed i requisiti dell'agente. Qualora, poi, le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali divengano inefficaci per motivi procedurali o per motivi sostanziali, quali un'azione od omissione del ricorrente ovvero si accerti che non sussisteva l'utilizzo illecito degli stessi, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno cagionato dai provvedimenti adottati.

Stante il carattere meramente dispositivo delle previsioni normative, la disposizione in esame non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'*articolo 9* interviene su alcune norme penali, nella specie integra l'articolo 388 c.p. e sostituisce integralmente l'articolo 623 c.p.

L'articolo 388 c.p. viene integrato con la previsione che anche chi elude l'esecuzione di un provvedimento inibitorio o correttivo emesso dal giudice a tutela dei diritti di proprietà industriale è responsabile del delitto di "*Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice*" e soggiace alle pene previste per tale titolo di reato. Parimenti, è punito chiunque violi l'ordine di riservatezza adottato dal giudice nel corso dei procedimenti inerenti i diritti di proprietà industriale.



L'articolo 623 c.p. viene sostituito sino dalla dizione della rubrica, sostituendo alla locuzione "segreti scientifici o industriali" con quella "segreti scientifici o commerciali", per meglio allineare la terminologia in ambito penale alla nozione civilistica di "segreto commerciale" alla luce delle modifiche all'articolo 98 del CPI introdotte dalla direttiva europea 2016/943. L'articolo, come riformulato, prevede una disciplina e tutela specifica della proprietà commerciale. Infatti, la norma, reprime il comportamento di chiunque acquisisca in modo abusivo segreti commerciali, per rivelarli o impiegarli a proprio o ad altrui vantaggio. Infine, la disposizione sanziona in maniera severa gli *hackers* informatici, prevede un aggravio di pena se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici (c.d. *pirateria informatica*).

Per entrambi gli articoli di cui si è detto le violazioni in essi prospettate sono punibili a querela di parte.

La norma ha valenza precettiva, sanzionando nuovi comportamenti illeciti che sono emersi dagli studi e rilevamenti statistici operati in seno all'Unione europea. La stessa, pertanto, non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

L'articolo 10 contiene la clausola d'invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal riguardo, si rappresenta che gli adempimenti derivanti dall'adozione, da parte della autorità competente, delle misure cautelari o preventive dirette ad impedire la circolazione e l'uso illeciti delle conoscenze derivanti dal Know-how aziendale, rientrando tra i compiti istituzionali dell'attività giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

15 FEB, 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

Tabella di concordanza

Direttiva	Legislazione Nazionale	Commenti conclusivi e norme di recepimento
<p align="center">CAPO I</p> <p align="center"><i>Oggetto e ambito di applicazione</i></p> <p align="center"><i>Articolo 1</i></p> <p align="center">Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.</p> <p>Gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni del TFUE, fornire un livello più ampio di protezione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali rispetto a quello previsto dalla presente direttiva, purché sia assicurato il rispetto degli articoli 3, 5 e 6, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, degli articoli 11 e 13 nonché dell'articolo 15, paragrafo 3.</p> <p>2. La presente direttiva non pregiudica:</p> <p>a) l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione sancito dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media;</p> <p>b) l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che</p>	<p align="center"><i>Codice proprietà industriale</i></p> <p align="center"><i>(d.lgs. 30 del 2005)</i></p> <p>Art. 98. Oggetto della tutela In vigore dal 19 marzo 2005</p> <p>1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:</p> <p>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;</p> <p>b) abbiano valore economico in quanto segrete;</p> <p>c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.</p> <p>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</p>	<p>Si ritiene necessario recepire la definizione comunitaria di segreti commerciali, mantenendo la nozione vigente. Ciò in quanto, relativamente a quest'ultimo profilo, la norma attuale ha già recepito l'articolo 6 <i>bis</i> R. D. 1127/1939 L. invenzioni introdotto dal d. lgs. 198/1996, che si adegua alla definizione dell'art. 39 commi 1 e 2 trattato Trips.</p> <p>Non si ritengono necessari ulteriori interventi di recepimento, trattandosi di norme che, in alcuni casi, rinviano a principi generali, in altri richiamano diritti già tutelati in altri settori del nostro ordinamento.</p>



<p>impongono al detentore del segreto commerciale di rivelare, per motivi di interesse pubblico, informazioni, compresi segreti commerciali, alle autorità pubbliche o amministrative o giudiziarie nell'espletamento delle loro funzioni;</p> <p>c) l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che impongono o consentono alle istituzioni e agli organi dell'Unione o alle autorità pubbliche nazionali di divulgare informazioni fornite da imprese di cui tali istituzioni, organi o autorità dispongono in conformità e nel rispetto degli obblighi e delle prerogative stabiliti nel diritto dell'Unione o nel diritto nazionale;</p> <p>d) l'autonomia delle parti sociali e il loro diritto a stipulare contratti collettivi in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali.</p> <p>3. Nessuna disposizione della presente direttiva è da intendersi come giustificazione per limitare la mobilità dei dipendenti. In particolare, in relazione all'esercizio di tale mobilità, la presente direttiva non offre giustificazioni per:</p> <p>a) limitare l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di informazioni che non costituiscono un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1);</p> <p>b) limitare l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro;</p> <p>c) imporre ai dipendenti, nei loro contratti di lavoro, restrizioni aggiuntive rispetto a quelle imposte a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.</p>	<p>sostanze chimiche.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i></p> <p style="text-align: center;">Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>1) «segreto commerciale», informazioni che soddisfano tutti i</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 98</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Codice proprietà industriale (d.lgs. 30 del 2005)</i></p>	<p>E' necessario recepire la seguente definizione: "merci costituenti violazione". L'utilità di tale</p>



<p>seguenti requisiti:</p> <p>a) sono segrete nel senso che non sono, 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;</p> <p>b) hanno valore commerciale in quanto segrete;</p> <p>c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;</p> <p>2) «detentore del segreto commerciale», qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale;</p> <p>3) «autore della violazione», qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale;</p> <p>4) «merci costituenti violazione», le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.</p>	<p><i>Art. 39 comma 2 Trips</i></p> <p>2. Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali nella misura in cui tali informazioni:</p> <p>a) siano segrete nel senso che non sono, 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;</p> <p>b) abbiano valore commerciale in quanto segrete;</p> <p>c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a mantenerle segrete.</p> <p>3. I Membri, qualora subordinino l'autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.</p>	<p>definizione si avverte anche al fine di chiarire le condotte censurate ai paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 della direttiva (v. sub art 99 CPI).</p> <p>Per la parte restante non si ritengono necessari interventi di recepimento. La norma vigente ha recepito l'articolo 6 bis R. D. 1127/1939 L. invenzioni introdotto dal d. lgs. 198/1996 (che si adegua alla definizione dell'art. 39 commi 1 e 2 trattato Trips Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ratificato dall'Italia con l.29.12.1994, n. 747).</p>
<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;"><i>Acquisizione, utilizzo e divulgazione dei segreti commerciali</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 3.</i></p> <p style="text-align: center;">Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali</p> <p>1. L'acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita qualora il segreto commerciale sia ottenuto con una delle seguenti modalità:</p>	<p>Allo stato già sono previste ipotesi di liceità di trattamento (in senso ampio) di segreti commerciali. E' infatti previsto espressamente, nell'ultimo periodo dell'articolo 98 Cpi "salvo il caso in cui esse (le informazioni ed esperienze aziendali) siano state conseguite in modo indipendente dal terzo".</p> <p>Per completezza, si richiama l'art. 64. CPI (Invenzioni dei dipendenti)</p> <p>In vigore dal 2 settembre 2010</p>	<p>Come è bene evidenziare, dall'esame del tenore testuale della norma in commento emerge che l'art. 3 della direttiva è disposizione che introduce norme di armonizzazione massima.</p> <p>lett) a. richiama la tutela dell'invenzione, che è già prevista dall'art. 64 CPI</p>



<p>a) scoperta o creazione indipendente;</p> <p>b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;</p> <p>c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali;</p> <p>d) qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.</p> <p>2. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.</p>	<p>1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.</p> <p>2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.</p> <p>3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del</p>	<p>b) si tratta della protezione del <i>reverse engineering</i> (cd. Ingegneria inversa), come elaborata dalla giurisprudenza, salvo diverse previsioni contrattuali (ad esempio derivanti da contratto di licenza)</p> <p>c) si tratta della tutela dei diritti sindacali (v. sub art. 5 della direttiva)</p> <p>d) qualsiasi altra pratica considerata corretta e conforme alla buona fede contrattuale e che non pregiudica altra impresa.</p> <p>Par. 2. Esso contiene un rinvio mobile ad ogni ipotesi in cui il diritto nazionale facoltizza l'acquisizione, l'utilizzo e la rivelazione delle informazioni ed esperienze aziendali (ad esempio, in Italia sono considerate lecite tali condotte se finalizzate all'esercizio dell'articolo 24 della Cost.);</p> <p>Considerato quanto già previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 98 Cpi e quanto già affermato dalla giurisprudenza in materia non si ritengono necessari ulteriori interventi di recepimento.</p>
---	---	---



brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.¹⁶³

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile. 5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione



	<p>è fatta dal giudice.</p> <p>6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra. (articolo così sostituito dall'<u>art. 37, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131</u>)</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i></p> <p>Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali</p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che i detentori del segreto commerciale siano legittimati a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti del loro segreto commerciale ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.</p> <p>2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora compiuta in uno dei seguenti modi:</p> <p>a) con l'accesso non autorizzato, l'appropriazione o la copia non autorizzate di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;</p> <p>b) con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.</p> <p>3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere</p>	<p>Art. 99. Codice proprietà industriale</p> <p>Tutela (delle informazioni e delle esperienze aziendali)</p> <p>In vigore dal 2 settembre 2010</p> <p>1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali 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 informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.</p>	<p>La formula "in modo abusivo" attualmente prevista non è sufficiente a ricomprendere le ipotesi di illiceità di cui ai paragrafi 4 e 5.</p> <p>Poiché la direttiva innalza gli standards di tutela, e per meglio chiarire l'illiceità delle condotte, si è integrato l'originario testo dell'art. 99 CPI. Anche dalla lettura dei <i>considerando</i> della direttiva, che rafforza la tutela dei trade-secrets in un'ottica che tutela, <u>soprattutto</u>, la <u>concorrenza tra imprese</u>, è stato modificato il testo dell'articolo 99, anche al fine di prevenire incertezze interpretative.</p> <p>A sostegno di ciò, si consideri che, sotto il profilo soggettivo, la direttiva estende l'ambito soggettivo a chiunque fosse a conoscenza o sarebbe dovuto essere a conoscenza della riservatezza delle informazioni (par. 4 e 5). In sostanza, a differenza dell'art. 39.2 Trips (come surriferito), ai sensi della direttiva del 2016 è sufficiente la colpa anche</p>



<p>senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) ha acquisito il segreto commerciale illecitamente;</p> <p>b) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale;</p> <p>c) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all'utilizzo del segreto commerciale.</p> <p>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 <u>era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava</u> o lo divulgava ai sensi del paragrafo 3</p> <p>5. <u>La produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti</u> 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.</p>		<p>non grave.</p> <p>Sono, altresì, chiarite le condotte rilevanti: in particolare è adottato un concetto di utilizzo illecito particolarmente ampio, comprensivo della <u>produzione, offerta, commercializzazione di merci costituenti violazione</u> oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituenti violazione anche colposamente (se il soggetto secondo le circostanze sarebbe dovuto essere a conoscenza dell'utilizzo illecito).</p>
<p><i>Articolo 5</i></p> <p>Eccezioni</p> <p>Gli Stati membri garantiscono che una richiesta di applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sia respinta qualora la presunta acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti in uno dei</p>	<p>art. 1. Statuto lavoratori (legge n. 300 del 20.5.1970)</p> <p>Libertà di opinione.</p> <p>I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle</p>	<p>La direttiva richiede agli stati membri di prevedere che, in presenza dei casi previsti, non sia possibile adottare le misure a tutela dei segreti commerciali. In sostanza, si è in presenza di un'attività illecita (<i>sub specie</i> di utilizzo, o divulgazione o acquisizione)</p>



<p>casi seguenti:</p> <p>a) nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione come previsto dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media;</p> <p>b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l'interesse pubblico generale;</p> <p>c) con la divulgazione dai lavoratori ai loro rappresentanti nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi, conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio;</p> <p>d) al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.</p>	<p>norme della presente legge.</p> <p>Art. 9. Statuto dei lavoratori Tutela della salute e dell'integrità fisica.</p> <p>I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.</p> <p>Art. 28. Statuto dei lavoratori Repressione della condotta antisindacale.</p> <p>Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore ⁽¹⁾ del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convoca le parti ed assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.</p> <p>L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore ⁽¹⁾ in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo ⁽²⁾.</p> <p>Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore ⁽¹⁾ in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza</p>	<p>ma la direttiva prevede delle cause di non punibilità. E' il caso, ad esempio, di cui alla lett. d), in cui la direttiva tutela interessi anche privati ovvero diritti costituzionalmente garantiti. Come quello alla salute del lavoratore, che rivela al proprio medico curante un segreto commerciale riferendogli dell'esposizione, in occasione del lavoro, a sostanze tossiche per la salute.</p> <p>Ciò posto, non si ritengono necessari specifici interventi di recepimento, trattandosi di situazioni giuridiche sostanziali già tutelate dal legislatore nazionale. Inoltre, il nostro ordinamento, a Costituzione rigida, prevede una gerarchia delle fonti normative, tutelando i diritti di rango sovraordinato all'esito di un giudizio di bilanciamento.</p> <p><u>Per meglio specificare i contenuti della direttiva, quanto alla lettera b) si tratta essenzialmente della tutela del whistleblower ovvero del soggetto che mantenendo l'anonimato denuncia una situazione irregolare o illegale. La direttiva si interessa alle irregolarità amministrative o penali o fatti di preminente interesse per il pubblico. Di recente sono state già adottate norme a tutela del dipendente che denuncia fatti illeciti avvenuti nei luoghi di lavoro, nella legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato).</u></p>
---	--	--



	<p>immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile (³).</p> <p>Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.</p> <p>L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.</p> <p>Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato).</p> <p>Si riporta, infine, anche il testo dell'art. 21 della Cost.</p> <p>Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.</p> <p>La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.</p> <p>Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.</p> <p>In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre</p>	<p><i>quanto alla lett. c)</i> si fa riferimento alla tutela sindacale. In Italia il dipendente appare sufficientemente tutelato dalle disposizioni dello statuto del lavoratore.</p> <p><i>quanto alla lett. d)</i>, come surriferito si tratta di interessi anche privati ovvero di diritti costituzionalmente garantiti (come quello alla salute), già sufficientemente tutelati nel nostro ordinamento.</p>
--	---	---



	<p>ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria.</p> <p>Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.</p> <p>La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.</p> <p>Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.</p>	
<p>CAPO III <i>Misure, procedure e strumenti di tutela</i></p> <p>Sezione 1 Disposizioni generali</p> <p><i>Articolo 6</i> Obbligo generale</p> <p>1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e gli strumenti di tutela necessari ad assicurare la disponibilità di azioni civili riparatorie contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.</p> <p>2. Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui al paragrafo 1 devono:</p> <p>a) essere leali ed equi;</p> <p>b) non essere inutilmente complessi o costosi, né comportare scadenze irragionevoli o ritardi ingiustificati; ed</p> <p>c) essere efficaci e dissuasivi.</p>		<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>



<p><i>Articolo 7</i></p> <p>Proporzionalità e abuso del processo</p> <p>1. Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sono applicati in modo:</p> <p>a) proporzionato;</p> <p>b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi nel mercato interno; e</p> <p>c) tale da prevedere garanzie contro gli abusi.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, a richiesta del convenuto, applicare adeguate misure previste dal diritto nazionale quando una domanda relativa all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale è manifestamente infondata e l'attore risulta aver avviato l'azione legale in modo abusivo o in malafede. Le suddette misure possono comprendere, a seconda dei casi, la concessione del risarcimento del danno in favore del convenuto, l'imposizione di sanzioni nei confronti dell'attore o l'ordine di pubblicazione delle informazioni riguardanti una decisione di cui all'articolo 15.</p> <p>Gli Stati membri possono prevedere che le misure di cui al primo comma siano oggetto di procedimenti giudiziari distinti.</p>	<p>Art. 96 cpc</p> <p>1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.</p> <p>2. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.</p> <p>3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.</p>	<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento ulteriori rispetto quanto già previsto dall'art. 96 cpc e 120 cpc.</p>
<p><i>Articolo 8</i></p> <p>Prescrizione</p> <p>1. Gli Stati membri, ai sensi del presente articolo, stabiliscono le norme sulla prescrizione dei diritti e delle azioni per chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva.</p> <p>Le norme di cui al primo comma determinano la decorrenza iniziale del termine di prescrizione, la durata del periodo di prescrizione e le cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione.</p>		<p>In assenza di una norma esplicita, l'art. 125 (risarcimento) CPI è stata intesa dalla giurisprudenza come azione extracontrattuale (art. 2946 c.c.): prescrizione quinquennale per fatti illeciti come il danno da illecito concorrenziale avente prescrizione quinquennale ex art. 2947 primo comma cc (Cass civ 3236/1998).</p>



<p>2. La durata della prescrizione non supera i sei anni.</p>		<p>Rimane però la eventualità di azioni per responsabilità contrattuale con termine prescrizione di dieci anni (art. 2946 c.c.). Pertanto, è stata prevista un'apposita disposizione con termine prescrizione di cinque anni anche per la responsabilità contrattuale (v. sub Art 99 CPI come modificato)</p> <p>La sospensione e la interruzione di tale termine prescrizione sono regolate dagli articoli 2941, 2942, 2943, 2944 e 2945 del codice civile).</p> <p>La decorrenza del termine per esercitare i diritti e le azioni, analogamente, è disciplinata secondo le norme generali (art. 2935 c.c.)</p>
<p><i>Articolo 9</i> Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro avvocati o altri rappresentanti, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al</p>	<p><i>Non vi è una disposizione che tuteli la riservatezza dei soggetti coinvolti nei procedimenti cautelari</i></p>	<p><i>Recepto v. sub Art 121 ter come modificato</i></p> <p>Si è provveduto a recepire prevedendo che, in ogni procedimento, cautelare e di merito, in cui venga in rilievo un'informazione o esperienza aziendale con i caratteri di cui all'articolo 98 CPI, proprio in virtù del carattere di riservatezza anche presunta di detta informazione o esperienza, possano essere disposti appositi divieti o adottate misure specifiche a tutela della riservatezza. Si tratta di provvedimenti adottati dal giudice in seguito a istanza debitamente motivata di parte.</p>



<p>procedimento o dell'accesso a detta documentazione. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare siffatte misure di propria iniziativa.</p> <p>L'obbligo di cui al primo comma resta in vigore dopo la conclusione del procedimento giudiziario. Tuttavia, tale obbligo viene meno in uno qualsiasi dei casi seguenti:</p> <p>a) se una decisione definitiva ha accertato che il presunto segreto commerciale non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1); o</p> <p>b) se, nel tempo, le informazioni in questione diventano generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano di questo tipo di informazioni.</p> <p>2. Gli Stati membri garantiscono inoltre che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare tali misure di propria iniziativa.</p> <p>Le misure di cui al primo comma prevedono almeno la possibilità di:</p> <p>a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali o presunti segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi, ad un numero ristretto di persone;</p> <p>b) limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni, quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali o presunti segreti commerciali, ad un numero ristretto di persone;</p>		<p>In caso di trasgressione a tali divieti si applicano le sanzioni appositamente previste, come richiesto dall'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva.</p> <p>Il par. 3 non è oggetto di specifico recepimento.</p> <p>Par. 4: si tratta di un rinvio generico alla normativa in materia di privacy; non è oggetto di specifico recepimento</p>
---	--	---



<p>c)rendere disponibili, a qualsiasi persona diversa da quelle incluse nel numero ristretto di persone di cui alle lettere a) e b), le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati.</p> <p>Il numero di persone di cui al secondo comma, lettere a) e b), non è superiore a quanto necessario al fine di assicurare il rispetto del diritto delle parti del procedimento giudiziario a una tutela effettiva e a un processo equo e comprende almeno una persona fisica di ciascuna parte in causa, nonché i rispettivi avvocati o altri rappresentanti di tali parti del procedimento giudiziario.</p> <p>3. Nel decidere le misure di cui al paragrafo 2 e nel valutare la loro proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto della necessità di assicurare il diritto a una tutela effettiva e a un processo equo, dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, nonché dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rigetto di tali misure.</p> <p>4. Qualsiasi trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.</p>		
<p style="text-align: center;">Sezione 2 Misure provvisorie e misure cautelari</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i> Misure provvisorie e misure cautelari</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare una o più delle seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:</p>	<p style="text-align: center;">Allo stato sono già previste le seguenti forme di tutela</p> <p>Art. 126. Pubblicazione della sentenza In vigore dal 19 marzo 2005</p> <p>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.</p>	<p>E' già possibile il ricorso a tutte le misure di cui agli articoli 126 e ss del CPI.</p>



<p>a) la cessazione o, a seconda dei casi, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale a titolo provvisorio;</p> <p>b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzo di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini;</p> <p>c) il sequestro o la consegna delle merci sospettate di costituire violazione, compresi i prodotti importati, in modo da impedirne l'ingresso sul mercato o la circolazione al suo interno.</p> <p>2. <u>Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie possano, in alternativa alle misure di cui al paragrafo 1, subordinare il proseguimento del presunto utilizzo illecito di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese ad assicurare il risarcimento in favore del detentore del segreto commerciale. La divulgazione di un segreto commerciale a fronte della costituzione di garanzie non è consentita.</u></p>	<p>Art. 128. Consulenza tecnica preventiva In vigore dal 2 settembre 2010</p> <p>1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.</p> <p>Art. 129. Descrizione e sequestro In vigore dal 2 settembre 2010</p> <p>1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. <u>Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.</u></p> <p>2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.</p> <p>3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisa la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.</p> <p>4. I procedimenti di descrizione e di</p>	<p><u>L'articolo 10 par. 2 è stato recepito nella bozza di articolato proposto che modifica l'articolo 132 CPI (misure alternative alle misure cautelari in caso di proseguimento per presunto utilizzo illecito).</u></p>
--	--	---



sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.

Art. 130. Esecuzione di descrizione e sequestro

In vigore dal 2 settembre 2010

1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.

5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati



eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

Art. 131. Inibitoria

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

[1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione]

[1-ter. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia]

[1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito]

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma



dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Art. 132. Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito

In vigore dal 2 settembre 2010

1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevetazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.



<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i></p> <p style="text-align: center;">Condizioni di applicazione e protezione</p> <p>1. Relativamente alle misure di cui all'articolo 10, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall'attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare con un sufficiente grado di certezza:</p> <p>a) l'esistenza del segreto commerciale;</p> <p>b) la detenzione del segreto commerciale da parte dell'attore; e</p> <p>c) l'avvenuta acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti, o l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti e imminenti di un segreto commerciale.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi, ove opportuno:</p> <p>a) il valore e le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale;</p> <p>b) le misure adottate per proteggere il segreto commerciale;</p> <p>c) la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale;</p> <p>d) l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale;</p> <p>e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti;</p> <p>f) i legittimi interessi di terzi;</p> <p>g) l'interesse pubblico; e</p>	<p>669-decies. Cpc Revoca e modifica.</p> <p>Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza [c.p.c. 134] il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (1).</p> <p>Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (2).</p> <p>Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale [c.p.c. 75] i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare (3).</p> <p>669-undecies. Cpc. Cauzione.</p> <p>Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni</p>	<p>E' stato recepito l'art. 11 par. 2 della direttiva introducendo un nuovo comma alla fine dell'articolo 132 (misure cautelari) CPI</p> <p>E' stato recepito l'art. 11 par. 5 della direttiva introducendo un nuovo comma nell'articolo 132 del CPI dopo il comma 5.</p>
---	--	---



h) la tutela dei diritti fondamentali.

3. Gli Stati membri garantiscono che le misure di cui all'articolo 10 siano revocate o altrimenti cessino di avere effetto, su richiesta del convenuto, se:

a) l'attore non avvia un procedimento giudiziario inteso ad ottenere una decisione sul merito della controversia dinanzi la competente autorità giudiziaria entro un termine ragionevole stabilito dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se previsto dal diritto di uno Stato membro o, altrimenti, entro un periodo di tempo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo; o

b) le informazioni in questione non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1), per ragioni non imputabili al convenuto.

4. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano subordinare le misure di cui all'articolo 10 alla costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure.

5. Se le misure di cui all'articolo 10 sono revocate sulla base del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo qualora esse si estinguano a causa di un'azione o di un'omissione dell'attore, oppure se è stato successivamente accertato che non vi sono stati acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale né la minaccia di tale comportamento, le competenti autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto o di un terzo danneggiato, di fornire al convenuto o al terzo danneggiato un adeguato risarcimento dell'eventuale danno provocato da tali misure.

Gli Stati membri possono prevedere

circostanza, una cauzione [c.p.c. 119; disp. att. c.p.c. 86] per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 132. Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito

In vigore dal 2 settembre 2010

1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.



<p>che la richiesta di risarcimento di cui al primo comma sia oggetto di procedimenti giudiziari distinti.</p>		
<p style="text-align: center;">Sezione 3</p> <p style="text-align: center;">Misure adottate a seguito di decisione sul merito della controversia</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i></p> <p style="text-align: center;">Ingiunzioni e misure correttive</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria adottata nel merito che accerti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare una o più delle seguenti misure nei confronti dell'autore della violazione:</p> <p>a) la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale;</p> <p>b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzazione di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini;</p> <p>c) l'adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione;</p> <p>d) la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono o incorporano un segreto commerciale, oppure, se del caso, la consegna all'attore di una parte o della totalità di tali documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici.</p> <p>2. Le misure correttive di cui al paragrafo 1, lettera c), comprendono:</p> <p>a) il richiamo dal mercato delle merci costituenti violazione;</p> <p>b) l'eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che le rendono tali;</p>	<p style="text-align: center;">Allo stato sono già previste le seguenti forme di tutela</p> <p>Art. 124. Misure correttive e sanzioni civili In vigore dal 22 aprile 2006</p> <p>1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.</p> <p>2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.</p> <p>3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal</p>	<p>Non si ritengono necessari strumenti di recepimento</p> <p>In particolare, quanto al par. 2 lette b), l'attuale art. 124 comma 3 già consente nel terzo periodo ("con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.") il rispetto di quanto richiesto dalla direttiva.</p>



<p>c) la distruzione delle merci costituenti violazione o, se del caso, il loro ritiro dal mercato, a condizione che il ritiro non pregiudichi la tutela del segreto commerciale in questione.</p> <p>3. Gli Stati membri possono prevedere che, all'atto di ordinare il ritiro dal mercato delle merci costituenti violazione, le autorità giudiziarie competenti possano disporre, su richiesta del detentore del segreto commerciale, che le merci siano consegnate al detentore del segreto commerciale o ad associazioni a scopo benefico.</p> <p>4. Le autorità giudiziarie competenti ordinano che le misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo laddove sussistano motivi particolari per non farlo. Tali misure non pregiudicano l'eventuale risarcimento del danno in favore del detentore del segreto commerciale in conseguenza dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.</p>	<p>giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.</p> <p>4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.</p> <p>5. E' altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.</p> <p>6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi.</p>	
---	--	--



	<p>7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i></p> <p style="text-align: center;">Condizioni di applicazione, protezione e misure alternative</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 12 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi se del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il valore o le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale; b) le misure adottate per proteggere il segreto commerciale; c) la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale; d) l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale; e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti; f) i legittimi interessi di terzi; g) l'interesse pubblico; e h) la tutela dei diritti fondamentali. <p>Laddove le competenti autorità giudiziarie limitano la durata delle misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), detta durata deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o</p>	<p style="text-align: center;">art. 124 CPI (misure correttive e sanzioni civili)</p>	<p>Il par. 1 dell'art. 13 della direttiva è stato recepito nell'ambito dell'art. 124 Cpi (alla fine, dopo il comma 6 dell'attuale art. 124 Cpi), introducendo elementi di valutazione rilevanti ai fini della decisione di merito di accoglimento.</p> <p>Anche il par.3 dell'art. 13 della direttiva è stato recepito, in presenza di un esplicito obbligo in capo agli stati membri in questo senso, introducendo l'indennizzo pecuniario nei casi specificamente previsti (nuovi 6 ter e 6 quater dell'art. 124 CPI).</p>



<p>economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, a richiesta del convenuto, se le informazioni in questione non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 2, punto 1), per ragioni non imputabili direttamente o indirettamente al convenuto.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 12, la competente autorità giudiziaria possa ordinare il pagamento di un indennizzo alla parte lesa invece che l'applicazione di dette misure, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) il soggetto interessato, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non era a conoscenza né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente;</p> <p>b) l'esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato; e</p> <p>c) l'indennizzo alla parte lesa appare ragionevolmente soddisfacente.</p> <p>Qualora in alternativa alla misura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), sia disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.</p>		
<p><i>Articolo 14</i></p>		<p>Non si ritengono necessari</p>



<p style="text-align: center;">Risarcimento del danno</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, a richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione del segreto commerciale, di provvedere in favore del detentore del segreto commerciale al risarcimento dei danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.</p> <p>Gli Stati membri possono limitare la responsabilità a carico dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale del datore di lavoro, in caso di danni causati involontariamente.</p> <p>2. Nello stabilire il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1, le competenti autorità giudiziarie tengono conto di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subito dalla parte lesa, i profitti realizzati illecitamente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.</p> <p>Le competenti autorità giudiziarie, in alternativa, possono, ove opportuno, stabilire come risarcimento una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo del segreto commerciale in questione.</p>	<p>Art. 125. Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione In vigore dal 22 aprile 2006</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>interventi di recepimento</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15</i></p> <p>Pubblicazione delle decisioni</p>	<p>Art. 126. Pubblicazione della sentenza</p>	<p>I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 15 della dir. sono stati recepiti</p>



<p style="text-align: center;">giudiziarie</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la pubblicazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la pubblicazione, integrale o per estratto, della decisione.</p> <p>2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo tutelano la riservatezza dei segreti commerciali come previsto all'articolo 9.</p> <p>3. Nel decidere se ordinare o meno una misura di cui al paragrafo 1 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie considerano, se del caso, il valore del segreto commerciale, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale, l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti di detto segreto, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione.</p> <p>Le competenti autorità giudiziarie considerano altresì se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata, in particolare alla luce degli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione.</p>	<p style="text-align: center;">In vigore dal 19 marzo 2005</p> <p>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.</p>	<p style="text-align: center;">modificando l'articolo 126 Cpi</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV</p> <p style="text-align: center;"><i>Sanzioni, relazioni e disposizioni finali</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 16</i></p> <p style="text-align: center;">Sanzioni in caso di mancato</p>	<p style="text-align: center;">Art. 124 comma 2</p>	<p style="text-align: center;">È stata introdotta apposita normativa per le violazioni degli articoli 9 10 e 12 come richiesto dalla direttiva</p>



<p align="center">adempimento della presente direttiva</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano <u>imporre sanzioni a qualsiasi soggetto che non adempia o rifiuti di adempiere le misure adottate in applicazione degli articoli 9, 10 e 12.</u></p> <p>Le sanzioni previste comprendono la possibilità di imporre penalità di mora in caso di mancata osservanza di una misura adottata a norma degli articoli 10 e 12.</p> <p>Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.</p>	<p>Allo stato sono previste solo le seguenti misure (limitatamente alla fattispecie seguente):</p> <p align="center">Art. 131</p> <p>2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.</p>	
<p align="center"><i>Articolo 17</i></p> <p align="center">Scambio di informazioni e corrispondenti</p> <p>Al fine di promuovere la collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per le questioni riguardanti l'applicazione delle misure di cui alla presente direttiva. Esso comunica i dati di contatto del corrispondente o dei corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione.</p>		<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>
<p align="center"><i>Articolo 18</i></p> <p align="center">Relazioni</p> <p>1. Entro il 9 giugno 2021, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, nel quadro delle attività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, elabora una relazione preliminare sulle controversie relative all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di segreti commerciali, in applicazione della presente direttiva.</p> <p>2. Entro il 9 giugno 2022, la Commissione redige una relazione intermedia sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione tiene debitamente conto</p>		<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>



<p>della relazione di cui al paragrafo 1.</p> <p>Tale relazione intermedia, in particolare, esamina i possibili effetti dell'applicazione della presente direttiva sulla ricerca e sull'innovazione, sulla mobilità dei dipendenti e sull'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione.</p> <p>3. Entro il 9 giugno 2026, la Commissione redige una valutazione dell'impatto della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i></p> <p style="text-align: center;">Recepimento</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 giugno 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 20</i></p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 21</i></p> <p style="text-align: center;">Destinatari</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>		<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>



Art. 15 delegazione europea

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *knowhow* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;

b) **prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;**

c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 127. Sanzioni penali e amministrative

[1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro. *Comma abrogato dall'art. 15, comma 2, L. 23 luglio 2009, n. 99*]

1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà. *(Comma inserito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.)*

2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

Codice penale

In attuazione dell'articolo 15, comma 1, lett. b, della legge di delegazione sono stati modificati l'art. 388 cp. (mancata esecuzione dolosa provvedimento del giudice) e l'art. 623 cp.



	<p>Sia l'articolo 622 che l'articolo 623 c.p., sotto il profilo sistematico, sono inseriti nella sezione "delitti contro l'inviolabilità dei segreti".</p> <p>L'art 622 c.p. dispone che <i>"Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione od arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio od altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 [...] Il delitto è punibile a querela della persona offesa"</i>.</p> <p>L'art 623 c.p., rubricato "Rivelazione di segreti scientifici o industriali", prevede che: <i>"Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione od arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa"</i>.</p> <p>Tali disposizioni non hanno come oggetto di tutela la libera concorrenza-come la direttiva 943 del 2016- bensì sanzionano la condotta del lavoratore infedele. Non tutelano in via diretta ed esplicita il know how (salvo l'interpretazione estensiva offerta, in alcuni casi, dalla giurisprudenza). Non sono state formulate per sanzionare l'utilizzo o la rivelazione illeciti di <i>trade secrets</i> nella nozione ampia delineata dal legislatore comunitario ed acquisita nel CPI.</p>	
--	--	--



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI SEGRETI COMMERCIALI, EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 2017, N. 163, "DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2016-2017".

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio e Ministro della Giustizia

Amministrazioni concertanti: Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze

Referente UL Giustizia: cons. Caterina Garufi, magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (caterina.garufi@giustizia.it; 06 68852302)

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

L'intervento regolatorio attua l'articolo 15 della l. n. 163 del 25 ottobre 2017 (cd. legge di delegazione europea 2016-2017). Tale disposizione detta i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. In particolare, si prevede che il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, e di concerto con Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi seguendo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;

b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del *know how* e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;

c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

Il citato articolo 15, lett. a), della l. n. 163 del 2017 prevede la possibilità di intervenire sul codice della proprietà industriale del 2005, applicabile alle cause sui diritti di proprietà industriale in virtù del richiamo di cui all'art 134, 1° comma, del D.Lgs. n. 30/2005. L'intervento regolatorio modifica il codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005 del 2005: di seguito cpi). Nel nostro ordinamento sono tutelate le informazioni ed esperienze aziendali, ai sensi dell'art. 98 del cpi che prevede (Oggetto della tutela) "1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnicoindustriali, 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(...)." Tale nozione già corrisponde, quanto ai contenuti, a quella delineata dalla direttiva 943 del 2016 cui si dà attuazione. Sotto il profilo terminologico, invece, per attuare la normativa comunitaria in maniera piena e puntuale, si è ritenuto opportuno introdurre nel nostro ordinamento la formulazione del diritto unionale. Pertanto, si è sostituita la formula "segreto commerciale", come espressamente prevista dalla direttiva, in luogo della vigente "informazione e esperienza aziendale" di cui agli articoli 1, 2, 98, 99 del cpi. Come premesso, invece, è rimasto sostanzialmente invariato l'oggetto della tutela come individuato, nei suoi elementi, dall'articolo 98.

Ai sensi del successivo l'art. 99 (Tutela) il legislatore nazionale prevede che "1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali 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 informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo." Tale formulazione viene mantenuta ed integrata, per dare conto dell'innalzamento degli *standards* di tutela richiesto dalla direttiva (v. in particolare art. 4, paragrafi 4 e 5 della direttiva secondo cui "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 (...). 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 ...”).

Non appare necessario prevedere specifiche disposizioni di recepimento per le fattispecie di acquisizione utilizzo e rivelazione ritenute lecite (articoli 1 e 3 direttiva); in parte, la salvaguardia di tali ipotesi di liceità è garantita da quanto già disposto dall'articolo 99 del Cpi, laddove prevede *“salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.”* Le altre fattispecie indicate nell'articolo 3 della direttiva –disposizione questa di armonizzazione massima, come è bene sottolineare- sono già contemplate nel nostro ordinamento: è il caso della tutela della libertà di stampa; dei diritti costituzionalmente rilevanti; dei diritti sindacali, già tutelati in altri settori ordinamentali. Analogamente, non sembrano necessarie norme di recepimento per l'articolo 6 (Obbligo generale) e per l'articolo 7 (proporzionalità e abuso del processo) che introducono regole già previste nel nostro ordinamento. In particolare, quanto all'articolo 7 della direttiva, si ricorda che già l'art. 96 comma 2 del cpc e l'art. 120 cpc disciplinano l'ipotesi di domande giudiziarie manifestamente infondate. Per altro profilo, le due norme prevedono principi molto generali. Invece, la bozza di articolato proposto introduce disposizioni innovative, in presenza sia di un preciso obbligo di recepimento da parte degli Stati membri che, nel contempo, della necessità di uno specifico intervento di adeguamento del nostro ordinamento. In conformità a ciò, l'art. 8 della direttiva è stato recepito prevedendo un termine prescrizione di 5 anni anche in caso di responsabilità contrattuale (*v. sub Art 99 Cpi come modificato*). Seguendo l'ordine del Codice di proprietà industriale, è stato integrato il testo vigente dell'articolo 124 del Cpi (misure correttive e sanzioni civili) con tre nuovi commi dopo il comma sei. In conformità alla direttiva (articolo 12 sulle “Ingiunzioni e misure correttive”), in particolare, nel nuovo comma 6-bis, si prevede espressamente che, nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla **rivelazione** illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure correttive e le sanzioni civili e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali: il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali; la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o **rivelare** i segreti commerciali; l'impatto dell'utilizzazione o della **rivelazione** illecite dei segreti commerciali; i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; i legittimi interessi dei terzi; l'interesse pubblico generale; le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

Nel successivo comma 6 *ter* è stato recepito l'art. 13, par. 3, direttiva, che individua le misure che gli Stati devono prevedere alternativamente alla concessione delle misure cautelari. In particolare, si prevede che nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla

rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al suindicato articolo 124 Cpi, disporre, su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, ricorrendo tutte le condizioni puntualmente esplicitate. Si prevede, in particolare, la compresenza delle seguenti condizioni: quando la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della **rivelazione**, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o **rivelando** illecitamente; l'esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante. Tale indennizzo deve risultare adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure e, in ogni caso, non supera l'importo dei diritti dovuti se l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.

In tema di misure cautelari (articolo 132 Cpi), è stato recepito l'art. 11, par. 2 dir, che disciplina gli elementi rilevanti ai fini della decisione sulle misure cautelari, in assenza di una norma di analogo tenore nella normativa vigente. Precisamente, sono espressamente individuate le circostanze rilevanti nel provvedere sulle domande cautelari ed ai fini della valutazione di proporzionalità delle misure medesime, rinviando all'elenco già previsto all'articolo 124, comma 6-bis. Quest'ultima disposizione, a sua volta, attua il richiamato art. 13, par. 1 direttiva, introducendo analoghi elementi di valutazione per il giudicante, ma in materia di misure correttive e inibitorie.

Sempre in tema di misure cautelari è stato recepito l'articolo 10 paragrafo 2 prevedendo un nuovo 5-bis all'art. 132. Al riguardo, si prevede che in tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla **rivelazione** illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare il convenuto a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. Si specifica, però, che in ogni caso è vietata la **rivelazione** dei segreti commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo, precisazione imposta dalla direttiva.

L'articolo 132 Cpi è stato integrato, altresì, con il nuovo comma 5 *quater* che attua il disposto di cui all'articolo 11 paragrafo 5 della direttiva, considerato che nell'ordinamento vigente non si rinviene una disposizione dal contenuto analogo. Si prevede che, qualora le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali divengano inefficaci per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio (di cui al comma 2 dell'art. 132 Cpi) ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che l'acquisizione, l'utilizzo o la **rivelazione** illeciti dei predetti segreti commerciali non sussistevano, il ricorrente è obbligato a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate. È stato recepito l'art. 15 della direttiva, che indica gli elementi che il giudice deve valutare ai fini della pubblicazione del provvedimento cautelare ovvero della sentenza di merito. A tal fine è stato

integrato l'articolo 126 (Pubblicazione della sentenza) del Cpi, prevedendo che, accertata la violazione dei diritti di proprietà industriale, in ogni caso, siano adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98. Si prevede inoltre che, nei procedimenti in materia di illecita acquisizione, utilizzo o **rivelazione** di segreti commerciali il giudice, nel decidere se adottare una delle misure consentite (ad esempio la pubblicazione integrale della sentenza che accerta la violazione del diritto di proprietà industriale) e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto e, in particolare: il valore dei segreti commerciali; la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o **rivelare** i segreti commerciali; l'impatto dell'utilizzazione o della **rivelazione** illecite dei segreti commerciali; il pericolo di ulteriore utilizzazione o **rivelazione** illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione. Gli articoli 17 (Scambio di informazioni e corrispondenti), 18 (relazioni), 19 (recepimento), 20 (entrata in vigore), 21 (destinatari) della direttiva non sono stati oggetto di specifiche disposizioni di recepimento, prevedendo disposizioni prive di contenuto precettivo.

Infine, sono state introdotte delle fattispecie penali per attuare sia la direttiva che lo specifico criterio di delega di cui alla legge di delegazione del 2017 (art. 15, comma 1 lett b). Anche in ambito penale la *ratio* è quella di assicurare maggiore tutela al legittimo detentore dei segreti commerciali, anche considerato che gli altri diritti di proprietà industriale sono tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici di recente introduzione nei codice penale (ad esempio, la l. n. 99 del 2009 sulla lotta alla contraffazione ha introdotto l'articolo 517-quater cp che sanziona chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari). Nel contempo, le sanzioni penali attuano l'articolo 15 della direttiva che richiedeva agli stati membri l'adozione di sanzioni in caso di inosservanza delle previsioni di cui agli articoli 9 (provvedimenti in materia di riservatezza nei procedimenti giudiziari), 10 (misure cautelari) e 12 (misure correttive) della direttiva. Pertanto, sono state introdotte le seguenti fattispecie: si modifica l'art. 388 del cp (inosservanza dolosa dei provvedimenti del giudice), che risulta integrato con due nuovi commi e si sostituisce integralmente l'art. 623 cp (**Rivelazione di segreti scientifici o commerciali**). Ciò anche al fine di coordinare, a livello sistematico, la nuova terminologia e i caratteri della tutela dei segreti commerciali, alla luce delle novità adottate nel Codice proprietà industriale, con la normativa applicabile in ambito penalistico, prevenendo dubbi interpretativi.

Non si è ritenuto opportuno e necessario attuare il criterio di delega che prevedeva l'eventualità di sanzioni amministrative. Ciò in quanto, in sede di attuazione, si è ritenuto preferibile escludere sanzioni amministrative, specie con riferimento alle violazioni di cui all'articolo 15 della direttiva. Al riguardo, si richiama quanto già precisato in merito all'inopportunità di rinviare ad autorità diversa –quale quella amministrativa, peraltro di difficile individuazione nel caso di specie-

rispetto quella giudiziaria per l'accertamento e per l'irrogazione di sanzioni nei riguardi di comportamenti costituenti inosservanza dolosa dei provvedimenti giudiziari.

E' poi prevista la clausola di invarianza finanziaria. Il termine per il recepimento della direttiva *de qua* scade in data 8 giugno 2018.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Innanzitutto, l'intervento regolatorio consente all'Italia di rispettare il termine di recepimento della direttiva (8 giugno 2018). Nel medio e lungo periodo si incrementerà la competitività delle imprese, poiché si garantiscono maggiori *standards* di tutela dei segreti commerciali, anche a vantaggio del corretto esplicarsi del sistema concorrenziale. In particolare, il legittimo detentore di un segreto commerciale sarà più garantito, in sede civile e penale, in caso di utilizzazione, acquisizione o *rivelazione* illecita del segreto in questione.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione del provvedimento in esame vanno individuati nella maggiore disponibilità di mezzi giurisdizionali assicurata alle imprese che detengono segreti commerciali, le quali hanno a disposizione un maggior spettro di strumenti da azionare. Indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati saranno la richiesta di tutela giurisdizionale da parte degli aventi diritto, dato che si potrà riscontrare monitorando il numero di procedimenti giudiziari in materia di utilizzazione, acquisizione o *rivelazione* illecita del segreto commerciale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Imprese piccole, medie e grandi.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Vi è stata una interlocuzione informale con esperti in materia di diritto dell'impresa e diritti di proprietà industriale (magistrati appartenenti alle sezioni specializzate; professori universitari esperti in diritto industriale). Inoltre, sono stati effettuati tre incontri con i rappresentanti della Commissione Europea, insieme ai delegati degli altri stati membri, per l'esame delle disposizioni della direttiva da attuare.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata con esito negativo, in quanto, diversamente, non sarebbe stato possibile dare attuazione alle disposizioni della direttiva che imponevano un preciso obbligo di recepimento (come l'art. 4, par. 4 e 5, l'art. 10 par. 2, l'art. 13 par. 3, l'art. 9, l'art. 15 dir.).

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La possibilità di utilizzare opzioni alternative è stata valutata con esito negativo. In particolare, si è proceduto a modificare il sistema normativo vigente, integrandolo, laddove nel testo della direttiva si imponeva agli stati membri un espresso obbligo di recepimento, indicando nel contempo il legislatore comunitario, in maniera puntuale e dettagliata, la fattispecie da introdurre nell'ordinamento nazionale. Anche per tali motivi, si è ritenuto di non proporre nel testo modalità alternative rispetto quelle proposte. Invece, relativamente all'articolo 9 della direttiva (tutela della riservatezza nel corso dei procedimenti giudiziari) si è ritenuto opportuno introdurre fattispecie penali per sanzionare le violazioni di tale previsione. Precisamente, nell'attuare il disposto dell'art. 16 della dir., che richiedeva l'adozione di sanzioni per le violazioni delle previsioni di cui agli articoli 9, 10 e 12 della direttiva, lasciando però libertà nello scegliere la natura delle misure, poiché l'eventualità di sanzioni amministrative avrebbe comportato il rinvio ad un'autorità diversa da quella precedente (quella giudiziaria) nella fase di irrogazione di dette sanzioni, si è ritenuto preferibile optare per sanzioni penali. Inoltre, in via sistematica, tali fattispecie costituiscono, in sostanza, ipotesi di inosservanza dolosa ai provvedimenti del giudice, fattispecie già prevista dall'art. 388 del cp. Per altro profilo, si è escluso ogni intervento regolatorio su aspetti già disciplinati dalla normativa primaria. A quest'ultimo riguardo, ad esempio, la direttiva richiede all'art. 5 (in questo caso si tratta di una norma di armonizzazione massima) agli stati membri di prevedere che, in presenza dei casi previsti, non sia possibile adottare le misure a tutela dei segreti commerciali. In sostanza, si è in presenza di un'attività illecita (*sub specie* di utilizzazione o **rivelazione** o acquisizione di segreti commerciali) ma la direttiva prevede delle cause di non punibilità. E' il caso, ad esempio, di cui all'art. 5 comma 1, lett. d), in cui la direttiva tutela "legittimi interessi" riconosciuti dall'ordinamento nazionale, anche di natura privata ovvero diritti costituzionalmente garantiti. Ciò posto, in questa particolare fattispecie non si è ritenuto opportuno introdurre disposizioni specifiche di recepimento, trattandosi di situazioni giuridiche sostanziali già tutelate dal legislatore nazionale. Inoltre, il nostro ordinamento, a Costituzione rigida, prevede una gerarchia delle fonti normative, tutelando in maniera rafforzata i diritti di rango sovraordinato (diritto alla salute, alla libertà di stampa e di espressione), all'esito di un giudizio di bilanciamento con altri diritti tutelati da fonti normative di rango inferiore.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli

oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Il vantaggio è quello di dare attuazione alla direttiva, implementando la tutela dei segreti commerciali nell'ordinamento nazionale. Già sotto il profilo terminologico, viene adottata la definizione di segreti commerciali, recependo le indicazioni comunitarie. Nel merito, sono introdotte nel vigente Codice di proprietà industriale disposizioni in materia di misure cautelari, inibitoria e misure correttive nei procedimenti giudiziari in tema di acquisizione, utilizzazione o **rivelazione** illecita dei segreti commerciali. Come espressamente richiesto dall'art. 9 della direttiva, vengono specificamente introdotte anche disposizioni dedicate alla tutela della riservatezza delle informazioni commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari, in presenza di specifico obbligo di recepimento. E' assicurata anche tutela penale ai segreti commerciali, come previsto nel modificato art. 623 cp. (rivelazione di segreti scientifici o commerciali) e nell'art. 388 cp. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

Non si ravvisano controindicazioni, trattandosi di interventi che innalzano la tutela dei soggetti pregiudicati in caso di acquisizione, utilizzazione o **rivelazione** illecita di segreti commerciali.

- B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

L'intervento non incide direttamente sulle micro, piccole e medie imprese.

- C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

- D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Nulla da segnalare.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il decreto non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese ma, al contrario, mira a tutelare la concorrenza tra imprese, prevenendo comportamenti contrari alle leali pratiche commerciali, a garanzia di una tutela adeguata dei segreti commerciali dell'impresa.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Il Ministero della giustizia è soggetto attivo dell'intervento regolatorio.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Non sono previste da parte dell'Amministrazione azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento che, comunque, sarà inserito nel sito web del Ministero.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo e il monitoraggio sarà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Il Provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione del regolamento.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cadenza biennale sarà predisposta la prescritta V.I.R. a cura del Ministro della giustizia nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti: quanti procedimenti giudiziari in materia di violazione dei segreti commerciali sono stati azionati in virtù delle nuove norme.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La direttiva cui si dà attuazione introduce norme di armonizzazione minima (salvo alcune eccezioni, come quella di cui all'articolo 5 dir.). I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'8 GIUGNO 2016, SULLA PROTEZIONE DEL KNOW-HOW RISERVATO E DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI RISERVATE (SEGRETI COMMERCIALI) CONTRO L'ACQUISIZIONE, L'UTILIZZO E LA DIVULGAZIONE ILLECITI.

Indicazione del referente della amministrazione proponente: dottoressa Caterina Garufi magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. (caterina.garufi@giustizia.it; 06 6885 2302).

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La bozza di decreto attua l'articolo 15 della l. n. 163 del 25 ottobre 2017 (cd. legge di delegazione europea 2016-2017). Tale disposizione detta i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. In particolare, si prevede che il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, e di concerto con Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi seguendo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: *a)* apportare al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943; *b)* prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del *know how* e delle informazioni commerciali riservate, in modo

da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

Il citato articolo 15, lett. a), della l. n. 163 del 2017 prevede la possibilità di intervenire sul codice della proprietà industriale del 2005, applicabile alle cause sui diritti di proprietà industriale in virtù del richiamo di cui all'art 134, 1° comma, del D.Lgs. n. 30/2005.

L'intervento regolatorio risolve, pertanto, tale criticità nel rispetto dei principi di delega. La bozza di decreto legislativo è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Lo schema di decreto legislativo interviene sul codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005 del 2005: di seguito cpi). Nel nostro ordinamento sono tutelate le informazioni ed esperienze aziendali, ai sensi dell'art. 98 del cpi che prevede (Oggetto della tutela) *"1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnicoindustriali, 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.(...)"* Tale nozione già corrisponde, quanto ai contenuti, a quella delineata dalla direttiva 943 del 2016 cui si dà attuazione. Sotto il profilo terminologico, invece, per attuare la normativa comunitaria in maniera piena e puntuale, si è ritenuto opportuno introdurre nel nostro ordinamento la formulazione del diritto unionale. Pertanto, si è sostituita la formula "segreto commerciale", come espressamente prevista dalla direttiva, in luogo della vigente "informazione e esperienza aziendale" di cui agli articoli 1, 2, 98, 99 del cpi. Come premesso, invece, è rimasto sostanzialmente invariato l'oggetto della tutela come individuato, nei suoi elementi, dall'articolo 98.

Ai sensi del successivo l'art. 99 (Tutela) il legislatore nazionale prevede che *"1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali 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 informazioni ed*

esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.". Tale formulazione viene mantenuta ed integrata, per dare conto dell'innalzamento degli *standards* di tutela richiesto dalla direttiva (v. in particolare art. 4, paragrafi 4 e 5 della direttiva secondo cui "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 (...). 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 ..."). Non appare necessario prevedere specifiche disposizioni di recepimento per le fattispecie di acquisizione utilizzo e rivelazione ritenute lecite (articoli 1 e 3 direttiva): in parte, la salvaguardia di tali ipotesi di liceità è garantita da quanto già disposto dall'articolo 99 del Cpi, laddove prevede "salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo." Le altre fattispecie indicate nell'articolo 3 della direttiva –disposizione questa di armonizzazione massima, come è bene sottolineare- sono già contemplate nel nostro ordinamento: è il caso della tutela della libertà di stampa; dei diritti costituzionalmente rilevanti; dei diritti sindacali, già tutelati in altri settori ordinamentali. Analogamente, non sembrano necessarie norme di recepimento per l'articolo 6 (Obbligo generale) e per l'articolo 7 (proporzionalità e abuso del processo) che introducono regole già previste nel nostro ordinamento. In particolare, quanto all'articolo 7 della direttiva, si ricorda che già l'art. 96 comma 2 del cpc e l'art. 120 cpc disciplinano l'ipotesi di domande giudiziarie manifestamente infondate. Per altro profilo, le due norme prevedono principi molto generali. Invece, la bozza di articolato proposto introduce disposizioni innovative, in presenza sia di un preciso obbligo di recepimento da parte degli Stati membri che, nel contempo, della necessità di uno specifico intervento di adeguamento del nostro ordinamento. In conformità a ciò, l'art. 8 della direttiva è stato recepito prevedendo un termine prescrizione di 5 anni anche in caso di responsabilità contrattuale (v. *sub Art 99 Cpi come modificato*). Seguendo l'ordine del Codice di proprietà industriale, è stato integrato il testo vigente dell'articolo 124 del Cpi (misure correttive e sanzioni civili) con tre nuovi commi dopo il comma sei. In conformità alla direttiva (articolo 12 sulle

"Ingiunzioni e misure correttive"), in particolare, nel nuovo comma 6-bis, si prevede espressamente che, nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure correttive e le sanzioni civili e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali: il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali; la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; i legittimi interessi dei terzi; l'interesse pubblico generale; le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

Nel successivo comma 6 *ter* è stato recepito l'art. 13, par. 3, direttiva, che individua le misure che gli Stati devono prevedere alternativamente alla concessione delle misure cautelari. In particolare, si prevede che nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al suindicato articolo 124 Cpi, disporre, su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, ricorrendo tutte le condizioni puntualmente esplicitate. Si prevede, in particolare, la compresenza delle seguenti condizioni: quando la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente; l'esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante. Tale indennizzo deve risultare adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure e, in ogni caso, non supera l'importo dei diritti dovuti se l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.

In tema di misure cautelari (articolo 132 Cpi), è stato recepito l'art. 11, par. 2 *dir*, che disciplina gli elementi rilevanti ai fini della decisione sulle misure cautelari, in assenza di una norma di analogo tenore nella normativa vigente. Precisamente, sono espressamente individuate le circostanze rilevanti nel provvedere sulle domande cautelari ed ai fini della valutazione di proporzionalità delle misure medesime, rinviando all'elenco già previsto all'articolo 124, comma 6-*bis*. Quest'ultima disposizione, a sua volta, attua il richiamato art. 13, par. 1 direttiva, introducendo analoghi elementi di valutazione per il giudicante, ma in materia di misure correttive e inibitorie.

Sempre in tema di misure cautelari è stato recepito l'articolo 10 paragrafo 2 prevedendo un nuovo 5-bis all'art. 132. Al riguardo, si prevede che in tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare il convenuto a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. Si specifica, però, che in ogni caso è vietata la rivelazione dei segreti commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo, precisazione imposta dalla direttiva.

L'articolo 132 Cpi è stato integrato, altresì, con il nuovo comma 5 *quater* che attua il disposto di cui all'articolo 11 paragrafo 5 della direttiva, considerato che nell'ordinamento vigente non si rinviene una disposizione dal contenuto analogo. Si prevede che, qualora le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali divengano inefficaci per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio (di cui al comma 2 dell'art. 132 Cpi) ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussistevano, il ricorrente è obbligato a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate. E' stato recepito l'art. 15 della direttiva, che indica gli elementi che il giudice deve valutare ai fini della pubblicazione del provvedimento cautelare ovvero della sentenza di merito. A tal fine è stato integrato l'articolo 126 (Pubblicazione della sentenza) del Cpi, prevedendo che, accertata la violazione dei diritti di proprietà industriale, in ogni caso, siano adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98. Si prevede inoltre che, nei procedimenti in materia di illecita acquisizione utilizzo o rivelazione di segreti commerciali il giudice, nel decidere se adottare una delle misure consentite (ad esempio la pubblicazione integrale della sentenza che accerta la violazione del diritto di proprietà industriale) e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto e, in particolare: il valore dei segreti commerciali; la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelazione i segreti commerciali; l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione. Gli articoli 17 (Scambio di informazioni e corrispondenti), 18 (relazioni), 19 (recepimento), 20 (entrata in vigore), 21 (destinatari) della direttiva non sono stati oggetto di specifiche disposizioni di recepimento, prevedendo disposizioni prive di contenuto precettivo.

Infine, sono state introdotte delle fattispecie penali per attuare sia la direttiva che lo specifico criterio di delega di cui alla legge di delegazione del 2017 (art. 15, comma 1 lett b). Anche in ambito penale la *ratio* è quella di assicurare maggiore tutela al legittimo detentore dei segreti commerciali, anche considerato che gli altri diritti di proprietà industriale sono tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici di recente introduzione nel codice penale (ad esempio, la l. n. 99 del 2009 sulla lotta alla contraffazione ha introdotto l'articolo 517-quater cp che sanziona chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari). Nel contempo, le sanzioni penali attuano l'articolo 15 della direttiva che richiedeva agli stati membri l'adozione di sanzioni in caso di inosservanza delle previsioni di cui agli articoli 9 (provvedimenti in materia di riservatezza nei procedimenti giudiziari), 10 (misure cautelari) e 12 (misure correttive) della direttiva. Pertanto, sono state introdotte le seguenti fattispecie: si modifica l'art. 388 del cp (inosservanza dolosa dei provvedimenti del giudice), che risulta integrato con due nuovi commi e si sostituisce integralmente l'art. 623 cp (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali). Ciò anche al fine di coordinare, a livello sistematico, la nuova terminologia e i caratteri della tutela dei segreti commerciali, alla luce delle novità adottate nel Codice proprietà industriale, con la normativa applicabile in ambito penalistico, prevenendo dubbi interpretativi.

Non si è ritenuto opportuno e necessario attuare il criterio di delega che prevedeva l'eventualità di sanzioni amministrative. Ciò in quanto, in sede di attuazione, si è ritenuto preferibile escludere sanzioni amministrative, specie con riferimento alle violazioni di cui all'articolo 15 della direttiva. Al riguardo, si richiama quanto già precisato in merito all'inopportunità di rinviare ad autorità diversa –quale quella amministrativa, peraltro di difficile individuazione nel caso di specie- rispetto quella giudiziaria per l'accertamento e per l'irrogazione di sanzioni nei riguardi di comportamenti costituenti inosservanza dolosa dei provvedimenti giudiziari. E' poi prevista la clausola di invarianza finanziaria. Il termine per il recepimento della direttiva *de qua* scade in data 8 giugno 2018.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La legge delega consente di modificare il codice della proprietà industriale; è stato modificato anche il codice penale all'articolo 388 cp e 623 cp.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nulla da rilevare

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla da rilevare

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da rilevare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, al contrario, ne garantisce il recepimento.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento regolatorio proposto è del tutto conforme con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il provvedimento è in linea con le indicazioni suggerite dal legislatore comunitario in materia di segreti commerciali, anzi adegua l'ordinamento nazionale alla direttiva del 2016.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Sotto il profilo terminologico, per attuare la normativa comunitaria in maniera piena e puntuale, si è ritenuto opportuno allineare il nostro ordinamento alla formulazione con la quale il diritto comunitario si riferisce alla situazione giuridica sostanziale oggetto di tutela. Pertanto, si è sostituita la formula "segreto commerciale", come espressamente prevista dalla direttiva, in luogo della vigente "informazione e esperienza aziendale" di cui agli articoli 1, 2, 98, 99 del Cpi. Inoltre, l'articolo 98 Cpi è stato solo parzialmente modificato nei contenuti. Analogamente, si è proceduto modificando l'art. 623 cp.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi sono corretti.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novellazione.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Nulla da rilevare.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nulla da rilevare.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Nulla da rilevare.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Nulla da rilevare.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'8 GIUGNO 2016, SULLA PROTEZIONE DEL KNOW-HOW RISERVATO E DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI RISERVATE (SEGRETI COMMERCIALI) CONTRO L'ACQUISIZIONE, L'UTILIZZO E LA DIVULGAZIONE ILLECITI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e in particolare l'articolo 15 della predetta legge riguardante delega al governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTA la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;



E m a n a

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 1, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole "informazioni aziendali riservate" sono sostituite, dalle seguenti: "segreti commerciali".

ART. 2

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 2, comma 4, del codice della proprietà industriale, le parole "le informazioni aziendali riservate", sono sostituite dalle seguenti: "i segreti commerciali".

ART. 3

(Modifica della rubrica della Sezione VII del Capo II e dell'articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. La rubrica della Sezione VII del Capo II del codice della proprietà industriale "Informazioni segrete" è sostituita dalla seguente: "Segreti commerciali".
2. All'articolo 98, del codice della proprietà industriale, il comma I è sostituito dal seguente:

"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."



ART. 4

(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 99 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali 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 state conseguiti in modo indipendente dal terzo.”;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 -bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.

1 -ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

1 -quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.”.

ART. 5

(Disposizioni per la tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari)

1. Dopo l'articolo 121-bis del codice della proprietà industriale, è inserito il seguente:



“ ART. 121-ter. - (*Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari*). - 1. Nei procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo è pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:

a) se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all’articolo 98;

b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare:

a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio;

b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l’oscuramento o l’omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all’atto del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che, all’atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga un’annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di diffondere il provvedimento in versione integrale”.



ART. 6

(Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 124 del codice della proprietà industriale, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali:

- a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;
- b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;
- c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
- d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
- e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;
- f) i legittimi interessi dei terzi;
- g) l'interesse pubblico generale;
- h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;
- b) l'esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante;
- c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.



6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può, in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 126 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.”;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1- bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto e, in particolare:

a) il valore dei segreti commerciali;

b) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;

c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;

d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresì se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni che la misura può provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.”.



ART. 8

(Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 132 del codice della proprietà industriale, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può, su istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. E' vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo.

5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di proporzionalità delle misure.

5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.”

ART. 9

(Modifiche al codice penale in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e in materia di rivelazione di segreti scientifici o industriali)

1. All'articolo 388 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

“La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescrive misure inibitorie o correttive a tutela dei dritti di proprietà industriale.”



“È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine”.

2. L'articolo 623 del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 623

(Rivelazione di segreti scientifici o commerciali)

Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.;

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa”.

3. Ai fini dell'articolo 623 del codice penale, nel testo riformulato dal presente articolo, le notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali, di cui alla formulazione previgente del medesimo articolo 623, costituiscono segreti commerciali.

ART. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

