

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63.

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 dell'8 febbraio 2018;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;

Sulla 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 è sostituita dalla seguente: «Segreti commerciali».

2. All'articolo 98 del codice della proprietà industriale, il comma 1 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 stati 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 inseriti 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. È 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 inseriti i seguenti:

«La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti 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.»;

b) all'ottavo comma le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «settimo comma».

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.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 15 della 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, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 259, così recita:

«Art. 15 (*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 know-how 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.”.

— Il testo dell'articolo 31 della 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, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, trasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

— 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 è pubblicata nella G.U.U.E. 15 giugno 2016, n. L 157.

— 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 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 (*Diritti di proprietà industriale*). — 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.»

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 (*Costituzione ed acquisto dei diritti*). — 1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i *segreti commerciali*, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.»

Note all'art. 3:

— La rubrica della Sezione VII del Capo II del decreto legislativo n. 30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Sezione VII - Informazioni segrete».

— Il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 98 (*Oggetto della tutela*). — 1. *Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:*

a) *siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;*

b) *abbiano valore economico in quanto segrete;*

c) *siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.*

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

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 99 (*Tutela*). — 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 stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.*

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.*».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 124 (*Misure correttive e sanzioni civili*). — 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.

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.

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 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.

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.

5. È 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.

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.

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.

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.».*

Note all'art. 7:

— Il testo dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). — 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. *In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.*

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.».*

Note all'art. 8:

— Il testo dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

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

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. È 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.».*

Note all'art. 9:

— Il testo dell'articolo 338 del codice penale, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). — Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti 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.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.».

18G00088