



Bruxelles, 28.11.2013
COM(2013) 813 final

2013/0402 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA 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**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2013) 471 final}

{SWD(2013) 472 final}

{SWD(2013) 493 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel settore della scienza e dell'innovazione l'Europa è all'avanguardia e ha il potenziale per assumere il ruolo di leader globale. Oltre a costituire lo scopo del lavoro dei ricercatori, migliorare la qualità della scienza offre anche ritorni importanti, a livello sia pubblico che privato. Ciononostante, le attività di ricerca e sviluppo (R&S) nell'Unione europea non sono sufficientemente trainate dalle imprese rispetto ai principali partner commerciali, in particolare gli Stati Uniti d'America e il Giappone. Il carattere non ottimale degli investimenti delle imprese nel campo della R&S si ripercuote negativamente sull'introduzione di nuovi prodotti, processi, servizi e know-how.

È pertanto auspicabile migliorare le condizioni nelle quali le imprese svolgono attività innovative. Nell'ambito della più ampia strategia Europa 2020, la Commissione si è impegnata a creare un'Unione dell'innovazione, con l'intento di tutelare gli investimenti nella base di conoscenze, ridurre i costi legati alla frammentazione e rendere l'Europa un luogo più gratificante per l'innovazione. Un ambiente favorevole all'innovazione dovrebbe, in particolare, incoraggiare maggiori investimenti nel campo della R&S da parte del settore privato, intensificando la collaborazione tra le università e l'industria, anche a livello transfrontaliero, in materia di R&S e di sviluppi tecnologici, realizzando un'innovazione aperta e rendendo possibile una migliore valutazione delle proprietà intellettuale (PI), in modo da agevolare l'accesso al capitale di rischio e ai finanziamenti per gli operatori economici orientati alla ricerca e all'innovazione. Realizzare questi obiettivi soltanto a livello nazionale non è sufficiente e comporterebbe inutili duplicazioni di sforzi all'interno dell'Unione.

La drastica riduzione dei costi delle transazioni nell'economia digitale ha portato a nuove forme di collaborazione con la scienza aperta e l'innovazione aperta. Dette forme di collaborazione spesso conducono a nuovi modelli commerciali che consentono l'utilizzo di conoscenze create congiuntamente. Ciononostante, i diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono una componente fondamentale della politica dell'innovazione. I DPI offrono agli innovatori e ai creatori strumenti di appropriazione dei risultati del loro lavoro, che sono di natura immateriale, fornendo in tal modo gli incentivi necessari per investire in nuove soluzioni, invenzioni e know-how. I DPI mirano a tutelare i risultati di sforzi creativi ed inventivi, ma hanno un campo di applicazione limitato.

Durante il processo di ricerca e di creazione vengono raccolte e sviluppate molte informazioni importanti, che progressivamente vanno a costruire conoscenze di grande valore economico. Dette conoscenze spesso non hanno i requisiti per essere tutelate alla stregua dei diritti di proprietà intellettuale, ma sono altrettanto importanti per l'innovazione e la competitività delle imprese in generale. Quando, allo scopo di attrarre finanziamenti e investimenti, la proprietà intellettuale deve rimanere segreta, allora le imprese, i laboratori, le università nonché i singoli inventori e creatori ricorrono allo strumento più corrente e conosciuto: la riservatezza.

Dato che il lavoro di ricerca si basa su lavori precedenti, la condivisione delle conoscenze e delle nuove scoperte costituisce uno stimolo importante per l'innovazione. In funzione del modello aziendale dell'innovatore, la riservatezza può essere la base necessaria per fare prosperare la proprietà intellettuale, che può così essere messa a frutto per promuovere l'innovazione e la competitività. Ciascun DPI inizia con un segreto. Gli scrittori non divulgano la trama del libro sul quale stano lavorando (futuro oggetto di diritto d'autore), i costruttori di automobili non diffondono i primi disegni di un nuovo modello (futura progettazione), le imprese non rivelano i risultati preliminari dei loro esperimenti tecnologici

(futuro brevetto) né le informazioni relative al lancio di un nuovo prodotto di marca (futuro marchio di fabbrica), ecc.

Nel linguaggio giuridico, le informazioni mantenute riservate allo scopo di preservare un vantaggio competitivo vengono definite “segreto commerciale”, “informazioni segrete”, “informazioni commerciali riservate” o “know-how segreto”. Nell’ambiente imprenditoriale e nel mondo accademico a volte si utilizzano altre definizioni, quali “know-how proprietario” o “tecnologia proprietaria”.

I segreti commerciali sono importanti anche per tutelare l’innovazione non tecnologica. Il settore dei servizi, che rappresenta circa il 70% del PIL dell’UE, è estremamente dinamico, e il suo dinamismo dipende dalla creazione di conoscenze innovative. Rispetto all’industria manifatturiera, tuttavia, esso è meno dipendente dai processi tecnologici e dall’innovazione dei prodotti (protetti da brevetto). Questo settore, cruciale per l’economia dell’UE, si avvale della riservatezza per realizzare e mettere a frutto la cosiddetta innovazione “leggera” a favore della competitività, che prevede l’utilizzo e l’applicazione di una vasta gamma di informazioni commerciali strategiche che vanno al di là delle conoscenze tecnologiche, quali ad esempio le informazioni relative ai clienti, ai fornitori, ai processi aziendali, ai piani aziendali, alle ricerche di mercato, ecc.

Gli economisti concordano sul fatto che per le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, i segreti commerciali hanno almeno lo stesso valore di tutte le altre forme di PI. I segreti commerciali sono particolarmente importanti per le piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese di nuova costituzione, in quanto queste sono spesso prive di risorse umane qualificate e mancano della solidità finanziaria necessaria per perseguire, gestire, far applicare e proteggere i DPI.

Pur non essendo protetti come i DPI classici, i segreti commerciali sono tuttavia un importante strumento complementare per la necessaria appropriazione del patrimonio intellettuale, che è il motore dell’economia della conoscenza del XXI secolo. Il detentore di un segreto commerciale non gode di diritti esclusivi sulle informazioni coperte dal segreto commerciale. Tuttavia, al fine di promuovere un processo competitivo ed economicamente efficiente, le restrizioni all’utilizzo di un segreto commerciale sono giustificate nei casi in cui il relativo know-how o le informazioni siano state ottenute attraverso mezzi disonesti contro la volontà del detentore del segreto commerciale. La valutazione dei casi in cui tali restrizioni sono necessarie e in quale misura è oggetto, caso per caso, di un controllo giurisdizionale.

Ciò significa che i concorrenti sono liberi - e dovrebbero essere incoraggiati a farlo - di sviluppare e utilizzare le stesse soluzioni oppure soluzioni simili o alternative, mettendosi quindi in concorrenza sul piano dell’innovazione, ma non devono frodare, rubare o ingannare al fine di ottenere informazioni confidenziali sviluppate da altri.

Lo sviluppo e la gestione delle conoscenze e delle informazioni hanno assunto un’importanza ancora maggiore per le prestazioni economiche dell’UE. Parallelamente, l’esposizione di informazioni e know-how riservati (segreti commerciali) a furto, spionaggio o altre tecniche di appropriazione illecita è aumentata - e continua ad aumentare - per effetto della globalizzazione, dell’esternalizzazione (outsourcing), delle catene di approvvigionamento più lunghe, di un maggiore ricorso alle TIC ecc.. Risulta inoltre aumentato il rischio che i segreti commerciali rubati vengano usati nei paesi terzi per produrre merci costituenti violazione, che poi si trovano in concorrenza all’interno dell’UE con le merci prodotte dalla vittima dell’appropriazione illecita. L’attuale eterogeneità e frammentazione del quadro giuridico relativo alla protezione dei segreti commerciali contro l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti sta ostacolando le attività di R&S e la circolazione delle conoscenze

innovative, compromettendo così la capacità delle imprese europee di rispondere agli attacchi fraudolenti al loro know-how.

L'ottimizzazione delle infrastrutture in materia di PI costituisce un importante pilastro dell'Unione dell'innovazione. In tale contesto la Commissione, nel maggio 2011, ha adottato una strategia globale in materia di PI, impegnandosi ad esaminare la tutela dei segreti commerciali¹. La presente proposta è un'ulteriore conferma dell'impegno a creare un mercato unico della proprietà intellettuale.

2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazione pubblica

L'iniziativa si basa su una valutazione di diversi aspetti: l'importanza dei segreti commerciali per l'innovazione e per la competitività delle imprese, la misura in cui essi sono utilizzati, il loro ruolo, la loro relazione con i diritti di proprietà intellettuale nella generazione e nello sfruttamento economico delle conoscenze e delle attività immateriali, il quadro giuridico che li disciplina. Dette valutazioni sono state realizzate con l'ausilio di due studi esterni e a seguito di ampie consultazioni delle parti interessate.

Un primo studio, pubblicato nel gennaio 2012, contiene una valutazione comparata delle legislazioni in materia di protezione contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali nei vari Stati membri dell'UE. Un secondo studio, pubblicato nel maggio 2013, valuta il fondamento economico dei segreti commerciali e la protezione contro la loro appropriazione illecita, nonché la tutela giuridica dei segreti commerciali in tutta l'UE. Questo secondo studio ha confermato il carattere frammentario ed eterogeneo delle tutele esistenti contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali in tutta l'Unione europea, ritenendole in generale poco trasparenti e generatrici di costi e rischi che potrebbero essere evitati. Secondo lo studio, un sistema efficiente per garantire i risultati delle attività di R&S rappresenta un presupposto essenziale per l'innovazione delle imprese e la flessibilità offerta da un uso efficiente dei segreti commerciali ben si concilia con il modo in cui l'innovazione ha luogo nel contesto in cui le imprese attualmente operano. Esso ha concluso che l'armonizzazione della legislazione in materia di segreti commerciali nell'UE migliorerebbe le condizioni di sviluppo, scambio e utilizzo di conoscenze innovative per le imprese.

I pareri delle parti interessate sono stati raccolti in tre fasi. Nella prima fase, la Commissione ha organizzato una conferenza nel corso della quale, nel giugno 2012, la società civile, l'industria, il mondo accademico e le autorità pubbliche hanno discusso la questione.

Nella seconda fase, nel novembre 2012, è stata lanciata un'indagine, nel contesto del secondo studio, sull'utilizzo del segreto commerciale, i rischi associati e la tutela giuridica. L'indagine è stata diretta a un campione rappresentativo di imprese in tutta l'UE, comprese le PMI, che hanno assorbito il 60% del campione. In totale sono pervenute 537 risposte. Globalmente, il 75% degli intervistati ha classificato i segreti commerciali come strategicamente importanti per la propria impresa in termini di crescita, competitività e innovazione. Dall'indagine è emerso che, nel corso degli ultimi dieci anni, circa un intervistato su cinque ha subito almeno un tentativo di appropriazione illecita all'interno dell'UE, mentre, nel corso dello stesso periodo, circa due intervistati su cinque hanno osservato un aumento del rischio di appropriazione illecita dei segreti commerciali. Due intervistati su tre si sono dichiarati a favore di una proposta legislativa a livello UE.

¹ COM(2011) 287.

Nella terza fase, dall'11 dicembre 2012 all'8 marzo 2013, i servizi della Commissione hanno effettuato una consultazione pubblica aperta incentrata sulle possibili opzioni politiche e i loro relativi impatti. Sono pervenute 386 risposte, per la maggior parte da singoli cittadini (soprattutto da uno Stato membro) e imprese. Secondo 202 intervistati la protezione giuridica contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali dovrebbe essere affrontata a livello UE. Tuttavia, i pareri espressi dai due principali gruppi di intervistati (i cittadini e le imprese) sono diametralmente opposti. Tre cittadini su quattro ritengono che i segreti commerciali abbiano scarsa importanza per le attività di R&S e reputano eccessiva la protezione dei segreti commerciali esistente. Il 75% non ravvisa la necessità di un'azione dell'UE. Le imprese, da parte loro, ritengono i segreti commerciali estremamente importanti per le attività di R&S e per la loro competitività. Una maggioranza significativa ritiene debole la tutela esistente, in particolare a livello transfrontaliero, e reputa che le differenze tra i quadri giuridici nazionali abbiano effetti negativi: un rischio commerciale più significativo negli Stati membri con un livello di tutela inferiore, meno incentivi ad avviare azioni di R&S transfrontaliere e spesa più elevata per le misure preventive intese a proteggere le informazioni.

2.2. Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto ha evidenziato divergenze nazionali in materia di tutela dei segreti commerciali: gli Stati membri che definiscono i segreti commerciali o specificano le circostanze nelle quali essi devono essere tutelati sono pochi; non sempre sono disponibili ordini di cessazione o di astensione contro i trasgressori; le regole tradizionali sul calcolo dei risarcimenti sono spesso inadeguate per i casi di appropriazione illecita di segreti commerciali; i metodi alternativi (ad esempio l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti in base ad un accordo di licenza) non sono disponibili in tutti gli Stati membri. Inoltre, molti Stati membri non dispongono di norme volte a tutelare i segreti commerciali nel corso di controversie, cosa che scoraggia le vittime di appropriazione illecita dei segreti commerciali dal chiedere un risarcimento attraverso un procedimento giudiziario.

Sono emersi due problemi principali:

- Gli incentivi alle attività di innovazione a livello transfrontaliero non sono ottimali. Quando i segreti commerciali sono esposti al rischio di appropriazione illecita e non sono protetti da un'efficace tutela giuridica, gli incentivi all'innovazione (anche a livello transfrontaliero) subiscono un impatto negativo in quanto: i) il valore atteso dell'innovazione basata su segreti commerciali si indebolisce e i costi legati alla sua tutela aumentano; e ii) la condivisione di segreti commerciali comporta un aumento del rischio commerciale. Ad esempio, il 40% delle imprese dell'UE si asterrrebbe dal condividere segreti commerciali con altre parti nel timore che le informazioni possano diventare oggetto di utilizzo abusivo o essere diffuse senza la loro autorizzazione, perdendo così il carattere riservato. Ciò inibisce l'innovazione e, in particolare, la ricerca in collaborazione e l'innovazione aperta, che richiedono la condivisione di informazioni importanti da parte di più imprese e partner di ricerca.
- I vantaggi competitivi basati sui segreti commerciali sono a rischio (minore competitività): la frammentazione della tutela giuridica all'interno dell'UE non garantisce un ambito di protezione né possibilità di ricorso che siano comparabili in tutto il mercato interno, cosa che mette a rischio i vantaggi competitivi basati sui segreti commerciali, legati all'innovazione o meno, nonché la competitività dei detentori dei segreti commerciali. Ad esempio, l'industria chimica europea, che fa molto affidamento sull'innovazione dei processi garantita da segreti commerciali, stima che l'appropriazione illecita di un segreto commerciale potrebbe spesso comportare una riduzione del fatturato fino al 30%.

L'obiettivo dell'iniziativa consiste nel garantire che la competitività delle imprese europee e degli istituti di ricerca basata su know-how e informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) sia adeguatamente protetta, nonché nel migliorare le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze nell'ambito del mercato interno. Specificamente, l'iniziativa mira a migliorare l'efficacia della tutela giuridica contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali in tutto il mercato interno.

Per risolvere il problema sono state prese in considerazione le seguenti opzioni possibili:

- Mantenere lo status quo.
- Fornire informazioni e sensibilizzare circa le misure, le procedure e i mezzi di ricorso nazionali disponibili contro l'appropriazione illecita di un segreto commerciale.
- Realizzare una convergenza delle legislazioni nazionali in materia civile per quanto riguarda l'illegittimità degli atti di appropriazione illecita dei segreti commerciali (ma le norme sui mezzi di ricorso e la tutela della riservatezza dei segreti commerciali durante i procedimenti giudiziari devono essere stabilite a livello nazionale).
- Realizzare una convergenza dei mezzi di ricorso nazionali di diritto civile contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali e delle norme relative alla tutela della riservatezza dei segreti commerciali durante e dopo i procedimenti giudiziari (oltre all'opzione 3).
- Realizzare una convergenza delle legislazioni nazionali in materia penale, comprese le disposizioni relative alle pene minime, in aggiunta alla convergenza delle norme civilistiche (opzione 4).

La valutazione d'impatto è giunta alla conclusione che l'opzione 4 appare proporzionata e sarebbe la più idonea a raggiungere gli obiettivi perseguiti.

In termini di impatto, la convergenza dei mezzi di ricorso civili consentirebbe alle imprese innovative di tutelare più efficacemente i loro segreti commerciali legittimi in tutta l'UE. Inoltre, se i detentori dei segreti commerciali potessero contare sulla riservatezza nel corso dei procedimenti giudiziari, essi sarebbero più inclini a ricercare protezione giuridica contro possibili danni conseguenti all'appropriazione illecita dei segreti commerciali. Una maggiore certezza giuridica e la convergenza delle legislazioni nazionali contribuirebbero ad accrescere il valore delle innovazioni che le imprese cercano di proteggere in quanto segreto commerciale, perché il rischio di appropriazione illecita verrebbe ridotto. Ne risulterebbe un impatto positivo sul funzionamento del mercato interno in quanto le imprese, in particolare le PMI, e i ricercatori potrebbero utilizzare meglio le loro idee innovative, collaborando con i migliori partner in tutta l'UE e quindi contribuendo a promuovere gli investimenti del settore privato nel settore R&S nell'ambito del mercato interno. Allo stesso tempo, la concorrenza non ne risulterebbe limitata in quanto non vengono concessi diritti esclusivi e ciascun concorrente è libero di acquisire indipendentemente le conoscenze protette dal segreto commerciale, anche attraverso la ricerca del segreto di fabbricazione (reverse engineering). Analogamente, l'assunzione e la mobilità di lavoratori altamente qualificati (coloro che hanno accesso ai segreti commerciali) nell'ambito del mercato interno non dovrebbero subire effetti negativi. Nel tempo, tutto ciò dovrebbe avere effetti positivi sulla competitività e sulla crescita dell'economia dell'UE. Questa iniziativa non pregiudica i diritti fondamentali. In particolare, essa promuoverà il diritto di proprietà e la libertà d'impresa. Per quanto riguarda l'accesso ai documenti nel corso di procedimenti giudiziari, sono state previste tutele intese a

salvaguardare il diritto alla difesa. L'iniziativa contiene inoltre misure di salvaguardia volte a garantire il diritto alla libertà di espressione e di informazione.

Essa è coerente con gli obblighi internazionali (ossia l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS)). I principali partner commerciali sono dotati di legislazioni simili su questo tema.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di norme UE che armonizzino la legislazione nazionale ogniqualvolta ciò sia necessario per il buon funzionamento del mercato interno. La proposta mira a garantire possibilità di ricorso sufficienti e comparabili in tutto il mercato interno in caso di appropriazione illecita di segreto commerciale, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per evitare condotte abusive. Le norme nazionali esistenti offrono un livello di tutela contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali che risulta eterogenea tra i vari Stati membri dell'UE, cosa che rischia di compromettere il buon funzionamento del mercato interno per le informazioni e il know-how. In effetti, al fine di dispiegare tutto il loro potenziale di attività economica, le informazioni utili (ad esempio i processi di fabbricazione, le nuove sostanze e i nuovi materiali, le tecnologie non brevettate, le soluzioni aziendali) devono essere trasferibili. Esse infatti, sempre nel rispetto della riservatezza, possono prestarsi ad usi diversi da parte di attori diversi in regioni geografiche diverse, generando reddito per i creatori e consentendo un'efficace distribuzione delle risorse. L'eterogeneità del quadro giuridico, inoltre, riduce gli incentivi ad intraprendere qualsiasi attività transfrontaliera innovativa che dipenda dall'uso di informazioni protette come i segreti commerciali, quali ad esempio lo stabilimento in altri Stati membri ai fini della fabbricazione o della commercializzazione di beni/servizi basati su segreti commerciali, la fornitura di beni/servizi a società in altri Stati membri o l'esternalizzazione della fabbricazione ad altre società in altri Stati membri. In tali situazioni, se il segreto commerciale viene utilizzato in modo improprio in un paese dove il livello di protezione è inferiore, è possibile che si diffondano sul mercato merci costituenti violazione. Le norme nazionali attualmente in vigore rendono meno attraente e più difficile la creazione di reti per le attività di R&D e per l'innovazione. Esse danno inoltre origine a un rischio commerciale più elevato negli Stati membri dove il livello di protezione è inferiore, con conseguenze negative sull'intera economia dell'UE, in quanto da un lato diminuiscono gli incentivi al commercio transfrontaliero e dall'altro le merci costituenti violazione provenienti da quegli Stati membri (o importate per loro tramite) possono diffondersi in tutto il mercato interno. La proposta dovrebbe facilitare la cooperazione transfrontaliera nel campo della ricerca e dello sviluppo in quanto una tutela chiara, forte e omogenea contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali riduce sia i rischi percepiti che i costi associati alla molteplicità degli aspetti legislativi, promuovendo così la condivisione e il trasferimento transfrontalieri di informazioni commerciali e know-how riservati. Essa dovrebbe inoltre migliorare gli incentivi al commercio transfrontaliero, ridimensionando la concorrenza sleale da parte di "free-riders" sul mercato transfrontaliero.

Per quanto riguarda la sussidiarietà, i problemi individuati nella valutazione d'impatto sono dovuti all'eterogeneità e all'incoerenza dell'attuale quadro normativo che non garantisce parità di condizioni alle imprese dell'UE, cosa che si ripercuote negativamente sulla competitività di queste ultime e quella dell'economia dell'UE nel suo complesso. Una maggiore coerenza dei mezzi di ricorso tra tutti gli Stati membri è un aspetto fondamentale per affrontare tali problemi. Tale coerenza, tuttavia, non può essere realizzata attraverso iniziative adottate unicamente a livello di Stati membri: l'esperienza in questo settore dimostra che anche quando gli Stati membri sono in una certa misura coordinati, ad esempio

nell'ambito dell'accordo TRIPS, non si riesce a raggiungere un livello sufficiente di armonizzazione delle norme nazionali. Per questi motivi è necessaria un'azione che sia intrapresa e dispieghi i suoi effetti a livello UE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea. Tutti gli interventi che nel presente documento si propone di affidare alla Commissione sono coerenti e compatibili con il nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

5. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

5.1. Disposizioni generali

Il capo I definisce l'oggetto (articolo 1): la direttiva si applica all'acquisizione, alla divulgazione e all'utilizzo illeciti di segreti commerciali nonché alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso che dovrebbero essere messi a disposizione nel quadro del diritto civile.

Sempre nel capo I, l'articolo 2 definisce i concetti essenziali. La definizione di "segreto commerciale" contiene tre elementi: (i) le informazioni devono essere riservate; (ii) le informazioni, in quanto riservate, hanno valore commerciale; e (iii) il detentore del segreto commerciale si adopera per mantenerle segrete. Questa definizione segue la definizione di "informazioni segrete" contenuta nell'accordo TRIPS.

La definizione di "detentore del segreto commerciale" include, sempre sulla base dell'accordo TRIPS, il concetto di legittimità del controllo del segreto commerciale come un elemento di fondamentale importanza. Essa garantisce pertanto che il segreto commerciale possa essere difeso non soltanto dal suo proprietario originario, ma anche dai suoi concessionari.

La definizione di "merci costituenti violazione" include la valutazione della proporzionalità. Per essere considerate merci costituenti violazione, le merci progettate, fabbricate o commercializzate a seguito di una condotta illecita devono beneficiare in misura significativa del segreto commerciale in questione. Quando si ipotizza l'applicazione di misure che riguardano direttamente i prodotti fabbricati o commercializzati da un autore della violazione, è opportuno procedere ad una prova.

Il capo II stabilisce le circostanze nelle quali l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerare illeciti (articolo 3), autorizzando dunque il detentore del segreto commerciale a chiedere l'applicazione delle misure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva. L'elemento essenziale che rende illeciti detti atti è l'assenza del consenso da parte del detentore del segreto commerciale. L'articolo 3 stabilisce inoltre che l'uso di un segreto commerciale da parte di un terzo non direttamente coinvolto nell'acquisizione, nell'utilizzo o nella divulgazione illeciti originari è anch'esso illecito quando il terzo è a conoscenza dell'atto illecito originario, o avrebbe dovuto esserlo, o ne è stato informato. L'articolo 4 stabilisce espressamente che la scoperta indipendente e la ricerca del segreto di fabbricazione (reverse engineering) sono mezzi legittimi per acquisire informazioni.

5.2. MISURE, PROCEDURE E MEZZI DI RICORSO

Il capo III stabilisce le misure, le procedure e i mezzi di ricorso che occorre rendere disponibili al detentore di un segreto commerciale in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di detto segreto commerciale da parte di un terzo.

La sezione 1 definisce i principi generali applicabili agli strumenti esecutivi civili intesi a prevenire e reprimere gli atti di appropriazione illecita di segreto commerciale, in particolare l'efficacia, l'equità e la proporzionalità (articolo 5) e le tutele volte ad impedire l'abuso di

contenzioso (articolo 6). L'articolo 7 prevede un termine di prescrizione. L'articolo 8 impone agli Stati membri di dotare le autorità giudiziarie di meccanismi atti a garantire la riservatezza dei segreti commerciali rivelati in tribunale in sede di contenzioso. Le possibili misure devono comprendere: limitare l'accesso, totale o parziale, ai documenti prodotti dalle parti interessate o da terzi; limitare l'accesso alle udienze e alle loro registrazioni; ordinare alle parti o ai terzi di preparare versioni non riservate dei documenti contenenti segreti commerciali e versioni non riservate delle decisioni giudiziarie. Dette misure devono essere applicate in modo proporzionato e in maniera tale da non compromettere il diritto delle parti ad essere ascoltate con equità. Le misure di riservatezza devono applicarsi non solo nel corso delle controversie, ma anche dopo, qualora venga richiesto l'accesso pubblico ai documenti, fino a quando le informazioni in questione rimangono un segreto commerciale.

La sezione 2 prevede misure provvisorie e cautelari sotto forma di ingiunzioni interlocutorie o sequestro cautelativo di merci costituenti violazione (articolo 9). Essa stabilisce anche garanzie intese ad assicurare l'equità e la proporzionalità di tali misure provvisorie e cautelari (articolo 10).

La sezione 3 contiene le misure che possono essere ordinate a seguito della decisione sul merito della controversia. L'articolo 11 prevede il divieto di utilizzare o divulgare il segreto commerciale e il divieto di produrre, offrire, commercializzare o usare merci contraffatte (o di importare o immagazzinare merci costituenti violazione per perseguire tali fini). Esso prevede anche misure correttive che, tra l'altro, impongono all'autore della violazione di distruggere o consegnare al detentore originario del segreto commerciale tutte le informazioni in suo possesso relative al segreto commerciale acquisito, utilizzato o divulgato illecitamente. L'articolo 12 stabilisce garanzie atte ad assicurare l'equità e la proporzionalità delle misure di cui all'articolo 11.

La concessione del risarcimento del danno subito dal detentore del segreto commerciale a seguito dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di detto segreto è sancito dall'articolo 13, che impone di tenere conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui i benefici realizzati ingiustamente dal convenuto. È prevista anche la possibilità di calcolare i danni sulla base di ipotetici diritti, in linea con quanto previsto in caso di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

L'articolo 14 autorizza le competenti autorità giudiziarie ad adottare, su richiesta dell'attore, misure di pubblicazione, compresa la pubblicazione della decisione sul merito della controversia, a condizione che il segreto commerciale non venga divulgato e previa accurata valutazione della proporzionalità della misura.

La direttiva non contiene norme in materia di esecuzione transfrontaliera delle decisioni giudiziarie. In questo settore si applicano infatti le norme UE generali, che consentono l'applicazione in tutti gli Stati membri di una sentenza del tribunale che vieta l'importazione nell'UE di merci costituenti violazione.

5.3. Sanzioni, relazioni e disposizioni finali

Al fine di garantire l'effettiva applicazione della direttiva e il conseguimento degli obiettivi perseguiti, il capo IV prevede l'applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure di cui al capo III nonché disposizioni in materia di controllo e di presentazione di relazioni.

La Commissione ritiene che, in linea con la dichiarazione comune sui documenti esplicativi², non vi siano motivi sufficienti per chiedere formalmente agli Stati membri documenti

² GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

esplicativi atti a chiarire la relazione esistente fra il contenuto della direttiva e le corrispondenti parti degli strumenti nazionali di recepimento. Da un punto di vista tecnico, la direttiva non è particolarmente complessa, contiene solo un numero limitato di obblighi giuridici che devono essere recepiti nel diritto nazionale ed esamina un problema ben definito che ha già formato oggetto di una normativa a livello nazionale su un tema strettamente attinente, ossia i diritti di proprietà intellettuale. Pertanto, il recepimento a livello nazionale non dovrebbe risultare complicato, e ciò dovrebbe facilitare il controllo dell'attuazione.

Proposta di

DIRETTIVA 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

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
sentito il garante europeo della protezione dei dati⁴,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Le imprese e gli istituti di ricerca non a scopo di lucro investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, moneta di scambio dell'economia della conoscenza. È proprio l'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale che determina la competitività delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle stesse imprese. Per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione, le imprese ricorrono a vari mezzi. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale formali quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'impresa che le detiene e non sono diffuse. Questo patrimonio di know-how e di informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto commerciale. Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritti di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento commerciale e come strumento di gestione dell'innovazione nel campo dell'impresa e della ricerca. La riservatezza interessa un'ampia gamma di informazioni, dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali o le ricerche e le strategie di mercato. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore di trarre profitto

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

dalla sua creazione e dalle sue innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

- (2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione aperta rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi.
- (3) Le imprese innovative sono sempre più esposte a pratiche fraudolente, quali ad esempio furto, copia non autorizzata, spionaggio economico e violazione degli obblighi di riservatezza. Dette pratiche, che hanno origine sia all'interno che all'esterno dell'Unione, sono intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali. Gli sviluppi recenti, quali la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione (outsourcing), le catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle TIC, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale compromettono la legittima capacità del detentore del segreto commerciale di ottenere i vantaggi derivanti dal suo ruolo di precursore, 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 ad 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. Pertanto, l'innovazione e la creatività sono scoraggiate e gli investimenti diminuiscono, cosa che incide sul buon funzionamento del mercato interno e ne mette a repentaglio le potenzialità di sostegno alla crescita.
- (4) Gli sforzi intrapresi a livello internazionale, ossia nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, per porre rimedio a questo problema hanno portato alla conclusione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS). Detto accordo contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi, che costituiscono norme internazionali comuni. Tutti gli Stati membri, ma

anche l'Unione stessa, sono vincolati da tale accordo, che è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio⁵.

- (5) Nonostante l'accordo TRIPS, tra le legislazioni degli Stati membri sussistono importanti differenze per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi. Così, ad esempio, non tutti gli Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali e/o dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Ciò significa che il campo d'applicazione della tutela non è di facile determinazione e differisce da uno Stato membro all'altro. Inoltre, non vi è nessuna coerenza per quanto riguarda i mezzi di ricorso civili disponibili in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali, in quanto non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri ordini di cessazione e astensione contro terzi che non siano concorrenti del detentore del segreto commerciale. Esistono differenze tra gli Stati membri anche per quanto riguarda il trattamento dei terzi che hanno acquisito il segreto commerciale in buona fede ma sono successivamente venuti a sapere, al momento dell'uso, che la loro acquisizione faceva seguito ad una precedente acquisizione illecita da parte di un altro soggetto.
- (6) Le norme nazionali differiscono anche quanto alla possibilità, per i legittimi detentori dei segreti commerciali, di chiedere la distruzione delle merci fabbricate da terzi che utilizzano illecitamente segreti commerciali oppure la restituzione o la distruzione dei documenti, file o materiali che contengono o sfruttano il segreto commerciale acquisito o utilizzato illecitamente. Inoltre, le norme nazionali applicabili al computo dei danni non tengono sempre conto della natura immateriale dei segreti commerciali: ciò rende difficile dimostrare l'effettivo lucro cessante o l'indebito arricchimento dell'autore della violazione, dato che per le informazioni in questione non può essere determinato alcun valore di mercato. Solo pochi Stati membri applicano regole astratte per il calcolo dei danni sulla base dei diritti che avrebbero potuto ragionevolmente essere dovuti se fosse esistita un'autorizzazione all'uso del segreto commerciale. Inoltre, le regole vigenti in molti Stati membri non garantiscono il mantenimento della riservatezza di un segreto commerciale se il detentore di quest'ultimo presenta una denuncia per presunti acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti dei segreti commerciali da parte di terzi. Ciò riduce l'attrattiva delle misure e dei mezzi di ricorso esistenti e indebolisce la protezione offerta.
- (7) Le differenze esistenti nella tutela giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di tutela omogeneo in tutta l'Unione. Ciò provoca una frammentazione del mercato interno in questo settore e indebolisce l'effetto deterrente complessivo delle norme. Il mercato interno ne subisce le conseguenze nella misura in cui tali differenze scoraggiano le imprese dall'intraprendere attività economiche transfrontaliere innovative, compresi la cooperazione in materia di ricerca o di fabbricazione, l'esternalizzazione o gli investimenti in altri Stati membri, che dipendono dall'utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali. Le attività di ricerca e sviluppo in rete e le attività connesse all'innovazione, comprese le attività di fabbricazione e i successivi scambi transfrontalieri, sono rese meno attraenti e più difficili all'interno dell'Unione, cosa che comporta anche inefficienze a livello dell'Unione sul piano dell'innovazione. Inoltre, gli Stati membri con livelli di protezione relativamente più bassi, dove i segreti

⁵ Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

commerciali possono essere rubati o acquisiti in altri modi illeciti, presentano un rischio commerciale più elevato. Ciò comporta una perdita di efficienza nell'allocazione dei capitali da destinare alle attività innovative favorevoli alla crescita, a causa della spesa più elevata che si rende necessaria per adottare misure di tutela tali da compensare la protezione giuridica insufficiente in alcuni Stati membri. Tale situazione, inoltre, favorisce anche l'attività dei concorrenti sleali, che, dopo aver illecitamente acquisito i segreti commerciali, potrebbero diffondere in tutto il mercato interno merci costituenti violazione. Le differenze tra i regimi legislativi facilitano inoltre l'importazione nell'UE di merci provenienti da paesi terzi che sono state progettate, fabbricate e commercializzate grazie a segreti commerciali rubati o acquisiti in altri modi illeciti. Nel complesso, tali differenze recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno.

- (8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.
- (9) È anche importante individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica è giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. La divulgazione, da parte delle istituzioni e organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono conformemente agli obblighi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ oppure conformemente ad altre norme relative all'accesso ai documenti, non dovrebbe essere considerata divulgazione illecita di un segreto commerciale.
- (10) Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente di know-how e di informazioni resta possibile e i concorrenti del detentore del segreto commerciale sono altresì liberi di cercare il segreto di fabbricazione (reverse engineering) per qualsiasi prodotto acquisito lecitamente.
- (11) In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione, senza mettere a rischio altri obiettivi e principi di interesse pubblico. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire

⁶ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

che le competenti autorità giudiziarie tengano conto del valore del segreto commerciale, della gravità del comportamento che ha portato all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché dell'impatto di tale condotta. Occorre altresì garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori.

- (12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la libertà di espressione e di informazione (che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), né la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni.
- (13) Nell'interesse della certezza del diritto e considerando che i detentori legittimi del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno restringere la possibilità di avviare azioni per la tutela dei segreti commerciali a un periodo limitato successivo alla data in cui il detentore del segreto commerciale è venuto a conoscenza, o aveva motivo di venire a conoscenza, dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del suo segreto commerciale da parte di un terzo.
- (14) La prospettiva di perdere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di una controversia spesso scoraggia i legittimi detentori di segreti commerciali dall'avviare procedure per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l'efficacia delle misure e dei mezzi di ricorso previsti. Per questo motivo è necessario stabilire, oltre ad opportune misure di salvaguardia intese a garantire il diritto a un processo equo, prescrizioni specifiche volte a tutelare la riservatezza del segreto commerciale oggetto di contenzioso nel corso dei procedimenti giudiziari avviati per la sua difesa. Tra tali prescrizioni dovrebbe figurare la possibilità di limitare l'accesso alle prove o alle udienze, oppure di pubblicare soltanto gli elementi non riservati delle decisioni giudiziarie. La tutela così realizzata dovrebbe restare in vigore dopo la conclusione del procedimento, fino a quando le informazioni coperte dal segreto commerciale non sono di dominio pubblico.
- (15) L'acquisizione illecita di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbe avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto se il segreto venisse divulgato pubblicamente sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide e accessibili che pongano immediatamente fine all'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Tali misure devono essere disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso di cui trattasi. Possono inoltre essere necessarie garanzie di un livello sufficiente a coprire i costi e il danno causato al convenuto da una denuncia infondata, in particolare nei casi in cui un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al legittimo detentore di un segreto commerciale.

- (16) Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti intesi a prevenire ulteriori divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale. Affinché le misure inibitorie siano efficaci, la loro durata, quando le circostanze richiedono una durata limitata nel tempo, deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto.
- (17) Un segreto commerciale può essere utilizzato illecitamente per progettare, fabbricare o commercializzare merci, o loro componenti, che possono diffondersi in tutto il mercato interno, cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. In tali casi, e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo del prodotto, oppure se ne riduce i costi o agevola o accelera la sua fabbricazione o i processi di commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell'Unione o di immagazzinarle con l'intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, non è necessario che le misure correttive prevedano la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico.
- (18) È possibile che una persona abbia originariamente acquisito un segreto commerciale in buona fede, ma abbia appreso solo in un momento successivo, ad esempio grazie a una notifica da parte del detentore originario del segreto commerciale, che la sua conoscenza del segreto in questione proveniva da fonti che stavano utilizzando o divulgando il segreto in questione in modo illecito. Al fine di evitare che, in tali circostanze, le misure correttive o le ingiunzioni previste possano recare un danno sproporzionato alla persona in questione, gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità, laddove opportuno, di erogare risarcimenti alla parte lesa come misura alternativa, a condizione che tale risarcimento non superi l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto avrebbe potuto essere vietato dal suo detentore originario. Tuttavia, qualora l'uso illecito del segreto commerciale costituisse una violazione diversa da quella prevista nella presente direttiva o fosse tale da poter recare danno ai consumatori, tale uso illecito non deve essere consentito.
- (19) Per evitare che una persona che, consapevolmente o con ragionevoli motivi di essere consapevole, acquisisce, utilizza o divulga illecitamente un segreto commerciale benefici di tale comportamento e per garantire che il detentore del segreto commerciale, ossia la parte lesa, si trovi, nei limiti del possibile, nella posizione nella quale si sarebbe trovata se detto comportamento non avesse avuto luogo, è necessario prevedere un adeguato risarcimento del danno subito a causa del comportamento illecito. L'importo del risarcimento riconosciuto alla parte lesa, ossia al detentore del segreto commerciale, deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, quali il lucro cessante subito dal detentore del segreto o i benefici realizzati ingiustamente dall'autore della

violazione e, se del caso, i danni morali arrecati al detentore del segreto commerciale. In alternativa, ad esempio nei casi in cui, data la natura immateriale dei segreti commerciali, sarebbe difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, il risarcimento potrebbe essere calcolato sulla base di elementi quale ad esempio l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del segreto commerciale in questione. Il fine non è quello di introdurre l'obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenendo nel contempo conto delle spese sostenute dal detentore del segreto commerciale, quali ad esempio i costi legati all'individuazione della violazione e alle relative ricerche.

- (20) Affinché i futuri autori di violazioni siano confrontati con un ulteriore deterrente e al fine di contribuire a sensibilizzare il grande pubblico, è opportuno divulgare le sentenze, anche - se del caso - tramite pubblicità a grande diffusione, delle cause riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di segreti commerciali, a condizione che tale pubblicità non comporti la divulgazione dei segreti commerciali né incida eccessivamente sulla vita privata e la reputazione delle persone fisiche.
- (21) L'efficacia delle misure e dei mezzi di ricorso disponibili ai detentori di segreti commerciali potrebbe essere compromessa in caso di non conformità con le pertinenti decisioni adottate dalle competenti autorità giudiziarie. Per questo motivo è necessario garantire che tali autorità dispongano di idonei poteri sanzionatori.
- (22) Al fine di facilitare l'applicazione uniforme delle misure di tutela dei segreti commerciali, è opportuno prevedere sistemi di cooperazione e scambio di informazioni sia tra gli Stati membri sia tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare attraverso la creazione di una rete di corrispondenti designati dagli Stati membri. Inoltre, al fine di verificare se tali misure sono in grado di conseguire l'obiettivo che si prefiggono, la Commissione, assistita, ove opportuno, dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è chiamata ad esaminare l'applicazione della presente direttiva e l'efficacia delle misure nazionali adottate.
- (23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l'accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa.
- (24) È importante che siano rispettati i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali di tutti coloro che sono coinvolti in una controversia relativa all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti dei segreti commerciali e i cui dati personali vengono trattati. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto della presente direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle pubbliche autorità indipendenti designate dagli Stati membri.

⁷

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- (25) Poiché l'obiettivo della presente direttiva - ossia garantire il corretto funzionamento del mercato interno introducendo possibilità di ricorso sufficienti e comparabili in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale - non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e del suo impatto, essere conseguito più efficacemente a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (26) La presente direttiva non intende stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, né occuparsi della legge applicabile. Gli altri strumenti dell'Unione che disciplinano queste materie sul piano generale devono, in linea di principio, rimanere applicabili anche nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
- (27) La presente direttiva non deve pregiudicare l'applicazione del diritto in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le misure previste nella presente direttiva non devono essere utilizzate per limitare indebitamente la concorrenza con modalità che contravvengono a detto trattato.
- (28) Le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti non devono pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della vita privata, l'accesso ai documenti e il diritto contrattuale. Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto *lex specialis*,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto e campo di applicazione

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) "segreto commerciale", informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

⁸ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag.45).

- (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;
 - (b) hanno valore commerciale in quanto segrete;
 - (c) sono state sottoposte, da parte della persona che lecitamente le controlla, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione.
- (2) “detentore del segreto commerciale”, qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale;
 - (3) “autore della violazione”, qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato segreti commerciali;
 - (4) “merci costituenti violazione”, le merci la cui progettazione, qualità, fabbricazione o commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Capo II

Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali

Articolo 3

Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali

1. Gli Stati membri garantiscono ai detentori del segreto commerciale il diritto di chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva al fine di evitare l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale oppure di ottenere risarcimento nel caso in cui ciò avvenga.
2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente o per negligenza grave in uno dei seguenti modi:
 - (a) accesso non autorizzato o copia non autorizzata 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 dedotto;
 - (b) furto;
 - (c) corruzione;
 - (d) inganno;
 - (e) violazione o istigazione alla violazione di un accordo di riservatezza o di qualsiasi altro obbligo di segretezza;
 - (f) qualsiasi altra condotta che, in tali circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.
- (3) L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale,

intenzionalmente o per negligenza grave, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

- (a) ha acquisito il segreto commerciale illecitamente;
 - (b) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di segretezza del segreto commerciale;
 - (c) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale.
4. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un soggetto, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.
5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione consapevole e deliberata di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o il magazzinaggio di merci costituenti violazione a detti fini sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale.

Articolo 4

Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali

1. L'acquisizione dei segreti commerciali è considerata lecita qualora ottenuta con una delle seguenti modalità:
 - (a) scoperta o creazione indipendente;
 - (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;
 - (c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;
 - (d) qualsiasi altra pratica che, in tali circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.
2. Gli Stati membri garantiscono che non sussiste titolo a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva qualora l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti di segreti commerciali avvengano nelle seguenti circostanze:
 - (a) per fare un uso lecito del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - (b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita da parte dell'attore, a condizione che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti dei segreti commerciali fossero necessari a tale rivelazione e che il convenuto abbia agito nell'interesse pubblico;
 - (c) il segreto commerciale è stato divulgato dai lavoratori ai loro rappresentanti in quanto parte del legittimo esercizio delle loro funzioni rappresentative;
 - (d) per adempiere ad obbligazioni extracontrattuali;
 - (e) per proteggere un legittimo interesse.

Capo III

MISURE, PROCEDURE E MEZZI DI RICORSO

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

Obblighi generali

1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare la disponibilità di strumenti di ricorso di diritto civile contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali.
2. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso hanno le seguenti caratteristiche:
 - (a) sono leali ed equi;
 - (b) non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati;
 - (c) sono efficaci e dissuasivi.

Articolo 6

Proporzionalità e abuso di contenzioso

1. Gli Stati membri assicurano che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti a norma della presente direttiva siano applicati dalle competenti autorità giudiziarie in modo:
 - (a) proporzionato;
 - (b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi nel mercato interno;
 - (c) tale da prevedere tutele contro gli abusi.
2. Gli Stati membri assicurano che, quando le competenti autorità giudiziarie stabiliscono che una denuncia relativa all'acquisizione, alla divulgazione o all'utilizzo illecito dei segreti commerciali è manifestamente infondata e che l'attore ha avviato l'azione legale in malafede al fine di ritardare o limitare l'accesso del convenuto al mercato o di creare un clima intimidatorio o persecutorio nei suoi confronti, dette autorità giudiziarie sono autorizzate ad adottare le seguenti misure:
 - (a) applicare sanzioni nei confronti dell'attore;
 - (b) ordinare la divulgazione delle informazioni riguardanti la decisione adottata in conformità dell'articolo 14.

Le misure di cui al primo comma non pregiudicano la possibilità per il convenuto di chiedere il risarcimento dei danni, qualora ciò sia consentito dalla normativa dell'Unione o nazionale.

Articolo 7
Prescrizione

Gli Stati membri garantiscono che le azioni intese a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva possono essere proposte entro un periodo compreso tra uno e due anni dalla data in cui l'attore è venuto a conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell'ultimo fatto alla base dell'azione.

Articolo 8
Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di azioni giudiziarie

1. Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro rappresentanti legali, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non sono autorizzati a usare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione.

L'obbligo di cui al primo comma viene meno in uno qualsiasi dei seguenti casi:

- (a) se nel corso del procedimento giudiziario il presunto segreto commerciale risulta non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - (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.
2. Gli Stati membri devono inoltre garantire che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a salvaguardare la riservatezza di ciascun segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, la divulgazione o l'utilizzo illeciti di un segreto commerciale.

Le misure di cui al primo comma prevedono almeno la possibilità di:

- (a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi;
- (b) limitare l'accesso alle udienze e alle loro registrazioni o trascrizioni quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali. In circostanze eccezionali, e previa adeguata giustificazione, le competenti autorità giudiziarie possono limitare l'accesso delle parti a dette udienze e ordinare lo svolgimento di queste ultime solo in presenza dei rappresentanti legali delle parti e degli esperti autorizzati tenuti all'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1;
- (c) rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati.

Quando, a causa della necessità di tutelare un segreto commerciale o un presunto segreto commerciale ed ai sensi della lettera a) del secondo comma del presente paragrafo, la competente autorità giudiziaria decide che le prove lecitamente in possesso di una parte non devono essere divulgate all'altra parte e se tali prove costituiscono materiale rilevante per l'esito della controversia, l'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la comunicazione di tali informazioni ai rappresentanti legali

dell'altra parte e, se del caso, a esperti autorizzati, fatto salvo l'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1.

3. Nel decidere l'accoglimento o il rigetto della domanda di cui al paragrafo 2 e nel valutare la sua proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto sia dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, sia dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rifiuto della domanda.
4. Il trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.

SEZIONE 2

MISURE PROVVISORIE E CAUTELARI

Articolo 9

Misure provvisorie e cautelari

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possono, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare le seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:
 - (a) la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale a titolo provvisorio;
 - (b) il divieto di produrre, offrire, commercializzare o utilizzare merci costituenti violazione oppure importare, esportare o immagazzinare merci costituenti violazione per perseguire tali fini;
 - (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.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie possono subordinare il proseguimento della presunta acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese a garantire il risarcimento del detentore del segreto commerciale.

Articolo 10

Condizioni di applicazione e garanzie

1. Relativamente alle misure di cui all'articolo 9, 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 l'esistenza del segreto commerciale, la legittimità della sua detenzione da parte dell'attore oppure l'illiceità della sua acquisizione, utilizzo o divulgazione oppure che ne sia imminente l'illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione.
2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rifiuto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie sono tenute a prendere in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta del convenuto nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi,

l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

3. Gli Stati membri garantiscono che le misure provvisorie di cui all'articolo 9 siano revocate o altrimenti cessino di avere effetto, su richiesta del convenuto, se:
 - (a) l'attore non avvia un procedimento 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 venti giorni lavorativi o a trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo;
 - (b) nel frattempo, le informazioni in questione non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per ragioni non imputabili al convenuto.
4. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possono subordinare le misure provvisorie di cui all'articolo 9 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 provvisorie sono revocate sulla base della lettera a) del paragrafo 3, qualora esse si estinguano a causa di un'azione o di un'omissione dell'attore, oppure se è stato successivamente accertato che non vi è stata alcuna acquisizione, divulgazione o utilizzo illecito 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.

SEZIONE 3

MISURE ADOTTATE A SEGUITO DI DECISIONE SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA

Articolo 11

Ingiunzioni e misure correttive

1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare quanto segue nei confronti dell'autore della violazione:
 - (a) la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale;
 - (b) il divieto di produrre, offrire, commercializzare o utilizzare merci costituenti violazione oppure importare, esportare o immagazzinare merci costituenti violazione per perseguire tali fini;
 - (c) l'adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione.
2. Le misure correttive di cui alla lettera c) del paragrafo 1 comprendono:
 - (a) una dichiarazione di violazione;

- (b) il richiamo dal mercato delle merci costituenti violazione;
 - (c) l'eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che le rendono tali;
 - (d) la distruzione delle merci costituenti violazione o, se del caso, il loro ritiro dal mercato, a condizione che dette azioni non pregiudichino la tutela del segreto commerciale in questione;
 - (e) la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono il segreto commerciale o ne costituiscono un'applicazione, oppure, se del caso, la consegna al detentore del segreto commerciale di una parte o della totalità di tali documenti, oggetti, materiali, sostanze e file elettronici.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, all'atto di ordinare il ritiro dal mercato delle merci costituenti violazione, l'autorità giudiziaria possa disporre, su richiesta del detentore del segreto commerciale, che le merci siano consegnate al detentore del segreto commerciale o ad associazioni a scopo benefico, a condizioni determinate dall'autorità giudiziaria e volte a garantire che le merci in questione non rientrino nel mercato.

L'autorità giudiziaria ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi particolari. Dette misure non pregiudicano gli eventuali danni da risarcire al detentore del segreto commerciale provocati dall'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale.

Articolo 12

Condizioni di applicazione, garanzie e misure alternative

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 11 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie prendono in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rifiuto delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.
- Quando le autorità competenti limitano la durata della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), detta durata è sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, su richiesta del convenuto, se nel frattempo le informazioni in questione non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per ragioni non imputabili al convenuto.
3. Gli Stati membri si adoperano affinché, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 11, 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:

- (a) il soggetto interessato ha originariamente acquisito conoscenza del segreto commerciale in buona fede e soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4;
- (b) l'esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato;
- (c) l'indennizzo alla parte lesa risulta ragionevolmente soddisfacente.

Quando al posto dell'ordine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), viene disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti che sarebbero stati 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.

Articolo 13

Risarcimento del danno

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, divulgazione o utilizzo del segreto commerciale, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni corrispondenti al pregiudizio effettivo subito.
2. Nello stabilire il risarcimento dei danni, 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 benefici 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, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale.

Le competenti autorità giudiziarie, tuttavia, possono anche, ove opportuno, stabilire come risarcimento una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del segreto commerciale in questione.

Articolo 14

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione 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 divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa la pubblicazione della decisione, integrale o per estratto.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono mantenere la riservatezza dei segreti commerciali come previsto all'articolo 8.
3. Nel decidere se ordinare o meno una misura di pubblicazione e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie prendono in considerazione gli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione, qualora questi sia una persona fisica, il valore del segreto commerciale, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o

dell'utilizzo illecito del segreto commerciale, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione.

Capo IV

Sanzioni, relazioni e disposizioni finali

Articolo 15

Sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva

Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano imporre sanzioni alle parti, ai loro rappresentanti legali e a qualsiasi altro soggetto che non adempia o rifiuti di adempiere alle misure adottate in applicazione degli articoli 8, 9 e 11.

Le sanzioni previste comprendono la possibilità di imporre penalità di mora in caso di mancata osservanza di una misura adottata a norma degli articoli 9 e 11.

Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 16

Scambio di informazioni e corrispondenti

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 tutte le questioni riguardanti l'applicazione delle misure di cui alla presente direttiva. Esso comunica i nominativi e i dati concernenti i corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 17

Relazioni

1. Entro il XX XX 20XX [tre anni dopo la fine del periodo di recepimento], l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli, nel quadro delle attività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, elabora una relazione preliminare sulle controversie relative all'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita di segreti commerciali, in applicazione della presente direttiva.
2. Entro il XX XX 20XX [quattro anni dopo la fine del periodo di recepimento], 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 della relazione preparata dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Entro il XX XX 20XX [otto anni dopo la fine del periodo di recepimento], la Commissione redige una valutazione dell'impatto della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 18

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il

XX XX 20XX [24 anni dopo la data di adozione della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 19
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 20
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente