



MODIANO & PARTNERS

European Patent and Trademark Attorneys
Consulenti Proprietà Industriale - Marchi - Brevetti

CICLO DI INCONTRI DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

INVENZIONI ED INFORMAZIONI RISERVATE

Treviso, 28 ottobre 2016

Ing. Bruno Cavin

Le invenzioni

Una invenzione è usualmente definita come un'idea che si concretizza in un dispositivo o un prodotto o un processo che porta ad un progresso tecnologico.

Quando una invenzione è tutelabile mediante un brevetto?

(Art. 45 CPI) **Possono** costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono **nuove** e che implicano **un'attività inventiva** e sono atte ad avere **un'applicazione industriale**.

Una invenzione brevettabile può quindi definirsi come una soluzione originale ad un problema tecnico.

Quali invenzioni NON si possono tutelare

Non possono costituire oggetto di brevetto:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- le presentazioni di informazioni
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale
- i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

Quali invenzioni NON si possono tutelare

Non possono costituire oggetto di brevetto

- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali (comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica)
- le invenzioni biotecnologiche (di cui all'articolo 81-quinquies; es: clonazione umana, i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umana, ogni utilizzazione di embrioni umani, gli animali risultanti da procedimenti di modificazione dell'identità genetica).

Le invenzioni

Novità – Art. 46 CPI

1. Un'invenzione è considerata **nuova** se non è compresa nello stato della tecnica.
2. **Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.**
3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 **e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico** anche in questa data o più tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

Le invenzioni

La novità va intesa in senso assoluto e quindi, ad esempio, la soluzione NON deve essere divulgata **nemmeno dal titolare** del, successivo, deposito, pena la nullità della domanda (art 76 CPI) per predivulgazione.

Nel caso specifico in cui il titolare si affidi a terzi PRIMA di effettuare il deposito, ad esempio per la prototipazione di un prodotto, è quindi necessario che li assoggettino ad un **vincolo di segretezza**.

Non ha importanza ad esempio che una anteriorità brevettuale:

- sia valida (il brevetto potrebbe essere anche scaduto)
- o che NON sia stata estesa all'Italia.

Le invenzioni

Nella sostanza il contenuto della invenzione NON deve essere stato DIVULGATO prima del suo deposito; per **divulgazione** si deve intendere quindi la messa a disposizione di terzi della soluzione (nella sua piena consapevolezza tecnica) anche tramite la presentazione ad esempio:

- di video in internet che illustrino con dovizia di particolari la soluzione,
- la esposizione ad esempio del relativo prodotto in una fiera (ad esclusione delle esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni), ad esempio scomposto nei suoi componenti o mostrato in parti sezionate;
- la divulgazione di dépliant o manuali tecnici (ricomprensenti la riproduzione di ogni particolare),

Le invenzioni

- la vendita del prodotto incorporante la soluzione
- od anche semplicemente la spiegazione orale a terzi della soluzione in modo che possano riprodurla;
- problema del dipendente infedele

NON è considerata una divulgazione:

- se ciò che illustro è, ad esempio, una macchina che nel suo complesso è composta da un telaio scatolare chiuso ove entra un semilavorato ed esce un prodotto finito;
- se divulgo quindi UNA PARTE di un prodotto senza però farne comprendere quella oggetto della invenzione;
- se il prodotto (ad esempio nel settore chimico) è ottenuto con un procedimento non desumibile dal prodotto stesso.

Problema: il reverse engineering

Reverse Engineering

Il reverse engineering è generalmente identificato come un **processo inverso rispetto ad una progettazione di tipo classico** che usualmente prevede di elaborare una soluzione ad un problema tecnico riscontrato sviluppando successivamente dei calcoli strutturali e dei disegni esecutivi sino alla produzione di eventuali prototipi seguiti dalla produzione di serie.

L'uso **tipico** del reverse engineering prevede che dalla produzione di un primo prototipo fatto a mano lo si scansioni tridimensionalmente al fine di elaborare un modello solido al CAD su cui poi svolgere calcoli e/o modifiche prima di passare alla progettazione delle attrezzature ed alla produzione di serie.

Reverse Engineering

ESEMPI:

- **Creazione di un modello CAD di un oggetto da realizzare;** Settori in cui tale tecnologia viene utilizzata: simulazione di interni di auto, la prototipazione rapida nella produzione di materie plastiche o il controllo di superfici in materiale composito specificatamente per il settore aerospaziale.
- in **Architettura:** è anche noto utilizzare la tecnologia del reverse engineering per effettuare scansioni in 3D di plastici o di vere e proprie sculture ai fini di acquisire modelli matematici da utilizzare in appositi software di modellazione 3D che sono poi utilizzati dagli architetti.

Reverse Engineering

Altre tipologie di reverse engineering:

- **Analisi di un sistema Software:** consistite sostanzialmente nell'analizzare un software per cercare di riprodurlo. Gli strumenti utilizzati sono i disassemblatori ed i decompilatori ed altri moduli atti a far comprendere la struttura utilizzata per il software al fine di riprodurlo. Quando una software house mantiene riservato un codice proprietario per i suoi prodotti (la cosiddetta sorgente) con il reverse engineering si analizzano i programmi per cercare di capirne il funzionamento. Diverso è il caso in cui si voglia per cercare di bypassare alcuni sistemi di protezione inseriti nel codice eseguibile realizzato dalle case produttrici o per aggirare le restrizioni di accesso ad alcune funzioni: in questo caso si parla più propriamente di CRACKING.

Reverse Engineering

- **Analisi di un componente elettronico**, ad esempio, i chip; ad oggi è possibile, disponendo di un tale componente, poterne ricostruire la architettura circuitale con tempi e costi che però sono direttamente proporzionali alla complessità di tale architettura.

Reverse Engineering

- **Chimica:** la ricostruzione della composizione di un prodotto **non complesso** è usualmente agevole, ma la riproduzione del prodotto può trovare degli **ostacoli nei trattamenti che il prodotto ha subito**; è quindi possibile non riuscire a determinare il procedimento che ha portato all'ottenimento del prodotto. Ad esempio **non è considerata divulgazione la vendita di un prodotto dal quale non sia possibile risalire, mediante una sua analisi, ad esempio al METODO o PROCEDIMENTO con cui è ottenuto**;

- **Prodotto alimentare:** - Prodotto alimentare: **non è sempre agevole** risalire alla esatta quantità delle materie prime utilizzate, ai processi a cui tali ingredienti sono stati sottoposti (ad esempio, tempi di cottura, essiccamento, disidratazione, congelamento i quali, tutti, possono portare ad una modifica della configurazione chimico-fisica del prodotto).

Reverse Engineering

- **Meccanica:** la analisi risulta usualmente semplice, anche se bisogna prestare particolare attenzione ai **costi** per conseguire verso engineering.

Vi sono **parametri** che devono essere preventivamente valutati qualora si voglia eseguire un reverse engineering:

- **Complessità del prodotto**

In generale quando si vuole riprodurre un prodotto di cui si dispone di un campione la sua complessità strutturale determina ad esempio un numero minimo di disegni da realizzare per poter poi passare alla realizzazione fisica degli stessi e quindi alla loro composizione per ottenere il prodotto assemblato; è chiaro quindi che più complesso strutturalmente è un prodotto (in quanto composto da una molteplicità di singoli componenti che devono interagire tra di loro) e maggiori saranno i tempi e costi per ottenere tali disegni.

Reverse Engineering

- Tempo e modalità di acquisizione dei dati

A seconda inoltre della tipologia del prodotto possono variare le modalità di acquisizione dei dati e quindi il tempo necessario per ottenerli; in casi di prodotti **strutturalmente molto semplici**, in quanto composti da un numero limitato di componenti la cui interazione risulta semplice dal punto di vista meccanico (pensiamo ad esempio ad un insieme di componenti per realizzare una cucina), **potrebbe essere sufficiente smontare fisicamente il prodotto** ottenendo così i singoli componenti, provvedere poi alla misurazione degli stessi e quindi alla redazione di disegni necessari per poterlo riprodurre.

Reverse Engineering

Nel caso di **prodotti strutturalmente complessi** in cui non è interessante la forma estetica complessiva del prodotto od il suo ingombro, quanto la dimensione e la disposizione nonché la interazione tra i vari componenti (pensiamo ad esempio ad una macchina operativa quale una pressa idraulica) allora **subentra** alla necessità di smontare completamente la macchina anche **la necessità di capire la interazione meccanica tra i vari componenti** dato che bisogna anche rispettare ad esempio parametri quali la **tolleranza** delle **dimensione** dei componenti e la **tipologia del materiale** con cui gli stessi sono realizzati. Ecco quindi che potrebbe non essere sufficiente impiegare un mero disegnatore per ottenere i disegni dei singoli pezzi, ma risulterebbe necessario **affiancarlo ad un tecnico** con competenze specifiche nel settore, incrementando così i tempi necessari per la acquisizione e riproduzione dei dati.

Reverse Engineering

- Costo per riprodurlo

Tale costo dipende quindi dalla complessità strutturale del prodotto, che deve essere inizialmente stoccato in un locale apposito (che può risultare occupato anche per mesi generando così ulteriori costi), smontato da personale preposto (che ha un costo) il quale non deve semplicemente smontare il prodotto ma deve collezionare i singoli componenti smontati in modo sistematico e organico per permettere ad altro personale di riprodurlo; si tratta prevalentemente di disegnatori ma, anche, di tecnici specifici del settore qualora debbano fornire indicazioni specifiche al disegnatore senza le quali la mera riproduzione grafica del pezzo non consentirebbe l'ottenimento di un prodotto funzionante. È chiaro che i costi aziendali di personale avente caratteristiche sempre più specifiche aumentano con il grado di preparazione del personale che, oltretutto, quando è impegnato nell'attività di reverse engineering viene distolto da tutte le altre usuali mansioni a cui è preposto in ambito aziendale, rallentandone lo sviluppo.

Reverse Engineering

Nella valutazione quindi del costo per effettuare le avverse engineering in campo meccanico bisogna tenere conto di molteplici aspetti che non sono solo il **monte ore del disegnatore**, ma anche quello **del meccanico, del tecnico** che deve affiancare al disegnatore, **dei costi di stoccaggio** del prodotto e **dei costi aziendali** dovuti alla necessità di rimpiazzare il personale (diversamente impegnati) per portare avanti i programmi di sviluppo già preventivati. **A nulla serve quindi un reverse engineering le cui spese superino il reale beneficio derivante.**

Il più delle volte si assiste alla assunzione di dipendenti tecnici o disegnatori di una terza società che poi attua il reverse engineering, ma comunque questo presuppone ancora il più delle volte la necessità di disporre SIA di un tecnico che conosce ad esempio la macchina, SIA di un bravo disegnatore, oltre che le capacità finanziarie per acquisire la macchina, smontarla con cognizione di causa, valutare i componenti per riprodurli graficamente riconoscendone le caratteristiche intrinseche (tipo di materiale, eventuali trattamenti da effettuare, tolleranze permesse ecc).

In funzione difensiva, ci vuole una dimostrazione della liceità della acquisizione del prodotto e dei costi supportati e dei tempi richiesti per effettuare il reverse engineering.

Le invenzioni

Attività inventiva – Art. 48 CPI

1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, **per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica**. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

Perché sussista la attività inventiva (art 48 CPI) nella sostanza bisogna che il trovato risolva almeno un problema tecnico e non discenda da una mera combinazione o assemblaggio di elementi noti.

Le invenzioni

L'esperto del ramo è una figura astratta, in quanto bisogna valutare le caratteristiche intellettuali e professionali di un tecnico che opera in un determinato settore, col presupposto che l'esperto del ramo conosca TUTTA la tecnica nota di quel settore.

Ad esempio si è detto che l'esperto del ramo non deve essere uno studioso e che potrebbe esser individuato nel tecnico addetto alla ricerca e sviluppo.

Importante è comunque il fatto che l'esperto del ramo possa anche COMBINARE la tecnica nota PIU' VICINA con altre anteriorità A PATTO CHE (sempre rapportandosi alla data del deposito) la soluzione gli appaia EVIDENTE, immediata, ovvia.

Qualora l'esperto del ramo si trovasse a dover decidere a fronte di una molteplicità di scelte possibili allora dovrebbe concludere per la presenza di attività inventiva, perché una scelta, tra tante, implica una valutazione tecnica e quindi attività inventiva (l'inventore ha privilegiato una specifica scelta tecnica, tra molte possibili, che porti al raggiungimento del compito che la soluzione si era proposta di raggiungere).

Le invenzioni

Esempi di esperto del ramo:

- è identificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in un tecnico medio, che peraltro possiede il cento per cento delle conoscenze del settore nel quale si colloca l'invenzione, mentre per i restanti settori della tecnica possiede conoscenze pari a quelle di un operatore reale di livello medio

- figura che sintetizza le caratteristiche intellettuali e professionali dell'operatore pratico attivo in un dato settore e di quello mediamente esperto -cosicché il requisito della non ovvietà dovrà essere escluso (in particolare con riferimento alle c.d. invenzioni di traslazione) tutte le volte che il trovato sia qualificabile come il risultato di una attività di mera applicazione ovvero di naturale sviluppo di idee note o di comune esperienza nel settore, anche attraverso collegamenti « evidenti » tra le varie anteriorità.

(GADI, Corte Appello Milano, 2010, 5532)

Esempi di esperto del ramo

Invenzioni di traslazione: il tecnico del settore degli **ascensori** non avrebbe avuto ragioni per rivolgersi ad un settore così distante — quello delle **automobili** e per fare riferimento ad una puleggia che assolveva ad una funzione parimenti distante, in quanto del tutto diversa, rispetto a quella che doveva affrontare nel settore specifico » (GADI, Trib. Milano, 2012 n.5881)

In tal senso, l'esperto del ramo deve essere individuato in quella figura di generico professionista, operante nel settore tecnico sopra menzionato, che abbia **conoscenze e abilità medie**, ovvero che **sia in grado di eseguire solo immediate associazioni logiche tra soluzioni note alla tecnica**, oltre ad essere capace di eseguire lavori di routine e semplici esperimenti noti nel settore tecnico di pertinenza. **È naturalmente escluso che la figura dell'esperto del ramo sia dotata di attività creativa**, pur se sicuramente è in grado di comporre le diverse informazioni in suo possesso secondo uno schema logicamente coerente. L'esperto del ramo dispone non solo di mere capacità applicative, ma anche di capacità di rielaborazione del patrimonio tecnico, limitatamente a collegamenti ovvi che potrà stabilire fra le varie anteriorità rilevanti. (Giurisprudenza delle Imprese, Trib. Milano 26.2.2015)

Le invenzioni

Applicazione industriale – Art. 49 CPI

1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Altri requisiti

Sufficienza di descrizione – Art. 51 CPI

- 1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza.
- 2. L'invenzione deve essere **descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla** e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
- 3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall'articolo 162.

Altri requisiti

Sufficienza di descrizione – Art. 51 CPI

Esempi

Accade talvolta che il titolare:

- NON espliciti compiutamente TUTTE le caratteristiche essenziali
- Oppure volutamente non ne menzioni una
- Oppure ne menzioni una sbagliata, così che la soluzione NON sia riproducibile

Unità di invenzione – Art. 161 CPI

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto (167).
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.

Unità di invenzione – Art. 161 CPI

Avvertimento: non bisogna confondere la **unità** di invenzione con l'**oggetto** della invenzione, nel senso che, soddisfatto il primo, bisogna anche valutare COSA concorre a determinare il secondo.

Se l'oggetto della invenzione fosse ad esempio composto DA PIU' elementi, anche non necessariamente concomitanti tra loro per arrivare ad una voluta soluzione, allora bisognerebbe ipotizzare **DISTINTI DEPOSITI** per tali distinti elementi.

Esempio: se ho un prodotto che presenta una caratteristica A nuova ed inventiva, è bene **NON** inserire nella medesima domanda di brevetto **ANCHE** una seconda caratteristica B, anche essa nuova ed inventiva, che ad esempio migliora una determinata funzione del prodotto, perché se poi rivendico la **COMBINAZIONE** delle due caratteristiche A+B allora la tutela che posso far valere è contro ipotetiche contraffazioni che **ANCHE ESSE** abbiano le caratteristiche A+B e non anche la sola A o la sola B.

Rettifiche e integrazioni della domanda – Art. 172 CPI

1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

2. **Il richiedente**, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, **ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata** o ogni altra istanza ad essa relativa, **nonché**, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, **di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati** e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

Rettifiche e integrazioni della domanda – Art. 172 CPI

3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l'intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.

4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è consegnato in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Rettifiche e integrazioni della domanda – Art. 172 CPI

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, può, anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine per le osservazioni.

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.

Rettifiche e integrazioni della domanda – Art. 172 CPI

Bisogna quindi tenere presente che:

- si possono fare correzioni formali, oppure integrare testo e disegni con nuovi esempi, o limitare la descrizione o le rivendicazioni ed i disegni; si possono anche modificare le rivendicazioni, MA non bisogna ampliare la tutela della domanda iniziale perchè se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale in base al disposto dell'art 76 comma 1c ciò è causa di nullità.

Priorità interna – Art. 47 3 bis:

3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

Priorità interna – Art. 47 3 bis:

Si ritiene che la priorità interna NON si possa applicare ai disegni o modelli.

Esempio: una nuova forma realizzativa di un prodotto (non descritta ed illustrata nella iniziale domanda) le cui caratteristiche sono RICOMPRESSE nella prima rivendicazione della iniziale domanda.

Es: Cinturino orologio girevolmente associato con mezzi a cerniera alla cassa; nella domanda iniziale ho un perno metallico che insiste su sedi cilindrica sporgenti radialmente a cassa e cinturino – variante: mezzi a cerniera costituiti da una appendice in materia plastica.

Rivendicazioni – Art. 52 CPI:

1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
- 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

Rivendicazioni – Art. 52 CPI:

L'ultimo comma introduce, per la valutazione della interferenza o della contraffazione, il concetto di EQUIVALENZA.

Esempi di interpretazione:

Per aversi contraffazione non è necessaria una precisa riproduzione ed applicazione dell'idea inventiva in tutti i suoi elementi, anche se accessori o secondari, ma **è sufficiente che si attuino gli elementi essenziali e caratteristici dell'idea**, ossia quelli che, sia nell'invenzione di prodotto, sia in quella di metodo o di procedimento, rendono possibile l'ottenimento del risultato nuovo che contraddistingue l'invenzione; perciò, se gli elementi essenziali dell'invenzione sono presenti nella realizzazione altrui, eventuali differenze di questa, concernenti elementi secondari od opzionali, non valgono ad escludere la contraffazione.

Rivendicazioni – Art. 52 CPI:

Si ha contraffazione di brevetto per invenzione se una macchina riprende la struttura generale di una macchina brevettata, e **riproduce tutti gli elementi essenziali e caratteristici dell'invenzione come rivendicata e descritta, in tutta la sua funzionalità**, per eseguire le operazioni elencate nelle rivendicazioni del brevetto, differenziandosene solo in relazione ad un elemento marginale, ed offrendo per questo una soluzione che non eccede le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema (Corte Appello Bologna 11.3.2009, GADI 5408).

Rivendicazioni – Art. 52 CPI:

In tema di contraffazione per equivalenza, questa corte ha in altra occasione affermato il principio che, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione, **occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, nè ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema**, in questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. (Cass. Civ. Sez. I, 30-12-2011, n.30234)

Nullità – Art. 76 CPI

1. Il brevetto è nullo:

a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

b) **se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;**

c) **se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa;**

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione).

3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.

5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa

Limitazione – Art. 79 CPI

1. **Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare**, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.
2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti.
3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso

DISEGNI e MODELLI

Divulgazione- art. 34 comma 4:

4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

Le informazioni riservate

Le informazioni riservate possono essere considerate quelle informazioni che assumono, o si vuole che assumano ad esempio in un ambito commerciale, un valore privato o segreto.

In questo caso si parla anche di **informazioni segrete** che possono trovare una tutela in base a:

- art. 39 Trips (Marrakech 15.04.1994 + art. 6-bis d.legs.19 marzo 1996 n. 198)
- art. 98 e 99 CPI (D.lgs. 10.02.2005 n. 30)
- direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

Art. 39 Trips (INFORMAZIONI SEGRETE)

1. Nell'assicurare un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10-bis della Convenzione di Parigi (1967), i membri assicurano la protezione delle informazioni segrete conformemente al paragrafo 2 e quella dei dati forniti alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3.

2. Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali nella misura in cui tali informazioni:

a) **siano segrete** nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

b) **abbiano valore commerciale in quanto segrete**; e

c) **siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intese a mantenerle segrete.**

3. I membri, qualora subordinino l'autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.

Art. 98 CPI (INFORMAZIONI SEGRETE)

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
 - 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.

Art. 99 CPI

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, **salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo**. (vedi: reverse engineering).

ESEMPIO

Titolare dispone di info segrete su una macchina complessa.

Terza società: si costituisce con ex soci ed ex dipendenti;
fa offerta per macchina identica.

Chiesta descrizione giudiziale – acquisito copie disegni del terzo – riscontrata identità

Il terzo si costituisce contestando:

- 1) **MANCANZA DI SEGRETEZZA DELLE INFO** per esistenza pregressa di un **precedente brevetto**. Superata perché il brevetto era del 1983 ed affrontava problematiche diverse da quelle della macchina attuale; inoltre i disegni del brevetto erano inerenti componenti esterni e non interni alla macchina (parliamo di circa 1.000 disegni)
- 2) **DI AVERE EFFETTUATO UN REVERSE ENGINEERING**: premesso che la prova della liceità incombe sul terzo, si è dimostrato che **tempi e costi erano incompatibili con la struttura del terzo** (dopo 1 mese dalla costituzione della società hanno presentato una offerta); si è anche asserito che il Reverse Engineering, se anche **TEORICAMENTE** possibile, qualora comporti **COSTI e TEMPI** incompatibili con le normali dinamiche concorrenziali del settore, **NON** toglie il carattere di segretezza delle info.

3) INFO NON SOGGETTE a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete; dimostrato che:

- apposta scritta di riservatezza su tutti i i disegni
- circolare ai terzisti sull'obbligo di riservatezza sui disegni loro trasmessi
- server aziendale in una area riservata
- accesso limitato per disegnatori e tecnici ad ALCUNE aree del server mediante password
- accesso limitato ad una area riservata in cui i disegni venivano collazionati
- circolari interne sul mantenimento del regime di riservatezza su determinate info.

Massima: "Costituisce atto di concorrenza sleale la sottrazione, utilizzazione e divulgazione di informazioni aventi valore economico per l'esercizio dell'impresa in quanto riservate, **anche ove non possano dirsi segrete in senso assoluto**, allorché quelle notizie e informazioni non siano facilmente conseguibili, siano state adottate misure qualificate a loro salvaguardia e ne sia stata preclusa o resa difficoltosa l'acquisizione". (Tribunale di Milano 31.3.2004 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2004, 4734).

Art. 64 CPI

Invenzioni dei dipendenti.

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, **qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale**, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.

Direttiva UE 2016/943 (SEGRETI COMMERCIALI)

NORME RELATIVE ALLA TUTELA CONTRO L'ACQUISIZIONE, L'UTILIZZO E LA DIVULGAZIONE ILLECITI DEI SEGRETI COMMERCIALI

Art. 2 DEFINIZIONI

Si intende per:

- 1) «**segreto commerciale**», informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 - 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 a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete**;
- 2) «detentore del segreto commerciale», qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale;
- 3) «autore della violazione», qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale;
- 4) «merci costituenti violazione», le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Articolo 3

*Acquisizione, utilizzo e divulgazione **leciti** dei segreti commerciali*

1. **L'acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita** qualora il segreto commerciale sia ottenuto 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, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;

c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali;

d) qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

2. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

Articolo 4

*Acquisizione, utilizzo e divulgazione **illeciti** dei segreti commerciali*

1. Gli Stati membri garantiscono che i detentori del segreto commerciale siano legittimati a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti del loro segreto commerciale ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora compiuta in uno dei seguenti modi:

- a) con l'accesso non autorizzato, l'appropriazione o la copia non autorizzate di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;
- b) con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.

Articolo 4

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 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 non divulgare il segreto commerciale;
- c) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all'utilizzo del segreto commerciale.

4. **L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione** di un segreto commerciale si considerano altresì illeciti qualora un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, fosse a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi del paragrafo 3.

5. **La produzione, l'offerta o la commercializzazione** di merci costituenti violazione oppure **l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio** di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

Eccezioni

Gli Stati membri garantiscono che una richiesta di applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sia **respinta** qualora la presunta acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti in uno dei casi seguenti:

- a) nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione come previsto dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media;
- b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l'interesse pubblico generale;
- c) con la divulgazione dai lavoratori ai loro rappresentanti nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi, conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio;
- d) al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

Articolo 6

Obbligo generale

1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e gli strumenti di tutela necessari ad assicurare la disponibilità di azioni civili riparatorie contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.

2. Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui al paragrafo 1 devono:
 - a) essere leali ed equi;
 - b) non essere inutilmente complessi o costosi, né comportare scadenze irragionevoli o ritardi ingiustificati; ed
 - c) essere efficaci e dissuasivi.

Articolo 7

Proporzionalità e abuso del processo

1. Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sono applicati in modo:

- a) proporzionato;
- b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi nel mercato interno; e
- c) tale da prevedere garanzie contro gli abusi.

2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, a richiesta del convenuto, applicare adeguate misure previste dal diritto nazionale quando una domanda relativa all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale è manifestamente infondata e l'attore risulta aver avviato l'azione legale in modo abusivo o in malafede. Le suddette misure possono comprendere, a seconda dei casi, la concessione del risarcimento del danno in favore del convenuto, l'imposizione di sanzioni nei confronti dell'attore o l'ordine di pubblicazione delle informazioni riguardanti una decisione di cui all'articolo 15.

Gli Stati membri possono prevedere che le misure di cui al primo comma siano oggetto di procedimenti giudiziari distinti.

Articolo 8

Prescrizione

1. Gli Stati membri, ai sensi del presente articolo, stabiliscono le norme sulla prescrizione dei diritti e delle azioni per chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva.

Le norme di cui al primo comma determinano la decorrenza iniziale del termine di prescrizione, la durata del periodo di prescrizione e le cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione.

2. La durata della prescrizione non supera i sei anni.

Articolo 9

Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari

1. Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro avvocati o altri rappresentanti, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare siffatte misure di propria iniziativa.

L'obbligo di cui al primo comma resta in vigore dopo la conclusione del procedimento giudiziario.

Tuttavia, tale obbligo viene meno in uno qualsiasi dei casi seguenti:

- a) se una decisione definitiva ha accertato che il presunto segreto commerciale non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1); o
- 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.

Articolo 9

2. Gli Stati membri garantiscono inoltre che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare tali misure di propria iniziativa.

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 o presunti segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi, ad un numero ristretto di persone;
- b) limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni, quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali o presunti segreti commerciali, ad un numero ristretto di persone;
- c) rendere disponibili, a qualsiasi persona diversa da quelle incluse nel numero ristretto di persone di cui alle lettere a) e b), le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati.

Articolo 9

Il numero di persone di cui al secondo comma, lettere a) e b), non è superiore a quanto necessario al fine di assicurare il rispetto del diritto delle parti del procedimento giudiziario a una tutela effettiva e a un processo equo e comprende almeno una persona fisica di ciascuna parte in causa, nonché i rispettivi avvocati o altri rappresentanti di tali parti del procedimento giudiziario.

3. Nel decidere le misure di cui al paragrafo 2 e nel valutare la loro proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto della necessità di assicurare il diritto a una tutela effettiva e a un processo equo, dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, nonché dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rigetto di tali misure.

4. Qualsiasi trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.

Articolo 10

Misure provvisorie e misure cautelari

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare una o più delle seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:

a) la cessazione o, a seconda dei casi, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale a titolo provvisorio;

b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzo di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini;

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 possano, in alternativa alle misure di cui al paragrafo 1, subordinare il proseguimento del presunto utilizzo illecito di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese ad assicurare il risarcimento in favore del detentore del segreto commerciale. La divulgazione di un segreto commerciale a fronte della costituzione di garanzie non è consentita.

Articolo 11

Condizioni di applicazione e protezione

1. Relativamente alle misure di cui all'articolo 10, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall'attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare con un sufficiente grado di certezza:

- a) l'esistenza del segreto commerciale;
- b) la detenzione del segreto commerciale da parte dell'attore; e
- c) l'avvenuta acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti, o l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti e imminenti di un segreto commerciale.

2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi, ove opportuno:

- a) il valore e le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale;
- b) le misure adottate per proteggere il segreto commerciale;
- c) la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale;
- d) l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale;
- e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti;
- f) i legittimi interessi di terzi;
- g) l'interesse pubblico; e
- h) la tutela dei diritti fondamentali.

Articolo 11

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

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

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

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

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

Gli Stati membri possono prevedere che la richiesta di risarcimento di cui al primo comma sia oggetto di procedimenti giudiziari distinti.

Articolo 12

Ingiunzioni e misure correttive

1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria adottata nel merito che accerti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare una o più delle seguenti misure nei confronti dell'autore della violazione:
 - a) la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale;
 - b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzazione di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini;
 - c) l'adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione;
 - d) la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono o incorporano un segreto commerciale, oppure, se del caso, la consegna all'attore di una parte o della totalità di tali documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici.

2. Le misure correttive di cui al paragrafo 1, lettera c), comprendono:
 - a) il richiamo dal mercato delle merci costituenti violazione;
 - b) l'eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che le rendono tali;
 - c) la distruzione delle merci costituenti violazione o, se del caso, il loro ritiro dal mercato, a condizione che il ritiro non pregiudichi la tutela del segreto commerciale in questione.

Articolo 12

3. Gli Stati membri possono prevedere che, all'atto di ordinare il ritiro dal mercato delle merci costituenti violazione, le autorità giudiziarie competenti possano disporre, su richiesta del detentore del segreto commerciale, che le merci siano consegnate al detentore del segreto commerciale o ad associazioni a scopo benefico.

4. Le autorità giudiziarie competenti ordinano che le misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo laddove sussistano motivi particolari per non farlo. Tali misure non pregiudicano l'eventuale risarcimento del danno in favore del detentore del segreto commerciale in conseguenza dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.

Articolo 13

Condizioni di applicazione, protezione 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 12 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi se del caso:

- a) il valore o le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale;
- b) le misure adottate per proteggere il segreto commerciale;
- c) la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale;
- d) l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale;
- e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti;
- f) i legittimi interessi di terzi;
- g) l'interesse pubblico; e
- h) la tutela dei diritti fondamentali.

Laddove le competenti autorità giudiziarie limitano la durata delle misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), detta durata deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.

Articolo 13

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, a richiesta del convenuto, se le informazioni in questione non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 2, punto 1), per ragioni non imputabili direttamente o indirettamente al convenuto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 12, la competente autorità giudiziaria possa ordinare il pagamento di un indennizzo alla parte lesa invece che l'applicazione di dette misure, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il soggetto interessato, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non era a conoscenza né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente;
- b) l'esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato; e
- c) l'indennizzo alla parte lesa appare ragionevolmente soddisfacente.

Qualora in alternativa alla misura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), sia disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.

Articolo 14

Risarcimento del danno

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, a richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione del segreto commerciale, di provvedere in favore del detentore del segreto commerciale al risarcimento dei danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.

Gli Stati membri possono limitare la responsabilità a carico dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale del datore di lavoro, in caso di danni causati involontariamente.

2. Nello stabilire il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1, le competenti autorità giudiziarie tengono conto di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subito dalla parte lesa, i profitti realizzati illecitamente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.

Le competenti autorità giudiziarie, in alternativa, possono, ove opportuno, stabilire come risarcimento una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti dovuti qualora l'autore della

Articolo 15

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la pubblicazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la pubblicazione, integrale o per estratto, della decisione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo tutelano la riservatezza dei segreti commerciali come previsto all'articolo 9.

3. Nel decidere se ordinare o meno una misura di cui al paragrafo 1 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie considerano, se del caso, il valore del segreto commerciale, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale, l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti di detto segreto, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione.

Le competenti autorità giudiziarie considerano altresì se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata, in particolare alla luce degli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione.

Articolo 16

Sanzioni in caso di mancato adempimento della presente direttiva

Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano imporre sanzioni a qualsiasi soggetto che non adempia o rifiuti di adempiere le misure adottate in applicazione degli articoli 9, 10 e 12.

Le sanzioni previste comprendono la possibilità di imporre penalità di mora in caso di mancata osservanza di una misura adottata a norma degli articoli 10 e 12.

Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 17

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 le questioni riguardanti l'applicazione delle misure di cui alla presente direttiva. Esso comunica i dati di contatto del corrispondente o dei corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 18

Relazioni

1. Entro il 9 giugno 2021, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, nel quadro delle attività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, elabora una relazione preliminare sulle controversie relative all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di segreti commerciali, in applicazione della presente direttiva.
2. Entro il 9 giugno 2022, la Commissione redige una relazione intermedia sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione tiene debitamente conto della relazione di cui al paragrafo 1.
Tale relazione intermedia, in particolare, esamina i possibili effetti dell'applicazione della presente direttiva sulla ricerca e sull'innovazione, sulla mobilità dei dipendenti e sull'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione.
3. Entro il 9 giugno 2026, la Commissione redige una valutazione dell'impatto della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 19

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **9 giugno 2018**. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

ART. 98	direttiva UE 2016/943
<p>1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">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. <p>2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.</p>	<p>Si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none">1) «segreto commerciale», informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:<ul style="list-style-type: none">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 a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;2) «detentore del segreto commerciale», qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale;3) «autore della violazione», qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale;4) «merci costituenti violazione», le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.