



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

SOMMARIO

Profilo Autori	10
Introduzione (<i>Cesare Galli</i>)	12

PARTE I

Gli aspetti sostanziali della riforma 2018 e i suoi rapporti con la Direttiva (UE) 943/2016

Capitolo 1 - Il rapporto tra direttiva e decreto di attuazione e l'applicabilità in via interpretativa delle disposizioni comunitarie non inserite nel codice (*Mario Libertini*)

1. Il principio dell'interpretazione filoeuropea delle norme interne	21
2. Armonizzazione e direttive comunitarie	21
3. Le differenze testuali tra Direttiva e decreto di attuazione	22
4. L'ambito tutela dei segreti commerciali nella Direttiva e nel decreto attuativo	24
5. La normativa sulla prescrizione	24
6. Le esimenti alle condotte lesive dei segreti	25
7. La tutela della riservatezza in giudizio	26
8. La disciplina dei rimedi specifici	27
9. I presupposti per la pubblicazione della sentenza	29
10. La conversione della misura cautelare	30
11. Le sanzioni per l'inottemperanza dei provvedimenti giudiziari emessi a tutela del segreto	30
12. Le previsioni della Direttiva che non sono state recepite	31
12.1. Le deroghe alla tutela dei segreti commerciali	32
12.2. Le altre ipotesi di mancato recepimento di norme della Direttiva	34

Capitolo 2 - Segreto e reverse engineering dopo la direttiva (UE) 943/2016 e la sua attuazione italiana (*Mariangela Bogni*)

1. <i>Reverse engineering</i> e sussistenza della tutela delle informazioni riservate di cui agli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale	36
2. L'art. 3, paragrafo 1) lett. b della Direttiva n. UE 2016/943 ed il Considerando n. 16	38

3. Il <i>reverse engineering</i> nella giurisprudenza e nella dottrina nazionali: brevi cenni e commenti critici alla luce della Direttiva	40
4. La tutela concorrenziale delle informazioni riservate: il Considerando n. 17 della Direttiva	41

Capitolo 3 - Il divieto di commercializzazione delle merci realizzate utilizzando abusivamente informazioni segrete (*Edoardo Bàrbera*)

1. Introduzione	44
2. L'elemento oggettivo dell'illecito: il beneficio significativo conferito dai segreti commerciali	46
3. L'elemento soggettivo dell'illecito: la sufficienza della colpa non grave	48
4. Le altre novità legislative che incidono sulla disciplina delle merci costituenti violazione di segreti commerciali: gli artt. 124, comma 6-ter e 132, comma 5-bis C.P.I.	51
5. Conclusioni	54

PARTE II

**La tutela contrattuale
e concorrenziale del segreto
dopo l'attuazione della Direttiva**

Capitolo 1 - I nuovi usi leciti dei segreti commerciali altrui e la contrattualizzazione degli impegni di riservatezza (*Cesare Galli*)

1. Gli usi leciti dei segreti commerciali altrui: la scelta "minimalista" del legislatore italiano	58
2. Il rilievo dell'inadempimento contrattuale sulla tutela del segreto nel TRIPs Agreement e nella nostra disciplina nazionale	61
3. Mantenimento del segreto e perdurante tutela di esso	63
4. La diversità di natura (e di contenuto della protezione) tra tutela del segreto e tutela brevettuale	65
5. Mantenimento del segreto e potenziale perpetuità di tutela	68
6. Obbligazioni contrattuali dirette al mantenimento della riservatezza e perpetuità	71
7. L'incongruenza della limitazione temporale degli obblighi di riservatezza con la disciplina dei segreti commerciali	74
8. Il contenuto e il contesto delle clausole di riservatezza	75

Capitolo 2 - Segreti commerciali e accordi di trasferimento internazionale di tecnologia dopo l'attuazione della Direttiva (Marco Venturello e Alberto Bottarini)

1. Il trasferimento di tecnologia e i contratti di distribuzione	78
2. Il ruolo dell'elemento soggettivo, le <i>representation</i> e relative garanzie contrattuali	79
3. Il <i>reverse engineering</i> e lo strumento contrattuale	85
4. La prescrizione e i contratti	86

Capitolo 3 - La tutela concorrenziale delle informazioni "meno riservate" (Gianluca De Cristofaro)

1. Il riferimento alla disciplina della concorrenza sleale nell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale	87
2. L'oggetto della tutela concorrenziale: nozione di "segreto non segreto"	88
3. Gli altri presupposti per accedere alla tutela concorrenziale del segreto	91
4. La competenza (per materia) nella tutela concorrenziale del segreto	93
5. Brevi considerazioni sulla compatibilità della tutela concorrenziale del segreto con la Direttiva UE 2016/943	94

PARTE III

Gli aspetti processuali della tutela del segreto

Capitolo 1 - Le nuove misure alternative in materia di segreto e i loro limiti di applicazione (Sandro Corona)

1. Premessa	96
2. Le misure cautelari "tradizionali"	97
3. La nuova misura cautelare alternativa	99
4. Le condizioni di applicabilità delle misure cautelari	102
5. I criteri generali di "proporzionalità"	104
6. Il problema della "strumentalità attenuata" dei provvedimenti cautelari	105
7. Le cautele contro l'abuso dello strumento cautelare	107
8. Le misure finali "tradizionali"	109
9. Le novità per le misure finali	112
10. La pubblicazione	116
11. Conclusioni	118

Capitolo 2 - Le nuove norme sulla tutela della riservatezza nelle cause in materia di segreti commerciali (*Gualtiero Dragotti*)

1. Le indicazioni della Direttiva	120
2. La normativa di attuazione	122
3. Segretezza e giusto processo	124
4. Pubblicità delle decisioni e accesso alle stesse	125
5. La pubblicazione dei provvedimenti	126
6. <i>Trade Secrets</i> e <i>privacy</i>	127

Capitolo 3 - Risarcimento del danno da violazione del segreto commerciale tra continuità e nuove regole contenute nella direttiva (*Alberto Contini e Cesare Galli*)

1. Misure risarcitorie alternative e giudizi cautelari	129
2. Le misure risarcitorie alternative nei giudizi di merito	132
3. Il risarcimento del danno	134
4. I danni patiti dal convenuto in caso di azioni giudiziarie abbandonate o rivelatesi infondate	137

Capitolo 4 - L'acquisizione forense delle prove in materia di violazione dei segreti commerciali (*Alberto Giorgio*)

1. La prova classica e la prova digitale	140
2. Le norme di riferimento	143
3. Le nuove opportunità probatorie del digitale nella tutela del segreto	149
3.1. Indagini forensi <i>ante causam</i> per sottrazione di segreto	149
3.2. Tutela del segreto durante la perizia giudiziaria	151
3.3. Indagini successive all'emissione delle misure cautelari o delle misure correttive	153
3.4. Protezione preventiva del segreto	154
4. La necessità del trattamento e dell'acquisizione tecnico forense della prova digitale	154

PARTE IV

Segreti commerciali e diritto penale

Capitolo 1 - Le nuove regole sulla disciplina della tutela penale del segreto (*Daniela Mainini*)

1. Le norme sostanziali di riferimento	163
2. Il segreto commerciale e il diritto penale	166
3. Brevetto o segreto commerciale?	169

4.	La tutela penale del segreto commerciale	170
5.	Rapporti con altri istituti di diritto penale sostanziale	173
5.1.	Il rapporto tra il delitto di rivelazione di segreti commerciali e il delitto di corruzione tra privati	173
5.2.	I rapporti con il <i>whistleblowing</i>	173
6.	<i>Case history</i> : un esempio di procedimento penale per l'ipotesi di reato di cui all'art. 623 c.p.	174

**Capitolo 2 - Inottemperanza dolosa ai provvedimenti del giudice
in materia di diritti della proprietà industriale: che cosa cambia
dopo l'attuazione della direttiva *know-how* (Gianmarco Brenelli)**

1.	Introduzione: una rafforzata tutela dei segreti	176
1.1.	La definizione giuridica dei segreti commerciali	177
1.2.	La definizione di illecito/lecito	178
1.3.	L'istituzione di strumenti di tutela, procedure e sanzioni a protezione del segreto	178
2.	Il presidio penale dei segreti commerciali attraverso la riforma dell'art. 388 c.p.	181
2.1.	Cenni generali sull'art. 388 c.p.	181
3.	Le nuove fattispecie introdotte con il D.lgs. n. 63/2018	183
3.1.	L'intento di rafforzamento della tutela che presiede alle nuove fattispecie	183
3.2.	L'elusione di misure inibitorie o correttive della proprietà industriale	184
3.3.	L'elusione della "riservatezza"	186
4.	La tutela approntata prima dell'attuazione della Direttiva <i>know how</i>	187
4.1.	Le scarse applicazioni, in Giurisprudenza, dell'art. 388 c.p. nella materia della proprietà industriale	189
4.1.1.	Concorrenza sleale	189
4.1.2.	Invenzione brevettata	191
5.	Annotazioni finali: elemento soggettivo, procedibilità a querela, sanzioni	192

PARTE V

La protezione e lo sfruttamento transnazionali del segreto

Capitolo 1 - I rapporti tra il segreto e i diritti "titolati" di proprietà industriale in chiave nazionale e comparata e la circolazione transfrontaliera dei provvedimenti giudiziari in materia di segreto e di proprietà industriale *(Elena D'Alessandro)*

1. Ambito di indagine	195
2. La valenza, limitata al territorio dello Stato membro di origine, delle inibitorie a tutela del <i>know-how</i>	196
3. Inidoneità a circolare all'interno dello spazio giudiziario europeo ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012	197
4. Non vincolatività degli accertamenti in fatto posti in essere dal giudice dello Stato membro di origine	198

Capitolo 2 - L'attuazione della direttiva (ue) 943/2016 negli altri più importanti paesi europei *(Monica Riva)*

1. Premessa: un diritto disomogeneo e poco armonizzato	203
2. Regno Unito: dalla tutela in base all' <i>equity</i> al diritto positivo	205
3. Germania: una tutela essenzialmente penale, sinora estesa anche a informazioni di scarso valore economico	207
4. Spagna: una tutela basata sulla repressione della concorrenza sleale perpetrata in mala fede o con l'intento di danneggiare il concorrente	209
5. Francia: la speciale tutela del segreto manifatturiero	211
6. Olanda e Belgio: una disciplina molto scarna	212
7. Conclusioni: perché essere fieri della legislazione italiana	213

Capitolo 3 - *Know-how* e *Patent box* in Italia e in Europa *(Riccardo Michelutti e Francesco Nicolosi)*

1. Il <i>Patent box</i> (cenni)	218
2. La nozione di <i>know how</i> rilevante ai fini del <i>Patent box</i>	220
2.1. Le previsioni normative	220
2.2. Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate	221
2.3. Le nozione di segretezza rilevante ai fini del <i>Patent box</i>	223
2.4. <i>Know how</i> , Dossier registrativo e AIC	224
2.5. Le esclusioni dall'agevolazione	225

2.6.	Il caso di controversie relative alla titolarità del <i>know how</i>	227
2.7.	La prova dell'esistenza del <i>know how</i>	229
3.	La nozione di <i>know how</i> rilevante in ambito OCSE ai fini del <i>patent box</i> e la conformità della disciplina nazionale alle indicazioni dell'OCSE	231
3.1.	Il <i>Patent box</i> in ambito OCSE	231
3.2.	Il <i>know how</i> nell'ambito dell'Action 5 dell'OCSE	233
3.3.	Osservazioni sulla conformità del <i>Patent box</i> italiano rispetto all'Action 5 dell'OCSE	234

APPENDICE

Tavola sinottica tra vecchio e nuovo testo delle norme modificate dalla riforma - Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30	239
Direttiva Consiglio 8 giugno 2016 n. 2016/943	254



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)