

C J N

Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione

IX Corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura penale 'Giuliano Vassalli' per dottorandi e dottori di ricerca

(AIDP Gruppo Italiano, Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights – Siracusa, 29 novembre - 1° dicembre 2018)

ISSN 2240-7618

2/2019

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò
Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt

Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trincherà, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", via Altaguardia 1, Milano - c.f. 97792250157
ANNO 2019 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

IL DIRITTO PENALE
NEL CYBERSPAZIO

*EL DERECHO PENAL
EN EL CIBERESPACIO*

*CRIMINAL LAW
IN CYBERSPACE*

Neutralization Theory: Criminological Cues for Improved Deterrence of Hacker Crimes	1
<i>“Teoría de la neutralización”: tra prevención e repressione del cybercrime</i>	
<i>“Teoría de la neutralización”: Entre prevención y represión del cibercrimen.</i>	
Marcello Sestieri	

«Send nudes» Il trattamento penalistico del sexting in considerazione dei diritti fondamentali del minore d'età	9
<i>El tratamiento penal del sexting en consideración a los derechos fundamentales de los menores de edad</i>	
<i>The Criminalisation of Sexting Involving Underage Victims</i>	
Domenico Rosani	

Gli effetti dell'automazione sui modelli di responsabilità: il caso delle piattaforme online	33
<i>Los efectos de la automatización en los modelos de responsabilidad: el caso de las plataformas online</i>	
<i>The Effects of Automation on Imputation Models: the Case of Online Platforms</i>	
Beatrice Panattoni	

DIRITTO PENALE E
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
IN INTERNET

*EL DERECHO PENAL Y LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN
INTERNET*

*CRIMINAL LAW AND
FREEDOM OF EXPRESSION
ON THE INTERNET*

Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso	60
<i>La criminalización de las fake news entre al confín entre tutela penal de la verdad y represión del disenso</i>	
<i>Criminalisation of Fake News Between the Protection of Truth and the Suppression of Dissent</i>	
Anna Costantini	

Il volto dei reati di opinione nel contrasto al terrorismo internazionale al tempo di Internet	81
<i>El rostro de los delitos de opinión en la lucha contra el terrorismo internacional en la época de Internet</i>	
<i>The Face of Word Crimes in the Fight Against International Terrorism at the Time of the Internet</i>	
Paolo Cirillo	

<p><i>FINANCIAL</i> <i>CYBERCRIME</i></p> <p><i>CIBERCRIMEN</i> <i>FINANCIERO</i></p> <p><i>FINANCIAL</i> <i>CYBERCRIME</i></p>	<p>Crowdfunding @ ICOs: esigenze di prevenzione del rischio di commissione di reati nell'era della digital economy 101</p> <p><i>Crowdfunding @ ICOs: exigencias de prevención del riesgo de comisión de delitos en la era de la economía digital</i></p> <p><i>Crowdfunding @ ICOs: Commission Risk Prevention Needs of Crimes in the Era of the Digital Economy</i></p> <p>Antonietta di Lernia</p>
	<p>La tutela penale del segreto commerciale in Italia. 112</p> <p>Fra esigenze di adeguamento e possibilità di razionalizzazione</p> <p><i>La tutela penal del secreto comercial en Italia.</i></p> <p><i>Entre exigencias de adecuación y posibilidades de racionalización</i></p> <p><i>The Protection of Trade Secret under Italian Criminal Law.</i></p> <p><i>Between Needs for Adequacy and Options for Rationalization</i></p> <p>Riccardo Ercole Omodei</p>
	<p>L'abuso di mercato nell'era delle nuove tecnologie. 129</p> <p>Trading algoritmico e principio di personalità dell'illecito penale</p> <p><i>Abuso del mercado en la era de las nuevas tecnologías.</i></p> <p><i>Trading algorítmico y principio de responsabilidad penal personal</i></p> <p><i>Market Abuse in the Age of New Technologies.</i></p> <p><i>Algorithmic Trading and Principle of Individual Criminal Responsibility</i></p> <p>Marta Palmisano</p>
	<p>Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio 148</p> <p><i>Los instrumentos de prevención nacional y europeos en materia de monedas virtuales y lavado de activos</i></p> <p><i>Domestic and European Preventative Instruments Concerning Virtual Currencies and Money Laundering</i></p> <p>Cristina Ingraio</p>
	<p>Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione 159</p> <p><i>Las monedas virtuales y los ontológicos riesgos de lavado de activos: técnicas de represión.</i></p> <p><i>Virtual currencies and the endemic risk of money laundering: repression techniques</i></p> <p>Fabiana Pomes</p>

<p>LA TUTELA PENALE DELLA PRIVACY NEL CYBERSPAZIO</p> <p><i>LA TUTELA PENAL DE LA PRIVACIDAD EN EL CIBERESPACIO</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW AND THE PROTECTION OF PRIVACY IN CYBERSPACE</i></p>	<p>I limiti della tutela penale del trattamento illecito dei dati personali nel mondo digitale</p> <p><i>Los límites de la tutela penal del tratamiento ilícito de datos personales en el mundo digital</i></p> <p><i>Limits to Criminalization of Unlawful Data Processing in the Digital World</i></p> <p>Salvatore Orlando</p>	<p>178</p>
	<p>Il compendio sanzionatorio della nuova disciplina privacy sotto la lente del <i>ne bis in idem</i> sovranazionale e della Costituzione</p> <p><i>El compendio sancionatorio de la nueva regulación de la privacidad bajo la lente del ne bis in idem internacional y de la Constitución italiana</i></p> <p><i>The Sanctioning System for Privacy-Related Infringements from the Supranational Ne Bis In Idem and the Italian Constitution Perspectives</i></p> <p>Ludovica Deaglio</p>	<p>201</p>
	<p><i>Eternal Sunshine of the Spotless Crime.</i></p> <p>Informazione e oblio nell'epoca dei processi su internet</p> <p><i>Eternal Sunshine of the Spotless Crime.</i></p> <p><i>Información y olvido en la época de los procesos de internet</i></p> <p><i>Eternal Sunshine of the Spotless Crime.</i></p> <p><i>The Right to Information and the Right to be Forgotten in Times of Trials by Media</i></p> <p>Edoardo Mazzanti</p>	<p>212</p>
	<p>La moltiplicazione dei garanti nel settore della tutela dei dati personali: riflessi penalistici del GDPR</p> <p><i>La multiplicación de las garantías en el sector de la tutela de los datos personales: Reflexiones penalísticas del GDPR</i></p> <p><i>The Multiplication of Responsibilities in the Personal Data Protection Area: Criminal Law Implications of the GDPR</i></p> <p>Gaia Fiorinelli</p>	<p>239</p>
	<p><i>Corporate liability e compliance in the cyber privacy crime:</i></p> <p>il nuovo “modello organizzativo privacy”</p> <p><i>Responsabilidad corporativa y compliance en el delito de privacidad cibernética: El nuevo “modelo organizativo de privacidad”</i></p> <p><i>Corporate Liability and Compliance in the Cyber Privacy Crime: the New “Privacy Organizational Model”</i></p> <p>Valentina Aragona</p>	<p>251</p>

SICUREZZA INFORMATICA, COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RISCHIO DI REATO <i>SEGURIDAD INFORMÁTICA, COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DELITOS</i> <i>IT SECURITY, COMPLIANCE AND CRIME PREVENTION</i>	<hr/> I discorsi d'odio nell'era digitale: quale ruolo per l'internet service provider? <i>Los discursos de odio en la era digital: ¿Cuál es el rol del proveedor de servicios de internet?</i> <i>Hateful Speech in the Digital Era: Which Role for the ISP?</i> Valérie Nardi	268
	<hr/> Big Data Analytics e compliance anticorruzione Profili problematici delle attuali prassi applicative e scenari futuri <i>Análisis de Big Data y compliance anticorrupción</i> <i>Cuestiones críticas de la práctica actual y escenarios futuros</i> <i>Big Data Analytics and Anti-corruption Compliance</i> <i>Critical Issues of Current Practice and Future Scenarios</i> Emanuele Birritteri	289
	<hr/> La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes" <i>El partido del derecho penal en la era de los "delitos de dron"</i> <i>The Criminal Law Match in the Era Of "Drone-Crimes"</i> Carla Cucco	304
	<hr/> Profili penalistici delle self-driving cars <i>Cuestiones de derecho penal en relación a los vehículos de conducción autónoma</i> <i>Self-driving Cars and Criminal Law</i> Alberto Cappellini	325
	<hr/> Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena. A proposito dell'esperienza statunitense nel c.d. evidence-based sentencing <i>Los algoritmos predictivos para la determinación de la pena. A propósito de la experiencia estadounidense del "evidence-based sentencing"</i> <i>Predictive Algorithms for Sentencing. The US Experience of the So-Called Evidence-Based Sentencing</i> Luca D'Agostino	354
	<hr/> Banche dati, attività informativa e predittività. La garanzia di un diritto penale del fatto. <i>Bases de datos, actividades de información y predictibilidad. La garantía de un derecho penal del hecho</i> <i>Databases, Information Activities and Prediction. The Safeguard of Fact-related Criminal Law</i> Pietro Sorbello	374

NUOVE TECNOLOGIE E PROCESSO PENALE <i>NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROCESO PENAL</i> <i>NEW TECHNOLOGIES AND CRIMINAL PROCEDURE</i>	Algoritmi predittivi: alcune premesse metodologiche 391 <i>Algoritmos predictivos: algunas premisas metodológicas</i> <i>The 'multi-faceted' brain of predictive algorithms.</i> Barbara Occhiuzzi
	Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale 401 <i>Algoritmos predictivos y discrecionalidad del juez: un nuevo desafío para la justicia penal</i> <i>Predictive Algorithms and Judicial Discretion: a New Challenge for Criminal Justice</i> Lucia Maldonato
	Le nuove indagini tecnologiche e la tutela dei diritti fondamentali. L'esperienza del captatore informatico 417 <i>Las nuevas tecnologías de investigación y la tutela de los derechos fundamentales. La experiencia del software espía</i> <i>New IT-based Investigations and Protection of Fundamental Rights.</i> <i>The Case of Spy-software</i> Gaia Caneschi
	Il controllo occulto e continuativo come categoria probatoria: premesse teoriche di una sistematizzazione 430 <i>El control oculto y continuado como categoría probatoria: premisas teóricas de una sistematización</i> <i>The Hidden and Continous Control as Evidentiary Notion: Theoretical Premises for a Systematic Analysis</i> Fabio Nicolichia
	L'accesso transfrontaliero all'electronic evidence, tra esigenze di effettività e tutela dei diritti 439 <i>El acceso transfronterizo a evidencia electrónica, entre exigencias de efectividad y tutela de derechos</i> <i>Transnational Access to Electronic Evidence Between Effectiveness and the Need to Protect Rights</i> Veronica Tondi

-
- L'utilizzo dello *smartphone* alla guida nei delitti di omicidio e lesioni colpose stradali: l'accertamento processuale della colpa attraverso i c.d. *file di log*.** 456
El uso del smartphone al momento de conducir en los delitos de asesinato y lesiones culposas: la verificación procesal de la culpa a través del archivo de registro
The Usage of Smartphones While Driving and The Road/Traffic-Related Crimes of Manslaughter and Personal Negligence-Based Injuries: the Assessment of Negligence in Court Through the So-Called Log Files.
Giacomo Maria Evaristi
-
- Spunti per una riflessione sul rapporto fra biometria e processo penale** 465
Ideas para reflexionar sobre la relación entre biometría y proceso penal
Ideas for a Reflection on the Relationship Between Biometrics and Criminal Trial
Ernestina Sacchetto

FINANCIAL CYBERCRIME
CIBERCRIMEN FINANCIERO
FINANCIAL CYBERCRIME

La tutela penale del segreto commerciale in Italia. Fra esigenze di adeguamento e possibilità di razionalizzazione

*La tutela penal del secreto comercial en Italia.
Entre exigencias de adecuación y posibilidades de racionalización*

*The Protection of Trade Secret under Italian Criminal Law.
Between Needs for Adequacy and Options for Rationalization*

RICCARDO ERCOLE OMODEI

Borsista post-doc in Diritto penale presso l'Università di Palermo
riccardoercole.omodei@unipa.it

INVIOLABILITÀ DEI SEGRETI,
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

INVIOLABILIDAD DE LOS SECRETOS,
INTERPRETACIÓN LEGAL

INVIOLABILITY OF SECRETS,
LEGAL INTERPRETATION

ABSTRACTS

Il contributo si concentra sulla disciplina penale italiana in materia di segreto commerciale, e ha l'intento di verificare se la recente riforma legislativa (D. Lgs. n. 63/2018) sia riuscita a conformare l'ordinamento domestico alle moderne istanze della *data-driven economy*. La novella ha modificato la struttura e l'oggetto di tutela dell'art. 623 c.p., e ha comportato inoltre un avvicinamento della disciplina penale al sistema di tutela civilistico predisposto dal codice della proprietà industriale (art. 98 c.p.i.). Tale avvicinamento pone all'interprete non pochi dubbi in merito alla compatibilità tra le due forme di protezione, dubbi enfatizzati dalla recente giurisprudenza convenzionale. In conclusione, si tenterà di dimostrare come, nonostante i rischi derivanti dal cumulo delle diverse discipline, permangano spazi di lecito intervento penale in materia, specialmente se si struttura in modo differente l'oggetto del segreto commerciale tutelabile dalle due diverse branche del diritto.

El presente trabajo aborda la regulación penal italiana en material de secreto comercial, a fin de verificar si la reciente reforma legislativa (D. Lgs. n. 63/2018) logró adecuar el ordenamiento nacional a las modernas instancias de la *data-driven economy*. La reciente intervención legislativa modificó la estructura y el objeto de tutela del artículo 623 del Código Penal italiano, comportando una aproximación de la regulación penal al sistema de tutela civil, previsto en el Código de Propiedad Industrial (artículo 98). Tal acercamiento plantea dudas respecto a la compatibilidad entre las formas de protección, las cuales se ven reforzadas por la reciente jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Sin perjuicio de los riesgos relacionados con la superposición entre ambas regulaciones legales, el presente artículo intenta diferenciar la noción de secreto comercial en las dos ramas del derecho con la finalidad de demostrar la necesidad de la protección penal del secreto comercial.

The paper focuses on the Italian criminal provisions regarding trade secret. It aims at analyzing the consistency between the criminal law system (recently reformed by D. Lgs. N. 63/2018) and the modern needs of data-driven economy. D. Lgs. n. 63/2018 modified the structure and the object of protection of art. 623 c.p. and it also filled the gap between the criminal law system and the civil law protection (art. 98 industrial property code). Problems regarding the compatibility of the different forms of protection may arise from this reform, as underlined by the case law of the ECHR too. Notwithstanding the risks related to the overlapping of the two regulations, the paper tries to differentiate the notion of trade secret of the two branches of law in order to demonstrate the need of the criminal protection of trade secret.

SOMMARIO

1. Premessa: il segreto commerciale nell'era della *data-driven economy*. – 2. La Direttiva (UE) 2016/943 e il suo recepimento nell'ordinamento italiano. – 3. L'art. 623 c.p. *ante* riforma e la nuova conformazione della fattispecie astratta. – 4. L'intersecarsi dei diversi piani di tutela. Differenziazione o sovrapposizione? – 4.1. Il sistema civilistico punitivo di tutela del segreto commerciale. – 4.2. Le possibili distorsioni della sovrapposizione delle tutele. Il sistema del c.p.i. e i criteri Engel. – 4.3. I nuovi rapporti tra la tutela civile e la sanzione penale. – 5. Osservazioni conclusive. L'art. 623 c.p. come fattispecie a tutela della libera concorrenza tra imprese.

1.

Premessa: il segreto commerciale nell'era della *data-driven economy*.

La centralità del segreto nel settore industriale e commerciale non è fattore caratteristico della contemporaneità, ma affonda le sue radici nel passato, in periodi ben antecedenti la rivoluzione industriale. L'esigenza di tutelare la segretezza delle prassi commerciali e mercantili era infatti già avvertita in epoca medievale, ed era anzi talmente pressante da modellare l'intero sistema economico, il cui conformarsi per il tramite di rigide corporazioni, estremamente chiuse allo sguardo esterno, assolveva al precipuo compito di assicurare la riservatezza delle informazioni e delle tecniche nei vari settori; strumento necessario per l'affermazione e la sopravvivenza del ceto mercantile¹. A ciò si aggiunga che l'attività di spionaggio latamente intesa, secondo un adagio forse non particolarmente felice ma di sicuro effetto, è descritta nella letteratura anglosassone come la *world's second oldest profession*², rendendo di fatto l'esigenza di tutela del segreto connaturata alla stessa storia dell'uomo.

È però con l'incessante progredire dell'industria e del commercio che le peculiari tecniche e prassi di produzione divengono frequente obiettivo dell'altrui condotta illecita, rendendo al contempo il sempre più redditizio segreto relativo alle attività economiche oggetto specifico di tutela anche penale. Se la centralità del segreto negli scambi commerciali può considerarsi una costante della storia più o meno recente, altrettanto non può dirsi riguardo al contenuto del segreto stesso. Questo è andato variando notevolmente nel corso del tempo, seguendo di pari passo i mutamenti che hanno contraddistinto la struttura economica ed industriale della società umana. A ben guardare, però, pur mutando nel corso dei decenni il contenuto specifico del segreto protetto, non cambiava la *ratio* sottostante la scelta dell'oggetto di tutela: ciò che doveva rimanere riservato era l'informazione/la tecnica/la prassi capace di assicurare all'imprenditore/mercante/industriale un vantaggio competitivo, e quindi un'aspettativa di un maggiore profitto economico. Ad esempio, il modello di tutela penale della Francia, già industrializzata, di metà ottocento, che ha ispirato la quasi totalità delle normative euro-continentali, ha contemplato il segreto quale vero e proprio segreto di fabbrica (*secret de fabrication*)³, tutelato, dunque, guardando al lavoratore quale veicolo esclusivo (o comunque principale) di rivelazione delle conoscenze sensibili. A sua volta, il mondo anglosassone, caratterizzato da un'economia più dinamica, successivamente ha dato rilevanza al vero e proprio *trade secret* (segreto commerciale), portando lo sguardo oltre lo steccato della fabbrica e della produzione industriale.

Da quanto appena accennato, emerge il notevole impatto che la tecnologia ha nel settore in questione, sul quale produce un duplice effetto. Da un lato, con il progredire economico muta, come già visto, l'oggetto di ciò che l'ordinamento intende tutelare, pur rimanendo immutata la sua caratteristica peculiare: l'essere l'informazione dotata di un valore strategico per l'impresa. Dall'altro, variano notevolmente i metodi di aggressione alla riservatezza in materia economica, costantemente esposta a nuove forme di minacce. In un ambito del diritto così sensibile allo sviluppo tecnologico, è facile prevedere l'impatto della dirompente, e a tratti devastante, rivoluzione digitale. A mutare profondamente è l'oggetto di ciò che costituisce ricchezza: non più il manufatto, il prodotto, il servizio ma piuttosto il dato, l'informazione. È ormai di dominio comune l'idea secondo la quale la "conoscenza è la valuta della nuova

¹ Per una ricostruzione storica della rilevanza del segreto nell'ambito economico, cfr. MAZZACUVA (1979), p. 7 s.; ALESSANDRI (1984), p. 78 s.

² WILLIAMS (2011), p. 1162.

³ Sul punto cfr. ALESSANDRI (1984), p. 103 s.

economia⁴, tanto che ogni attività economica, soprattutto se diretta all'innovazione, viene oggi concepita come necessariamente fondata su una scrupolosa attività di raccolta e analisi di dati ed informazioni. Secondo quanto indicato dall'*impact assessment* che ha accompagnato la proposta della Commissione poi confluita nella Direttiva (UE) 2016/943, nelle economie occidentali i beni immateriali (*intangible assets*), definiti come quelle informazioni valutabili ed innovative processate da un'impresa secondo uno specifico metodo e non disponibili alle altre compagnie o alla società nel suo complesso, costituiscono la maggiore fonte di investimento delle imprese, superiore agli investimenti effettuati sul capitale fisico⁵, e che nelle compagnie ad alta innovazione tale quota di impegno finanziario ammonta a circa il 70/80% del valore totale.

In una c.d. *data-driven economy*, in cui la raccolta e l'uso dei dati è centrale per la gestione e lo sviluppo dell'attività d'impresa, il segreto giuridicamente rilevante non può far altro che assecondare le richieste ed esigenze degli agenti economici, fuoriuscendo definitivamente dall'esclusivo ambito della fabbrica e dell'applicazione industriale per abbracciare le nuove forme di creazione della ricchezza.

Il presente contributo intende verificare se, in un contesto come quello appena delineato, l'ordinamento italiano sia riuscito a conformarsi alle moderne istanze del settore economico. Nell'indagare se il nostro sistema penale abbia saputo aggiornare coerentemente con gli interessi coinvolti l'oggetto di tutela delle fattispecie astratte, includendo altresì le nuove modalità di aggressione, si tenterà di delineare i difficili rapporti che in tale settore intercorrono tra il sistema civilistico di protezione e quello repressivo/penalistico. Si cercherà di dimostrare come la tutela civile apprestata nell'ambito del segreto commerciale presenti oggi non poche affinità con il sistema di pene private delineato dal D. Lgs. n. 7/2016, e che tale vicinanza costituisca fonte di possibili indebite interferenze, alla luce soprattutto della definizione di materia penale delineata dalla giurisprudenza convenzionale. Nonostante i rischi derivanti dal cumulo delle diverse discipline, come si affermerà in conclusione, permangono spazi di lecito intervento penale in materia, specialmente se si struttura in modo differente l'oggetto del segreto commerciale tutelabile dalle due diverse branche del diritto.

2. La Direttiva (UE) 2016/943 e il suo recepimento nell'ordinamento italiano.

Su questo scenario solo brevemente accennato è intervenuta nel recente passato l'Unione Europea con la Direttiva 2016/943. Tale normativa mira a proteggere il *Know-how* e le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) avverso l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. Nonostante presenti un marcato carattere civilistico⁶, la stessa costituisce, ai fini del presente lavoro, un importante tassello ricostruttivo. Essa, infatti, contiene una definizione di segreto commerciale con la quale anche il penalista deve necessariamente confrontarsi, ancor di più se si considera che il legislatore italiano ha provveduto alla modifica dell'ormai secolare disciplina penalistica in materia (art. 623 c.p.) proprio in sede di recepimento dell'atto normativo in commento.

La Direttiva (UE) 2016/943 rappresenta il primo modello di integrazione europea in materia di veri e propri segreti commerciali. Essa si fonda sull'idea secondo la quale le imprese riconoscono alle informazioni commerciali riservate lo stesso valore dei brevetti e delle altre forme di proprietà industriale. Le due forme di tutela, infatti, assolvono a funzioni tra loro diverse e spesso si pongono in rapporto di complementarietà. Anche laddove però si presentino come l'una alternativa all'altra, la centralità della riservatezza di determinate informazioni aziendali costituisce tratto distintivo dell'odierno contesto economico, tale da non poter fare più dubitare dell'opportunità di un intervento normativo in materia. Con il dichiarato intento di colmare un *gap* normativo notevole con le altre economie occidentali, *in primis* gli Stati

⁴ Tra i vari e numerosi documenti che ormai utilizzano questo concetto, si rimanda all'*impact assessment* che ha accompagnato la proposta di Direttiva sulla tutela del *Know-how* e del segreto commerciale; disponibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2013:0471:FIN>.

⁵ *Ivi*, p. 69-70.

⁶ Indice del carattere civile della Direttiva (UE) 2016/943 è costituito dalla produzione dottrinale italiana, pre e post recepimento, sul punto, rappresentata da contributi di natura (quasi) esclusivamente civilistica. Cfr. CHIABOTTO e VENTURELLO (2016), p. 775 - 787; FALCE (2018), p. 155 - 159; FALCE (2017), p. 560 - 565; FALCE (2016), p. 129-139; SERAFINI (2018), p. 1329 - 1338; GALLI *et al.* (2018).

Uniti d'America, la regolamentazione europea pone quindi standard minimi di tutela del segreto commerciale in un contesto continentale estremamente diviso, all'interno del quale non solo sono presenti definizioni di segreto in materia economica tra loro profondamente diverse, ma spesso manca del tutto una normativa specifica sull'argomento.

Ai fini della presente indagine interessa soffermarsi sulla definizione di segreto commerciale fornita dal legislatore europeo, secondo la quale sono informazioni commerciali riservate quelle 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; che hanno valore commerciale in quanto segrete; e che sono state sottoposte a misure ragionevoli a mantenerle segrete*⁷. La definizione in commento, per quanto costituente una novità nel panorama normativo europeo, non rappresenta però un'assoluta innovazione nel contesto internazionale. Essa, infatti, riprende la definizione dell'art. 39 dei TRIPs⁸ che si fondava già sulla tripartizione concettuale del segreto commerciale in riservatezza, valore intrinseco e sottoposizione a misure di protezione. Proprio per tale ragione, la definizione di cui all'art. 2 della Direttiva agli occhi del giurista italiano non costituisce fonte di particolare novità. Il nostro ordinamento infatti conosce già dal dicembre 1994 una nozione di informazione commerciale strutturata secondo le linee tratteggiate dal contesto sovranazionale, definizione confluita nel 2005 nell'art. 98 del codice della proprietà industriale, oggetto di modifiche solo marginali a seguito del recepimento della disciplina europea⁹.

Dall'entrata in vigore dei TRIPs e sino al maggio 2018, quindi, l'ordinamento italiano presentava in materia di tutela del segreto nel campo economico-tecnologico una duplice anima: se il sistema penale rimaneva ancorato ad una fattispecie di stampo prettamente napoleonico, incentrata sul segreto di fabbrica e sull'idea dell'applicazione industriale, l'ordinamento civile si apriva ad una visione moderna ed anglosassone del sapere tecnologico, che poneva al centro della propria azione di tutela l'informazione commerciale in quanto tale¹⁰.

Il contesto risulta invece profondamente mutato a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2016/943, con il quale il legislatore italiano pare aver abbandonato il doppio schema di tutela in favore di un modello unitario. Il D. Lgs. n. 63/2018 è infatti intervenuto con decisione sulla norma penalistica di riferimento¹¹, abbandonando l'impronta napoleonica dell'art. 623 c.p. in favore di una nuova ottica di tutela. La novella è intervenuta con vigore, come si mostrerà a breve, sia in merito all'oggetto di tutela sia in relazione alle modalità di aggressione al bene protetto, realizzando un totale accostamento tra la tutela civilistica e quella penalistica. Ciò spinge inevitabilmente l'interprete ad interrogarsi su due questioni parzialmente diverse ma profondamente connesse: una riguarda la reale portata di tale accostamento; l'altra l'estensione della nozione di segreto commerciale dal campo civile a quello penale. Prima però di affrontare le problematiche citate, risulta opportuno ricostruire, seppur brevemente, la disciplina penale sulla quale sono intervenute le modifiche summenzionate.

⁷ Articolo 2 della Direttiva.

⁸ *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, siglato a Marrakesh il 15 aprile 1994 e ratificato dall'Italia il 29 dicembre 1994.

⁹ Il testo originario dell'art. 98 c.p.i. recitava "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."

Il testo vigente, frutto delle modifiche del D.Lgs. n. 63/2018, statuisce che "Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

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

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

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

¹⁰ Sul punto si rimanda all'interessante ricostruzione di GIAVAZZI (2012), p. 49-64.

¹¹ Il Decreto Legislativo in questione non si è limitato a modificare l'art. 623 del c.p. Oltre ad aver apportato profonde modifiche al c.p.i., lo stesso Decreto ha parzialmente modificato altresì la disciplina dettata in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.). Ai fini della presente indagine ci si concentrerà però esclusivamente sulle modifiche apportate alla Divulgazione di segreti scientifici e commerciali.

3. L'art. 623 c.p. ante riforma e la nuova conformazione della fattispecie astratta.

La normativa penale mirante a tutelare il segreto in ambito economico costituisce il frutto diretto delle disposizioni napoleoniche a tutela del *secret de fabrication*¹². L'art. 623 c.p. è giunto, sino al Maggio 2018, inalterato nella propria struttura e conformazione, pur essendo pervenuto nel codice Rocco senza alcuna modifica di rilievo rispetto alla codificazione precedente. L'antecedente storico dell'art. 623 c.p., l'art. 298 del codice Zanardelli¹³, presentava, infatti, le medesime caratteristiche della disposizione di "Rivelazione di segreti scientifici o industriali" dell'originario testo del codice Rocco¹⁴. Essa si contraddistingueva per essere un reato proprio e per individuare l'oggetto del segreto nelle notizie sopra *invenzioni o scoperte scientifiche o applicazioni industriali*.

Di fronte ad un immobilismo legislativo di tal sorta¹⁵, le esigenze della prassi economica non sono del tutto rimaste inascoltate, trovando riscontro nell'attenta opera ricostruttiva della dottrina e nella, pur scarna, applicazione giurisprudenziale. Le due maggiori difficoltà che la normativa scontava in relazione al mutare del contesto economico si concretizzavano nelle due peculiari caratteristiche sopra accennate: la ristretta cerchia di soggetti attivi del reato e l'oggetto giuridico tutelato.

In relazione alla natura di reato proprio, ad onta del tenore letterale dell'articolo, si è infatti assistito ad una progressiva estensione dei potenziali soggetti attivi. Abbandonata l'elencazione casistica delle figure di lavoratori possibili autori del reato, tipica della matrice napoleonica¹⁶, ci si è nel corso degli anni allontanati dalle posizioni dottrinarie tendenti a riconoscere l'art. 623 c.p. come espressione penalistica dell'obbligo di fedeltà del lavoratore di cui all'art. 2105 c.c.; impostazione che limitava fortemente la cerchia di possibili soggetti attivi, individuandoli nei soli titolari del rapporto di lavoro subordinato¹⁷. Tale idea, figlia dell'opinione ottocentesca secondo la quale è il lavoratore il principale (se non l'unico) strumento di diffusione dei segreti dell'impresa, ha però ceduto il passo ad una più moderna interpretazione che, ricostruita la disposizione civilistica alla stregua di "un'enfatica affermazione ideologica" priva di "pregnanti risvolti pratici"¹⁸, ha individuato tra le due norme due piani di tutela nettamente distinti, concludendo per l'impossibilità di utilizzare l'art. 2105 c.c. per la delimitazione dei soggetti attivi del reato¹⁹ di rivelazione di segreto industriale.

Si è quindi optato per una relazione di tipo funzionale del soggetto agente con il segreto che, in conformità con le nuove esigenze del sistema economico, permetta l'estensione della cerchia di soggetti rientranti nell'ambito di operatività della norma in commento, colpendo non soltanto i lavoratori dipendenti ma altresì soggetti esterni all'ente che abbiano partecipato a vario titolo alle attività produttive dell'impresa²⁰. Nonostante gli sforzi interpretativi, permaneva però, sino alla riforma del 2018, il notevole vincolo della natura di reato proprio che, anche accogliendo le tesi più estensive in materia di interpretazione della norma, non permet-

¹² Sul punto, oltre ai già citati MAZZACUVA (1979) e ALESSANDRI (1984), anche PICOTTI (1989), p. 1 s.

¹³ L'art. 298 del codice Zanardelli prevedeva "Chiunque rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, delle quali sia venuto a cognizione per ragioni del suo stato od ufficio o della sua professione od arte, e che dovevano rimanere segrete è punito[...]."

¹⁴ Così il testo precedente alla riforma del 2018 "Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito [...]."

¹⁵ Le uniche novità introdotte dalla nuova codificazione vertevano sull'incriminazione dell'autonoma condotta di impiego, oltre alla semplice rivelazione, e sull'utilizzo a proprio o altrui profitto. Su tale ultimo profilo, oggetto di specifico dibattito in dottrina circa la sua qualificazione alla stregua di dolo specifico [CRESPI (1952), p. 285] o di evento del reato [MAZZACUVA (1979), p. 121] o ancora di elemento oggettivo della condotta capace di arrecare vantaggio all'agente [ALESSANDRI (1984), p. 269], si tornerà successivamente.

¹⁶ Sul punto PICOTTI (1989), p. 8.

¹⁷ Cfr. CRESPI (1952), p. 197 s.; MAZZACUVA (1979), p. 160 s.; SINISCALCO (1964) p. 156 s.

¹⁸ ALESSANDRI (1984), p. 203.

¹⁹ "È al contrario apprezzabile il risultato che, sul piano sistematico, si può raggiungere staccando nettamente le due figure, osservando come esse individuino due piani di tutela di ampiezza e spessore diverso, tra loro in possibile complementarietà. In breve, durante la vigenza del rapporto di lavoro la pretesa di riservatezza è oggettivamente più intensa ed elevata, potendo abbracciare dati che non rientrerebbero nel segreto industriale. Estinto il vincolo contrattuale, il lavoratore riprende pienamente la propria libertà di iniziativa [...] In conclusione, è quindi preferibile la tesi [...] che non vi sia affatto coincidenza, neppure approssimativa, tra il divieto di rivelazione e di impiego ex art. 2105 c.c. e la figura di reato di cui all'art. 623 c.p., né tantomeno che quest'ultimo funga da ulteriore sanzione repressiva alla violazione dell'obbligo di fedeltà come delineato dalla seconda parte della norma civilistica. Dalla riconosciuta peculiarità dei presupposti dell'art. 2105 c.c. e della sua estensione oggettiva consegue l'impossibilità di ricavare decisivi argomenti per la selettiva individuazione dei soggetti attivi del reato tra i soli lavoratori dipendenti." ALESSANDRI (1984), p. 203-204. Di medesimo tenore, più di recente: GIAVAZZI (2012), p. 78-90.

²⁰ Sul punto, oltre alla dottrina riportata alla nota precedente, si rimanda a PICOTTI (1989), p. 10, MANNO (2016), p. 566-567.

teva di rispondere alle moderne esigenze di tutela dell'impresa, la quale, in un mondo sempre più interconnesso e caratterizzato dalla presenza di beni immateriali ad altissima volatilità, è soggetta ad un sempre maggiore rischio di spionaggio economico esogeno rispetto all'ambito industriale/produttivo.

Ma l'avanzare tecnologico non rendeva la norma in commento obsoleta solo in relazione ai possibili soggetti dell'illecito. Essa infatti mostrava le proprie carenze anche, e forse soprattutto, in merito all'oggetto del segreto tutelato. Pur facendo propria una nozione di *applicazione industriale* ritenuta da unanime dottrina di ampiezza maggiore rispetto all'originario segreto di fabbrica, il testo precedente alla riforma si caratterizzava per un legame peculiare con un contesto economico prettamente industriale, in cui il segreto tutelabile doveva necessariamente estrinsecarsi in una notizia suscettibile di potenziale applicazione tecnica.

Anche laddove infatti si fosse accolta una nozione di segreto industriale in senso lato, così come sostenuto dalla giurisprudenza più recente²¹, allargando l'operatività della norma sino ad includervi la nozione di *Know-how* in senso tecnico²², il tenore letterale della disposizione non permetteva all'interprete, senza sfociare in un'operazione analogica, di sanzionare con lo strumento penale le condotte di violazione dei c.d. segreti commerciali, ed in generale di tutte quelle informazioni e dati assolutamente centrali nell'odierna *data-driven economy*²³. La violazione del segreto commerciale non era comunque del tutto irrilevante per il sistema penale, potendo la stessa ricadere, secondo autorevole dottrina²⁴, nell'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.²⁵ Ciò nonostante, i ristretti margini di operatività sorti in merito alla violazione di segreto industriale si ripresentavano, con maggior vigore, in relazione alla più generale ipotesi di rivelazione di segreto professionale, comportando il sorgere dei medesimi dubbi in precedenza segnalati.

L'anacronismo della previgente disposizione di cui all'art. 623 c.p., e la sua conseguente incapacità di rispondere alle nuove esigenze poste dal processo economico, era connaturato alla conformazione stessa della fattispecie, i cui insuperabili limiti strutturali non consentivano alla scienza giuridica di procedere oltre "nell'adattamento" della norma al contesto sociale di riferimento per il tramite del delicato quanto cruciale momento interpretativo²⁶, rendendosi quindi opportuno un intervento legislativo. Forse perché conscio di tale necessità, il Parlamento italiano ha scelto, in sede di recepimento della Direttiva (UE) 2016/943, di intervenire anche in sede penalistica, procedendo ad una profonda riscrittura della norma, a prima vista finalizzata a soddisfare le esigenze sorte nella prassi.

L'intervento è stato particolarmente incisivo²⁷. Da una parte, infatti, si è intervenuti massicciamente sull'oggetto del segreto, sostituendo, al primo comma, alla formula *applicazioni industriali* l'espressione *segreti commerciali*, uniformando la terminologia a quanto previsto dal c.p.i. Dall'altra, si è inserito un nuovo comma all'art. 623 c.p. e si è strutturato l'illecito di violazione di un segreto commerciale alla stregua di un reato comune, lasciando però la conformazione di reato proprio per le notizie sopra invenzioni o scoperte scientifiche.

Nonostante la novella ponga spunti di riflessione sotto molteplici aspetti, ai fini del presente lavoro si concentrerà l'attenzione solo sull'introduzione del secondo comma dell'art. 623 c.p. Esso recita che *la stessa pena [reclusione sino a due anni] si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto*. La scarna descrizione della fattispecie richiama alla mente la struttura dell'illecito civile di cui al primo

²¹ Cass., Sez. V, 18 Maggio 2001, CED 219471, secondo la quale il segreto industriale *comprende quell'insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione*.

²² Sul punto si rimanda alla precisa ed approfondita ricostruzione di GIAVAZZI (2012), p. 205-252 e dottrina *ivi* richiamata.

²³ Interessante notare come, con una lungimiranza sicuramente non comune, già in sede di lavori preparatori per l'emanazione del codice penale fosse sorta l'esigenza, poi non confluita nel testo di legge approvato, di tutelare i c.d. segreti commerciali per la loro centralità già nel processo produttivo del tempo. Sul punto *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Vol. IV, p. 130-131.

²⁴ Per tutti Cfr. CRESPI (1966), p. 184 s.

²⁵ L'art. 622 c.p., rubricato *Rivelazione di segreto professionale*, sanziona la condotta di "*Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento [...]*".

²⁶ La centralità del momento storico dell'interpretazione giuridica è chiaramente resa da PAGLIARO (2003), p. 223 "*La norma giuridica ha una sua vita propria, intimamente connessa con quella delle altre norme giuridiche e con gli interessi e convinzioni etico-politico-religiose della società che è chiamata a disciplinare. Attraverso il meccanismo dell'interpretazione e dell'applicazione di una legge il contenuto di una norma penale può variare secondo le esigenze della società. Di conseguenza, varia l'ambito dei fatti previsti come reato. Questi profili contenutistici non devono essere dimenticati, quando si accoglie la definizione "formale" del reato*".

²⁷ Per un primo commento al Decreto attuativo si rimanda a MAININI (2018), p. 163-175.

comma dell'art. 99 c.p.i.²⁸, i cui elementi essenziali sono quasi tutti presenti nella disposizione penalistica, facendo sorgere quindi all'interprete dubbi circa la corretta definizione dei ruoli dei vari strumenti di tutela in materia di segreto commerciale.

A seguito della riforma del 2018, infatti, la sovrapposizione dei piani di tutela appare assai evidente. Entrambe le disposizioni si rivolgono ad una platea potenzialmente indiscriminata di autori, entrambe richiamano l'abusività della condotta del soggetto agente e tutti e due gli ambiti sembrano guardare alla medesima oggettività giuridica, ossia il segreto commerciale. Se, quindi, la nuova normativa sembra avere il pregio di rispondere alle necessità ed esigenze che contraddistinguono l'attuale assetto socio-economico, la stessa pone al giurista interrogativi circa una corretta suddivisione e gradazione della responsabilità del singolo, dubbi con i quali ora non ci si può esimere dal confrontarsi.

4. L'intersecarsi dei diversi piani di tutela. Differenziazione o sovrapposizione?

Come già accennato, a seguito della novella del 2018 l'ordinamento italiano ha adottato un modello unitario di tutela per i segreti in campo economico, avendo abbandonato l'impostazione tradizionale del codice penale in favore del modello civilistico di stampo anglosassone. Gli illeciti di cui agli artt. 623 c.p. e 99 c.p.i. presentano, come conseguenza di tale uniformazione, una struttura particolarmente sovrapponibile.

In primo luogo, sia la fattispecie penale sia quella contenuta nel codice della proprietà industriale si riferiscono ad una platea indiscriminata di soggetti attivi. In aggiunta, notevoli similarità sono presenti altresì con riferimento alle condotte illecite sanzionate. In entrambe, infatti, è prevista la clausola di illiceità espressa del metodo abusivo che contraddistingue le condotte, anche se con un'ampiezza parzialmente diversa. Mentre nell'illecito civile l'abusività è riferita a tutte e tre le condotte sanzionate (*acquisizione, rivelazione e utilizzo*), nella fattispecie penale essa si riferisce alla sola acquisizione, delineata alla stregua di un vero e proprio presupposto della condotta illecita. Se differenze possono essere rinvenute nel diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico (solo il dolo per la fattispecie ex art. 623 c.p.) e nell'impiego a proprio o altrui profitto (sussistente solo per l'illecito penale), le due norme sembrano invece rivolgersi alla medesima oggettività giuridica: il segreto commerciale.

Una prima questione che sorge dal confronto tra le due tutele è quindi quella relativa all'ambito applicativo della nozione di segreto commerciale delineata dal codice della proprietà industriale. Di fronte, infatti, al silenzio del legislatore penalistico è lecito interrogarsi se la più che dettagliata soluzione definitoria adottata dal c.p.i. possa essere trasposta nell'ordinamento penale. La nozione di segreto commerciale cui rimanda l'art. 623 c.p. sarebbe in tal caso presa in prestito dalla normativa civilistica. Nell'ipotesi in commento, la fattispecie penale impiegherebbe un c.d. elemento normativo²⁹ e, di conseguenza, denoterebbe la classe di fatti attraverso l'applicabilità alla stessa di una qualifica giuridica³⁰.

Se si conclude per la natura di elemento normativo giuridico del concetto di segreto commerciale, che non necessita della mediazione interpretativa del giudice³¹, si dovrà inevitabilmente convenire per la quasi totale sovrapponibilità delle due diverse sfere di tutela. Tale conclusione spinge l'interprete ad interrogarsi circa l'opportunità di una siffatta scelta di politica legislativa che potrebbe risultare, oltre che inefficace o inefficiente, altresì contraria ai principi regolatori la materia penale

²⁸ "Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo."

²⁹ Sul concetto di elementi normativi si rimanda alla manualistica contemporanea. Si richiama a titolo esemplificativo: MANTOVANI (2017) p. 63 s.; MARINUCCI, DOLCINI e GATTA (2018) p. 63 s.; FIANDACA e MUSCO (2014) p. 90 s.

³⁰ PAGLIARO (2003), p. 55.

³¹ La dottrina che più di recente si è occupata dell'argomento, ha differenziato le varie categorie di elemento normativo a seconda del proprio canone di sufficiente determinatezza, e le ha distinte sulla base della loro maggiore o minore valutatività, ovvero della loro maggiore o minore attitudine ad acquisire consistenza solo per il tramite dell'interprete. Sulla base di tale criterio si sono differenziati gli elementi in questione in rigidi, elastici e vaghi. Nei primi si sono ricompresi sia gli elementi descrittivi naturalistici sia gli elementi normativi giuridici, poiché in entrambi il significato può essere compreso con immediatezza indipendentemente dalla *ratio legis* della disposizione in cui siano concretamente contenuti. RISICATO (2004), p. 204.

4.1.

Il sistema civilistico punitivo di tutela del segreto commerciale.

Il problematico coordinamento tra la tutela penale e quella civile risulta questione non particolarmente frequente nella discussione giuridica. Di norma, difficoltà di tal sorta sorgono in relazione all'altro ramo del diritto pubblico sanzionatorio: l'illecito amministrativo. È infatti in merito ad esso che la dottrina e la giurisprudenza, specialmente negli ultimi anni, si sono interrogate circa un efficace collegamento con lo strumento penalistico. Ciò nonostante, a parere di chi scrive, la tematica dei rapporti tra l'illecito civile e la tutela penale rappresenta, specie in seguito ai recenti arresti giurisprudenziali³², un tema in costante evoluzione, e proprio per tale ragione meriterebbe un maggior dialogo tra le diverse dottrine. A riprova di ciò, le perplessità che di solito contraddistinguono il non semplice rapporto tra illecito penale e amministrativo, si ritrovano altresì nella disciplina civilistica oggetto di analisi, che si denota per sanzioni classificabili alla stregua di vere e proprie pene private, dotate di una carica afflittiva tale da far dubitare della loro reale natura.

La particolare portata della tutela civilistica è dovuta innanzitutto alla qualificazione dello stesso diritto al segreto commerciale che, a seguito della trasposizione della relativa disciplina nel c.p.i., viene classificato come un diritto di proprietà industriale autonomo e non titolato³³. Tale qualificazione comporta inevitabilmente effetti sulla protezione assicurata al segreto che, nonostante non possa essere parificata ad una tutela *erga omnes* di stampo proprietario, è comunque dotata di un notevole raggio d'azione, sia a livello cautelare sia definitivo. Non si considera questa la sede opportuna per procedere ad una compiuta analisi del sistema civile di tutela del segreto commerciale, analisi per la quale non si ritiene financo possedere le necessarie competenze; le brevi note che seguono, che si concentreranno solo sui rimedi definitivi con particolare riguardo alla tutela risarcitoria, hanno quindi l'unico scopo di delineare i tratti salienti di una disciplina legata a doppio filo con la disposizione penalistica.

La normativa, italiana ed europea, individua tra le misure definitive strumenti dal carattere correttivo e inibitorio³⁴. Tra i poteri del giudice vi è la possibilità di ordinare la cessazione di utilizzare il segreto commerciale ottenuto illecitamente, oltre all'inibizione di qualsiasi atto di immissione nel mercato di merci realizzate a seguito di violazione di segreto commerciale³⁵. Ma di maggiore interesse per l'attuale indagine risulta essere la conformazione del rimedio risarcitorio, strutturato sulla falsariga dei c.d. *danni punitivi*. Di norma la linea di demarcazione tra l'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e la responsabilità penale è individuata nella differente finalità perseguita che, in sede di responsabilità extracontrattuale, mira alla sola reintegrazione dei singoli diritti lesi, al fine della ricomposizione degli interessi coinvolti³⁶. La classica natura della responsabilità aquiliana si discosta dalla risposta sanzionatoria penale la quale, dotata di un peculiare carattere di afflittività, mira invece alla prevenzione generale e speciale di determinate condotte ritenute lesive di interessi pubblici particolarmente rilevanti.

Vi sono però ipotesi in cui la responsabilità civile non persegue il solo fine di ricomposizione degli interessi coinvolti, ma si pone come vero e proprio deterrente di determinate condotte con una funzione quindi anche preventiva. Tra queste vi si può fare rientrare la disciplina risarcitoria stabilita dal codice della proprietà industriale ed applicabile anche al segreto commerciale³⁷. Il meccanismo previsto dall'art. 125 c.p.i.³⁸, denominato di retroversione degli utili, in piena ottica di deterrenza impone la retroversione di qualsiasi utile generato grazie alla contraffazione, e prevede espressamente un risarcimento del danno che possa andare al di là

³² Si fa riferimento, in particolar modo, al recente arresto delle Sez. Unite della Corte di Cassazione in merito alla compatibilità tra l'istituto dei danni punitivi e il nostro sistema di responsabilità civile. Sez. Unite sent. n. 16601 del 5 Luglio 2017. Nota di BRIZZOLARI (2017).

³³ AUTERI *et al.* (2016), p. 209 s. È comunque discussa la qualifica di *full property right*, e criticata la scelta della *sedes materiae*: Cfr. FALCE (2016) p. 129 s.; VANZETTI (2011) p. 95 s.

³⁴ Sulle forme di tutela civilistiche si rimanda, tra gli altri, a CHIABOTTO e VENTURELLO (2016), p. 775 – 787; FALCE (2018), p. 155 – 159; FALCE (2017), p. 560 – 565; FALCE (2016), p. 129–139; BANTERLE e BLEI (2017), p. 202 s.; GALLI *et al.* (2018)

³⁵ Art. 124 c.p.i. e art. 12 Direttiva (UE) 2016/943.

³⁶ A titolo esemplificativo si richiama, tra l'unanime e concorde manualistica, TRABUCCHI (2017), p. 1219 s.

³⁷ Per una ricostruzione casistica delle varie ipotesi di danni punitivi presenti nell'ordinamento italiano si rimanda a FRANZONI (2018), p. 289 s.; BARATELLA (2006).

³⁸ Il carattere punitivo della disposizione emerge tanto dal disposto del primo comma "il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione" quanto dal contenuto dell'ultimo comma "In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento".

degli elementi economici, comprendendo altresì gli eventuali danni morali arrecati al titolare.

A differenza quindi dell'ordinario illecito extracontrattuale, il cui sistema di tutela mira a riparare la vittima dal danno subito, il danno punitivo³⁹ ha lo scopo di sanzionare l'autore del fatto, giustapponendo la responsabilità civile alla responsabilità penale. Tale accostamento si riscontra già a livello di descrizione della fattispecie. Se l'ordinario illecito civile non richiede alcuna forma di tipicità⁴⁰, concentrandosi appunto sul danno cagionato e non sulla condotta realizzata, le ipotesi di danni punitivi si premurano di delineare le condotte vietate, al fine di stigmatizzarne l'antigiuridicità. In conclusione, Il danno punitivo *nasce per contrastare la frode fra privati*⁴¹, tanto che per il suo perfezionarsi è necessaria (e sufficiente) la realizzazione della sola condotta illecita, senza che *la vittima provi di aver subito una perdita patrimoniale o non patrimoniale*⁴².

Di medesimo avviso la giurisprudenza di merito e di legittimità. Già dal 2011, infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto la funzione parzialmente sanzionatoria di tale strumento della responsabilità civile⁴³, dando seguito ad un orientamento delle Corti di merito che, negli ultimi anni, hanno sempre più rimarcato le peculiarità di tale strumento. Con esclusivo riferimento all'ipotesi di cui all'art. 125 c.p.i., senza pretesa alcuna di esaustività, si segnala come l'applicazione giurisprudenziale della norma in commento sia prevalentemente orientata ad una sua strutturazione secondo un canone particolarmente sanzionatorio. Pur non mancando pronunce in senso contrario⁴⁴, un orientamento di merito caratterizza l'art. 125 c.p.i. di una forte carica punitiva, facendo propria, in primo luogo, una nozione di retroversione dell'utile particolarmente ampia⁴⁵, e qualificando, in aggiunta, la stessa secondo una struttura ed una funzione nettamente diversa rispetto alla canonica responsabilità da risarcimento del danno⁴⁶.

In materia di segreto commerciale, quindi, il rimedio di tutela civilistico non si struttura secondo i canoni dell'ordinaria responsabilità aquiliana, ma tende piuttosto ad una liquidazione del danno dal carattere punitivo attenta più a sanzionare il contraffattore che a riparare il soggetto leso.

La conformazione della risposta sanzionatoria di stampo civile pone di conseguenza all'interprete particolari dubbi circa la sua legittima sovrapposizione con una equivalente, almeno per ambito di estensione oggettiva, tutela penale. Gli interrogativi sono sicuramente accentuati dalle recenti tendenze legislative⁴⁷ volte a riconoscere l'alternatività di un sistema civile di tutela sanzionatorio rispetto all'apparato repressivo penale, e dall'ormai decennale giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di legalità penale. Quest'ultimo riferimento è ai c.d. criteri Engel volti ad accertare l'eventuale "frode delle etichette" e la natura penale di una determinata misura sanzionatoria⁴⁸. Su di essi preme ora soffermarsi.

³⁹ Sulla tematica, oltre ai riferimenti della nota 32, si rimanda a MONATERI (2016), p. 831; SCALISI (2009), p. 674; PARDOLESI (2007), p. 452 s.

⁴⁰ "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" art. 2043 c.c.

⁴¹ FRANZONI (2018), p. 293.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Il riferimento è a Cass., Sez. III, 14 Aprile 2011, n. 8730, con nota di PARDOLESI P., *Foro it.* 2011, p. 3068.

⁴⁴ "La retroversione degli utili del contraffattore sancita dall'art. 125, comma 3 c.p.i., deve essere intesa come voce di risarcimento dei danni per lucro cessante predeterminata dal legislatore in base ad una presunzione normativa di corrispondenza tra i guadagni perduti da un concorrente e gli utili acquisiti dall'altro, presunzione soggetta a prova contraria caso per caso, e non può invece essere interpretata né come sanzione per il contraffattore, avendo nel nostro sistema il danno risarcibile natura meramente compensativa e non punitiva, né come indennizzo da arricchimento senza causa per il contraffattore, stante la natura residuale di tale misura" (Tribunale Roma, 30/03/2012 - Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013, 1, 463).

⁴⁵ Secondo la quale a tal fine "occorre fare riferimento al c.d. margine operativo lordo, cioè al reddito dell'azienda basato solo sulla sua gestione caratteristica, al lordo di interessi, tasse, deprezzamento dei beni e ammortamenti" (Tribunale Catania 22/07/2014 - Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2016, 1, 1118).

⁴⁶ Sul punto "Le misure di risarcimento dei danni e della retroversione degli utili vanno considerate distinte essendo la prima diretta a rimuovere il pregiudizio che si è verificato al patrimonio del titolare del diritto leso, la seconda a rimuovere l'arricchimento illecito realizzato nel patrimonio dell'autore dell'illecito" (Tribunale Milano, 17/03/2014 - Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2016, 1, 921); "La mera contraffazione del marchio non può ritenersi, di per sé e in ogni caso, produttiva di un danno risarcibile, se non nei limiti della retroversione degli utili tratti dal contraffattore, che consente, sulla base della scelta della parte danneggiata, una liquidazione del danno autonoma, ed eventualmente punitiva, per il solo profilo del lucro cessante (mentre, per il danno emergente, è sempre necessaria una dimostrazione in concreto, secondo i principi generali)" (Tribunale Bologna, 03/06/2013 - Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2016, 1, 416). Recente giurisprudenza ha inoltre riconosciuto la non incompatibilità tra l'art. 13 della Direttiva 48/2004/CE (c.d. Direttiva *Enforcement*, in materia di tutela della proprietà intellettuale) e il sistema di tutela previsto dall'art. 125 c.p.i. che permette di quantificare il risarcimento oltre il danno effettivamente subito, "L'art. 125 c.p.i. non è incompatibile con l'art. 13 della Direttiva 48/2004/CE, nella parte in cui consente alla vittima della violazione di domandare la retroversione degli utili anche per la parte eccedente il danno effettivamente subito, non impedendo la normativa europea la possibilità per il legislatore nazionale di adottare limiti di tutela superiori a quelli previsti dalla direttiva, soluzione peraltro compatibile con quanto previsto dall'art. 45.2, TRIPS" (Corte appello Milano, 13/05/2013 - Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2016, 1, 350).

⁴⁷ Ci si riferisce ai recenti D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016 sui quali si tornerà in seguito.

⁴⁸ La produzione sull'argomento è particolarmente imponente. Al riguardo si rimanda, tra gli altri, a MASERA (2018); DONINI (2018), p. 2284

4.2.

Le possibili distorsioni della sovrapposizione delle tutele. Il sistema del c.p.i. e i criteri Engel

Tali criteri, nella loro formulazione originaria⁴⁹, sono identificabili nei tre indici della qualifica legale/nominalistica della sanzione, della gravità della stessa e della sua finalità punitiva. In presenza di uno solo di essi la sanzione, a prescindere dalla qualifica ordinamentale, deve, secondo la giurisprudenza convenzionale, considerarsi penale. Come dimostrato però da recente dottrina, l'alternatività dei vari criteri è nella giurisprudenza della Corte Edu più apparente che effettiva, con la conseguenza che il canone della gravità della sanzione diviene spesso sotto-criterio per l'identificazione della finalità punitiva della stessa⁵⁰. Per tale ragione si concentrerà l'attenzione prevalentemente sull'ultimo degli indici richiamati.

Il c.d. canone finalistico tende a ricostruire la sanzione in chiave teleologica per indagarne l'effettiva natura sostanziale. A tal fine si ritiene necessario ricercarne la funzione affittivo-punitiva. L'ipotesi presa in esame in questo contributo si discosta, come visto, dalla classica funzione riparatoria di stampo civilistico per abbracciarne una *latu sensu* preventiva/deterrente. Ciò non è però sufficiente per classificare la sanzione come sostanzialmente penalistica, poiché la finalità preventiva, caratterizzante altresì la funzione della pena, è spesso individuata nella giurisprudenza della Corte Edu come alternativa alla finalità punitiva.

In realtà, come messo in luce dalla dottrina, la prevenzione svolta dalla misura sanzionatoria è dalla Corte europea richiamata sia a sostegno della sua finalità punitiva sia in antitesi alla stessa⁵¹. Ciò per un problema essenzialmente definitorio che riconduce al medesimo termine, *prevenzione*, due concetti tra loro distinti. Secondo i giudici di Strasburgo, la finalità preventiva di tipo *generale* è caratteristica insita alla nozione di pena, e accompagna di conseguenza la funzione sanzionatoria della stessa. Contrariamente invece alla funzione preventiva *speciale* che, seppur spesso indicata in alcuni ordinamenti (come ad esempio il nostro) quale ulteriore corollario della sanzione penale, da sola non può giustificare la qualificazione penale di una determinata misura.

È innegabile che lo strumento della retroversione degli utili presenti caratteristiche non di prevenzione speciale, non avendo la funzione di neutralizzazione di un tipo di autore, ma semmai di prevenzione generale, mirando piuttosto all'attività di deterrenza di quel determinato comportamento. Ciò nonostante la mera finalità preventivo-generale non è sufficiente per riconoscere la rilevanza penale della sanzione. Deve infatti necessariamente indagarsi se l'art. 125 c.p.i. presenti, come già detto, una vera e propria natura punitiva.

Ad avviso di chi scrive, sono presenti parametri che potrebbero far dubitare l'interprete circa la reale qualificazione dello strumento della retroversione degli utili. In primo luogo, la sanzione (*rectius* illecito *in toto*) sembra rivolta e calibrata sulla condotta illecita posta in essere e non sul danno cagionato. In aggiunta, sembrano essere le stesse motivazioni del legislatore storico che è intervenuto sulla materia ad orientare verso una finalità propriamente punitiva. La disposizione nasce, infatti, per una piena tutela della proprietà industriale cui oggi, come visto in precedenza, è stata accostata la disciplina del segreto commerciale. In tale ottica il legislatore, presumibilmente per l'inefficacia o la desuetudine delle norme penali vigenti in materia, ha scelto di punire con uno strumento particolarmente incisivo le condotte violanti la proprietà industriale in senso lato. Ma, a prescindere dalle eventuali finalità che hanno accompagnato il legislatore nell'introduzione della norma in commento, in questa sede si intende aderire a quella posizione dottrinale che inverte i poli della questione, e che, al fine di indagare la finalità punitiva, non guarda all'intenzione del legislatore, ma semmai alla posizione del destinatario della sanzione, spesso ignaro degli scopi della misura e consapevole esclusivamente della sofferenza che gli viene inflitta. In tal senso, sono da considerarsi misure punitive quelle che il destinatario percepisce come tali, e *che gli vengono applicate in conseguenza della commissione di un fatto illecito, e non consistono nel mero ristoro del danno cagionato*⁵². Nell'in-

s.; MAZZACUVA (2017); MANES (2017) p. 988 s.; VIGANÒ (2017); PULITANÒ (2015), p. 46 s.

⁴⁹ I criteri in questione sono stati ulteriormente specificati dalla giurisprudenza successiva, che ha tentato di individuare altri parametri per poter guidare l'attività dell'interprete. Sulla successiva specificazione dei criteri Engel (i c.d. criteri Engel e dintorni) e sulla loro applicazione al caso concreto dell'espulsione amministrativa dello straniero si rimanda a SIRACUSA (2019), p. 109 s.

⁵⁰ MASERA (2018), p. 80 s.

⁵¹ *Ivi*, p. 71.

⁵² *Ivi*, p. 214. L'autore prosegue indicando l'essenza del carattere punitivo della misura quale *un male che deriva da un comportamento illecito, e che possiede un contenuto affittivo ulteriore rispetto al male arrecato*.

dagare quindi la finalità punitiva di una misura non si può prescindere dalle conseguenze che scaturiscono per il soggetto agente, e quindi dal male subito dallo stesso. In presenza di una risposta sanzionatoria che si limita al risarcimento del danno *o al ripristino della situazione ante factum*⁵³, non si potrà sostenere la natura punitiva della sanzione.

Tentando di applicare i principi ora individuati al caso di cui ci si occupa, sembra non potersi escludere a priori la natura punitiva del sistema rimediabile civile previsto per la violazione di un segreto commerciale. Esso, infatti, è del tutto sganciato dal danno arrecato al titolare del segreto e fa propria una nozione di utile, fondata sul *margin operativo lordo*, che sembra andare al di là del mero ripristino della situazione *ante factum*. Se è da ritenersi vero che lo scopo riparatorio esclude la natura punitiva della sanzione, è però altrettanto corretto affermare che dalla mancata funzione di ripristino non può desumersi automaticamente l'afflittività tipica delle sanzioni penali. Al riguardo, dubbi circa tale qualificazione sostanziale sorgono laddove si decida di procedere nell'analisi per mezzo dell'utilizzo degli ulteriori criteri (e sotto-criteri) individuati dalla giurisprudenza convenzionale.

In primo luogo, si potrebbe negare il carattere della particolare gravità della sanzione che, pur essendo un criterio parzialmente subalterno al canone funzionalistico, viene spesso utilizzato dalla Corte Edu per la risoluzione dei casi irrisolti alla luce della chiave teleologica⁵⁴. Pur potendo sussistere la gravità della misura anche in presenza di sanzioni che non incidano sulla libertà personale del sottoposto, si potrebbe nel caso di specie dubitare della particolare afflittività della sanzione posta in essere ex art. 125 c.p.i. Anche l'ulteriore sotto-criterio del collegamento con il procedimento penale sembra nel caso di specie del tutto assente, non essendo la sanzione emessa da un giudice penale e non sussistendo nessuna forma di collegamento tra la sanzione e la responsabilità penale. Dell'utilità di tale sotto-criterio si potrebbe però dubitare alla luce della recente depenalizzazione, che ha sancito la creazione di un vero e proprio sistema civile di tipo sanzionatorio sganciato del procedimento penale. La normativa in questione, diretta attuazione del principio di *extrema ratio* della sanzione criminale, costituisce espressione del principio di sussidiarietà del diritto penale e spinge ad un ripensamento dei normali rapporti tra quest'ultima branca del diritto e l'ordinamento civile. Tale mutamento di paradigma non può ora non essere preso in considerazione, poiché riconosce altresì allo strumento civile, laddove dotato di peculiari caratteristiche, la funzione di orientamento delle condotte dei consociati, e quindi può costituire ulteriore stella polare per l'individuazione dei criteri utili per discernere i classici rimedi civili dalle sanzioni pecuniarie aventi carattere punitivo.

4.3.

I nuovi rapporti tra la tutela civile e la sanzione penale

L'idea del diritto penale come *ultima ratio* dell'ordinamento⁵⁵ agita la scienza giuridica da decenni, e ha trovato di recente un deciso sbocco applicativo. Ci si riferisce alla legge delega n. 67 del 2014, successivamente confluita nei D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016⁵⁶. La disciplina, frutto di quattro diverse deleghe conferite al Governo, si pone nell'ottica di assicurare alla sanzione penale la natura sua propria di intervento puntiforme ed eccezionale del sistema pubblico di protezione degli interessi rilevanti. La necessità di arretramento del diritto penale, incentrato ancor oggi sull'invasiva pena detentiva, è particolarmente sentita in un sistema democratico strutturato intorno alle libertà del singolo, che dovrebbe consentire il sacrificio della libertà personale del cittadino solo in presenza di determinate aggressioni, secondo una rigida scala di graduabilità dell'intervento pubblico che tenga in debita considerazione tutti i possibili strumenti giuridici di orientamento delle condotte dei consociati.

Proprio in ottica di ampliamento delle tecniche di controllo sociale si pone il D. Lgs. n. 7/2016, che si caratterizza per l'elevato grado di innovatività rispetto alle più consuete tecniche di depenalizzazione. All'abrogazione di talune fattispecie delittuose, espressive di interessi c.d. minori⁵⁷, non ha fatto seguito l'introduzione di illeciti amministrativi, secondo l'opzione

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ivi*, p. 88.

⁵⁵ Oltre all'imponente produzione manualistica sull'argomento si rimanda, tra gli altri, a MARRA (2018); GARGANI (2018), p. 1488 s.; PALIERO (2018), p. 1447 s.; DEMURO (2013) p. 1654 s.; BRICOLA (1984), p. 20 s.

⁵⁶ Al riguardo, su tutti, PALAZZO (2014), p. 1700 s.

⁵⁷ I reati oggetto di abrogazione integrale, ai sensi dell'art. 1 del Decreto, sono: 485 (*Falsità in scrittura privata*), 486 (*Falsità in foglio firmato*)

politico-criminale di carattere tradizionale⁵⁸, ma piuttosto la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie civili, strutturate alla stregua di vere e proprie pene private⁵⁹. Il sistema delineato dal legislatore delegato si presenta infatti come un vero e proprio *tertium genus* di tutela, all'interno del quale alla classica funzione riparativa della sanzione civile si accosta (o meglio, si sostituisce) una finalità punitiva. La natura affittivo-punitiva del sistema ex D. Lgs. n. 7/2016 emerge dalla centralità della condotta del soggetto nel procedimento di quantificazione della sanzione e dalla rilevanza della personalità dell'agente. I criteri di commisurazione fissati dall'art. 5 del decreto rimandano infatti all'art. 133 c.p., indicando, tra gli altri, come elementi necessari per la quantificazione dell'importo della sanzione, la *gravità della violazione*, la *reiterazione dell'illecito* e la *personalità dell'agente*. La finalità preventiva è inoltre enfatizzata dalla disciplina sulla reiterazione dell'illecito di cui al successivo articolo 6, corroborata altresì dalla previsione di un apposito registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili da tenere presso il Ministero della Giustizia (art. 11).

L'intervento legislativo in commento si pone quindi in una *prospettiva di un incremento delle alternative (civilistiche) di tutela*⁶⁰, al fine di attribuire al diritto penale il ruolo suo proprio di *extrema ratio* dell'ordinamento, e spinge l'interprete a riconsiderare, nel solco di tale innovazione legislativa, l'intero rapporto intercorrente tra le forme civilistiche di tutela e quelle più propriamente sanzionatorie⁶¹. In quest'ottica, il giurista non può esimersi dall'interrogarsi circa l'opportunità di sovrapporre talune peculiari tutele civili alle canoniche normative penali di protezione di beni giuridici rilevanti.

Come però già sottolineato, il carattere punitivo del sistema ex D. Lgs. n. 7/2016 emerge dalla particolare attenzione in esso posta a criteri di quantificazione della sanzione particolarmente incentrati sulla personalità del reo e sulla sua condotta precedente e successiva all'illecito, e dalla contestuale concretizzazione astratta della sanzione in ampie forbici edittali espressive di una crescente e diversificata affittività. Tali elementi sono in realtà assenti nell'art. 125 c.p.i., e la loro mancanza costituisce importante indizio della natura sostanzialmente non penale dell'istituto della retroversione degli utili. Lo strumento di cui al codice della proprietà industriale possiede, come visto, una sicura valenza deterrente ma essa è limitata all'avvenuto illecito arricchimento, il quale può assumere una caratterizzazione a tratti punitiva ma mai, qui si crede, tale da connotarla come una vera e propria sanzione penale. Le recenti evoluzioni normative dimostrano però come l'armamentario a disposizione dell'ordinamento per l'orientamento delle condotte dei consociati sia oggi particolarmente variegato, e che in esso lo strumento penale rappresenti l'ultima (oltre che la più opprimente) arma di deterrenza. Il legislatore delegato del 2016 ha mostrato chiaramente la strada da percorrere: in presenza di illeciti espressivi di conflitti inter-privati, il diritto penale diviene un mezzo abnorme di intervento, al di là dei limiti della razionalità del sistema.

Nondimeno, le condotte di violazione del segreto commerciale non posseggono una mera valenza intersoggettiva poiché, in alcune ipotesi, possono inevitabilmente denotarsi, come si mostrerà a breve, per la finalità pubblicistica di tutela della libera concorrenza. Tuttavia, in presenza di due illeciti in materia di segreto (art. 623 c.p. e 99 c.p.i.) pressoché sovrapponibili nella loro descrizione astratta, lo sforzo per una corretta integrazione delle due norme, nel rispetto del principio di frammentarietà del diritto penale, deve essere compiuto dall'interprete, e non può che avere ad oggetto la nozione di segreto commerciale ai fini della legge penale, comportando un abbandono dell'idea del mero richiamo alla nozione civilistica. Le particolari funzioni della normativa penale hanno infatti inevitabili riflessi sia sulla conformazione del testo normativo sia sulla sua interpretazione. Come sostenuto da autorevole dottrina *il termine tecnico proprio di altra branca del diritto porta celata in sé una componente teleologica che, trapiantata inavvertitamente nel diritto penale, può generare effetti strani o comunque non desiderabili*⁶². Il trapianto di tali termini non dovrebbe quindi mai avvenire in modo acritico dovendo essere piuttosto guidato, e filtrato, dai fini peculiari della normativa penale.

La necessità di un intervento penale, seppur limitato, in materia è inoltre resa evidente dal

in bianco. Atto privato), 594 (*Ingiuria*), 627 (*Sottrazione di cose comuni*), 647 (*Sottrazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito*).

⁵⁸ Sulle peculiarità di tale processo di depenalizzazione, Cfr. GARGANI (2016), p. 577 s.

⁵⁹ Sul concetto di pena privata, in riferimento alla sola letteratura penalistica, si rimanda a BRICOLA (1985), p. 27 s.; PADOVANI (1985), p. 55 s.

⁶⁰ Le potenzialità di tale scelta di politica-criminale, che considera l'opzione civilistica sia in chiave alternativa sia cumulativa all'opzione penale, erano già state colte da BRICOLA (1985), p. 32.

⁶¹ Sul punto si rimanda, tra gli altri, a PIERGALLINI (2012), p. 1299 s.

⁶² PAGLIARO (2009), p. 456.

sempre maggiore ricorso all'azione penale in tema di segreto commerciale. Negli anni recenti, infatti, nonostante gli invasivi mezzi civilistici contenuti nel c.p.i., l'art. 623 ha conosciuto una nuova giovinezza, costituendo ciò indice di una richiesta di tutela particolarmente sentita dai consociati. A prescindere quindi dagli efficaci strumenti di tutela ex artt. 98 e s. c.p.i., l'azione penale sembra possedere delle caratteristiche tali da renderla ancora particolarmente appetibile ai titolari dei segreti in ambito economico. Non si può infatti trascurare che, data l'inafferrabilità dei beni coinvolti e degli stessi strumenti moderni di aggressione, le difficoltà probatorie che incontra il privato in quest'ambito sono talmente notevoli da spingere verosimilmente i soggetti passivi a tentare la strada dell'azione penale per poter "sfruttare" i poteri di indagine della pubblica accusa, certamente più idonei per l'*identificazione dell'autore* e per la *ricostruzione della condotta illecita nella sua interezza*⁶³.

5. Osservazioni conclusive. L'art. 623 c.p. come fattispecie a tutela della libera concorrenza tra imprese.

Come si è tentato di porre in evidenza, l'intervento penale nella tematica del segreto commerciale risulta ancor oggi necessario, seppur limitato nel suo raggio d'azione. Le recenti tendenze legislative espressive di una vocazione minimizzante dello strumento penale, unite alla particolare conformazione della tutela civile nell'ambito della proprietà industriale, spingono infatti verso considerazioni che tendono a circoscrivere l'art. 623 c.p. alle sole aggressioni al bene giuridico dotate di una valenza pubblicistica e quindi di un peculiare disvalore concreto. A tal fine, risulta necessario indagare se la recente modifica della normativa penale in materia di violazione di segreto abbia influito in modo significativo sul bene giuridico protetto dalla norma.

Sotto la vigenza della precedente formulazione dell'art. 623 c.p. si contendevano il campo diversi orientamenti in merito all'individuazione del bene giuridico tutelato dalla disposizione penalistica. Secondo una più risalente dottrina, il bene protetto dalla norma in commento si concretizzava nella libertà individuale di ricerca scientifica⁶⁴. Si traeva tale soluzione basandosi prevalentemente sulla collocazione sistematica della norma che, disposta a tutela della libertà individuale, rappresentava l'egida sotto la quale poteva trovare esplicazione la libera personalità dell'imprenditore. Il ragionamento trovava inoltre sponda nel carattere marcatamente tecnico e industriale della precedente formulazione della disposizione e quindi nella sua spiccata natura scientifica. Non mancava però chi, già allora, sottolineava il carattere economico della norma in commento, individuando l'oggetto di tutela nell'esercizio indisturbato dell'attività industriale e quindi nella protezione di quelle nozioni tecniche particolarmente redditizie per l'impresa⁶⁵. Nonostante il tenore letterale del vecchio articolo 623 c.p., parte della dottrina ha già da tempo rilevato come oggetto di tutela della disposizione siano, non le invenzioni o le notizie sopra le stesse, ma piuttosto il vantaggio concorrenziale derivante dalla loro disponibilità e del loro utilizzo.

Persa quindi la connotazione di norma a tutela dell'attività intellettuale della persona, posizione che non riusciva a spiegare il perché il segreto fosse tutelato altresì avverso il suo stesso inventore, la disposizione si contraddistingueva per tutelare una vera e propria signoria di fatto su una notizia avente caratterizzazione economica e capace di assicurare al suo titolare un vantaggio concorrenziale nel mercato di riferimento. L'impostazione in commento era però costretta a concludere, dato il tenore letterale dell'articolo, per una solo parziale natura patrimoniale dell'interesse protetto e per una non piena tutela del vantaggio concorrenziale del soggetto passivo. Quest'ultimo, infatti, non era tutelato avverso i suoi concorrenti, ma solo contro le azioni illecite poste in essere da soggetti dotati di una *privilegiata possibilità di accedere*⁶⁶ al segreto industriale. I concorrenti dell'imprenditore potevano rispondere del reato di violazione di segreto industriale solo a titolo di concorso. La tutela della libera concorrenza

⁶³ GIAVAZZI (2012), p. 516 s. che indica tra i possibili fattori di preferenza per l'area penale anche la segretezza delle indagini. Sul punto è però intervenuto il recente Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2016/943 che ha introdotto una specifica disposizione, l'art. 121 *ter* c.p.i., volto ad assicurare la riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari che li hanno ad oggetto.

⁶⁴ ALBAMONTE (1974), p. 267 s.; BRIGNONE (1980), p. 97 s.

⁶⁵ MAZZACUVA (1979), p. 64 s.; CRESPI (1952), p. 37 s.

⁶⁶ PICOTTI (1989), p. 13.

del mercato rimaneva quindi sullo sfondo dell'art. 623 c.p., la cui scena era dominata da una non meglio precisata esigenza di segreto, caratterizzata sì da un contenuto economico, ma sottoposta ad un'ingiustificata restrizione applicativa.

Il quadro sembra essere però del tutto mutato. Le pur corrette osservazioni della dottrina sopra riportate devono infatti fare i conti con il nuovo assetto della fattispecie astratta che, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 623 c.p., sanziona oggi le condotte di *chiunque rivela o impiega a proprio o altrui profitto un segreto commerciale acquisito abusivamente*.

Venuta meno la limitazione soggettiva, di cui si è dato conto in precedenza, si accentua la caratterizzazione patrimoniale della fattispecie, che viene ulteriormente enfatizzata dall'estensione dell'oggetto di tutela, oggi non più limitato alle cognizioni segrete dotate del carattere della potenziale applicazione tecnica, ma esteso piuttosto a qualsiasi informazione riservata dotata di valore per l'attività d'impresa. Fulcro della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 623 c.p. diviene inevitabilmente il vantaggio competitivo, realizzato non tramite i più canonici strumenti della proprietà industriale (brevetto, marchio, etc.) ma per mezzo di una vera e propria signoria di fatto su dati ed informazioni nascoste al pubblico. Prova ne è il fatto che il diretto concorrente diviene possibile, se non principale, soggetto attivo del reato.

Che l'oggetto di tutela specifico sia divenuto interamente patrimoniale, seppur nella caratterizzazione del vantaggio competitivo, lo dimostra la peculiare condotta dell'impiego a proprio profitto. Tale agire illecito, infatti, non reca con sé né la rottura di un particolare dovere di fedeltà o lo sfruttamento di una privilegiata posizione (come era sotto la previgente disposizione) né una violazione pubblica o una condivisione con terzi del segreto; esso piuttosto lede la posizione di forza dell'imprenditore nel mercato assicurata dall'esclusivo utilizzo del segreto commerciale. Da ciò inoltre deriva, ad avviso di chi scrive, che l'impiego ad altrui profitto, divenendo momento espressivo della lesività del bene giuridico tutelato, debba essere qualificato vero e proprio evento del reato in questione, e non mero atteggiamento psichico.

Se l'impostazione che si suggerisce risulta corretta, essa non può che avere effetti anche sulla nozione di segreto commerciale che si vuole accogliere in sede penalistica. Innanzitutto, una lettura della norma in chiave concorrenziale porta inevitabilmente l'interprete a propendere per una nozione di segreto in senso oggettivo⁶⁷. Il segreto commerciale rilevante ai fini del diritto penale è quindi quello dotato di un effettivo valore economico, tutelante un interesse obiettivo dell'impresa, e non piuttosto il segreto divenuto tale per mera volontà del suo titolare. Da ciò discende, inevitabilmente, che il concetto di nocumento, sovente individuato dalla legislazione sui reati avverso il segreto ma assente nella fattispecie di cui ci si occupa, debba considerarsi un requisito implicito alla norma in esame, soprattutto per la condotta di mera rivelazione. Se già sotto la vigenza della precedente formulazione in dottrina vi era chi tacciava la norma di eccessivo *intento rigoristico*⁶⁸, la recente "apertura" concorrenziale della disposizione non può che recare con sé il necessario requisito di un pregiudizio per il detentore del vantaggio concorrenziale, e quindi di un nocumento per il titolare del segreto commerciale. Tale forma di lesione, vista la nuova oggettività giuridica della norma, non può che consistere in una perdita (o messa in pericolo) della posizione di vantaggio assunta dall'imprenditore sul mercato, con la conseguenza che il segreto commerciale tutelabile in sede penale sarebbe solo quello la cui violazione è capace di arrecare pregiudizio alla posizione dell'impresa nel mercato di riferimento.

Il segreto commerciale sarebbe quindi sottoposto a tutela nelle diverse aree dell'ordinamento, ma l'avvio della macchina penale sarebbe possibile solo in presenza delle più gravi violazioni del segreto commerciale, capaci di mettere a rischio la posizione dell'impresa nel contesto del mercato concorrenziale. In tal modo, la due forme di tutela non sarebbero tra loro sorde e non comunicanti, ma riuscirebbero ad interagire secondo un'ottica più canonica di graduabilità della responsabilità, abile a riservare al sistema penale la sua natura di ultima risposta dell'ordinamento alle condotte dei privati. Ciò è reso possibile altresì dalla particolare incisività del sistema civile italiano di protezione del segreto, il quale è tutelato alla stregua di una qualsiasi altra forma di proprietà industriale per il tramite di forme risarcitorie ai limiti dell'afflittività.

Tale chiave di lettura, che mira ad integrare i due diversi sistemi di tutela, si pone inoltre in linea di continuità con la recente riforma di depenalizzazione poc'anzi richiamata, che ha

⁶⁷ Sul punto si era già espressa autorevole dottrina: CRESPI (1952) p. 43 s.; CRESPI (1966) p. 283.

⁶⁸ VIGNA e DUBOLINO (1989), p. 1094.

sottolineato l'importanza della funzione stigmatizzante del diritto penale, qui mantenuta solo per i fatti di maggiore gravità, in relazione a *fenomeni criminali che, seppur attualmente ancora di scarsa incidenza sul carico giudiziario, meritano tuttavia rilievo penale in quanto attengono a fenomeni [...] in via di drammatica espansione*⁶⁹.

In conclusione, l'intervento del legislatore italiano, seppur forse in parte frettoloso, sembra, nonostante qualche chiaro-scuro, porsi in un'ottica di maggiore coerenza del sistema normativo nel suo complesso e di rispondenza dello stesso con la nuova realtà economica circostante. Peraltro, alcuni dubbi ancora permangono. Non si comprende del tutto, ad esempio, il significato del trattamento differenziato tra il segreto commerciale, oggetto di tutela a tutto tondo, e le notizie sopra invenzioni o scoperte, che sottostanno al vecchio paradigma del reato proprio. Ed ancora le sanzioni previste risultano essere non dotate di una reale efficacia dissuasiva, essendo preferibile al riguardo una loro profonda revisione. In ultimo, vista la natura di sostanziale illecito di mercato assunta dalla nuova formulazione del 623 c.p., almeno per il secondo comma, potrebbe risultare di grande utilità estendere la responsabilità amministrativa da reato degli enti anche a tale fattispecie. Ciò nonostante, ad avviso di chi scrive, se si ricostruisce un corretto rapporto di tipo integrativo tra la tutela civile e quella penale in materia di segreto commerciale, l'intervento del Parlamento, seppur tardivo e forse parziale, risulta essere un corretto e dovuto adeguamento alle moderne dinamiche dell'agire economico.

Bibliografia

ALESSANDRI, Alberto (1984): *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica* (Milano, Giuffrè)

AUTERI, Paolo *et al.* (2016): *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza* (Giappichelli, Torino)

BANTERLE, Francesco e BLEI, Marco (2017): "Alcune novità introdotte dalla Direttiva trade secret", *Rivista di diritto industriale*, p. 202 s.

BARATELLA, Maria Grazia (2006): *Le pene private* (Giuffrè, Milano)

BRICOLA, Franco (1985): "La riscoperta delle pene private nell'ottica del penalista", in BUNNELLI – SCALFI *Le pene private*, p. 27 s.

BRICOLA, Franco (1984): "Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela", in DE ACUTIS – PALOMBARINI *Funzioni e limiti del diritto penale*, p. 20 s.

BRIZZOLARI, Valerio (2017): "Danni punitivi, dall'ordinamento americano a quello italiano", *GiustiziaCivile.com*, 31 Ottobre 2017

CHIABOTTO, Alessio e VENTURELLO, Marco (2016): "La protezione dei segreti commerciali: la direttiva UE 2016/943", *Contratto e Impresa/Europa*, p. 775-787

CRESPI, Alberto (1952): *La tutela penale del segreto* (Priulla, Palermo)

CRESPI, Alberto (1966): "Tutela penale del segreto e concorrenza sleale", *La repressione penale della concorrenza sleale*, p. 181-202

DEMURO, Gian Paolo (2013): "Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 1654-1694

DONINI, Massimo (2018): "Septies in idem. Dalla materia penale alla proporzione delle pene multiple nel modelli italiano ed europeo", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 2284 s.

⁶⁹ Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 246 p. 8. La relazione giustifica in tal modo il mancato esercizio della delega per talune fattispecie di reato, quale ad esempio l'occupazione di luoghi privati. Le medesime ragioni sembrano rinvenibili, seppur con le dovute differenziazioni, nel settore di cui ci si occupa, oggi interessato da una sempre maggiore attività di spionaggio, anche internazionale.

- FALCE, Valeria (2016): “Tecniche di protezione delle informazioni riservate. Dagli accordi TRIP’s alla Direttiva sul segreto industriale”, *Rivista di diritto industriale*, p. 129-139
- FALCE, Valeria (2018): “Dati e segreti. Dalle incertezze del Regolamento *Trade secret* ai chiarimenti delle Linee Guida della Commissione UE”, *Il diritto industriale*, p. 155 – 159
- FALCE, Valeria (2017): “Segreto commerciale, concorrenza sleale e diritto di proprietà intellettuale. Certezze e perplessità della Dir. UE 2016/943”, *Il diritto industriale*, p. 560 -565
- FIANDACA e MUSCO (2014): *Diritto penale, parte generale* (Bologna, Zanichelli)
- FRANZONI, Massimo (2018): “Danno punitivo e ordine pubblico”, *Rivista di diritto civile*, p. 283 s
- GALLI, Cesare *et al.* (2018): *Il nuovo diritto del Know-how e dei segreti commerciali* (Padova, Wolter Kluwer Italia)
- GIAVAZZI, Stefania (2012): *La tutela penale del segreto industriale* (Milano, Giuffrè)
- GARGANI, Alberto (2018): “Il diritto penale quale extrema ratio tra post-modernità e utopia”, *Rivista italiana diritto e procedura penale*, p. 1488 s.
- GARGANI, Alberto (2016): “La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti amministrativi sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili”, *Diritto penale e processo*, p. 577 s.
- MAININI, Daniela (2018): “Le nuove regole sulla disciplina della tutela penale del segreto”, *Il nuovo diritto del Know-how e dei segreti commerciali* (Padova, Wolter Kluwer Italia)
- MANES, Vittorio (2017): “Profili e confini dell’illecito parapenale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 988 s.
- MANNO, Marco Andrea (2016): *La tutela dell’inviolabilità dei segreti in Trattato di diritto penale, Vol XIV, Reati contro la persona*, ROMANO Bartolomeo (a cura di), p. 553-576
- MANTOVANI, Ferrando (2017): *Diritto Penale* (Wolters Kluwer Italia, Padova)
- MARINUCCI, DOLCINI e GATTA (2018): *Manuale di diritto penale* (Milano, Giuffrè)
- MARRA, Gabriele (2018): *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei: Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive* (Giappichelli, Torino)
- MASERA, Luca (2018): *La nozione costituzionale di materia penale* (Giappichelli, Torino)
- MAZZACUVA, Francesco (2017): *Le pene nascoste. Tipologia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico* (Giappichelli, Torino)
- MAZZACUVA, Nicola (1979): *La tutela penale del segreto industriale* (Milano, Giuffrè)
- MONATERI, Pier Giuseppe (2016): “Le delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle Sezioni Unite”, *Danno e responsabilità*, p. 831 s.
- PADOVANI, Tullio (1985): “Lectio brevis sulla sanzione”, in BUSNELLI – SCALFI *Le pene private*, p. 55 s.
- PAGLIARO, Antonio (2003): *Principi di diritto penale* (Milano, Giuffrè)
- PAGLIARO, Antonio (2009): “Testo e interpretazione delle leggi penali”, *Il diritto penale tra norma e società*, Vol. III
- PALAZZO, Francesco (1979): *Il principio di determinatezza nel diritto penale* (Milano, Giuffrè)
- PALAZZO, Francesco (2014): “Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture”, *Rivista italiana diritto e procedura penale*, p. 1700 s.

- PALIERO, Carlo Enrico (2018): “Extrema ratio: una favola raccontata a veglia?”, *Rivista italiana diritto e procedura penale*, p. 1447 s.
- PARDOLESI, Paolo (2007): “Danni punitivi”, voce in *Digesto delle discipline privatistiche*, p. 452 s.
- PICOTTI, Lorenzo (1989): “Invenzioni industriali (tutela penale)”, *Enciclopedia giuridica Treccani*, XVII, p. 1-16
- PULITANÒ, Domenico (2015): “Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge”, *Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo*, p. 46 s.
- RISICATO, Lucia (2004): *Gli elementi normativi della fattispecie penale* (Milano, Giuffrè)
- SCALISI, Vincenzo (2009): “Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione”, *Rivista di diritto civile*, p. 658 s.
- SERAFINI, Stefania (2018): “Luci ed ombre della nuova disciplina sul segreto commerciale”, *Il corriere giuridico*, p. 1329 – 1338
- SINISCALCO, Marco (1964): “Rivelazione di segreti scientifici o industriali, limiti della fattispecie consumata e tentativo”, *Diritto dell’Economia*, p. 155 s.
- SIRACUSA, Licia (2018): “L’espulsione del migrante e la materia penale tra punizione e prevenzione”, MILITELLO, Vincenzo e SPENA, Alessandro (a cura di), *Mobilità sicurezza e nuove frontiere tecnologiche* (Giappichelli, Torino)
- TRABUCCHI, Giuseppe (a cura di) (2017): *Istituzioni di diritto civile* (Wolter Kluwer Italia, Padova)
- VANZETTI, Adriano (2011): “La tutela “corretta” delle informazioni segrete”, *Rivista di diritto industriale*, p. 95 s.
- VIGANÒ, Francesco (2017): “Nullum crimen conteso: legalità costituzionale vs legalità convenzionale?”, *Diritto penale contemporaneo*
- WILLIAMS, Robert D. (2011): “(Spy) Game Change: Cyber Networks, Intelligence Collection, and Covert Action”, *The George Washington Law Review*, p. 1162-1200



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>