

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 10/11/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36654-giacinto-parisi-brevi-note-sulla-tutela-delle-informazioni-riservate-nell-ambito-del-procedimento-di-descrizione>

Autore: Parisi Giacinto

GIACINTO PARISI, Brevi note sulla tutela delle informazioni riservate nell'ambito del procedimento di descrizione

TRIBUNALE MILANO, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”, 17 marzo 2014 (ordinanza) – PERROTTI *Giudice delegato* – Intermonte SIM S.p.A. (avv.ti Spolidoro e altri) – X (avv. Y)

ISTRUZIONE PREVENTIVA - DIRITTI D'AUTORE - PROCEDIMENTO DI DESCRIZIONE - INFORMAZIONI RISERVATE – FONTI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 162; C.p.i. 129)

La necessità di tutelare le fonti d'informazione di un giornalista non impedisce l'esecuzione di un provvedimento di descrizione ex art. 162 l. aut., purché siano predisposte modalità di attuazione tali da evitare la divulgazione delle informazioni riservate. Il giudice preposto al procedimento è tenuto a predisporre gli accorgimenti necessari alla secretazione delle informazioni, eventualmente ponendo limiti all'accessibilità della documentazione e oscurando parte della stessa. (1)

(massima non ufficiale)

* * *

Brevi note sulla tutela delle informazioni riservate nell'ambito del procedimento di descrizione

(1) **IL CASO.** Una nota agenzia giornalistica cita nei suoi articoli stralci dei *report* che una società operante nel mondo della finanza provvede a consegnare, a pagamento e con cadenza giornaliera, ai suoi clienti in via confidenziale. La società si lamenta di tali episodi, circa duecento in due anni; l'agenzia non solo non desiste dalla propria condotta illecita, ma replica che tale attività rientra nella scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca: fin qui, ci troviamo nell'ambito del diritto sostanziale e, in particolare, del bilanciamento tra tutela del diritto d'autore e libertà dell'informazione giornalistica.

Dopo varie diffide cadute nel vuoto, la società decide di porre fine una volta per tutte alle violazioni perpetrate nei suoi confronti e ricorre alle vie legali, chiedendo la concessione *ante causam* di un provvedimento di descrizione, così da raccogliere la prova decisiva delle violazioni compiute, e forse anche per ottenere qualcosa in più, ossia i nomi delle fonti del giornalista, come prospettato dall'agenzia nella sua

difesa. Il ricorrente ritiene che tali prove siano insostituibili al fine di dimostrare le violazioni lamentate e che, quindi, sia necessario agire in fretta: così il decreto viene concesso al ricorrente *inaudita altera parte* (Trib. Milano, 24 ottobre 2013, *inedito*) ed eseguito presso i locali dell'agenzia giornalistica.

Nel concedere il decreto il giudice ha tenuto conto della necessità di salvaguardare le informazioni riservate, ordinando, sulla base delle *best practices* del settore, l'oscuramento dei dati sensibili, la messa sotto sigillo della documentazione riservata e, infine, imponendo ai consulenti tecnici e alle parti intervenute alla descrizione di mantenere il segreto professionale su quanto conosciuto in ragione della loro partecipazione al procedimento. Tali misure vengono riprese e confermate nell'ordinanza oggetto di queste brevi note.

Come emerso dallo scenario sopra descritto, uno dei momenti di maggior tensione del procedimento di descrizione, di per sé espressione e strumento del diritto di azione/difesa sancito dall'art. 24 Cost., è dato proprio dal suo "intrecciarsi" con un'altra esigenza garantita dall'ordinamento, ossia la tutela delle informazioni riservate. Non si può ammettere, infatti, che quanto costituisce un'informazione riservata sul piano sostanziale venga portato a conoscenza del concorrente per il tramite di uno strumento processuale. Nel nostro caso, la riservatezza delle informazioni poggia per di più su un'altra norma di rango costituzionale, l'art. 21 Cost., espressione sì della libertà di informazione, ma non di meno del principio di tutela delle fonti d'informazione del giornalista (tale principio ha trovato ampio riconoscimento anche a livello internazionale, *ex multis* si veda Corte eur. dir. uomo, sez. V, 28 giugno 2012, n. 15054, in *Cass. pen.*, 2013, 1, 341 con nota di SELVAGGI, la quale si è pronunciata con riferimento all'art. 10 CEDU sulla libertà di espressione), le quali probabilmente costituivano il vero obiettivo della stessa descrizione.

LA DESCRIZIONE CAUTELARE. Prima di passare all'oggetto precipuo del presente scritto, ossia la tutela delle informazioni riservate nell'ambito del procedimento di descrizione, riteniamo opportuno segnalare i tratti essenziali del procedimento cautelare in questione, attualmente disciplinato dagli artt. 129 e 130

c.p.i. e dagli artt. 161 e 162 l. aut., in maniera sostanzialmente identica. Sarebbe ben difficile, infatti, cogliere le problematiche poste dall'invasività dell'attuazione del provvedimento di descrizione senza conoscere la sua natura e struttura concreta (per un recentissimo studio in materia si veda DI COLA, *I provvedimenti cautelari in materia di diritto d'autore e di proprietà industriale*, in *Il procedimento cautelare*, a cura di Carratta, Bologna, 2013, 1002 e segg.).

La descrizione è una *misura cautelare di istruzione preventiva* (così il commento della relazione illustrativa sull'art. 56, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131; *contra* parte della dottrina, tra cui SENA, *Note sul procedimento di descrizione*, in *Dir. Ind.*, 2008, 2, 88, che parla di “procedimento cautelare *sui generis*”), utile ai fini dell'assunzione della prova della violazione di un diritto di privativa industriale, la quale sarà poi fatta valere a fondamento della propria domanda nel giudizio di merito (per la natura conservativa Trib. Milano, 31 luglio 2013, in *www.ilcaso.it*; in dottrina, DI COLA, *I provvedimenti cautelari*, cit.). Dunque, tale misura cautelare non può essere utilizzata, ad esempio, nel caso in cui sia lamentata una condotta di concorrenza sleale (da ultimo, Trib. Milano, 31 luglio 2013, cit.).

Nella prassi la descrizione viene solitamente richiesta, e concessa, *ante causam* e, per di più, *inaudita altera parte*: è evidente, infatti, che il c.d. “effetto sorpresa” costituisce un elemento fondamentale al fine di un impiego proficuo di tale strumento processuale. Partendo da tale assunto, generalmente condivisibile, deriva il sostanziale lassismo, forse eccessivo, dei giudici nel concedere il provvedimento, che, come vedremo meglio nel prosieguo, è tutt'altro che innocuo (così CASABURI, *Il procedimento di descrizione nel codice della proprietà industriale*, in *Foro it.*, 2005, I, 2883; *contra* SCUFFI, *La tutela cautelare speciale in materia brevettuale*, in *Quaderni Consiglio Sup. Magistratura*, 1994, n. 17). Nessuna disposizione, d'altronde, vieta che la descrizione sia concessa in corso di causa e/o nel contraddittorio con il soggetto intimato, anche se ciò avviene assai di rado nella pratica.

Passiamo ora a considerare gli elementi costitutivi della tutela cautelare, ossia il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*. È orientamento consolidato nella

giurisprudenza di merito che l'elemento del *fumus boni iuris vada* apprezzato in relazione al diritto processuale alla prova, mentre solo in via indiretta sia necessario considerare il diritto sostanziale per il quale è invocata la tutela (da ultimo, Trib. Milano, 31 luglio 2013, cit.). Anche l'elemento del *periculum in mora* è valutato con una certa ampiezza e consiste nel rischio concreto di dispersione della prova nelle more del giudizio di merito, dovuta ad un mutamento irreversibile della situazione di fatto, per la possibilità di manipolazione (così Trib. Bologna, 9 ottobre 2008, in *Dir. Ind.*, 2008, 6, 505, con nota di PRADO; in dottrina CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. Ind.*, 2010, 519).

Per quanto riguarda i tratti essenziali del procedimento, l'organo competente per l'emanazione di tale misura è il collegio, mentre prima della novella del 2010, ai sensi dell'art. 129 c.p.i., essa andava richiesta al presidente della sezione specializzata (per alcuni cenni storici si vedano DI COLA, *I provvedimenti cautelari*, cit.; BACCHINI, *La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2010, 6, 505). La descrizione è eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario, il quale è solitamente assistito da uno o più periti, e con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. Una volta concessa la misura, analogamente a quanto previsto dal codice di rito civile per i sequestri ai sensi dell'art. 675 c.p.c., la descrizione deve essere eseguita entro trenta giorni decorrenti dal momento della sua concessione; tuttavia, le operazioni già iniziate possono essere completate anche successivamente. Le parti possono chiedere più provvedimenti di descrizione all'interno del medesimo procedimento.

Concludendo sul punto e tralasciando altri aspetti pur importanti, ma che esulano dall'economia del presente contributo (si pensi, ad esempio, alla descrizione eseguita su beni di terzi soggetti), è necessario sottolineare come sia riconosciuta diffusamente la possibilità di applicare a questa particolare categoria di procedimenti le norme sul c.d. procedimento cautelare uniforme, di cui agli artt. 669 *bis* e segg. c.p.c., fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia di c.d. processo industriale. Tale opzione ermeneutica è oggi peraltro espressamente

codificata nell'art. 129, comma 4, c.p.i.; quindi, ad esempio, avverso il provvedimento negativo del giudice, sarà possibile esperire il reclamo cautelare di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c. (come già riconosciuto attraverso un'*interpretatio abrogans* del vecchio art. 129, comma 4, c.p.i., da Trib. Milano, 28 giugno, 2010, in *Foro ambrosiano*, 2010, 206), mentre è ancora preferibile quell'orientamento che esclude la reclamabilità dell'ordinanza di accoglimento dal momento che, una volta acquisita la prova, sarà rimesso esclusivamente al giudice del merito il controllo sull'ammissibilità e rilevanza dei risultati ottenuti dall'esecuzione della descrizione all'interno del procedimento (così Trib. Milano, 30 agosto 2011, in *Dir. ind.*, 2011, 4-5, II, 267, con nota di GIUDICI), ma non si potrà escludere il fatto del compimento.

LE INFORMAZIONI RISERVATE. Nel procedere alla descrizione il giudice deve adottare le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. Tale principio deriva direttamente dall'ordinamento internazionale, in particolare dall'art. 42 dell'accordo TRIPS, il quale stabilisce che debbano essere previste le modalità per identificare e proteggere le "informazioni riservate". La direttiva contenuta nella norma internazionale è stata ripresa espressamente nell'art. 129, comma 1, c.p.i., mentre nulla è previsto dall'art. 162 l. aut. Tale lacuna è superata dai giudici con il ricorso all'applicazione analogica dell'art. 129 c.p.i. (così DE SAPIA, *sub art. 162 l. aut.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di Galli e Gambino, Torino, 2011, 3536).

È pur vero che anche laddove esiste un'espressa indicazione normativa, come nel caso dell'art. 129 c.p.i. ("Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate"), la formulazione impiegata è talmente generica che la precisazione delle modalità concrete è di fatto lasciata alla totale discrezionalità del giudice o, come sostiene parte della giurisprudenza e della dottrina, all'attività dell'ufficiale giudiziario e del consulente tecnico, appositamente delegati al riguardo (Trib. Firenze, 15 giugno 2007, in *Giur. dir. ind.*, 2007, 848; in dottrina, SPOLIDORO, *Profili processuali del codice della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2008, 174). Il giudice, per il tramite dei suoi ausiliari, dovrà scegliere il regime di custodia più opportuno, garantendo accessibilità su quanto rinvenuto nel corso

del procedimento solo ai soggetti autorizzati, tenuti al vincolo del segreto, e disponendo la segretazione della documentazione eventualmente acquisita in copia, da conservarsi in busta sigillata, all'occorrenza da custodire nella cassaforte dell'ufficio giudiziario.

Un primo problema che si è posto agli interpreti è stato proprio quello di dare concretezza alla nozione di informazioni riservate. A nostro parere, è necessario dare un'interpretazione ampia a tale termine, facendo riferimento alle norme presenti nei vari settori dell'ordinamento e distinguendo vari livelli di riservatezza, anche sulla base del rango dell'interesse tutelato. Così è da rigettarsi quell'opzione ermeneutica che fa coincidere la nozione di informazioni riservate con i segreti aziendali di cui all'art. 98 c.p.i. (*contra* SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit.), in quanto eccessivamente restrittiva: seguendo tale lettura, infatti, le fonti di informazione del giornalista, pur tutelate da una norma di rango costituzionale, l'art. 21 Cost., non sarebbero state considerate degne di tutela nell'ambito del procedimento in questione. Inoltre, laddove il legislatore avesse voluto segnare tale stretto confine alla nozione di informazioni riservate, avrebbe di certo fatto rinvio all'art. 98 c.p.i. (*ubi voluit dixit*).

Il secondo problema attiene alle modalità di tutela. A questo proposito è evidente il ruolo centrale della giurisprudenza, la quale è chiamata a dare concretezza alla lettera della legge nei casi che le si prospettano di volta in volta: è il giudice che dovrà stabilire le regole in materia di tutela delle informazioni riservate e, ancor prima, quando le esigenze di riservatezza addirittura precludano la concessione del provvedimento di descrizione. La misura di istruzione preventiva non deve, infatti, prestarsi ad abusi, dovendo il giudice negare l'accesso quando si desuma che la reale intenzione del ricorrente è non tanto quella di acquisire la prova della violazione quanto quella di carpire elementi riservati, ad esempio, come nel caso affrontato dall'ordinanza in commento, i nomi delle fonti informative del giornalista, garantite e protette da varie norme disseminate nell'ordinamento nazionale (art. 2, comma 3, legge 3 febbraio 1063, n. 69; art. 200, comma 3, c.p.p.) ed internazionale (art. 10 CEDU). È da escludersi, infatti, un impiego prettamente esplorativo della misura della descrizione (così Trib. Milano, 24 novembre 2003,

in *Sez. Spec. Prop. Ind. Int.*, 2004, I, 108), nonostante tale carattere sia di fatto presente nella fase in cui l'ufficiale giudiziario ed, eventualmente, i suoi collaboratori individuano gli oggetti ed i documenti necessari per l'attuazione della misura, anche acquisendone la detenzione per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni (CASABURI, *Il procedimento di descrizione*, cit.).

Rientra nei poteri discrezionali del giudice, quindi, il bilanciamento delle esigenze di riservatezza, garantendo il giusto equilibrio tra rilevanza e congruità delle indagini richieste, evitando l'acquisizione e divulgazione di notizie per scopi diversi (SCUFFI, *Le singole misure: descrizione e sequestro*, in *Diritto industriale italiano*, a cura di Scuffi e Franzosi, 2013, 1414).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Anche da un'analisi non approfondita della giurisprudenza in materia emerge che l'ago della bilancia pende oggi a favore del diritto di azione del ricorrente e, quindi, che i giudici spesso sottovalutano il potenziale dirompente dei procedimenti di descrizione. Come affermato di recente, il diritto della parte ricorrente a conoscere fatti rilevanti della controversia finisce per prevalere sul diritto di vedere tutelate le proprie informazioni riservate (COCOZZA, *Note in tema di descrizione e tutela delle informazioni riservate*, in *Dir. Ind.*, 2013, 3, 209).

I giudici sono soliti concedere tale misura nonostante la possibilità di disvelamento delle informazioni riservate, convinti che bastino alcune cautele, spesso nemmeno descritte in maniera dettagliata, per tutelare gli interessi del soggetto intimato.

Si pensi ad un decreto del Tribunale di Torino (Trib. Torino, 1° marzo 2005, in *Foro it.*, 2005, I, 2883), il quale si limita a prescrivere che l'ufficiale giudiziario e il c.t.u. debbano segretare la documentazione tramite lettera sigillata senza precisare quali soggetti possano accedere a tali informazioni e con quali modalità.

Ancora, sempre il giudice sabauda (Trib. Torino, sez. IX, 13 giugno 2012, in *Dir. Ind.*, 2013, 3, 209) ha più di recente affermato che poiché lo scopo della descrizione è quello di acquisire gli elementi di prova necessari per instaurare il

futuro giudizio di merito, il mantenimento della segretezza comporterebbe singolari conseguenze sul piano della stessa completezza del contraddittorio su fatti rilevanti della controversia, in particolare la non piena conoscenza dell'effettiva materia del contendere da parte del soggetto che dovrebbe instaurare la causa stessa. Detto ciò, il decreto in questione ha confermato l'obbligo del segreto professionale dei legali e dei consulenti e il divieto delle parti di utilizzare e/o diffondere i dati relativi a concorrenti o a terzi conosciuti in ragione del procedimento giudiziale.

Da ultimo, si segnala una recente ordinanza lombarda (Trib. Milano, 28 dicembre 2013, *inedita*) la quale affronta l'ipotesi in cui siano presenti alle operazioni di descrizione soggetti non autorizzati. Il giudice, infatti, al fine di tutelare le informazioni riservate, può prescrivere che le parti in giudizio non partecipino alle operazioni. Ebbene, in sede di convalida del decreto emesso *inaudita altera parte*, il resistente aveva chiesto al giudice di invalidare il provvedimento in quanto l'assunzione delle prove era avvenuta in contrasto con quanto prescritto nel provvedimento di concessione, avendo partecipato alle operazioni due rappresentanti della parte istante. Il giudice milanese, pur riconoscendo che le parti non erano autorizzate a partecipare tramite propri rappresentanti alla descrizione, riservata ai soli legali e ai tecnici, ha ritenuto che la violazione delle modalità di esecuzione del provvedimento non determinasse la nullità della descrizione o l'illiceità della prova raccolta. Quest'ultima sanzione sarebbe determinata solo dalla violazione di norme che tutelano valori di rango costituzionale e la partecipazione di soggetti non autorizzati alla descrizione, di per sé, non comporterebbe una violazione di questo genere. La segretezza delle eventuali informazioni riservate resterebbe assicurata dalle norme che ne puniscono l'utilizzazione abusiva, se e quando questa sia posta in essere, mentre non sarebbe prevista alcuna sanzione, neppure solo processuale, per la mera partecipazione alla loro eventuale acquisizione da parte di soggetti non legittimati.

Da questa breve rassegna di provvedimenti, scelti per la loro rappresentatività dell'orientamento seguito dai giudici delle Sezioni Specializzate, emerge con nitore come l'organo giudicante di solito non colga la necessità di tutelare le

informazioni riservate, ritenendo prevalente l'interesse alla prova del ricorrente. A nostro parere, è opportuno che in futuro i giudici compiano effettivamente un bilanciamento degli interessi in gioco e, laddove venga in rilievo un interesse di rango costituzionale, come nell'ordinanza in commento, rigettino la richiesta di descrizione, soprattutto in una fase *ante causam*. Non si può permettere, infatti, che lo strumento processuale divenga il “grimaldello” per arrivare là dove normalmente sono posti limiti di carattere tecnico, come nel caso delle invenzioni, o di altra natura, quali, a titolo d'esempio, le norme in materia di segreto professionale.

SPUNTI DI RIFLESSIONE. Preso atto dello *status quo* in materia di tutela delle informazioni riservate nell'ambito del procedimento di descrizione, non resta che osservare come l'ordinanza del Tribunale di Milano in commento si pone nel solco dei precedenti delle Sezioni Specializzate italiane. Nell'attesa che la giurisprudenza prenda maggior coscienza dell'invasività della misura in esame, si potrebbero dare alcuni suggerimenti volti ad “arginare i danni” derivanti da provvedimenti concessi forse in maniera un po' troppo disinvolta.

Come già suggerito da un Autore (SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit.), al fine di proteggere l'interesse del soggetto intimato, potrebbe farsi ricorso con maggior ampiezza all'imposizione della cauzione ai sensi dell'art. 669 *undecies* c.p.c. nel momento in cui viene richiesta o confermata la misura: alla divulgazione delle informazioni riservate deve far seguito un serio ristoro per il soggetto leso in uno suo diritto.

Ancora, anche in assenza di un intervento normativo, volto a meglio spiegare quali siano i limiti della descrizione, cosa si intenda per informazioni riservate e quali siano in concreto le misure da adottare per tutela la loro segretezza, andrebbe incoraggiata la redazione da parte delle sezioni specializzate di circolari, contenenti le *best practices* in materia, al fine di individuare con più precisione le condotte a cui debbano attenersi i giudici, i difensori e gli altri attori del c.d. processo industriale (SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit.).

GIACINTO PARISI