

DESCRIZIONE E SORTE DELLA PROVA DIGITALE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITA*

MICHELLE VANZETTI

Ricercatore

nell'Università di Milano

SOMMARIO: – 1. Premesse: l'evoluzione digitale nella raccolta dei dati, l'ampliamento delle possibili condotte illecite, il problema della loro prova. – 2. Limiti dell'indagine. – 3. La descrizione nel diritto industriale e il reperimento di prove relative a violazioni non contemplate dal c.p.i. – 4. La tutela dei diritti di chi subisce il provvedimento.

1. – Sussistono alcuni profili notevolmente problematici in tema di diritto alla prova, i quali mettono in luce che l'evoluzione digitale, sebbene abbia reso possibile – quantomeno in astratto – l'accesso alla prova con modalità sempre nuove e proficue, ha altresì evidenziato come il nostro legislatore del codice di rito civile non sia per il momento riuscito a tenersi «al passo coi tempi» e, in particolare, non sia stato capace di estendere prontamente ed efficientemente alcuni strumenti processuali di acquisizione della prova, attualmente previsti solo in ambiti specialistici molto ristretti, all'intero campo del diritto civile. Questa inerzia ha fatto sì che numerosi settori di quest'ultimo siano rimasti «scoperti», determinandosi in tal modo un vero punto debole nella tutela giurisdizionale dei diritti: punto debole che si concretizza talvolta nella estrema difficoltà di soddisfare quello che è pacificamente considerato come un diritto costituzionalmente garantito, vale a dire il diritto alla prova¹.

Il tema oggetto di questa breve indagine concerne dunque l'impatto dell'evoluzione digitale sui mezzi di prova, e, a monte, sulle modalità con cui oggi possono essere compiuti atti illeciti e, quindi, essere violati diritti soggettivi. Come da più parti è stato sottolineato, il processo di "dematerializzazione" innescato dalle nuove tecnologie ha infatti invaso interi ambiti sociali ed economici, sicché molti prodotti, beni, servizi e

* Questo scritto rappresenta il testo, revisionato e con aggiunta delle note, della relazione dal titolo "Accesso alla prova nell'ambito degli illeciti perpetrati attraverso sistemi informatici", tenuta al Convegno del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano, svoltosi il 29 ottobre 2021.

¹ L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010, 35 ss., spec. 40 ss.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, Torino, 2019, 303 ss.; M. TARUFFO, *Il diritto alla prova nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 74 ss.

attività vengono viepiù scomposti in dati, poi digitalizzati, raccolti e conservati in varie forme, le quali tutte vengono riversate in archivi digitali di svariate dimensioni².

A seguito di ciò, specie in alcuni settori, non solo gli illeciti vengono sempre più di frequente perpetrati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/digitali, e consistono, tra l'altro e in particolare, nella raccolta/sottrazione/distruzione non autorizzata di dati altrui³; ma spesso negli archivi di dati digitalizzati può rinvenirsi la prova di illeciti ulteriori, ontologicamente differenti dalla mera appropriazione non autorizzata di informazioni tutelate altrui.

2. – Desideriamo qui vagliare il problema della prova in giudizio dei fatti, quando questi siano rappresentati anzitutto dalla appropriazione/sottrazione di segreti commerciali o di banche dati o di opere dell'ingegno contenuti negli archivi informatici dell'imprenditore, del professionista o anche – perché no? – del privato.

In via preliminare, occorre però chiarire i confini di questo lavoro, nel quale ovviamente verranno trattati solo alcuni dei temi di grande interesse, che l'argomento dell'accesso alla (e dell'utilizzo della) prova nel mondo digitale offre.

Sebbene in questo ambito un'unica condotta possa configurare una pluralità di illeciti – sia civili, sia penali – la presente indagine è circoscritta alla sfera dell'illecito civile e quindi al processo civile e alle modalità di ricerca, acquisizione e introduzione in giudizio della prova reperita

² V. FALCE, *Segreto commerciale, concorrenza e diritto di proprietà intellettuale. Certezze e perplessità della Dir. UE 2016/943*, in *Dir. ind.*, 2017, 560 ss.; M. LIBERTINI, *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale*, ivi, 566 ss., spec. 571 ss.; P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, Torino, 2018, *passim*.

³ Il mondo dei dati digitalizzati rappresenta un ambito nel quale talora le condotte illecite vengono poste in essere persino in maniera inconsapevole, sebbene non sia questo il caso più frequente. Può infatti accadere che un soggetto, nello svolgere il proprio lavoro, potendo accedere a un determinato archivio informatico (cioè a un c.d. *server*) grazie alle credenziali che gli sono state in ipotesi fornite dal titolare dei dati ivi contenuti, magari per comodità o comunque per portare a termine il compito attribuitogli, ne copi alcuni contenuti su una chiavetta USB o un *hard disk* esterno. Dopodiché, può anche succedere che, per qualunque ragione, termini la collaborazione di questo soggetto col titolare del *server* dal quale sono stati estratti e copiati i dati (*i.e.*, col titolare di quei dati), e ciò non di meno scarichi (o abbia nel tempo scaricato) il contenuto del dispositivo usato per copiare (*i.e.*, chiavetta USB o *hard disk*) sul suo computer o, peggio ancora, nell'archivio informatico di un terzo soggetto, magari in concorrenza col precedente. Si tratta evidentemente di una condotta che può risultare rilevante sia sotto il profilo dell'illecito civile, sia di quello penale.

attraverso l'esame dei supporti digitali altrui, lasciandosi invece da parte gli analoghi problemi che si pongono in relazione ai reati e in generale al processo penale⁴. Neppure saranno esaminati, sul piano sostanziale, gli illeciti rappresentati dalle condotte appena descritte, volendosi limitare questo breve studio alle sole questioni processuali, *sub specie* istruttorie (e di tutela cautelare della prova), cui esse danno origine. Infine non verrà affrontato il problema, contiguo ma del tutto autonomo, della prova assunta in violazione delle norme sulla riservatezza (*privacy*)⁵, così come saranno esclusi dalla presente trattazione i problemi che, in quest'epoca di eccesso di informazioni da chiunque facilmente raggiungibili e fruibili, si pongono in relazione alla definizione del «fatto notorio»⁶: si tratta di argomenti di cui la letteratura si è ampiamente occupata e quindi non resta qui che fare rinvio ai numerosi contributi di dottrina oltre che alle ormai numerose pronunce della giurisprudenza.

⁴ Contrariamente a quel che avviene per il codice di rito civile, che è sfornito di qualsivoglia indicazione positiva al riguardo, quello penale contiene una norma che fa espresso riferimento alle prove illecitamente acquisite: ai sensi dell'art. 191, co. 1 e 2, c.p.p., infatti, «1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento». Naturalmente è discusso cosa si intenda per prova acquisita in violazione dei divieti di legge, e quali siano e/o come vadano individuati i divieti di legge cui essa si riferisce. In arg., v. F. CORDERO, *Prove illecite*, in F. CORDERO, *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1963, 147 ss.; F. ANGELONI, *Le prove illecite*, Padova, 1992, *passim*; N. GALANTINI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Padova, 1992; EAD., *Inutilizzabilità della prova e diritto vivente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 64; EAD., *L'inutilizzabilità effettiva della prova tra tassatività e proporzionalità*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2019, 59; A. SCELLA, *Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo*, Torino, 2001, 143 ss.; F. PERONI, *Prova illegittima e prova illecita: una singolare nozione di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2005, 935; S. MARCOLINI, *Le cosiddette perquisizioni on line (o perquisizioni elettroniche)*, in *Cass. pen.*, 2010, 2855; D. CHINNICI, *L'inutilizzabilità della prova, tra punti fermi e profili controversi*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, 890.

⁵ F. FERRARI, *La sanzione dell'inutilizzabilità nel codice della privacy e nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 348; P.C. RUGGIERI, *Ancora sull'utilizzabilità in giudizio dei documenti ottenuti o prodotti in violazione della privacy*, in *Judicium.it*; A. PINORI, *Privacy e processo civile. I limiti di utilizzabilità nel giudizio civile di prove illecite: il difficile bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla difesa*, in *Contr. e impr.*, 2014, 51; L. PASSANANTE, *Prova e privacy nell'era di internet e dei social network*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 535 ss.

⁶ L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010, 301; P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie*, cit., 155; F. FERRARI, *Il fatto notorio e la rete internet: un rapporto difficile*, in *AIDA*, 2015, 383; V. BARONCINI, *Il regime processuale del fatto notorio*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 333; F. GIGLIOTTI, *Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*, in *Giust. civ.*, 2019, 843.

I profili di interesse presi qui in considerazione sono solo due⁷. Anzitutto, la discussa possibilità di utilizzare gli esiti istruttori, conseguiti in via cautelare in virtù di previsioni legislative di settore a tutela di diritti specifici, anche per dimostrare fatti costitutivi di diritti differenti, rispetto ai quali lo strumento di cautela della prova utilizzato non è invece previsto. A questo riguardo occorrerà affrontare, seppur solo per cenni, il problema della prova illecita, per definirne la latitudine operativa e verificare se le eventuali evidenze così acquisite vi rientrino (e, nell'eventualità di una risposta affermativa, quale sia la loro sorte), oppure se si debba ricercare altrove la loro disciplina. Il secondo profilo che sarà oggetto di analisi riguarda, all'opposto, la tutela di chi subisce il provvedimento cautelare (*rectius*: la tutela degli eventuali diritti – segreti/banche dati/opere dell'ingegno o altro – di chi subisce il provvedimento cautelare), dato che – quando si tratta di illeciti perpetrati attraverso l'acquisizione/sottrazione non autorizzata di dati immagazzinati in forma digitale – normalmente, se ne ricorrono i presupposti, vengono pronunciati provvedimenti che dispongono in via cautelare l'acquisizione “massiva” delle informazioni presenti sugli archivi informatici dell'asserito responsabile dell'illecito, ponendosi così in pericolo eventuali suoi diritti, la cui tutela risulterebbe compromessa ove queste informazioni venissero a portate a conoscenza di un concorrente o comunque fossero divulgate o rese accessibili. A questo proposito, sussistono peraltro alcuni gravi problemi pratici, che spesso connotano le controversie nelle quali, appunto, si debba stabilire come proteggere i segreti di chi subisce il provvedimento di cui si tratta, sebbene la specifica disciplina preveda di regola che, nella concessione e nell'esecuzione della misura, debbano essere «adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate»⁸.

3. – Il primo dei profili menzionati concerne quindi, in generale, l'ipotesi in cui alcune leggi speciali consentono di domandare misure a cautela della prova degli illeciti lamentati per eventuali successivi giudizi di merito, che abbiano per oggetto proprio e solo la violazione di specifici diritti. Il quesito che al riguardo ci si deve porre è se, una volta ottenuto ed attuato il provvedimento cautelare, ove dall'esecuzione di questo emergano evidenze di fatti illeciti ulteriori rispetto a quelli prospettati nel ricorso e, in particolare, di illeciti in violazione di diritti pur riconosciuti dall'ordinamento, ma non contemplati dalla normativa speciale, che prevede

⁷ Per entrambi è evidente come un ruolo fondamentale sia rivestito dai principi costituzionali dettati in particolare dagli artt. 2, 13, 14, 15, 24, 111 Cost., e dalle modalità con cui devono questi essere coordinati, dato che talora si realizza una loro contrapposizione e quindi occorre stabilire quale debba di volta in volta prevalere.

⁸ Si veda per esempio l'art. 129, co. 1, c.p.i. (D.lgs., 10 febbraio 2005, n. 30).

la specifica cautela; il quesito che al riguardo occorre porsi è dunque se le prove, in tal modo acquisite, possano oppure non possano essere utilizzate in giudizio: nel giudizio di merito non ancora instaurato, ove si sia trattato di un cautelare *ante causam*; oppure in un nuovo giudizio di merito, ove la cautela sia stata concessa in corso di causa, ma le preclusioni relative alla definizione del *thema decidendum* si siano già formate⁹. Si tratta dunque, a grandi linee, di un problema di circolazione della prova¹⁰, non tra differenti giurisdizioni, ma tra modelli di acquisizione della prova che hanno presupposti diversi, perché predisposti soltanto per alcuni diritti, unici considerati dal legislatore idoneo oggetto della speciale cautela.

Entrando nello specifico, tipico esempio ne è l'istituto della c.d. descrizione: provvedimento cautelare disciplinato dagli artt. 129 e 130 del codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30)¹¹ e dagli artt. 161 e 162 della legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), esclusivamente per la tutela dei diritti ivi regolati¹².

⁹ Per il vero, questa seconda ipotesi è assai più complessa, perché involge anche il tema delle preclusioni e della circolazione della prova tra processi differenti: v. *infra*, in nota 21.

¹⁰ L.P. COMOGGIO, *Le prove civili*, cit., 209 ss.; M.C. VANZ, *La circolazione della prova nei processi civili*, Milano, 2008.

¹¹ Ai sensi dell'art. 129 c.p.i. «1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. 2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza (...) o con decreto motivato. 3. (...) 4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato». Una norma analoga è prevista dall'art. 161 l.d.a.

¹² In queste materie è previsto un ulteriore istituto, denominato sequestro e utilizzabile anche per la cautela della prova, che solo per alcuni aspetti corrisponde all'omonimo istituto previsto dal legislatore processuale all'art. 670 c.p.c. La differenza tra descrizione e sequestro, benché unitariamente disciplinati dagli artt. 129 e 130 c.p.i., è notevole, poiché, mentre la descrizione svolge solo la tipica funzione di conservazione della prova altrimenti soggetta a dispersione (per la concessione della misura, non è sufficiente il rischio dell'infruttuosità dell'istanza istruttoria, occorrendo invece che «il pregiudizio istruttorio paventato minacci di ricadere sul diritto sostanziale del quale è in atto o si preannuncia l'accertamento»: A. ROMANO, *La tutela cautelare della prova nel processo civile*, Napoli, 2004, 264), il sequestro, oltre alla finalità probatoria, svolge in questo settore anche una funzione propriamente "interdittale" (talora persino una funzione anticipatoria, ad esempio

Com'è noto, la descrizione è una misura cautelare di istruzione preventiva, con la quale si vuol consentire al titolare di una privativa di

in considerazione della sanzione di merito di sequestro "fino all'estinzione del titolo", prevista dall'art. 124, co. 5, c.p.i.), togliendo cautelativamente di mezzo i beni e gli strumenti che servono all'asserito contraffattore per porre in essere la violazione lamentata (ampi e condivisibili argomenti contrari all'idea che «l'istruzione anticipata rappresenti il rimedio cautelare di un non meglio definito 'diritto alla prova' e che per conseguenza se ne debba dare una giustificazione teorica esclusivamente processuale», in A. ROMANO, *La tutela cautelare della prova*, cit., 259 ss.). Questa differenza di effetti tra i due istituti ha fatto sì che, nella prassi, la descrizione venga considerata «meno intrusiva/invasiva», e quindi venga concessa con più facilità. Tale maggiore facilità si fonda tra l'altro sulla diversa configurazione che il *fumus boni iuris* ha nei due casi: se, infatti, per il sequestro previsto in questa materia, è pacificamente richiesta una delibazione sommaria relativa alla plausibile fondatezza della domanda di merito, per la descrizione, viceversa, trattandosi di provvedimento assimilabile a quelli di istruzione preventiva, si richiede solamente che il giudice proceda all'esame «*prima facie* dell'ammissibilità e della rilevanza del mezzo dedotto»: A. ROMANO, *La tutela cautelare della prova*, cit., 245. In giurisprudenza, v. ad esempio Trib. Milano, Sez. spec. impresa, 22 gennaio 2016, in <https://www.giurisprudenzadelleimprese.it>, secondo cui «In materia brevettuale, nell'ambito di una misura di descrizione, occorre limitare la verifica del risultato della descrizione soltanto a una verifica formale, ossia a un vaglio c.d. esterno della tipologia dei documenti raccolti: l'esame deve pertanto arrestarsi alla rilevanza e alla formale pertinenza degli elementi probatori acquisiti (c.d. *res estensa*, ossia riscontro di quale sia la natura e la tipologia dei documenti acquisiti) e non già, anche, al compimento di un'indagine del suo contenuto (c.d. *res cogita*, finalizzata a verificare in concreto se gli elementi contenuti nei documenti comportino un giudizio di interferenza). Nel procedimento di descrizione, a differenza di quanto avviene in tutti gli altri procedimenti cautelari, aventi ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale, ciò che viene in rilievo è il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente». Tornando alla sua supposta minore intrusività, a differenza di quanto accade col sequestro, con la descrizione si può preservare la prova, senza tuttavia sottrarre all'asserito contraffattore la disponibilità dei beni oggetto del provvedimento cautelare. Va però a questo riguardo segnalato che, in realtà, anche la descrizione può essere assai intrusiva; ciò tutte le volte in cui, attraverso il suo esperimento, sia data al ricorrente la possibilità di venire a conoscenza di segreti o dati riservati della controparte. Per questa ragione andrebbe riconsiderata l'opinione secondo cui, per la concessione del provvedimento cautelare che dispone la descrizione, il *fumus* consisterebbe non nella delibazione positiva del merito della controversia (come avviene per tutti i cautelari non attinenti alla prova), ma nella delibazione dei soli presupposti che rendono possibile il compimento di atti istruttori, vale a dire la ammissibilità, rilevanza ed utilità della prova di cui si chiede l'ammissione, in relazione alla domanda oggetto del giudizio di merito pendente o preannunciato. Come si vedrà anche nel testo, questa possibilità, nient'affatto remota, rappresenta un effetto collaterale, dal quale derivano nella prassi notevoli problemi applicativi, in particolare con riguardo al rispetto del contraddittorio.

procurarsi e salvaguardare la prova della (asserita) violazione del suo diritto IP, cioè di regola la prova della contraffazione¹³. Volendo circoscrivere l'intervento agli illeciti posti in essere attraverso sistemi informatici, e in particolare agli illeciti la cui prova è rinvenibile all'interno di archivi informatici, la descrizione ha in questi casi per oggetto l'acquisizione massiva – attraverso la c.d. copia forense (cioè una copia fedele e sostanzialmente immutabile: una sorta di fotografia inalterabile) – del contenuto di tali archivi. Essa si svolge ovviamente tramite l'operato dell'ufficiale giudiziario, con l'indispensabile ausilio di un consulente tecnico d'ufficio¹⁴ dotato non solo delle conoscenze, ma anche della strumentazione necessaria¹⁵.

¹³ In giurisprudenza essa è stata definita come una «misura di carattere istruttorio, connotata tuttavia da una forte vocazione cautelare, finalizzata a preservare la prova ove sussista il rischio della sua dispersione, allo scopo quindi anche di conferire una tutela di tipo immediato e strumentale sia ai diritti di difesa della parte ricorrente, sia – per il tramite di questi – ai diritti di natura sostanziale per i quali si invoca protezione» (Trib. Milano, Sez. Spec. propr. ind., 28 giugno 2010). Sempre secondo la giurisprudenza, «Scopo della descrizione è assicurare al titolare di un diritto di proprietà intellettuale elementi di prova in ordine alla violazione dei propri diritti; sicché, quando sussiste il *fumus boni juris* della pretesa e il provvedimento inaudita altera parte sia stato eseguito, l'udienza successivamente instaurata ha essenzialmente lo scopo di valutare, oltre alla legittimità del provvedimento alla luce delle difese della parte resistente, anche il risultato della descrizione stessa» (Trib. Torino, Sez. spec. Impresa, 13 febbraio 2017).

¹⁴ V. art. 130 c.p.i. L'acquisizione massiva e l'indispensabile ausilio di un perito riflettono il fenomeno dei *Big Data*: attualmente la quantità e il volume dei dati raccolti e circolanti è talmente importante da rendere indispensabile, ove se ne voglia estrarre valore o conoscenze (o, nel nostro caso, prove), l'utilizzo di tecnologie e metodi analitici specifici, non essendo più possibile procedere alla loro analisi con le modalità tradizionali. A seguito dell'acquisizione massiva dei dati, potrà pertanto operarsi la selezione di quelli rilevanti per il giudizio e disporne la conservazione. In altri termini, le nuove tecnologie facilitano la raccolta «disordinata» di una enorme quantità di dati, tra i quali dovrà poi essere faticosamente ricercato quello rilevante rispetto al prospettato oggetto del giudizio di merito. Come giustamente pone in luce P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., XVII, 148 ss. e 234 ss., nello spiegare il metodo di acquisizione della prova, la strategia epistemologica imposta dalle nuove tecnologie è esattamente opposta rispetto a quella tradizionale, infatti «prima si acquisiscono i dati, poi li si filtra a seconda di quello che si cerca», mentre il sistema tradizionale vuole che prima si selezionino e si cataloghino i dati rilevanti e poi li si acquisisca e li si conservi. L'indispensabile attività del consulente tecnico nominato dal giudice rende evidente come si tratti qui di un'ipotesi da ricondursi alla categoria della consulenza percipiente, vale a dire della consulenza attraverso la quale il perito non si limita ad operare come ausiliario del giudice, su fatti da questi già accertati, ma procede alla ricerca dei fatti stessi, i quali possono appunto essere accertati solo attraverso specifiche cognizioni tecniche. Sul rischio (molto spesso, più che di un rischio, si tratta di un dato di fatto) che questo *modus operandi* finisca per attribuire un indebito potere valutativo al consulente tecnico

È noto a questo proposito che il ricorso cautelare deve sempre indicare il diritto a cautela del quale si chiede il provvedimento: per poter ottenere una descrizione ai sensi degli artt. 129 e 130 c.p.i., pertanto, il ricorrente dovrà allegare nel ricorso i fatti costituenti la violazione di uno dei diritti regolati dal c.p.i., oltre alla titolarità del medesimo¹⁶. È altresì necessario che il ricorrente indichi quali sarebbero gli specifici elementi di prova, che con la descrizione intende acquisire per dimostrare la violazione del suo diritto, ed è auspicabile che – in questi particolari casi – identifichi anche i criteri coi quali detti elementi possono essere individuati, all'interno del (probabilmente assai ampio) materiale che sarà in concreto rinvenuto¹⁷. Quanto al giudice, secondo un orientamento consolidato, egli dovrà limitarsi a valutare l'astratta ammissibilità e rilevanza di queste fonti di prova in relazione all'oggetto della domanda di merito¹⁸.

Poniamo dunque, in ipotesi, che nel ricorso cautelare venga allegata la (asserita) violazione di un segreto commerciale (v. artt. 98 e 99 c.p.i.)¹⁹

d'ufficio, V. ANSANELLI, *Esperti e risoluzione anticipata delle controversie civili nei nuovi artt. 696 e 696-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 1249, le cui osservazioni ben si attagliano anche alla descrizione prevista dal c.p.i.

¹⁵ Un problema pratico di particolare rilievo sta proprio in ciò, che la strumentazione necessaria per procedere a simili acquisizioni inalterabili è molto costosa e soltanto pochissimi soggetti ne sono dotati. Questo significa, da un lato, che i costi di siffatte consulenze tecniche (sia d'ufficio, sia di parte) sono particolarmente elevati; e, dall'altro lato, che – come del resto dovrebbe sempre avvenire – la nomina del consulente tecnico da parte del giudice istruttore deve essere fatta con particolare cautela, altrimenti correndosi il rischio di un perito inidoneo al compito affidatogli o addirittura di un perito che, non rinunciando alla nomina, si trovi però costretto a farsi coadiuvare da altri ausiliari (più capaci o dotati dei macchinari indispensabili), i cui costi ulteriori (ed evitabili con scelte fatte oculatamente) graveranno inevitabilmente sulle parti (e, infine, sul soccombente).

¹⁶ P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 138, ove si sottolinea che la parte deve iniziare il processo avendo già ultimato la propria istruzione primaria, vale a dire, essendo nella «piena consapevolezza di tutte le affermazioni di prove» fondanti il *thema probandum* della controversia».

¹⁷ F. GHIRETTI, sub art. 129, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 1381. Quando la descrizione abbia per oggetto la sottrazione di informazioni sottratte da archivi informatici del ricorrente, per procedere all'identificazione dei file sottratti si dovrà utilizzare il codice *hash* dei singoli file originari, che corrisponde a una vera e propria impronta digitale immodificabile dei medesimi e che i file «scaricati» sul computer del resistente avranno necessariamente conservato.

¹⁸ V. *supra*, nota 12.

¹⁹ F. BANTERLE, *La tutela di informazioni e dati: segreti commerciali e banche dati*, in R. PEROTTI (a cura di), *Proprietà industriale e intellettuale*, Pisa, 2021, 215; C. GALLI (a cura di), *Il nuovo diritto del know-how e dei segreti commerciali*, Milano, 2018; G. CRESPI, sub artt. 98-99 c.p.i. (*Informazioni segrete*), in A. VANZETTI (diretto da), *Codice della Proprietà Intellettuale*, Milano, 2013, 1101; A. VANZETTI, *La tutela «corretta» delle*

oppure di una banca dati originale (come tale tutelata dalla l.d.a.) oppure ancora di un brevetto per invenzione (ad esempio di procedimento): il ricorrente in tal caso agisce per procurarsi la prova di fatti prospettati come illeciti e già allegati col ricorso. Si supponga altresì che la prova di tale ipotizzata violazione sia rinvenibile nell'archivio informatico (*server*) avversario. Poniamo infine che il giudice, come per lo più avviene, conceda il provvedimento di descrizione *inaudita altera parte*²⁰. Ebbene, può accadere che, all'esito della descrizione, si rinvenga all'interno del *server* la prova di ulteriori condotte illecite, neppure ipotizzate dal ricorrente e quindi non allegate dal medesimo nell'atto introduttivo del procedimento cautelare e quindi neppure prospettate come oggetto dell'instaurando giudizio di merito; e può anche accadere che si tratti di illeciti consistenti nella violazione di diritti previsti e regolati non dal c.p.i. o dalla l.d.a., ma dal codice civile (tipico esempio: atti di concorrenza sleale, *ex art. 2598 c.c.*) o da altre leggi speciali, e rispetto ai quali la descrizione non è contemplata.

La domanda che ci si deve porre è pertanto quale uso possa farsi di queste prove, cioè se possano essere introdotte (*i.e.*, acquisite) nell'instaurando giudizio di merito²¹, oppure se il fatto che la descrizione sia stata disposta a tutela degli specifici, ben determinati diritti per i quali essa è prevista incide sulla natura della prova, che, mentre in relazione a un diritto di privativa industriale è, nel nostro esempio, legittima e sarebbe pertanto ritualmente acquisita, ove si voglia invece provare la violazione di un

informazioni segrete, in *Riv. dir. ind.*, 2011, 95; M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2008, 177 ss.

²⁰ Si tratta di provvedimenti cautelari la cui utilità ha normalmente come necessario presupposto il cosiddetto "effetto sorpresa": è infatti immediatamente evidente come simili provvedimenti perdano di pregnanza, là dove il giudice decida di instaurare preliminarmente il contraddittorio, rendendo l'asserito contraffattore edotto del fatto che verrà disposta l'acquisizione delle informazioni contenute nei suoi archivi. Dopo la concessione *inaudita altera parte* e l'attuazione del provvedimento, si terrà un'udienza, nel contraddittorio delle parti, nella quale verrà valutata l'ammissibilità della descrizione e l'esito di questa. Se già richiesti con il ricorso, in caso di esito positivo della descrizione, potranno essere concessi ulteriori provvedimenti cautelari, quali ad esempio l'inibitoria della prosecuzione dell'illecito.

²¹ Ancora più complesso è il problema se la prova di tali fatti ulteriori possa essere acquisita in un diverso giudizio di merito, qualora la descrizione sia stata disposta in corso di causa, ma non sia più possibile modificare il *thema decidendum*, (né, quindi, ampliare il *thema probandum*): in questo caso, infatti, ove pure si ammetta in via generale l'utilizzabilità di simili prove, si pone l'ulteriore problema delle modalità con le quali queste possono essere acquisite in un diverso processo, non funzionalmente collegato con il procedimento cautelare già svoltosi, e quale efficacia possa ad esse eventualmente riconoscersi.

diverso diritto, non contemplato dal c.p.i. o dalla l.d.a., sarebbe da considerarsi non utilizzabile²².

La riflessione conduce naturalmente al tema delle prove illecite²³, e ci si deve anzitutto domandare se un'evidenza in tal modo emersa dalla descrizione cautelare possa essere ricondotta a questa categoria e debba pertanto soggiacere alla regola di esclusione²⁴, che sancisce l'inutilizzabilità nel processo di tutte le prove che – pur rilevanti – si siano formate (al di fuori del giudizio) o siano state acquisite o assunte (in giudizio), «*con mezzi illegali o illegittimi, con metodi penalmente illeciti o con atti che comunque comportino la violazione dei diritti individuali costituzionalmente protetti*»²⁵. Si tratta di un tema ampiamente dibattuto e sul quale ci limitiamo a segnalare, per quanto qui rileva, che il diritto alla prova, di matrice costituzionale, non ricomprende tuttavia «il diritto di scoprire fatti o prove che possano fondare la pretesa»²⁶. Nel nostro esempio, a ben guardare, si tratta invece proprio di un caso in cui i fatti illeciti e la loro prova sono stati scoperti come se fosse stata posta in essere un'indagine esplorativa²⁷: si tratta, più precisamente,

²² Vero è che il ricorrente avrebbe potuto fin dall'origine provare a domandare un accertamento tecnico preventivo, ma non lo ha fatto, perché neppure immaginava la sussistenza di illeciti ulteriori, avendo ipotizzato solo la violazione di diritti IP (o d'autore), e ora ci si deve domandare se possa utilizzare le prove così rinvenute e, prima ancora, se possa allegare in un giudizio di merito i fatti di cui è venuto a conoscenza attraverso l'attuazione del provvedimento cautelare. È evidente come questo problema sia connesso al tema della cosiddetta prova esplorativa: v. F. FERRARI, *La pesca di frodo. Riflessioni critiche in tema di prova esplorativa*, Torino, 2020 (e *infra*, in nota 26).

²³ E. ALLORIO, *Efficacia giuridica di prove ammesse ed esperite in contrasto con un divieto di legge?*, in *Giur. it.*, 1960, 867; L.P. COMOGGIO, *L'inutilizzabilità assoluta delle prove anticonstituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 30 ss.; A. GRAZIOSI, *Usi e abusi di prove illecite e prove atipiche nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, 693; ID., *Contro l'utilizzabilità delle prove illecite nel processo civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2016, 945; L. PASSANANTE, *La prova illecita nel processo civile*, Torino, 2017, 183 ss.

²⁴ Regola di esclusione che larga parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene operante anche in assenza di espliciti divieti.

²⁵ Si reputa illecita la prova che la parte si è procurata in violazione di norme di diritto sostanziale ovvero non rispettando i principi costituzionali. Quanto alla prova illegittima, essa è quella che è stata acquisita al giudizio in violazione di norme processuali. L.P. COMOGGIO, *Le prove civili*, cit., 64 ss.; ID., *L'inutilizzabilità assoluta delle prove anticonstituzionali*, cit., 30 ss.; F. ANGELONI, *Le prove illecite*, cit., *passim*; N. MINAFRA, *Contributo allo studio delle prove illecite nel processo civile*, Napoli, 2020, 101 ss. V. tuttavia L. PASSANANTE, *La prova illecita nel processo civile*, cit., 63 ss., 149 ss. e 295 ss.

²⁶ L.P. COMOGGIO, *Le prove civili*, cit., 150. Sulla prova esplorativa v. altresì F. FERRARI, *La pesca di frodo*, cit., *passim*.

²⁷ Con riguardo alle istanze istruttorie formulate nel giudizio di merito, nel criticare l'uso dell'attributo "esplorativa", si è affermato che un'istanza istruttoria o è ammissibile, perché riguardante fatti allegati dalla parte, oppure non lo è, perché riguardante fatti rimasti fuori dalle allegazioni di parte: la prova volta invece a

della prova di fatti (bensì inaspettati, ma pur sempre illeciti), che è finita nelle maglie di un procedimento cautelare di descrizione legittimamente svoltosi, e nel quale, in particolare, è stato rispettato il contraddittorio. Di una prova, però, che non avrebbe potuto essere acquisita per il tramite di quello specifico procedimento. Non mi pare corretto, quindi, parlare di prova illecita, nei termini dianzi specificati. Si potrebbe semmai affermare che si tratta di prova inammissibile, perché in ipotesi acquisita in violazione delle norme processuali: violazione che la parte potrebbe eventualmente far valere in sede di impugnazione.

Il quesito che mi pongo al riguardo è, tuttavia, se l'inammissibilità sia davvero la soluzione migliore e più efficiente oppure se, in tal modo, non si sacrifichi in maniera (a me pare) inaccettabile il diritto del soggetto asseritamente leso alla tutela giurisdizionale²⁸. Ove pertanto non si voglia già in via interpretativa ritenere prevalente il diritto alla tutela giurisdizionale, e dunque ritenere comunque ammissibile la prova acquisita in maniera (solo parzialmente) irrituale, soluzione che io credo percorribile, quantomeno in una prospettiva *de iure condendo*, a me pare che la descrizione cautelare, al momento espressamente prevista solo nel diritto industriale e d'autore, dovrebbe essere estesa ad opera del legislatore a cautela di ogni diritto soggettivo, così come è accaduto per le misure coercitive indirette²⁹.

dimostrare fatti principali non allegati «dovrà ritenersi inammissibile in quanto in violazione dell'art. 115 c.p.c., ma soprattutto palesemente irrilevante»: F. FERRARI, *La pesca di frodo*, cit., 185, la quale segnala altresì che esistono nel nostro ordinamento strumenti istruttori che possono essere usati anche per accertare fatti non allegati dalle parti: si tratta dell'esibizione *antitrust* e della richiesta di informazioni disciplinata dal c.p.i. (*op. cit.*, 168).

²⁸ Ciò anche in considerazione del fatto che, quando si tratta di materiale informatico, una volta che il giudice abbia escluso dalla cognizione del giudizio di merito il materiale istruttorio acquisito con la descrizione, questo verrà probabilmente (e in tutta fretta) fatto sparire anzitutto dagli archivi del supposto responsabile dell'illecito, cancellandosi così in via definitiva le prove della violazione. Per questa eventualità si potrebbe ipotizzare come rimedio, da esperirsi prima della definitiva esclusione dal giudizio di merito del materiale istruttorio reperito attraverso la descrizione, la proposizione di una domanda di sequestro probatorio *ex art. 670, comma 2, c.p.c.* sul materiale istruttorio risultante dalla descrizione e dunque a disposizione della cancelleria del giudice adito con il primo ricorso cautelare, e magari anche di inibitoria, accompagnata da una penale, *ex art. 700 c.p.c.*, che impedisca la distruzione o l'occultamento del materiale medesimo. Si tratta evidentemente di una soluzione macchinosa, ma è l'unica percorribile ove si voglia tentare di preservare la prova, altrimenti a rischio di definitiva dispersione a seguito della sua esclusione.

²⁹ Tali misure, inizialmente previste solo in alcuni specifici settori del nostro ordinamento (tra i quali, ancora, il diritto industriale e d'autore), dal 2009 sono state adottate in via generale dal c.p.c., che le contempla all'art. 614-bis. Per tutti, C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2019, 72 ss.

4. – Come anticipato, il secondo profilo d'indagine, sempre in tema di accesso alla prova, concerne quella che può essere vista come l'altra faccia della medaglia, vale a dire la tutela di chi subisce il provvedimento cautelare.

È infatti evidente come l'intrusività di una descrizione possa mettere in pericolo eventuali segreti commerciali o altri diritti e, più in generale, tutte le informazioni riservate, del soggetto che si prospetta nel ricorso come autore della violazione.

A questo riguardo, l'art. 129 c.p.i. dispone che, quando il provvedimento sia concesso, occorre che siano adottate «le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate». Tuttavia, nessuna interpretazione della norma finora fornita dalla giurisprudenza parrebbe essere stata interamente appagante, nel senso di rivelarsi in grado di tutelare sia il diritto del ricorrente di far valere la propria privativa in giudizio, acquisendo la prova della sua violazione, sia quello del resistente di non vedere acquisite dalla controparte informazioni in senso lato riservate o comunque degne di tutela (si pensi a informazioni commerciali sensibili sul piano concorrenziale, oppure a dati coperti dalla diritto alla riservatezza o alle banche dati originali).

Le soluzioni proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono sostanzialmente tre³⁰.

La prima, di natura formale, è stata enucleata dalla prassi probabilmente sulla scia di quanto già disposto degli artt. 76 e 77 disp. att. c.p.c., ma è stata ritenuta priva di reale efficacia: essa consiste nel limitare l'accesso al fascicolo – oltre che al giudice e al consulente tecnico da questi nominato – ai periti di parte e ai difensori, escludendo le parti. Simile limitazione si accompagna frequentemente a un ulteriore ordine del giudice, consistente nell'ammonire queste ultime sulla responsabilità concorrenziale di chi utilizzi o diffonda quelle informazioni. Risulta tuttavia evidente come siffatta soluzione ponga anzitutto il problema della gestione del rapporto tra le parti e i loro difensori, anche tecnici, perché il rispetto di queste limitazioni non consente un'efficace gestione della controversia e dunque si pone in conflitto con l'art. 24 Cost. Inoltre e correlativamente, il diritto del ricorrente di sapere, nei limiti di ciò che risulta pertinente, cosa sia stato rinvenuto con la descrizione, rende pressoché inutile, se non addirittura potenzialmente dannosa, questa misura.

La seconda soluzione, che talora si accompagna alla prima, consiste nell'imporre al CTU, prima di mostrare alle parti e ai difensori gli esiti della

³⁰ F. GHIRETTI, sub art. 129, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 1381 ss.

descrizione, di espungerne il materiale ritenuto non pertinente rispetto all'instauranda causa di merito. Anche questa soluzione non appare soddisfacente, perché si delega a un ausiliario il potere di stabilire cosa sia pertinente e cosa no in relazione a quanto è (o è stato prospettato come futuro) oggetto del giudizio, lavoro che – se non dal giudice nel contraddittorio delle parti – andrebbe quantomeno svolto dal CTU in contraddittorio ancor più che coi CTP, con i difensori delle parti, ciò che talora, nella prassi, avviene. Anche in tal caso, comunque, la segretezza di eventuali informazioni o dati riservati, potrebbe risultare, nella sostanza, compromessa³¹.

La terza soluzione consiste, infine, nella totale secretazione della documentazione raccolta (concretamente, si tratterà di un *hard disk*, contenente la copia forense del supporto informatico o del *server* del resistente, che verrà messo in una busta sigillata custodita in appositi locali della cancelleria). Tuttavia, questa secretazione non può che avere carattere provvisorio, dato che sia il ricorrente, sia il resistente devono poter accedere a tutto il materiale istruttorio, ivi comprese le informazioni secretate, a pena della violazione dei loro diritti costituzionalmente garantiti di azione e difesa³².

Va peraltro segnalato che, in caso di descrizione su supporti digitali, si tratta in genere di materiale istruttorio inidoneo a essere riversato nel fascicolo telematico, non solo perché, appunto, secretato, ma anche perché di norma si tratta di un gran numero di file aventi dimensioni incompatibili con quelle di siffatto fascicolo.

³¹ Può infatti ben accadere che le informazioni riservate vengano trasmesse a soggetti terzi, del tutto estranei, capaci di sfruttarle: ciò che può rendere difficile, se non addirittura impossibile risalire alla fonte delle medesime.

³² Un problema analogo per la verità si pone anche con riguardo alle informazioni riservate del ricorrente, dato che quando si lamenti la sottrazione di materiale digitale, trattandosi il più delle volte di decine o centinaia di migliaia di file, anche il ricorrente produce col ricorso la copia forense, fatta dal proprio CTP, dell'archivio informatico, presentando contestualmente al giudice istanza di secretazione della medesima. Questo perché, ove il resistente non fosse in realtà responsabile dell'illecito che gli si attribuisce, e dunque non fosse già a conoscenza dei segreti (o altre informazioni sensibili) del ricorrente, che si suppongono sottratti, non si vuole che ne venga a conoscenza proprio per il tramite del procedimento cautelare. Senonché, il diritto di difesa riconosciuto al resistente impone che a questo soggetto sia reso noto di quali dati digitali si sarebbe illegittimamente appropriato, così da consentirgli una adeguata difesa.

Abstract

**TREATMENT OF DIGITAL EVIDENCE
UNLAWFULLY ACQUIRED**

Il lavoro ha per oggetto l'analisi di un istituto che la legge prevede solo per la tutela dei diritti I.P.: la c.d. descrizione cautelare disciplinata dal codice della proprietà industriale. L'analisi è condotta con particolare riguardo al tema della prova digitale e alla possibilità di utilizzare prove acquisite con la descrizione ma relative a diritti non I.P.

This work analyses an institution that the Italian law only provides for the protection of IP rights: the so-called "descrizione cautelare" regulated by the I.P. Code. The analysis is focused on the issue of digital evidence and the possibility of using evidence acquired through descrizione cautelare but relating to non-IP rights.
