PUBBLICAZIONI DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NUOVA SERIE

_____ I ____



PUBBLICAZIONI DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NUOVA SERIE

_____ I ____

DIALOGO TRA CORTI E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Atti del I Convegno dei *Colloquia* dei Ricercatori della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova

(Padova, Sala dell'Archivio Antico dell'Ateneo, 13 e 14 gennaio 2013)

a cura di MAURIZIO BIANCHINI e GINA GIOIA



Opera sottoposta a valutazione e approvazione da parte della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.

Il presente volume è pubblicato con l'eguale contributo finanziario del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto e del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell'Università degli Studi di Padova.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl

ISBN 978-88-13-32893-1

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotstatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato in Italia - Printed in Italy

INDICE

Indirizzo di saluto del Magnifico Rettore dell'Università di Padova, professor GIUSEPPE ZACCARIA	pag.	VII
Introduzione ai lavori di FAUSTO POCAR	»	IX
GINA GIOIA: Dialoghi transnazionali sull'assunzione delle prove	>>	1
FRANCESCA FERRARI: Il Regolamento (CE) n. 1206/2001 e il diritto di informazione	»	31
CRISTIANA BENETAZZO: Annullamento dell'aggiudicazione e sorte del contratto: esperienze europee e rimedi interni tra equità e giudizio secondo diritto	»	47
SANDRO DE NARDI: Se il dialogo tra Corti (interne) rischia di essere pregiudicato dalla amplissima discrezionalità riconosciuta al giudice	»	93
ALESSANDRO CALEGARI: Il giudice amministrativo rimodella l'azione di annullamento: quando il dialogo tra Corti può diventare l'occasione per violare le regole "immutabili" della tradizione, in nome della proporzionalità e della effettività della tutela giurisdi-		
zionale	>>	103
CHIARA ABATANGELO: Alienazione in garanzia e meccanismo sotteso al patto marciano: riflessioni a seguito della Direttiva <i>collateral</i>	»	141
MAURIZIO BIANCHINI: La "poliedrica" nozione di impresa nel dialogo tra private e public antitrust enforcement (a proposito di servizi di interesse economico generale e principio di proporzionalità)	»	167
BERNARDO CORTESE: Note sul dialogo tra Corti e sistemi, tra applicazione decentrata del diritto UE della concorrenza e armonizzazione spontanea del diritto nazionale, a margine del tema dei servizi di interessa conomica ganerale.	,,,	272
interesse economico generale	>>	273
BARBARA DE MOZZI: Tutela dei lavoratori nell'appalto transnazionale e	,,,	270

VI INDICE

MASSIMO PALLINI: Il distacco transnazionale: problemi e prospettive	pag.	303
ELENA PASQUALETTO: Da <i>Mangold</i> a <i>Hörnfeldt</i> : il giudizio di proporzionalità sulle differenziazioni per età in materia di lavoro nella giurisprudenza comunitaria	»	317
OLIVIA BONARDI: La nozione di discriminazione nel prisma dell'ampliamento dei divieti	»	353
ROBERTO SCEVOLA: A proposito del dialogo tra sistemi normativi nel- l'esperienza giusprivatistica romana: alcune considerazioni sulla cautio damni infecti	»	361
SILVIA VIARO: Il principio di proporzionalità tra sanzione e risarcimento. Il caso delle azioni con clausola arbitraria nel processo formulare romano	»	381
STEFANO MIGLIETTA: Discussione intorno alle relazioni di Roberto Scevola e di Silvia Viaro	»	399
ELENA BUOSO: Il dialogo tra Corti in Europa e l'emersione della proporzionalità amministrativa	»	405
GIROLAMO SCIULLO: Commento alla relazione di Elena Buoso "Il dia- logo tra Corti in Europa e l'emersione della proporzionalità ammi- nistrativa"	»	435
CARLO PADULA: La giurisprudenza della Corte Europea sull'insindacabilità parlamentare italiana: profili sostanziali e processuali	»	437
FABIO CORVAJA: L'insindacabilità dei parlamentari italiani davanti alle Corte supreme, interne ed europee: tra dialogo e monologhi	»	463
CLAUDIO SARRA: Dialogo tra Corti e circolazione delle giurisprudenze. Ancora sull'uso "dialettico" del precedente giudiziario	»	477
STEFANO BERTEA: Sull'uso dialettico del precedente giudiziario. Osservazioni in margine a un contributo di Claudio Sarra	»	503
RICCARDO BORSARI: Autonomia del diritto penale e incerto ruolo del diritto "extrapenale", tra creatività e ragionevolezza	»	517
UMBERTO VINCENTI: Conclusioni	>>	561

FRANCESCA FERRARI (*)

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2001 E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

SOMMARIO: 1. Il Regolamento (CE) n. 1206/2001 e la nozione di "prove". – 2. Il diritto di informazione nel c.p.i. e nella l.aut. – 3. I limiti di applicabilità del Regolamento a confronto con l'istituto di cui all'art. 121 *bis*, c.p.i. e all'art. 156 *ter*, l.aut. – 4. Il diritto di informazione, la *pre-trial discovery*, la nozione di rilevanza della prova. – 5. La sentenza della Corte di giustizia nel caso *Bonnier*. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Il Regolamento (CE) n. 1206/2001 e la nozione di "prove"

Il Regolamento (CE) n. 1206 del 2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 (¹) ha il dichiarato scopo di "continuare a migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove".

Il principale problema che ci si è posti in relazione a tale Regolamento concerne la definizione delle "prove" alle quali il Regolamento medesimo fa riferimento nel contesto dell'art. 1, ma che tuttavia non definisce (²).

^(*) Ricercatrice confermata di Diritto processuale civile nell'Università dell'Insubria.

⁽¹) II Regolamento (CE) n. 1206/2001 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 27 giugno 2001, L 147, 1- 24, ed è entrato in vigore il 1° luglio 2001 mentre la sua applicazione è stata differita al 1° gennaio 2004. Sull'argomento cfr. Regolamento n. 1206/2001 sull'assunzione delle prove all'estero in ambito comunitario, in Int'l Lis, 2001, 5 ss; N. TROCKER, Note sul Regolamento n. 1206/2001 relativo all'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, in Riv. dir. internaz., 2003, 3, 670 ss.; E. ADDUCCI, Il regolamento CE n. 1206/2001 sulla cooperazione tra autorità giudiziarie, in www.altalex.com, 28 gennaio 2005; G. Gioia, Cooperazione fra autorità giudiziarie degli Stati CE nell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, in Nuove leggi civili, 2001, 1159 ss.; L. Fumagalli, La nuova disciplina comunitaria dell'assunzione delle prove all'estero in materia civile, in Riv. dir. int. priv. proc., 2002, 327 ss.; G. Campeis, A. De Pauli, Prime riflessioni sul regolamento sulle rogatorie: il nuovo assetto dell'assunzione di prove all'estero nel processo italiano, in Giust. civ., 2003, 25 ss.; M. Frigo, L. Fumagalli, L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, Padova, 2003, 159 ss.

⁽²) Il termine "prove" richiamato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1206/2001 indica il possibile oggetto della domanda di assistenza che l'autorità giudiziaria di uno Stato membro, presso la quale pende una causa con implicazioni transfrontaliere, può rivolgere all'autorità

Premesso che correttamente la dottrina ha sottolineato come il termine prova sia polisenso sia nel linguaggio comune sia in quello del processo (³),

giudiziaria di un altro Stato membro. La definizione di questo concetto non è tuttavia pacifica. Secondo alcuni esisterebbe una fondamentale differenza tra gli ordinamenti di civil law e quelli di common law. In questa prospettiva vi è chi ha sottolineato come gli ordinamenti di civil law ricomprenderebbero nel concetto di prove solo quelle previste e regolate come tali da apposite norme, escludendo l'ammissibilità delle prove c.d. atipiche o innominate, mentre concezione diversa si sarebbe manifestata negli ordinamenti di common law ove "la prova è anzitutto un fenomeno che appartiene della sfera logica o del razionale o almeno ragionevole, mentre solo alcuni aspetti di tale fenomeno sono previsti e regolati dalla legge" (cfr. N. TROC-KER, Note sul Regolamento n. 1206/2001 relativo all'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, cit., 670 ss.). Questa posizione, che si fonda sull'assunto secondo il quale la disciplina dell'evidence nei Paesi di common law sarebbe ispirata ai principi della freedom of proof e della c.d. "inclusione", seppur non condivisa da chi scrive (si consenta il rinvio a F. FERRARI, La prova migliore. Una ricerca di diritto comparato, Milano, 2004; cfr. anche S. CHIARLONI, Per la chiarezza di idee in tema di analisi comparata della prova per testimoni, in Riv. dir. proc., 1994, 382, il quale rimarca i punti di contatto tra le diverse concezioni di prova espresse dai sistemi giuridici di common law e di civil law), ha tuttavia il merito di aver sottolineato come l'esistenza di discipline, ma anche di sensibilità diverse nei vari Paesi, costituisca un tema problematico in fase di applicazione del Regolamento. Per una più esaustiva disamina del significato da attribuire alla nozione di "prove" di cui all'art. 1 del Reg. n. 1206/2001 cfr. S.M. CARBONE, M. FRIGO, L. FUMAGALLI, Diritto processuale civile e commerciale comunitario, Milano, Giuffrè, 2004, 164 ss. La Corte di Giustizia ha stabilito il principio in base al quale il significato e la portata dell'espressione "prove" di cui al Reg. n. 1206/2001 devono essere determinati in modo autonomo facendo riferimento al significato letterale, alla genesi, alla ratio e allo scopo del Regolamento medesimo. Anche la Commissione, nella Guida pratica per l'applicazione del Regolamento, attribuisce alla nozione di significato ampio (cfr. punto della http:/ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence ec guide it.pdf).

(3) Ha espressamente affermato il carattere polisenso del termine "prova", non solo nel linguaggio tecnico-giuridico italiano, ma anche negli altri ordinamenti giuridici europei (ad es. prueba, preuve, beweis), M. TARUFFO, Fatti e prove, in ID. (a cura di), La prova nel processo civile, in Trattato di diritto civile e commerciale (fond. da A. Cicu e F. Messineo, cont. da L. Mengoni e P. Schlesinger), Milano, Giuffrè, 2012, 55. L'Autore riferisce inoltre che il concetto in esame appare più chiaro nel linguaggio giuridico angloamericano, ove due termini distinti vengono utilizzati per definire due diversi aspetti del medesimo fenomeno giuridico: da una parte, evidence che indica tutto ciò che serve per stabilire la verità di un fatto (cose, documenti, persone ecc.) e, dall'altra parte, proof che indica l'esito positivo cui perviene l'acquisizione delle prove. Negli ordinamenti come il nostro, ove non risulta esservi una differenziazione terminologica in merito al concetto in questione, bisogna ricorrere a perifrasi per definire i diversi aspetti del fenomeno. Così allora si parlerà di prova in senso stretto (ossia l'esito dell'esperimento probatorio) e di mezzo di prova (che potrebbe essere considerato l'equivalente dell'evidence anglosassone). Su gli altri usi linguistici del termine prova e, in particolare, sull'uso di "prova" per indicare il procedimento mediante il quale si acquisiscono al processo le informazioni che servono per formulare la decisione cfr. M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Milano, Giuffrè, 1992, 414 ss. Sul significato di "prove" cfr. anche G. VERDE, Prova (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., XXXVII, Milano, Giuffrè, 1988, 579 ss., A. GIU-LIANI, Prova in generale. a) Filosofia del diritto, ivi, vol. XXXVII, Milano, 1988, 518 ss.; ID., Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica, Milano, Giuffrè, 1959, 15 ss, 45 ss.; ID., Il concetto classico di prova: la prova come "argumentum", in La preuve. Rec. Soc. Jean Botale nozione è generalmente interpretata, nel contesto del Regolamento ed ai fini di individuare l'ambito di applicazione dello stesso, in modo ampio; si sottolinea in particolare che per "prova" deve intendersi qualsivoglia strumento previsto o non previsto normativamente nello stato richiesto per l'assistenza alla raccolta della prova medesima.

Condivisibili sono, sul punto, le considerazioni dell'avv. Kokott nella causa *Alessandro Tedesco contro Tomasoni Fittings s.r.l.* (⁴); in particolare nell'ambito delle sue conclusioni l'avv. Kokott evidenziava come la descrizione, così come prevista nel nostro ordinamento in materia di contenzioso di diritto industriale, dovesse ritenersi ricompresa nella nozione di "prova" succitata alla luce del fatto che di tale nozione doveva adottarsi una lettura estensiva; il procedimento di descrizione non potrebbe ritenersi assimilabile a misure di perquisizione e sequestro non riconducibili al Regolamento né potrebbe qualificarsi quale inammissibile *pre-trial discovery*, in ogni caso la sancita esclusione dell'applicazione dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles alle misure di assunzione preventiva di mezzi di prova imporrebbe "che sia consentito percorrere l'*iter* dell'assistenza giudiziaria di cui al Regolamento n. 1206/2001, affinché sia in qualche modo possibile ottenere l'assunzione preventiva di mezzi di prova in un altro Stato membro fondandosi sul diritto comunitario" (⁵).

din, Bruxelles, 1963, XVI, 357 ss. Giuliani sostiene la c.d. concezione puramente retorica della prova, secondo la quale essa non sarebbe altro che uno strumento di persuasione destinato ad influenzare la psiche del giudice.

⁽⁴⁾ La causa di interpretazione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia dal Tribunale civile di Genova nell'ambito della controversia *Alessandro Tedesco c. Tomasoni Fittings s.r.l.* e Rwo Marine Equipent Ltd non ha avuto seguito. Il Presidente della quarta sezione della Corte di Giustizia, con ordinanza del 27 settembre 2007, ha infatti ordinato la cancellazione dal ruolo della suddetta causa; ciò in seguito alla decisione del Tribunale ligure del 26 marzo 2007, ove si constatava l'estinzione della causa dinanzi ad esso e, per tale ragione, le questioni sottoposte in via pregiudiziale sono divenute prive di oggetto.

⁽⁵⁾ Cfr. Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott depositate il 18 luglio 2007 in riferimento alla domanda pregiudiziale presentata dal Tribunale civile di Genova alla Corte di Giustizia nella causa *Alessandro Tedesco c. Tomasoni Fittings s.r.l.* (C-175/06), in *Racc.*, 2007, I-07929. Secondo l'Avvocato generale le misure di assunzione preventiva dei mezzi di prova, quale, ad esempio, la descrizione prevista dall'art. 129, c.p.i., così come novellato dal D.lgs. n. 131/2010, costituiscono "assunzione di prove" e rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, Reg. (CE) n. 1206/2001. Ed infatti la nozione di "prova" *ex* art. 1 del Regolamento non dovrebbe essere interpretata restrittivamente; ciò al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo indicato dal secondo 'considerando' del Reg. n. 1206/2001 mediante l'assunzione di un meccanismo semplificato di assistenza giudiziaria applicabile al maggior numero possibile di misure giudiziali di acquisizione di informazioni. Sull'argomento cfr. C. BACCHINI, *L'efficacia "cross border" in ambito comunitario dei provvedimenti di descrizione*, in *Dir. ind.*, 2008, 4, 318-319, il quale ricorda come le conclusioni dell'Avvocato generale Kokott siano le uniche prese di posizione in merito all'applicabilità del Regolamento n. 1206/2001 agli strumenti di istruzione preventiva posti a tutela delle privative industriali con-

Tali considerazioni, condivisibili nella sostanza in quanto certamente in linea con gli obiettivi dello stesso Regolamento n. 1206/2001 (⁶), se, da un lato, possono oggi dirsi superate dal Regolamento n. 1215/2012 (⁷), nell'ambito del quale si sancisce la riconducibilità di siffatte misure alla nozione di provvedimenti provvisori (⁸), dall'altro lato inducono a porsi il tema della riconducibilità al Regolamento n. 1206/2001 di un altro istituto tipico dei procedimenti in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

2. Il diritto di informazione nel c.p.i. e nella l. aut.

Il riferimento è in particolare al diritto di informazione, cioè al diritto – che trova la sua disciplina nella normativa sovranazionale – del titolare del diritto di proprietà intellettuale di ottenere, da parte di soggetti coinvolti a vario titolo nella violazione del suo diritto, la rivelazione di informazioni che

siderato che, come già si è avuto modo di affermare, la causa non è proseguita e, dunque, la Corte di Giustizia non ha potuto pronunciarsi sul tema.

- (6) Il Regolamento (CE) n. 1206/2001 è diretto a migliorare, semplificare ed accelerare la cooperazione degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove nei procedimenti giudiziari in materia civile e commerciale. Inoltre, come risulta dal secondo 'considerando', il suddetto Regolamento è volto a favorire il corretto funzionamento del mercato interno, in quanto con esso la cooperazione tra autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove viene, in particolare, migliorata, semplificata ed accelerata.
- (7) Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. L 351 del 20 dicembre 2012, 0001-0032. Così come previsto dall'art. 81, il Regolamento in esame è entrato in vigore il ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (ossia il 10 gennaio 2013) ma esso si applicherà a partire dal 10 gennaio 2015, eccezion fatta per gli artt. 74 e 75 che troveranno applicazione già dal 10 gennaio 2014. Sul tema cfr. P. LOMBARDI-E.P. VILLANO, Regolamento (UE) 1215/2012: competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni, in www.mglobale.it; M. FARINA, Per una prima lettura del Regolamento "Bruxelles I": il nuovo regime in tema di esecutività delle sentenze straniere, in www.aldricus.com, 13 gennaio 2013; Z. CRESPI RE-GHIZZI, Per una prima lettura del Regolamento "Bruxelles I": il nuovo foro alternativo per le controversie in materia di beni culturali, in www.aldricus.com, 13 dicembre 2012; F. Mo-RUNGIU BONAIUTI, Per una prima lettura del Regolamento "Bruxelles I": il nuovo regime della litispendenza e della connessione privativa, in www.aldricus.com, 19 dicembre 2012; A. LEANDRO, Per una prima lettura del Regolamento "Bruxelles I": la perdurante esclusione dell'arbitrato, in www.aldricus.com, 3 gennaio 2013.
- (8) Il venticinquesimo *Considerando* del Regolamento (UE) n. 1215/2012 stabilisce infatti che "La nozione di provvedimenti provvisori e cautelari dovrebbe includere, ad esempio, ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni o a conservare le prove di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale". Sulla nozione di provvedimento provvisorio e cautelare nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea cfr. L. SANDRINI, *Tutela cautelare in funzione di giudizi esteri*, Padova, Cedam, 2012, 101 ss.

riguardano l'ampiezza della violazione e l'identità dei soggetti coinvolti nella stessa (9).

Questo diritto, oggi disciplinato nel nostro ordinamento dagli articoli 121 e 121 *bis* c.p.i. nonché dagli artt. 156 *bis* e *ter* l.a. trova la sua fonte nell'art. 47 dell'accordo *TRIPs*, che attribuisce agli Stati membri il potere di conferire all'autorità giudiziaria "la facoltà, a meno che ciò non sia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare del diritto l'identità di terzi implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonché i loro circuiti commerciali" e nell'art. 8 della direttiva CE 48/04, c.d. *enforcement*, norma quest'ultima che integra la disposizione di cui all'art. 47 *TRIPs* specificando il tipo di informazioni che possono essere acquisite mediante l'esercizio del diritto ed estendendo la legittimazione passiva non solo all'autore della violazione, ma anche a soggetti comunque coinvolti nella violazione medesima a vario titolo (¹⁰).

La dottrina (11) che già si è occupata del tema ha correttamente sottolineato come le norme sovranazionali in questione – che sono state attuate nei diversi Paesi al fine di implementare l'effettività della tutela giurisdizionale - nulla ci dicano in merito alla natura del diritto di informazione ed alle modalità procedimentali attraverso cui lo stesso deve essere esercitato.

⁽⁹⁾ Cfr. G. DI FAZZIO, *Il diritto di informazione*, in A. GIUSSANI (a cura di), *Il processo industriale - Quaderni di AIDA*, n. 23, Torino, Giappichelli, 2012, 189 ss., la quale sottolinea come lo scopo del diritto di informazione di cui agli artt. 156-*ter* l.a. e 121-*bis* c.p.i. lo distingue dagli altri strumenti di tutela dei diritti di IP e ne giustifica una regolamentazione autonoma. Tale scopo "è quello di acquisire informazioni utili per avviare ed estendere la tutela giurisdizionale nei confronti di soggetti e rispetto a violazioni non conosciuti dal danneggiato al momento dell'esercizio del diritto". Inoltre la relazione illustrativa del d.lgs. n. 140/2006 ha espressamente previsto che lo scopo dell'art. 121-*bis* c.p.i. è quello di "far acquisire al titolare dei diritti informazioni sull'effettiva portata del fenomeno contraffattivo, in modo da consentirgli di estendere l'azione già intrapresa da altri soggetti, oppure di intentarne un nuova, ovvero chiedere tutela in sede penale".

⁽¹⁰⁾ Sull'argomento cfr. D. Sarti, *Privacy e proprietà intellettuale: la Corte di Giustizia in mezzo al guado*, in *AIDA*, 2008, 435-444; L. Benvenuto, *Il sistema della* discovery *e del diritto di "informazione" nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I, 108-122; G. Floridia, *Il diritto di informazione*, in *AIDA*, 2006, 236-245; L. Nivarra (a cura di), *L'*enforcement *dei diritti di proprietà intellettuale, in Quaderni di AIDA*, 2005, *n. 12*; L.P. Comoglio, *Istruzione e* discovery *nei giudizi in materia di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2000, 270; A. Giussani, *La disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino, Giappichelli, 2011.

⁽¹¹⁾ Cfr. G. Di FAZZIO, *Il diritto di informazione*, cit., 189-190, la quale evidenzia che "l'ingresso del diritto di informazione nello spazio giuridico europeo è stato segnato dall'art. 47 del c.d. Accordo *TRIPs*" ed, inoltre, questa norma è stata poi ripresa ed ampliata dall'art. 8 della Direttiva c.d. *Enforcement*.

Proprio la mancata indicazione da parte del legislatore sovranazionale in merito alla portata sostanziale o processuale del diritto di informazione, viene considerata quale causa non solo delle difficoltà di armonizzazione delle diverse norme nazionali sul punto, ma anche delle difficoltà che emergono sul piano della cooperazione giudiziaria tra gli Stati in materia di diritti di proprietà intellettuale (¹²).

(12) Secondo G. Di Fazzio, Il diritto di informazione, cit., 190 ss., ai fini del funzionamento dell'istituto del diritto di informazione è estremamente importante stabilirne la natura. Questa tesi, tuttavia, non appare condivisibile a chi scrive. L'Autrice inoltre descrive le due contrapposte opinioni, premettendo che la legge nulla dice, nemmeno a livello sovranazionale, circa la natura sostanziale o processuale del diritto in questione: da una parte, chi sostiene la natura sostanziale del diritto di informazione afferma che il diritto de qua costituisce l'oggetto di una autonoma azione, è proponibile con autonoma domanda ed è suscettibile di dar luogo ad una pronuncia di condanna a rivelare le informazioni; viceversa, dall'altra parte, chi ne sostiene la portata processuale ritiene che il diritto in questione si identifichi con una posizione di vantaggio processuale, esercitabile solo in via incidentale all'interno di un processo già avviato e per di più con finalità istruttoria. Inoltre è importante evidenziare che la scelta in merito alla portata sostanziale o processuale del diritto di informazione incide sull'effettività del diritto in termini di coercibilità dell'ordine di rivelare le informazioni: se si attribuisce al diritto una portata sostanziale la effettiva possibilità di ottenere la rivelazione delle informazioni sarà garantita dagli strumenti che presiedono all'attuazione dei provvedimenti di condanna; se invece si ritiene che il diritto abbia portata processuale la possibilità effettiva di ottenere le informazioni rimane affidata agli strumenti di coercizione dei provvedimenti istruttori. Nella giurisprudenza italiana peraltro non vi è ancora chiarezza in merito alla natura sostanziale o processuale del diritto di informazione. Alcuni giudici hanno sostenuto la portata sostanziale del diritto di informazione (cfr. Trib. Roma, 27 settembre 2006, in AIDA, 2007, 960 ss.; Trib. Roma, 1marzo 2007, ivi, pp 1033 ss. e in Riv. dir. ind., 2008, II, 336 ss.; Trib. Roma, 18 agosto 2006, con nota di FOGLIA, Trib. Roma 5 aprile 2007, Trib. Roma, 26 aprile 2007, Trib. Roma 14 luglio 2007, tutte in Riv. dir. ind., 2008, II, 328 ss.; Trib. Roma 16 luglio 2007, in Dir. ind., 2007, 585 e ss.; Trib. Roma, 22 novembre 2007, in Foro it., 2008, I, 1329 e ss.; Trib. Roma 17 marzo 2008, in AIDA, 2009, 623 ss.); altri affermano la portata processuale ed istruttoria del diritto in questione (cfr. Trib. Roma, 20 aprile 2007, in Riv. dir. ind., 2008, II, 328 ss.; Trib. Roma, 17 marzo 2008, in AIDA, 2009, 623 ss.). In Germania, anche prima dell'entrata in vigore dell'Accordo TRIPs, erano previsti diritti di informazione di natura sostanziale in tutte le leggi sui diritti di IP (in particolare cfr. § 101a della Urheberrechtsgesetz); ciò in virtù di una generale propensione del legislatore tedesco ad affidare la raccolta di informazioni all'esercizio di diritti sostanziali e non a posizioni di vantaggio processuale. Il legislatore tedesco, al momento della trasposizione della Direttiva Enforcement in Germania, ha ritenuto compatibile la natura meramente sostanziale del diritto di informazione con l'art. 8 della Direttiva medesima. Sulle modifiche apportate dalla Direttiva 2004/48/CE al diritto di informazione in Germania cfr. G. CUMMUNG, M. FREUDENTHAL, R. JANAL, Enforcement of Intellectual Property Rights in Dutch, English and German Civil Procedure, II ed., 2008, 246 ss.

3. I limiti di applicabilità del Regolamento a confronto con l'istituto di cui all'art. 121 bis c.p.i. e all'art. 156 ter l.aut.

Ciò che ci si propone di esaminare è se il diritto di informazione, così come disciplinato nel nostro o in altro ordinamento nazionale, possa rientrare nel campo di applicazione del Reg. n. 1206/2001.

A tal fine ci si deve innanzitutto interrogare in merito alla possibilità di ricomprendere il diritto di informazione nella dizione dell'articolo 1 del Regolamento n. 1206/2001.

Emerge certamente, anche dalle norme sovranazionali, che le notizie oggetto del diritto di informazione sono volte non solo e non tanto alla prova di fatti già allegati dalle parti quanto alla possibilità di acquisire dati rilevanti al fine di estendere la tutela giurisdizionale nei confronti di soggetti e rispetto a violazioni non conosciuti dal danneggiato al momento di esercizio del diritto.

Si pone dunque innanzitutto il problema se il provvedimento con il quale il giudice ordina di fornire le informazioni sia compatibile con il Reg. n. 1206/2001 che – come ben noto – da un lato prevede che la prova richiesta debba essere destinata ad essere utilizzata in procedimenti giudiziari "pendenti o previsti" e, dall'altro lato, esclude dal suo campo di applicazione la "pre-trial discovery" (13), ritenendo comprese in tale nozione, le indagini esplorative c.d. fishing expeditions (14). Come già detto le conclusioni

⁽¹³⁾ In realtà nel Regolamento n. 1206/2001 non è ravvisabile alcun elemento specifico di esclusione della pre-trial discovery dall'ambito di applicazione del medesimo. Tuttavia, come si avrà modo di spiegare di seguito, la dichiarazione n. 54/01 adottata dal Consiglio il 4 luglio 2001, n. 10571, 16, ha espressamente escluso che la pre-trial discovery possa trovare applicazione in merito alla disciplina contenuta nel Regolamento citato, ciò sulla base del fatto che la richiesta di assunzione di prove ex art. 1 del Regolamento deve essere effettuata nell'ambito di procedimenti già pendenti o comunque previsti. Infatti questo istituto tipico del diritto processuale statunitense altro non è che uno strumento processuale volto all'assunzione delle prove in una fase precedente all'udienza dibattimentale (c.d. trial) ossia nella fase c.d. pre-trial. In realtà l'Avv. generale Kokott, nelle conclusioni presentate all'udienza del 18 luglio 2007, ha chiarito che l'esclusione della pre-trial discovery, menzionata nella dichiarazione del Consiglio, non deve essere intesa nel senso di escludere ogni procedura di accertamento dei fatti ante causam ma, piuttosto, deve essere interpretata in modo tale da consentire l'acquisizione di elementi di prova prima dell'instaurazione del giudizio di merito purché questi elementi siano determinati "con un grado di precisione tale che risulti chiaro il loro legame con il procedimento pendente o previsto" (cfr. punto 70 delle conclusioni).

^{(&}lt;sup>14</sup>) La dichiarazione del Consiglio n. 54/2001 esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento n. 1206/01 non solo la *pre-trial discovery* ma anche altri tentativi irrituali di acquisire le prove come le indagini esplorative (c.d. *fishing expeditions*). Ciò sempre sulla base del fatto che, ai sensi dell'art. 1 del Reg. n. 1206/01, le prove di cui si chiede l'assunzione devono essere destinate all'utilizzo nell'ambito di procedimenti giudiziari pendenti o previsti. Pertanto deve ritenersi inammissibile la richiesta di prove che di per sé non soddisfino gli scopi probatori inerenti al processo pendente o previsto.

dell'avvocato Kokott nella causa *Tedesco Tomasoni* C-175/06 – condivise dalla dottrina occupatasi del tema – inducono a ritenere applicabile il Reg. n. 1206 all'istituto della descrizione, oggi disciplinato agli artt. 129 e 130 c.p.i che è stato infatti ritenuto ricompreso entro la nozione di prova di cui al Reg. n. 1206.

In merito alla descrizione tuttavia i problemi sembrano di più agevole soluzione. Da un lato il tema dell'applicabilità del Reg. n. 1206 può ritenersi risolto alla luce della natura e della funzione chiaramente istruttoria del provvedimento in questione (15); dall'altro lato, la circolazione del relativo provvedimento può effettuarsi alla luce del Reg. n. 1215/2012 (16) che ha sostituito il Reg. n. 44/2001. Con riguardo al diritto di informazione, invece, entrambi i profili sembrano problematici.

Premesso che non esistono pronunce della Corte di Giustizia sul punto e che non vi è un orientamento unitario né a livello domestico né a livello internazionale, ciò che innanzitutto va determinato è se la riconduzione del provvedimento giudiziale di cui agli artt. 121 *bis* c.p.i. e 156 *ter* l. aut. al Reg. n. 1206/2001 non si ponga in contrasto con il divieto delle cd. prove

⁽¹⁵⁾ L'art. 129 c.p.i., così come novellato dall'art. 56 del decreto correttivo del Codice della proprietà industriale (D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131), disciplina il provvedimento di descrizione nonché quello di sequestro industriale. Il primo comma, prima parte, dell'art. citato stabilisce che "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". Per lungo tempo la descrizione è stata assimilata ai provvedimenti di istruzione preventiva di cui agli artt. 692 ss. c.p.c., in quanto strumento processuale diretto all'acquisizione della prova della violazione del diritto di proprietà industriale. Su questa impostazione cfr. in dottrina FLORIDIA, La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale, in AA.Vv., Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, III ed., Torino, Giappichelli 2009, 672; M. MODIANO, Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, II, Milano, Giuffrè, 2004, 1044; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, VI ed., Milano, Giuffrè, 2009, 546 ss. Per M.S. SPOLIDORO, F. SANNA, sub art. 81 l.i., in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, III ed., Padova, Cedam, 2004, la funzione della descrizione è l'acquisizione della prova della contraffazione. Inoltre una parte della dottrina ha rilevato come la descrizione costituisce talora il solo modo per acquisire gli elementi probatori, specialmente nel caso di contraffazione di invenzioni di procedimento, chimiche e biotecnologiche (così M. Scuffi, in M. Scuffi-M. Franzosi-A. Fittante, Il codice della proprietà industriale, Padova, Cedam, 2005, 593). Anche la giurisprudenza ha sottolineato la funzione probatoria dell'istituto. Così Trib. Bologna, 8 febbraio 2007; Trib. Bologna, 11 aprile 2205; Trib. Torino, 13 luglio 2004; Trib. Palermo, 5 dicembre 2003; Trib. Milano, 8 aprile 2004; Trib. Milano, 31 dicembre 2003; Trib. Bologna, 25 novembre 2003; Trib. Milano, 29 febbraio 1996, in GADI, 1996, 702; Trib. Milano, 31 marzo 1995, in GADI, 1995, 937.

^{(&}lt;sup>16</sup>) Il trentatreesimo *Considerando* del Regolamento (UE) n. 1215/2012 stabilisce che "Quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento".

esplorative che, seppure non esplicitamente menzionato dal Regolamento, certamente deve ritenersi nello stesso ricompreso e ciò alla luce della dichiarazione n. 54/01 del Consiglio, mediante la quale si è esplicitato che "La *pretrial discovery* comprese le indagini esplorative (cosiddette 'fishing expeditions') sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento" (¹⁷).

4. Il diritto di informazione, la pre-trial discovery, la nozione di rilevanza della prova

Come già si è detto, mediante l'esercizio del diritto di informazione ciò che ci si propone non è solo di acquisire la prova dei fatti dedotti dal ricorrente/attore, bensì anche di ottenere informazioni idonee a sostenere l'estensione della tutela giurisdizionale nei confronti di soggetti diversi dal resistente/convenuto ed in relazione a fatti lesivi non conosciuti o solo parzialmente conosciuti dal ricorrente/attore. Proprio in ragione della funzione, così come sopra delineata, di questo istituto, quando lo stesso è stato recepito nel nostro ordinamento larga parte della dottrina ha sottolineato come lo stesso si possa avvicinare alla *discovery* tipica dell'ordinamento statunitense.

Se da un lato tale assimilazione del diritto di informazione alla *discovery* è in certa misura condivisibile alla luce della latitudine e della funzione dell'istituto, è tuttavia indubbio che le norme sopra citate, precisamente gli artt. 121 *bis* e 156 *ter* prevedono non solo che il diritto di informazione deve ritenersi esercitabile "nei giudizi cautelari e di merito", ma anche che l'istanza, per essere accoglibile, deve essere "giustificata e proporzionata".

(17) L'art. 23 della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo 1970 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310, suppl. del 12 novembre 1980), stabilisce espressamente che "ogni Stato contraente può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare di non eseguire le rogatorie che hanno per oggetto una procedura conosciuta negli Stati che applicano la 'Common Law' sotto il nome di 'pre-trial discovery of documents". Tale norma prevede quindi uno specifico motivo di rifiuto dato che, sulla base di essa, gli Stati contraenti possono dichiarare che non eseguiranno le rogatorie aventi ad oggetto la procedura nota con il nome di pre-trial discovery. Viceversa il Regolamento n. 1206/2001 non contiene alcuna clausola esplicita di riserva in relazione alla pre-trial discovery, anche se, come già affermato in precedenza, la dichiarazione n. 54/01 adottata dal Consiglio il 4 luglio 2001, n. 10571, 16, all'atto di adozione del Regolamento, afferma che la procedura pre-trial discovery, comprese le c.d. fishing expeditions, esula dall'applicazione del Regolamento. Si è pertanto sostenuto che, anche nel sistema del Reg. n. 1206/01, le procedure di assistenza giudiziaria da esso stabilite non possano essere attivate per realizzare forme esplorative di ricerca della prova (in questo senso cfr. L. FUMA-GALLI, Il caso «Tedesco»: un rinvio pregiudiziale relativo al Regolamento n. 1206/2001, in S. BARIATTI, G. VENTURINI (a cura di), Nuovi strumenti del diritto internazionale privato, Liber Fausto Pocar, vol. II, Milano, Giuffrè, 2009, 400 ss.).

Proprio tali espressioni utilizzate dal legislatore inducono ad individuare elementi differenziali rilevanti tra siffatto istituto e la *discovery*: non solo il diritto di informazione ha natura endoprocessuale, ma anche ove tale diritto sia esercitato nel contesto di un procedimento *ante causam*, la strumentalità del medesimo al giudizio di merito è enfatizzata – a giudizio di chi scrive – proprio dal presupposto sopra citato, ai sensi del quale l'istanza volta ad ottenere l'ordine giudiziale deve qualificarsi seria e fondata evidentemente in relazione al provvedimento richiesto.

Tuttavia questa distinzione potrebbe in certa misura divenire meno rilevante ove si facesse strada l'idea, peraltro già emersa nella giurisprudenza statunitense, secondo la quale i *pleadings* non devono limitarsi a contenere una "concisa e piana descrizione della pretesa azionata, sì da mostrare che l'attore è legittimato ad ottenere la tutela giurisdizionale richiesta", in modo piuttosto elastico, bensì devono individuare le questioni di fatto e di diritto.

La struttura del *pre-trial* e la inevitabilmente connessa pratica delle *fishing expeditions*, che stanno alla base del fenomeno dell'abuso del processo, è stata oggetto – a partire dagli anni '70 – di profonda rivisitazione da parte del legislatore statunitense. L'insufficienza della risposta normativa alla pratica, ormai dilagante, dell'abuso (¹⁸) è ciò che probabilmente ha indotto la *Supreme Court* in anni recenti ad una maggiore sostanziazione degli oneri allegatori e di *litis denuntiatio* (¹⁹). Certo è che se la strada è questa, in futuro

⁽¹⁸⁾ Il giurista europeo, ed in particolare quello italiano, ha da sempre manifestato la sua avversione nei confronti della *discovery* e delle prove esplorative in ragione del fatto che la normativa italiana (cfr. art. 184 c.p.c.) ammette la possibilità per il giudice di procedere all'assunzione dei soli mezzi di prova ammissibili e rilevanti e non all'assunzione di una qualunque informazione che, a giudizio delle parti, possa avere una qualche attinenza con i fatti di causa. Viceversa la *fishing expedition* consiste in un'attività istruttoria orientata verso un qualsiasi obiettivo di verità storica e, quindi, può facilmente prestarsi ad attività di abuso del processo. La stessa dottrina statunitense sembra disponibile a riconoscere il pericolo di abuso processuale in questione proprio sulla base della concezione "estesa" dello strumento della *discovery* determinata dalla mancanza di atti introduttivi del processo idonei a specificare chiaramente ed espressamente l'oggetto (*petitum*) e il titolo (*causa petendi*) della domanda. Sull'argomento cfr. Subrin, *Discovery in a global perspective: are we nuts?*, in 52 De Paul L. Rev. 299, 2003; ID., Fishing expeditions allowed: the historical background of 1938 Federal discovery rules, in Boston Coll. L. Rev., 1998, 691 ss.

⁽¹⁹⁾ Emblematiche, sul punto, sono le recenti sentenze *Bell Atlantic Corp. v. Twombly* (2007) e *Ashcroft v. Iqbal* (2009), con cui la *U.S. Court* ha imposto un obbligo contenutistico per i *pleadings*. Si veda, per una ricostruzione *del pleading system*, S. DELLA BONTÀ, *La Suprema Corte statunitense generalizza l'onere di specificità dell'atto introduttivo (complaint): da Twombly (2007) a Iqbal (2009), in Int'l Lis 2010, 94 ss.; ID, Recent developments in US case law on Pleading Requirements in Civil Proceedings, in Civil Procedure Review, 2011, 75 ss.; S. A. Thomas, The new summary judgment motion: the Motion to dismiss under IQBAL and TWOMBLY,* in Lewis and Clark Law Review, 2010, 15 ss.; R.G. Bone, Plausability Pleading Revisited and Revised: a Comment on ASHCROFT v. IQBAL, in Notre Dame Law Review, 2010, 1 ss.; A.N. Steinman, The Pleading Problem, in Stanford Law Review, 2010, 1293 ss.

sarà difficile continuare a sostenere che il diritto di informazione è strumento esplorativo, ma ben diverso dalla *pre-trial discovery*.

Superabile sembra a chi scrive anche l'obiezione secondo la quale il diritto di informazione, così come disciplinato nel contesto degli artt. 121 *bis* e 156 *ter* l. aut., si porrebbe in contrasto con la regola della rilevanza della prova posto che l'esercizio dello stesso "è volto ad ottenere informazioni che non sono necessariamente rilevanti rispetto all'oggetto del processo".

Sul punto se, da un lato, è ben noto che il concetto di rilevanza della prova conosce gradazioni diverse in relazione alle tipologie di fatti che ne costituiscono l'oggetto (²⁰), dall'altro lato va rilevato che certamente il tema non si pone quando l'esercizio del diritto avvenga in fase cautelare, ma forse neppure si pone quando il diritto sia esercitato in sede di merito e ciò in quanto le informazioni acquisibili ben potranno non solo fornire elementi idonei all'instaurazione di altri giudizi, ma consentiranno altresì di verificare l'entità della violazione del diritto di proprietà intellettuale posta in essere dalla controparte e, dunque, saranno rilevanti rispetto all'oggetto del processo in corso (²¹).

Giova poi rilevare come la riconducibilità dell'istituto al Regolamento n. 1206/2001 si possa altresì sostenere alla luce delle modalità mediante le quali le informazioni vengono acquisite al processo. Ed infatti gli artt. 121 *bis* e 156 *ter* fanno riferimento, sotto questo profilo, all'interrogatorio formale (²²) ed alla prova testimoniale. Al di là delle lacune nelle disposizioni di

⁽²⁰⁾ Cfr. M. TARUFFO, Studi sulla rilevanza della prova, Padova, Cedam, 1970; ID., Fatti e prove, cit., 65 ss. .

^{(&}lt;sup>21</sup>) Il presupposto dell'istanza cautelare che deve essere "giustificata e proporzionata" sembra essere indice di ciò.

⁽²²⁾ La richiesta di informazioni alla controparte di cui all'art. 121 c.p.i. determina problemi di inquadramento. Per una parte della dottrina (cfr. A. RAPISARDI, Articolo 23, in AUTERI, Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, in Nuove leggi civ. comm., 1998, 1, 153) lo strumento in questione sarebbe riconducibile all'interrogatorio formale volto a provocare la confessione giudiziale, con l'unico limite di poter riguardare fatti di cui la controparte ha conoscenza diretta. Secondo altra parte della dottrina, invece, essendo lo strumento in parola finalizzato ad acquisire informazioni non presenti al processo, non sarebbe utilizzabile all'interno di un sistema che prevede, ai sensi dell'art. 230 c.p.c., una deduzione separata per articoli separati e specifici (cfr. S. BICHI, I nuovi poteri di indagine nei giudizi di contraffazione: gli artt. 77 l.i. e 58-bis l.m., in Riv. dir. ind., 1997, I, 212). Secondo L. BENVENUTO, Il sistema della discovery e del diritto di "informazione" nel codice della proprietà industriale, cit., 114, sembrerebbe più corretta una ricostruzione che avvicina l'istituito di cui all'art. 121 c.p.i. all'interrogatorio non formale "che presenta un'elasticità tale da consentire l'acquisizione di chiarimenti e informazioni relative al fatto da provare senza inserirle all'interno di uno schema rigido di svolgimento per articoli separati e specifici". Per espressa previsione legislativa l'acquisizione delle informazioni avviene mediante interrogatorio. L'istanza deve indicare specificamente le persone da interrogare e i fatti sui quali ognuna di esse deve essere sentita ma il giudice, nell'interrogare il destinatario dell'ordine il giudice può tuttavia porre ulteriori domande rispetto a quelle indicate dall'istante. Quanto al metodo di assunzione delle informa-

rinvio contenute nelle norme sopra citate, è però indubbio che si tratti di veri e propri mezzi di prova e che, dunque, difficilmente potrebbe sostenersi che tali prove siano riconducibili al Regolamento autonomamente, ma non quando costituiscano il veicolo attraverso il quale ottenere le informazioni di cui agli artt. 121 *bis* e 156 *ter*.

5. La sentenza della Corte di giustizia nel caso Bonnier

Infine, si ritiene militino a favore della riconducibilità al Regolamento dell'istituto in questione anche le considerazioni svolte in merito a tale istituto dalla Corte di Giustizia nel caso Bonnier (23). La pronuncia della Corte derivava da una rimessione, da parte della Corte di cassazione svedese, che era stata chiamata a pronunciarsi su di un'azione in materia di violazione del diritto d'autore, nell'ambito della quale parte attrice aveva chiesto al giudice di ordinare al provider di comunicare i dati dei soggetti che avevano utilizzato gli indirizzi IP dai quali proveniva la presunta violazione del diritto d'autore di titolarità delle attrici. In questo contesto la Corte di cassazione svedese chiedeva di determinare se il diritto dell'Unione europea ed in particolare gli artt. 3 e 5 della Direttiva n. 2006/24/CE potessero considerarsi ostativi rispetto all'applicazione di una normativa nazionale "introdotta in forza dell'articolo 8 della direttiva 2004/48 [...], ai sensi della quale, in un procedimento civile e allo scopo di identificare un determinato abbonato, il giudice ingiunga ad un operatore Internet di fornire al titolare di diritti d'autore o al suo avente causa informazioni sull'abbonato al quale operatore Internet abbia assegnato l'indirizzo IP utilizzato ai fini della violazione. Si presume, da un lato, che il ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di indizi effettivi dell'avvenuta violazione del diritto d'autore e, dall'altro, che la misura risulti proporzionata". La Corte, con la pronuncia citata del 19 aprile 2012 (24), dopo aver individuato il contesto normativo

zioni è espressamente stabilita dalla legge l'applicazione delle norme in materia di testimonianza (anche se non è previsto il giuramento) ed interrogatorio formale.

^{(&}lt;sup>23</sup>) Corte di Giustizia, sez. III, 19 aprile 2012, *Bonnier*, C-461/10, in *Dir. ind.*, 2012, 6, 535 ss. con nota di LEANDRI, *Diritto di informazione e tutela dei dati personali in una recente pronuncia della Corte di Giustizia*. In senso conforme cfr. anche Corte di Giustizia, Grande Sezione, 29 gennaio 2008, *Promusicae*, C-275/06, in *Dir. ind.*, 2009, I, 67 ss., nonché in *Riv. dir. ind.*, 2008, II, 328, e in *AIDA*, 2008, n. 1190; Corte di Giustizia, ord., 19 febbraio 2009, LSG, C-557/07, in *Gazzetta Ufficiale*, n. C 113 del 16 maggio 2009, 14.

^{(&}lt;sup>24</sup>) La giurisprudenza comunitaria ha già avuto occasione, in passato, di pronunciarsi sui rapporti intercorrenti tra il diritto di informazione e la disciplina posta a tutela della privacy (in particolare le disposizioni della Direttiva n. 2006/24/CE, del 15 marzo 2006, c.d. "data retention", riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione). Si vedano, infatti, sul tema della responsabilità dei service provider: Corte di Giustizia,

di riferimento, precisamente sia le norme in materia di tutela del diritto industriale sia le norme in materia di privacy (25), sembra mostrare un chiaro favor nei confronti dell'istituto nazionale svedese che costituisce il parallelo del diritto di informazione domestico. Ed infatti, dopo aver ricordato "che la richiesta di comunicazione di dati di carattere personale, al fine di garantire la tutela effettiva del diritto d'autore, rientra, in considerazione del suo oggetto, nella sfera di applicazione della direttiva n. 2004/48", sottolinea come la stessa Corte abbia già avuto modo di affermare (26) che l'articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva n. 2004/48/CE, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE, non osta a che gli Stati membri prevedano l'obbligo di trasmissione a soggetti privati di dati di carattere personale per consentire l'avvio, dinanzi ai giudici nazionali, di procedimenti nei confronti delle violazioni del diritto d'autore, senza peraltro obbligare gli Stati medesimi a disporre tale obbligo e come la disposizione nazionale, esigendo per la pronuncia del provvedimento "che sussistano indizi reali di violazione di un diritto di proprietà intellettuale su un'opera, che le informazioni richieste siano tali da facilitare le indagini sulla violazione o sulla minaccia di violazione del diritto d'autore e che i motivi alla base di tale ingiunzione si ricolleghino ad un interesse superiore agli inconvenienti o agli altri pregiudizi che ne possano derivare

23 marzo 2010, cause riunite C-236/08, 237/08 e 238/08, *Google c. LV*, in *Dir. ind.*, 2010, 429 ss.; nonché in *GADI*, 2010, 5608; Corte di Giustizia, 22 settembre 2011, C-323/09, *Interflora*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, II, 81 ss. In relazione al tema dell'adozione di sistemi di filtraggio si vedano: Corte di Giustizia, 24 novembre 2011, C-70/10, *Scarlet*, in *Dir. e giust.*, 2011; Corte di Giustizia, 16 febbraio 2012, C-360/10, *Sabam*, in *Dir. ind.*, 2012, 341 ss.

⁽²⁵⁾ Di particolare interesse sono i rapporti tra l'istituto processuale della discovery (o meglio dell'omologo digitale noto come e-discovery) e le norme internazionali a tutela della privacy in quanto la comunicazione di dati personali si scontra inevitabilmente con le norme poste a protezione di quelle informazioni. Infatti secondo la legge degli Stati Uniti la discovery può riguardare qualsiasi elemento che possa essere considerato una prova ammissibile nel processo, anche dati gestiti elettronicamente quali email, documenti informatici etc. Le corti degli Stati Uniti non mostrano di condividere la sensibilità della legislazione straniera in materia di tutela dei dati personali, soprattutto quando si tratta di decidere su eccezioni volte ad impedire la disclosure di documenti in virtù di blocking statutes sulla privacy. Allo stesso tempo le legislazioni straniere, ed in particolare quelle dei paesi dell'Unione Europea, mal si conciliano con questo fondamentale istituto processuale statunitense. È interessante citare una sentenza della U.S. Court of Appeals, Seventh Circuit, ove il giudice di secondo grado, diversamente da quello di prima istanza, ha accolto la richiesta di discovery avanzata dal ricorrente sulla base del 28 U.S.C. § 1782. La norma consente l'applicazione della disciplina statunitense sulla discovery anche in casi pendenti dinanzi a giudici di altri Paesi (nel caso di specie la Germania) che non prevedono una forma di acquisizione della prova analoga alla discovery. Sull'argomento cfr. M. SABATINO, La cross border discovery. Una sentenza della U.S. Court of Appeals, Seventh Circuit, in www.medialaws.eu, 4 ottobre 2011.

⁽²⁶⁾ Cfr. Corte di Giustizia, Grande Sezione, 29 gennaio 2008, *Promusicae*, C-275/06, cit., punti 54 e 55; Corte di Giustizia, ord., 19 febbraio 2009, *LSG*, C-557/07, cit., punto 29.

per il destinatario o a qualsivoglia altro contrapposto interesse" consenta al giudice nazionale di ponderare gli opposti interessi in gioco.

La conclusione della Corte, secondo la quale "una siffatta normativa deve essere ritenuta tale da garantire, in linea di principio, un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari del diritto d'autore, e la tutela dei dati di carattere personale, di cui beneficia un abbonato Internet o un utente Internet" è stata correttamente considerata come un punto a favore dei titolari di diritti di proprietà industriale e, in ultima analisi, non può che ritenersi l'espressione di un indubbio *favor* rispetto allo strumento del quale ci stiamo occupando.

6. Considerazioni conclusive

Inoltre la possibilità di applicare a questo istituto il Regolamento (CE) n. 1206/2001 è indubbiamente auspicabile, posto che lo stesso sembra costituire l'unico strumento per la realizzazione in questa materia della cooperazione giudiziaria tra Stati, dovendosi escludere che possa utilizzarsi a tal fine il Regolamento (UE) n. 1215/2012 che – come ben noto – è volto a consentire la circolazione di provvedimenti cautelari.

Certo è che anche affermando la compatibilità tra Regolamento n. 1206/2001 e l'istituto del diritto di informazione non si può negare che la differente regolamentazione del diritto di informazione nei diversi ordinamenti determina una serie di difficoltà che potrebbero comunque disincentivare l'utilizzo della cooperazione giudiziaria tra gli stati in siffatta materia. Basti pensare – sotto questo profilo – alle misure coercitive (²⁷) ed all'art. 13 del Reg. n. 1206/2001 che – come noto – non consente di applicare la legge dello Stato richiedente rispetto alle misure coercitive dei provvedimenti finalizzati all'assunzione delle prove in deroga alla *lex fori* (²⁸).

⁽²⁷⁾ Nell'ipotesi in cui colui che ha la disponibilità dell'elemento di prova non partecipi spontaneamente all'assunzione delle prove e, anzi, neghi l'accesso agli stessi elementi di prova, l'autorità competente potrà ricorrere a strumenti coercitivi per effettuare l'assunzione delle prove, tra cui quelli previsti dall'art. 13 del Reg. n. 1206/2001. Per un'analisi comparatistica delle misure coercitive ricondotte all'ambito delle tecniche di esecuzione indiretta cfr. M. BINA, L'esecuzione indiretta delle inibitorie, in A. GIUSSANI (a cura di), Il processo industriale, cit. 375-376, il quale richiama le misure coercitive previste dal diritto tedesco ai §§ 887-898 della ZPO (Zwangsstrafen), l'astreinte, ossia una sorta di "pena privata" prevista dal legislatore francese, nonché, nell'ambito della common law, il classico istituto di equity noto come Contempt of Court.

^{(&}lt;sup>28</sup>) L'art. 13 del Regolamento n. 1206/2001, rubricato "Misure coercitive", stabilisce che "Ove necessario, nell'eseguire una richiesta l'autorità giudiziaria richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell'autorità alla per l'esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un'autorità nazionale o da una parte interessata".

Premesso che tali difficoltà potrebbero superarsi alla luce della facoltatività dell'applicazione del Regolamento quando ovviamente l'applicazione della *lex fori* sia più favorevole in termini per esempio di misure coercitive, la riconduzione del diritto di informazione al Regolamento potrebbe essere particolarmente efficace nel nostro ordinamento ove, per esempio, si ritenesse possibile acquisire mediante il diritto di informazione anche l'esibizione documentale.