GIUSTIZIA INSIEME

Diritto e Processo Amministrativo

Limiti all'accesso agli atti di gara e al potere acquisitivo del giudice in presenza di segreti tecnici o commerciali e tutela brevettuale (nota a Cons. Stato, Sez. III, 26 10 2021 n.7173)

di Martina Sforna

20 gennaio 2022

Limiti all'accesso agli atti di gara e al potere acquisitivo del giudice in presenza di segreti tecnici o commerciali e tutela brevettuale (nota a Cons. Stato, Sez. III, 26 10 2021 n.7173)

di Martina Sforna

Sommario: 1. Premessa – 2. La vicenda – 3. Il potere acquisitivo del giudice in presenza di qualificate ragioni di riservatezza aziendale – 4. I requisiti di specificità e adeguatezza della motivazione relativa alla sussistenza della segretezza tecnica e commerciale – 5. Considerazioni conclusive sul contenuto della tutela brevettuale.

1. Premessa

Nell'ordinanza che si annota vengono in rilievo differenti profili connessi alla tematica del diritto di accesso agli atti di gara in presenza di segreti tecnici o commerciali e di brevetto, in merito ai

quali, però, la Terza Sezione del Consiglio di Stato lascia dei dubbi interpretativi da sciogliere.

In particolare, la medesima, pronunciandosi in merito ai limiti del potere del giudice di procedere all’acquisizione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria al fine di garantire la completezza istruttoria del giudizio di merito, evita di affrontare direttamente la questione del rapporto di bilanciamento tra interesse del richiedente l’accesso ed esigenza di riservatezza del concorrente, enunciando, comunque, dei principi anche ad essa estensibili. Invero, il Collegio individua le caratteristiche che deve presentare la motivazione corredata all’opposizione all’accesso, evidenziando come non debba essere meramente apparente e sottolineando, altresì, come il momento e la sede in cui la concorrente si oppone all’ostensione degli atti, rappresentino un criterio di valutazione della fondatezza dell’opposizione stessa.

Ciò posto, a margine dell’ordinanza, si imporranno delle riflessioni in materia di segreti commerciali, con particolare riferimento al rafforzamento della loro tutela, sia a livello normativo che giurisprudenziale. Da ultimo, si ritiene opportuno interrogarsi sul reale contenuto della tutela brevettuale, al fine di comprendere se essa possa essere realmente considerata un limite alla divulgazione delle informazioni tutelate.

2. La vicenda

L’ordinanza n. 7173 del 2021 è stata pronunciata con riferimento ad un giudizio incidentale avente ad oggetto un’istanza ostensiva, formulata dalla parte appellante del ricorso principale e finalizzata ad ottenere l’esibizione dell’offerta tecnica della società aggiudicataria di una procedura di appalto espletata ai sensi dell’art. 54, co. 4, lett. c) D.lgs. n. 50/2016, essendosi la ricorrente classificata in seconda posizione. Invero, il giudizio di appello a cui inerisce il giudizio incidentale di cui si tratta, era stato promosso dalla medesima ricorrente, al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione adottata dall’Amministrazione, con la quale si disponeva l’aggiudicazione della procedura di Appalto Specifico, concernente il servizio di lavanolo, alla società controinteressata.

L’istanza ostensiva era già stata formulata in occasione del primo grado di giudizio, ma era stata in quella sede respinta dal giudice a causa della mancata proposizione di rituali censure (motivi aggiunti, anziché semplice memoria) in relazione alla dedotta difformità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria rispetto alle prescrizioni di gara.

Sul punto, però, la ricorrente aveva evidenziato, in sede di appello, come l’omessa formulazione di motivi aggiunti fosse dovuta proprio alla incompletezza istruttoria derivata dalla mancata acquisizione dell’offerta tecnica della controinteressata nonostante le formulate istanze istruttorie. La ricorrente, in particolare, aveva sottolineato come, non avendo l’Amministrazione provveduto al deposito dell’offerta ai sensi dell’art. 46, co. 2, c.p.a., la stessa avrebbe dovuto essere acquisita dal TAR *ex* art. 65, co. 3, c.p.a.

Ciò posto, la Terza Sezione, richiamando un orientamento della Corte di Giustizia[**[1]**], aveva accolto l’istanza istruttoria, rilevando come l’offerta tecnica dell’aggiudicataria costituisse documento essenziale, rappresentante il presupposto del provvedimento di aggiudicazione impugnato, e come, dunque, la stessa dovesse essere depositata agli atti di causa, affidando alla Segreteria il compito di oscurare le parti che, secondo comprovate ragioni della aggiudicataria, costituissero segreto tecnico o commerciale. In seguito al deposito dell’offerta con dichiarazione di integrale segretazione da parte della controinteressata, e alla conseguente opposizione della ricorrente, la Terza Sezione, accogliendo l’opposizione, ha assegnato all’aggiudicataria trenta giorni per provvedere al deposito dell’offerta tecnica con puntuale e motivata individuazione delle parti da oscurare. La controinteressata ha, quindi, provveduto al deposito della documentazione richiesta, indicando le parti contenenti, ad avviso della medesima, delle informazioni non divulgabili in quanto inerenti a segreti tecnici e commerciali, le quali sono state, di conseguenza, oscurate.

In seguito a ciò, la ricorrente ha presentato dei motivi aggiunti con i quali ha contestato le argomentazioni apposte a giustificazione della parziale secretazione dell’offerta, evidenziando, oltre al fatto che la brevettazione relativa alle invenzioni industriali “*finisce con renderle di pubblico dominio*”, che la presenza di segreti tecnici e industriali sia stata invocata in modo del tutto generico dall’aggiudicataria. Inoltre, la stessa ha sottolineato come l’obbligo di produzione delle schede tecniche dell’offerta si imponesse ai sensi dell’art. 51, co. 2, codice della proprietà industriale (d’ora in poi c.p.i.), atteso che “*l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla* [...]”. Ha, infine, sostenuto come, ai sensi dell’art. 76, co. 1, lett. b) c.p.i., il brevetto sia nullo nel caso di mancata descrizione in modo sufficientemente chiaro e completo dell’invenzione, chiedendo alla Sezione di procedere alla relativa verifica.

3. Il potere acquisitivo del giudice in presenza di ragioni di riservatezza aziendale "qualificata"

Muovendo dall'esame delle censure proposte, nonché dal tenore delle precedenti ordinanze, il Collegio si premura inizialmente di delineare l'oggetto del giudizio, evidenziando come lo stesso non comprenda la questione del rapporto di bilanciamento tra esigenza di riservatezza del concorrente ed interesse del richiedente l'accesso, "*in quanto il potere del giudice* [...], *esercitabile anche officiosamente* ex *art 65, co. 3, c.p.a., è principalmente orientato a garantire la completezza istruttoria del giudizio di merito* [...] *e non a soddisfare l'interesse ostensivo di una delle parti del giudizio, in funzione della difesa in giudizio degli interessi di cui essa è oggettivamente portatrice*". Ciò che acquista, dunque, rilevanza nell'opinione del Collegio è la funzionalità degli atti richiesti alla completezza del giudizio, piuttosto che l'interesse del ricorrente all'accesso, con specifico riguardo alla sua eventuale inflessione difensiva *ex* art. 53, co. 6, D. lgs. n. 50/2016.

Sul punto, peraltro, si ritiene che per quanto strutturalmente distinti, in tal caso, il potere istruttorio del giudice e l'interesse all'accesso del ricorrente siano in realtà orientati verso il medesimo scopo. Infatti, obiettivo dell'appellante era proprio quello di avere accesso alla documentazione richiesta al fine di formulare delle censure, le quali avrebbero consentito al giudice di pronunciarsi sul punto. Del resto, lo stesso ricorrente aveva lamentato di non aver potuto presentare dei motivi aggiunti proprio a causa della mancata ostensione della documentazione richiesta.

Nell'ottica dell'ordinanza, dunque, la tutela delle ragioni di riservatezza aziendale viene in rilievo, non tanto quale ostacolo al diritto di accesso del concorrente con il quale, secondo il Collegio, avrebbe dovuto essere contemperato già in prima battuta dall'Amministrazione, ma " *quale limite oggettivo alla divulgazione della documentazione meritevole di segretazione*".

Infatti, la peculiare disciplina dettata dall'art. 53, co. 5, lett. a) D.lgs. n. 50/2016[**[2]**] in materia di accesso agli atti di gara e riservatezza, deve ritenersi applicabile altresì in relazione alla documentazione da acquisire in giudizio, in quanto si riferisce espressamente non solo al diritto di accesso, ma anche a ogni altra "*forma di divulgazione*".

Di conseguenza, anche in tale occasione, il Consiglio di Stato si pronuncia sul tema del delicato rapporto tra divulgazione del contenuto delle offerte tecniche presentate in occasione delle procedure di gara e diritto alla segretezza aziendale[**[3]**]. Invero, pur sembrando la questione

risolta dal legislatore, proprio con la citata disciplina di cui all’art. 53 D.lgs. n. 50/2016, è al giudice che si rimette, in concreto, il compito di conciliare i due interessi contrapposti.

4. I requisiti di specificità e adeguatezza della motivazione relativa alla sussistenza della segretezza tecnica e commerciale

Nel giudizio di cui si tratta, la Terza Sezione, nel cercare di conciliare le due esigenze contrapposte, di divulgazione e segretezza, si esprime sulla conformità della dichiarazione relativa alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali resa dall’aggiudicataria ai requisiti di specificità e adeguatezza della motivazione richiesti nell’ambito delle precedenti ordinanze.

Sul punto essa si pone pienamente in linea con la giurisprudenza in materia, la quale, volendo contemperare il crescente rafforzamento della tutela della segretezza industriale[**[4]**] con la trasparenza garantita dall’esercizio del diritto di accesso, è sempre più attenta alla serietà della motivazione addotta sia a sostegno del segreto che a sostegno dell’accesso.

In questo senso, le corti di merito hanno precisato, da un lato, come del diritto di accesso non si possa fare un uso emulativo**[5]** e, dall’altro, come la dichiarazione con cui la concorrente intende opporsi alla ostensione dei documenti di gara, non può consistere in una “*formula generica e stereotipata*”**[6]**. Al contrario, infatti, la motivazione relativa alla sussistenza del segreto industriale e commerciale assume un ruolo centrale, considerato che la valutazione dell’effettiva inerenza delle informazioni in rilievo al complesso del *know-how* aziendale non può essere valutata *ex officio* dal giudice[**[7]**], richiedendosi, invece una “*motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente*”[**[8]**]. Nondimeno, la giurisprudenza ha avuto occasione di evidenziare come il diniego all’accesso non può fondarsi nemmeno su valutazioni proprie della stazione appaltante[**[9]**].

Quanto al sindacato del giudice sulla motivazione addotta dall’offerente, nella presente ordinanza il Collegio sottolinea come il giudice possa alimentarsi di tutti gli “*elementi utili al suo giudizio*”, sia estrinseci che intrinseci alle informazioni di cui si discute. In particolare, tra gli elementi estrinseci da valutare, l’ordinanza contempla il momento e la sede in cui l’offerente si oppone all’ostensione della documentazione, in quanto contenente segreti tecnici e commerciali. Ciò significa che l’opposizione della concorrente all’accesso, che venga manifestata già nel contesto dell’offerta, pur non rappresentando una pre-condizione della fondatezza

dell’opposizione, risulterà più meritevole rispetto a quella formulata successivamente. Sul punto, dunque, la Terza Sezione si pone in contrasto con quella giurisprudenza[**[10]**] che, invece, riconosce l’esclusione dell’accesso solo in caso di dichiarazione preventiva del concorrente circa la presenza di segreti tecnici e commerciali.

Quanto, invece, agli elementi intrinseci da valutare ai fini del riconoscimento della sussistenza del segreto, pur condividendo con la Sezione la necessità di porre un “*margine di affidamento*” nelle dichiarazioni dell’offerente, ci si chiede, in maniera critica, se il giudice sia effettivamente dotato degli strumenti tecnici necessari per stabilire quali informazioni debbano essere sottoposte a segretezza e quali no. Ecco, dunque, che ci si dovrebbe forse interrogare sull’opportunità dell’intervento di un consulente tecnico, anche se ciò probabilmente mal si concilierebbe con le tempistiche del rito appalti.

In merito ai limiti del potere acquisitivo del giudice, la Terza Sezione osserva, infine, come questi debba ritenersi “*affrancato dagli stringenti vincoli immanenti al principio dispositivo, con la conseguente possibilità di attingere ad argomenti ed elementi non dedotti dalle parti*”.

Ciò posto sul piano teorico, il Collegio, con riferimento alla secretazione di alcune parti dell’offerta in virtù della sussistenza di segreti industriali e/o commerciali, applicando le coordinate interpretative delineate, conclude nel senso che non sussistono motivi ragionevoli per sostenere che le informazioni *de quibus* non ineriscano al *know-how* industriale dell’aggiudicataria, osservando, infatti, sia come l’opposizione del segreto fosse avvenuta già in sede di offerta, sia come il contenuto della dichiarazione di secretazione non possa essere tacciato di eccessiva genericità. Ciò nonostante, la Terza Sezione accoglie la richiesta ostensiva della concorrente, in quanto la società aggiudicataria aveva già adottato delle misure atte a salvaguardare i contenuti intrinseci degli invocati segreti, poiché nell’ambito dell’offerta la stessa aveva specificato che, essendo le fasi di lavorazione coperte da brevetto industriale, le medesime non sarebbero state illustrate nel dettaglio.

Con riferimento poi, ad un ulteriore allegato all’offerta, di cui l’appellante richiedeva l’ostensione, il Collegio decide nuovamente in senso ad essa favorevole, motivando nel senso che, contenendo, questo, informazioni su processi di produzione operati da soggetto imprenditoriale diverso dall’aggiudicataria, lo stesso non può ritenersi esclusiva di quest’ultima. Tuttavia, sul punto, si ritiene di osservare come, non essendo noti i rapporti tra la società aggiudicataria e il soggetto imprenditoriale terzo, una decisione in tal senso, potrebbe obiettivamente pregiudicare

le informazioni riservate di quest’ultimo.

5. Considerazioni conclusive sul contenuto della tutela brevettuale

Oltre alle informazioni riferibili al *know-how* aziendale di cui il Collegio dispone, come visto, l’ostensione, l’appellante aveva formulato altresì richieste di acquisizione dei dati e della documentazione relativa al brevetto invocato dalla aggiudicataria. In relazione a tale elemento, però, la Terza Sezione ritiene di non poter accogliere le richieste in quanto, da un lato, lo stesso non rientra tra gli atti e documenti in base ai quali l’atto è stato emanato (atti a cui si riferivano le precedenti ordinanze del giudizio), e, dall’altro, risulta estraneo all’ambito di applicazione istruttorio dal quale è scaturito il provvedimento di aggiudicazione impugnato.

Ciò nonostante, pur non riguardando la pronuncia direttamente il tema del brevetto, si impongono delle riflessioni sul reale contenuto dello stesso. Invero, in più passaggi dell’ordinanza, sia con riferimento al contenuto dei motivi aggiunti presentati dall’appellante, che con riferimento alla dichiarazione di secretazione dell’aggiudicataria, si individuano dei richiami alla riservatezza connessa alla tutela brevettuale. In particolare, la ricorrente ha evidenziato come le ragioni del segreto siano state fondate dalla parte opponente proprio sulla copertura brevettuale delle informazioni richieste, motivo che sembra essere condiviso anche dal Collegio nel punto in cui afferma che “*il contenuto della dichiarazione di secretazione* [non può] *essere tacciato di eccessiva genericità [...] anche perché la dichiarazione di cui si tratta è specificata* [...] *in relazione alla copertura brevettuale delle informazioni secretate*”.

Ecco, dunque, che si impongono delle considerazioni sull’effettivo contenuto della tutela brevettuale. Nello specifico, ci si chiede se dal riconoscimento del diritto di brevetto derivi automaticamente l’esclusione della conoscibilità dell’opera dell’ingegno, come sembra essere presunto in alcuni passaggi della pronuncia, o se, diversamente, esso si limiti a garantire il solo diritto di sfruttamento economico. Sul punto, come evidenziato in premessa, il Consiglio di Stato non si esprime espressamente, lasciando dei dubbi interpretativi da sciogliere.

La questione non è di immediata risoluzione. Invero, se, per un verso, la sussistenza di un brevetto potrebbe suggerire la necessità del concorrente di mantenere delle informazioni riservate, per altro verso si è affermato in dottrina come la “*presenza di un brevetto si giustifica proprio alla luce di una logica di rivelazione e trasparenza dell’invenzione, in quanto la sua*

immissione nel mercato può essere in grado di svelarne il contenuto”[**[11]**]. La stessa nozione di diritto di brevetto[**[12]**] non opera, peraltro, alcun riferimento espresso alla facoltà di escludere la conoscibilità dell’opera protetta. Inoltre, secondo la dottrina oggi prevalente, alla base del riconoscimento del diritto di brevetto vi sarebbe proprio una sorta di “contratto sociale” tra colui che ha inventato l’opera e il resto della collettività, in virtù del quale, il primo conseguirebbe il diritto all’esclusivo sfruttamento economico dell’invenzione e, la seconda, la possibilità di apprenderne l’insegnamento e utilizzarlo per futuri sviluppi[**[13]**]. In quest’ottica, peraltro, si è sostenuto che “*il brevetto favorisca molto di più l’interesse pubblico al progresso tecnologico di quanto non faccia il regime di segreto perché comporta la messa a disposizione dei dati tecnologici che caratterizzano l’invenzione brevettata fin dall’inizio*”[**[14]**], con ciò escludendosi la segretezza di quanto brevettato.

Non può poi non considerarsi come nell’ambito delle procedure di gara, oltre agli interessi del titolare del diritto di brevetto, venga in rilievo il fondamentale principio di trasparenza dell’attività amministrativa[**[15]**], il quale è volto proprio a promuovere la partecipazione dei cittadini alla stessa.

Ciò considerato, si ritiene, dunque, di dover ragionevolmente concludere nel senso che la sussistenza di un brevetto non può essere considerata di per sé idonea ad escludere automaticamente la conoscibilità dell’opera, essendo ciò addirittura contrario alla *ratio* stessa della brevettazione. Di conseguenza, al fine di mantenere delle informazioni secretate, a prescindere dalla sussistenza del brevetto, si ritiene necessaria una dichiarazione motivata del tutto analoga a quella richiesta, come nel caso dell’ordinanza in oggetto, in relazione ai segreti industriali e commerciali. Solo in tal modo, infatti, sarà possibile procedere ad un bilanciamento con le esigenze di accesso del caso concreto.

[[1]] Corte di Giustizia, 14.02.2008 in causa C-450/06, nella quale si afferma che “*l’organismo competente a conoscere dei ricorsi deve necessariamente poter disporre di tutte le informazioni necessarie per essere in grado di decidere con piena cognizione di causa, ivi comprese le informazioni riservate e i segreti commerciali*”.

[[2]] L’articolo riproduce, in sostanza, il contenuto dell’art. 13, D.lgs. n. 123/2006. La lett. a) del quinto comma, in particolare, stabilisce che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione “*alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti*

tecnici o commerciali”.

[[3]] Sul punto si veda V. Mirra, *Accesso agli atti di gara e segretezza industriale: una conciliazione impossibile?*, in *Urb. e appalti*, 2020, 171 ss.

[[4]] La maggiore attenzione riservata alla tutela della segretezza industriale e commerciale è confermata dall’emanazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, la quale, nell’ambito del secondo considerando, sottolinea come “*i segreti commerciali consentono al creatore e all'innovatore di trarre profitto dalle proprie creazioni o innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la competitività delle imprese nonché per la ricerca, lo sviluppo e la capacità innovativa*”. Sulla base di tale direttiva, peraltro, il Legislatore nazionale, con il D.lgs. n. 63/2018, ha provveduto a modificare l’art. 98 c.p.i. con l’intento di riservare tutela espressa ai segreti commerciali.

[5] In particolare, Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64 afferma che “*la* ratio legis *è di far sì che, proprio con riguardo ad una gara pubblica, che non deroga ma assicura la corretta competizione tra imprese, del diritto di accesso – per quanto garantito dal principio di pubblicità e trasparenza della condotta delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti funzionalmente equiparati (cfr. art. 1 l. 241/1990) – non si possa fare un uso emulativo, ad esempio da parte di contendenti che potrebbero formalizzare l’istanza allo scopo precipuo di giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite o detenute da altri*”.

[[6]] In questo senso T.A.R. Lazio, Roma, I, 19 maggio 2018, n. 5583.

[[7]] D. Dell’oro, *L’accesso ai documenti di gara: il know how aziendale il principio regolativo del conflitto di trasparenza e riservatezza,* in ItaliAppalti, 2017.

[[8]] Così, Cons. Stato, Sez. III, 11 ottobre 2017, n. 4724. In particolare, in tale pronuncia il Consiglio di Stato asserisce che *“il limite alla ostensibilità è subordinato all’allegazione di ‘motivata e comprovata dichiarazione’, mediante la quale si dimostri l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia*” (in senso conforme Cons. Stato, Sez. III, 15.07.2014, n. 3688).

[[9]] Si veda al riguardo Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2016, n. 3431.

[[10]] Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2016, n. 3431 sottolinea come “*la tutela del segreto tecnico o commerciale non può essere a sua volta opposta, per la prima volta, in sede di opposizione all’istanza di accesso, dovendo essere tale indicazione oggetto di esplicita dichiarazione resa in sede*

di offerta”.

[[11]] V. Mirra, *Op. cit*., p. 176.

[[12]] L’art. 66, co. 1, c.p.i. stabilisce che “*I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice*”. Per maggiori approfondimenti sul diritto di brevetto si veda P. Auteri e altri, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, VI ed., 2020.

[[13]] G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2015.

[[14]] P. Auteri e altri, *Op. cit*., p. 222.

[[15]] L’art. 1, co. 1., D.lgs. 33/2013 stabilisce che “*La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*”. La trasparenza è, inoltre, contemplata tra i principi generali dell’attività amministrativa dall’art. 1, co. 1, l. 241/1990. In tema di trasparenza si vedano, tra gli altri, R. Villata, *La trasparenza dell'azione amministrativa*, in *La disciplina generale del procedimento amministrativo. Atti del XXXII Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Varenna-Villa Monastero, 18-20 settembre 1986, Milano*, 1989; F. Merloni, G. Arena, *La trasparenza amministrativa*, Milano, 2008.