

# RIVISTA DI DIRITTO CIVILE

FONDATA E RETTA DA

WALTER BIGIAVI E ALBERTO TRABUCCHI  
(1955-1968) (1968-1998)

COMITATO DI DIREZIONE

C. MASSIMO BIANCA FRANCESCO D. BUSNELLI  
GIORGIO CIAN ANGELO FALZEA GIOVANNI GABRIELLI  
ANTONIO GAMBARO NATALINO IRTI GIUSEPPE B. PORTALE  
ANDREA PROTO PISANI PIETRO RESCIGNO RODOLFO SACCO  
VINCENZO SCALISI PIERO SCHLESINGER  
PAOLO SPADA VINCENZO VARANO

*E*

GUIDO CALABRESI ERIK JAYME DENIS MAZEAUD  
ÁNGEL ROJO FERNÁNDEZ-RIO



CEDAM

CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI  
PADOVA

# OSSERVATORIO SULLE RIFORME LEGISLATIVE ALL'ESTERO

---

GIACOMO PAILLI  
Dottorando di ricerca

## PRODUZIONE DI DOCUMENTI ELETTRONICI (*E-DISCOVERY*) NEGLI STATI UNITI E NELL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. *E-discovery* e *traditional discovery*. — 3. Il caso *Zubulake*. — 4. La definizione di « documento ». — 5. Comunicazione e *privacy*. — 6. Obbligo di preservare e produrre. — 7. Costi. — 8. Conclusione.

1. — Una premessa è d'obbligo: il fine di questo breve scritto non è quello di esplorare le affascinanti terre transoceaniche dell'istituto della *discovery* <sup>(1)</sup>, né quello di valutare il merito di un suo possibile trapianto all'interno dell'esperienza processuale europea. Ci si propone il ben più modesto obiettivo di offrire una panoramica delle questioni e dei nodi che l'evoluzione tecnologica ha apportato al mondo della *discovery*. Questo significa che l'osservatore si manterrà, per quanto possibile, neutro relativamente all'*American exceptionalism* <sup>(2)</sup> e non tenterà di suggerire l'adozione di questa o quella norma processuale. L'esperienza statunitense offre, però, un punto di vista

---

<sup>(1)</sup> Con *discovery* si intende principalmente la *pre-trial discovery*, ossia la fase processuale di richiesta di documenti e deposizioni alla controparte e a terzi con il quale raccogliere le prove necessarie a sostenere le proprie richieste. L'essenza dell'istituto, disciplinato dalle Federal Rules of Civil Procedure 26-37, è racchiuso nella Rule 26(b): « Parties may obtain discovery regarding any nonprivileged matter that is relevant to any party's claim or defense — including the existence, description, nature, custody, condition, and location of any documents or other tangible things and the identity and location of persons who know of any discoverable matter. For good cause, the court may order discovery of any matter relevant to the subject matter involved in the action. *Relevant information need not be admissible at the trial if the discovery appears reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence* » (corsivo aggiunto). Non è solo l'ampiezza del materiale *discoverable* ad impressionare l'interprete ma anche l'ultima norma che estende la *discovery*: a informazioni che, pur non essendo prove in sé o non ammissibili in giudizio, possono ragionevolmente condurre a prove ammissibili. Intorno alla *discovery* si v. N. TROCKER, *Transnational Litigation, Access to Evidence and U.S. Discovery: Learning from American « Exceptionalism »?*, *Current Topics of International Litigation* (R. Stürner-M. Kawano eds., 2009), p. 145.

<sup>(2)</sup> Sull'affascinante tema « *America as unique* », si v. O. CHASE, *American « Exceptionalism » and Comparative Procedure*, 50 *Am. J. Comp. L.* 277 (2002), specialmente pp. 292-296 per quanto riguarda l'istituto della *discovery*. Osservava G. HAZARD, *Discovery and the Role of the Judge in Civil Law Jurisdictions*, 73 *Notre Dame L. Rev.* 1017 (1997-1998), p. 1018: « [t]his system of pretrial discovery is unique to the United States. Other common law countries have nothing like it ». V. anche *Id.*, *From Whom No Secrets Are Hid*, 76 *Texas L. Rev.* 1665 (1997-98), pp. 1675-82.

privilegiato sui problemi che popolano il fenomeno dell'*e-discovery* e su alcune soluzioni adottate.

Negata la premessa, sia consentita una breve nota iniziale. Il noto brocardo *nemo tenetur edere contra se*, che a lungo ha ispirato le filosofie processuali di molti stati appartenenti all'area di *civil law*, non sembra riuscire più a descrivere appieno le necessità di un moderno diritto processuale<sup>(3)</sup>. Una modernità nella quale i rapporti di forza nelle relazioni contrattuali ed extracontrattuali si presentano ben distanti dal paradigma ottocentesco, cristallizzato in molte codificazioni europee, di un soggetto giuridico unico, unito sotto l'archetipo del cittadino borghese proprietario. L'oggi consegna al giurista un soggetto giuridico parzialmente differenziato sul piano pratico, caratterizzato, ad esempio, dalla contrapposizione tra individuo (consumatore, lavoratore, danneggiato, isolato) ed entità societarie sempre più complesse, sfaccettate e transnazionali, dotate di una forza giuridica ed economica a tratti travolgente rispetto al singolo, attore o convenuto, o alle limitate risorse delle autorità pubbliche preposte a sorvegliare e reprimere comportamenti scorretti.

In un tale mutato scenario, è difficile non guardare con interesse ad alcuni spunti che l'esperienza processuale statunitense offre, come lo sviluppo della *class action* quale meccanismo di aggregazione di danneggiati al fine di costituire controparti più forti o motivate a proteggere i propri interessi<sup>(4)</sup>, o come l'istituto dei *treble damages*, teso a promuovere azioni private a tutela di interessi misti pubblici e privati, ove l'attore vittorioso è ricompensato per la sua opera con il triplo del danno effettivamente subito<sup>(5)</sup>. Infine, con la

---

<sup>(3)</sup> N. TROCKER-V. VARANO, *Concluding Remarks*, in *The Reform of Civil Procedure in Comparative Perspective* (N. Trocker-V. Varano eds., 2005), pp. 255-58.

<sup>(4)</sup> Lo strumento della *class action* si rivela essenziale nella difesa di tutte quelle microlesioni o quei micro-inadempimenti che generano per la vittima un danno troppo esiguo in confronto alle spese eventualmente necessarie a tutelare il proprio diritto, ma al tempo stesso, manifestandosi su ampia scala, producono per l'autore della violazione un consistente profitto. Si v. H. MUIR WATT, *Brussels I and Aggregate Litigation or the Case for Redesigning the Common Judicial Area in Order to Respond to Changing Dynamics, Functions and Structures in Contemporary Adjudication and Litigation*, in *IPRax*, 2010, 111; e R. NAGAR-EDA, *Aggregate Litigation Across the Atlantic and the Future of American Exceptionalism*, 62 *Vand. L. Rev.* 1 (2009). Per uno sguardo critico sull'implementazione della *class action* in Italia si v. N. TROCKER, *Class actions negli Usa — e in Europa?*, in *Contratto e impr./Europ.*, 2009; R. CAPONI, *Italian Civil Justice Reform 2009* (2009), 14 *ZZPInt* 143, pp. 154-58. Per un commento più recente v. P. SCHLESINGER, *La nuova « azione di classe »*, in *Corr. giur.*, 2011, 4, p. 547; C. GIORGIO-C. CONSOLO, *Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di classe*, in *Corr. giur.*, 2010, 8, p. 985.

<sup>(5)</sup> Per un esame della questione nel settore *antitrust* si v. S. BURBANK-S. FARHANG-H. KRITZER, *Private enforcement of statutory and administrative law in the United States*, *Int'l Lts.*, 2011, 3-4, p. 153 ss. Si v. inoltre H. BUXBAUM, *The Private Attorney General in a Global Age: Public Interest in Private International Antitrust Litigation*, 26 *Yale J. Int'l L.* 219 (2001), p. 222 ss., e le osservazioni critiche di W. WILLS, *Should Private Antitrust Enforcement Be Encouraged in Europe?*, 26(3) *World Competition* 473 (2003), pp. 9-14. In gene-

previsione dell'obbligo per entrambe le parti in lite di rendere disponibili alla controparte i mezzi di prova necessari a sostenere le proprie tesi, richiesti tramite *discovery* <sup>(6)</sup>.

L'esperienza processuale americana mostra anche gli abusi ai quali detti istituti, e in particolare, per quanto qui interessa, la *discovery*, possono piegarci <sup>(7)</sup>. Eppure, come testimoniato anche dalla direttiva « enforcement » <sup>(8)</sup> o dalle esperienze inglese <sup>(9)</sup> e francese <sup>(10)</sup>, la protezione di alcuni interessi sembra necessariamente passare, in parziale deroga al principio del *nemo tenetur*, dalla produzione della documentazione in proprio possesso, considerato un vero e proprio DNA societario <sup>(11)</sup>.

---

rale sull'istituto dei *punitive damages*, D. MARKEL, *How Should Punitive Damages Work?*, 157 *U. Pa. L. Rev.* 1383 (2009).

<sup>(6)</sup> Sul punto G. HAZARD, *From Whom No Secrets Are Hid*, cit., *supra*, nota 2, pp. 1671-72. Senza presunzione di completezza, si segnala anche il *contingency fee agreement* con il quale la parte, quasi sempre l'attore, viene assistita gratuitamente da uno studio legale in cambio di una percentuale dell'(eventuale) risarcimento.

<sup>(7)</sup> Si v. F. EASTERBROOK, *Discovery as Abuse*, 69 *B.U. L. Rev.* 635 (1989); E. DUDLEY, *Discovery Abuse Revisited: Some Specific Proposals to Amend the Federal Rules of Civil Procedure*, 26 *U.S.F. L. Rev.* 189 (1991-1992); C. YABLON, *Stupid Lawyer Tricks: An Essay on Discovery Abuse*, 96 *Col. L. Rev.* 1618 (1996). Si pensi, ad es., alle c.d. *fishing expedition* o ai casi nei quali l'attore mira a costringere la parte convenuta ad un *settlement* per evitare i costi della *discovery*. Per una voce fuori dal coro si v., invece, L. MULLENIX, *Discovery in Disarray: The Pervasive Myth of Pervasive Discovery Abuse and the Consequences for Unfounded Rulemaking*, 46 *Stan. L. Rev.* 1393 (1993-1994).

<sup>(8)</sup> Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GUUE L. 157 del 30 aprile 2004). V. A. FRIGNANI, *Le nuove norme in tema di proprietà industriale*, in *D. ind.*, 2011, 1, p. 10; M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del codice della proprietà industriale*, in *D. ind.*, 2008, 1, p. 174; L. BENVENUTO, *Il sistema della discovery e del diritto di « informazione » nel codice di proprietà industriale*, in *R. d. ind.*, 2007, 1, p. 108.

<sup>(9)</sup> CPR 31 *Disclosure and Inspection of Documents* e CPR 25(1)(h) che permette al giudice di emettere un c.d. *search order* (prima noto come *Anton Piller order*). Sulla differenza, profonda, tra *discovery* americana e *disclosure* inglese, si v. G. HAZARD, *From Whom No Secrets Are Hid*, cit. *supra* nota 2, pp. 1677-82.

<sup>(10)</sup> Art. 10 del *Code civil*. In paesi come Germania e Italia vi sono alcune norme di procedura che consentono al giudice di ordinare la produzione di documenti in possesso delle parti o di terzi, v. ad es. § 142 ZPO o art. 210 Codice di procedura civile, ma manca la previsione di strumenti efficaci per costringere la produzione. V. B. FICCARELLI, *Esibizione di documenti e discovery*, Torino 2004, pp. 253 ss.

<sup>(11)</sup> R. MARCUS, *E-discovery & Beyond: Toward Brave New World or 1984?*, 25 *Rev. Litigation* 644. Naturalmente le forme di produzione documentale europee differiscono dalla *pre-trial discovery* americana sotto numerosi aspetti, primi tra tutti la maggior specificità delle richieste e la finalità dell'acquisizione di fonti di prova e non di mere informazioni. Per uno sguardo in chiave comparata su vari sistemi si v. *Civil Litigation in Comparative Context* (Ö. Chase-H. Hershkoff general eds., 2007), pp. 207-240. Per un'interessante panoramica sull'evoluzione americana in materia di *notice pleading*, 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, 2, p. 94.

Se questa breve nota iniziale suggerisce una ragione accademica per accostarsi e riflettere sulle sfide poste dall'*e-discovery*, vi è anche un altro, cruciale, aspetto pratico che induce il commentatore di *civil law* a soffermarsi sulle problematiche generate dall'evoluzione in chiave elettronica della *discovery* statunitense. Il commercio, ormai a vocazione marcatamente transnazionale, pone gli operatori e le società europee in sempre più frequente contatto con il mondo giuridico statunitense. Come testimoniato da alcuni casi<sup>(12)</sup>, i giudici statunitensi sono poco inclini a scusare il convenuto straniero per il fallimento nel produrre documentazione richiesta tramite *discovery*<sup>(13)</sup>. Pertanto è opportuno che echi dell'ampia riflessione americana sul tema *e-discovery* si riverberino anche sul suolo europeo, invitando gli operatori esposti verso gli Stati Uniti a prendere le dovute precauzioni e a soddisfare gli *standard* richiesti Oltreoceano<sup>(14)</sup>.

2. — Un primo interrogativo sollevato dal concetto di *e-discovery* è se questo rappresenti un'evoluzione o una rivoluzione rispetto alla *discovery* tradizionale. In particolare i commentatori statunitensi si sono chiesti se fosse necessario prevedere un nuovo *corpus* di norme dedicate al formato elettronico oppure se, con opportuni aggiustamenti anche in via giurisprudenziale, le

---

<sup>(12)</sup> Da *Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. U.S. Dist. Court*, 482 U.S. 522 (1987) a *Columbia Pictures, Inc. v. Bunnell*, 245 F.D.R. 443 (C.D. Cal 2007) passando per *Strauss v. Credit Lyonnais, S.A.*, 242 F.R.D. 199 (E.D.N.Y. 2007). Su *Aérospatiale* e il ruolo della Convenzione dell'Aja v. N. TROCKER, *Transnational Litigation, Access to Evidence and U.S. Discovery*, cit. *supra* nota 1, pp. 164-172. In genere sulle profonde differenze tra Stati Uniti e paesi di *civil law* in materia di *discovery* e ruolo degli attori giuridici (avvocati e giudici) si v. l'articolo di G. HAZARD, *Discovery and the Role of the Judge in Civil Law Jurisdictions*, cit. *supra* nota 2, *passim*. Che la presenza di *blocking statute* non sia sufficiente a scusare la parte straniera nel processo americano è testimoniato da decisioni quali *In re Global Power Equipment Group, Inc.*, No. 06-11045, 2009 WL 3464212 (Bankr. D. Del. Oct. 28, 2009), nelle quali il giudice ha ordinato la *discovery* anche dopo che, per la prima volta, la *Cour de Cassation* aveva fatto uso del *blocking statute* e comminato una sanzione penale ad un avvocato che aveva partecipato ad una *discovery* americana in suolo francese. *In re Advoocat Christopher X*, *Cour de Cassation, Chambre Criminelle*, Paris, Dec. 12, 2007, No. 07-83228.

<sup>(13)</sup> R. MARCUS, *E-discovery Beyond the Federal Rules*, 37 *Baltimore L. Rev.* 321 (2008), p. 339-40. S.S. BERMAN, *Cross-border Challenges for e-Discovery*, 11 *Business Law Int'l* 123 (Maggio 2010), pp. 128-29.

<sup>(14)</sup> Un ulteriore motivo di interesse è dato dalla norma statunitense codificata al 28 U.S.C. § 1782 che consente di utilizzare la *discovery* americana in « assistance to foreign and international tribunals and to litigants before such tribunals », sulla quale v. N. TROCKER, *Transnational Litigation, Access to Evidence and U.S. Discovery*, cit. *supra* nota 1, p. 182-185, nonché *Id.*, *U.S.-Style Discovery for Non-U.S. Proceedings: Judicial Assistance or Judicial Interference?*, 1 *Int'l J. Proc. L.* 299 (2011). Per alcune osservazioni su *e-discovery* e arbitrato internazionale, v. L. MALINTOPPI, *La produzione di documenti elettronici nell'arbitrato internazionale*, in *La prova nell'arbitrato internazionale*, Roma 2011, p. 65.

regole esistenti fossero sufficienti<sup>(15)</sup>. Sembra esservi un sostanziale accordo in letteratura nel ritenere che il fenomeno dell'*e-discovery*, per quanto notevole, rappresenti solamente un'evoluzione del sistema tradizionale non più di quanto l'avvento della macchina fotocopiatrice negli anni '50 aveva modificato la produzione cartacea, e che non vi sia la necessità di cambiare radicalmente l'impianto tradizionale della Rule 26<sup>(16)</sup>. È proprio una tale considerazione che consente in un così breve scritto di limitare l'analisi ai profili particolari dell'*e-discovery*, senza necessità di una trattazione esaustiva del fenomeno, oggetto di un'elaborazione dottrinarica assai vasta e complessa<sup>(17)</sup>. La vera rivoluzione ha luogo, invece, negli studi legali poiché la complessità tecnologica legata all'*e-discovery* rende indispensabile la creazione di nuovi dipartimenti specializzati o l'affidamento di questo delicato profilo a servizi esterni<sup>(18)</sup>. Muta anche il rapporto tra l'avvocato e il tecnico (informatico),

---

<sup>(15)</sup> J. CARROLL, *Developments in the Law of Electronic Discovery*, 27 *Am. J. Trial Advoc.* (2003), pp. 359-60; si v. anche B. SHARIATI, *Zubulake v. UBS Warburg: Evidence that the Federal Rules of Civil Procedure Provide the Means for Determining Cost Allocation in Electronic Discovery Disputes?*, 49 *Villanova L. Rev.* 392 (2004), pp. 397-407, per alcuni elementi di differenziazione tra *discovery* cartacea e digitale.

<sup>(16)</sup> R. MARCUS, *E-discovery & Beyond: Toward Brave New World or 1984?*, cit. *supra* nota 11, pp. 634-35 e 660-61, afferma: « [a]lthough the possibilities of [e-discovery] might seem... momentous, the outcome of a fairly comprehensive effort to grapple with its problems is hardly revolutionary. ... Although [the impact of digital technology on litigation] could be very dramatic, to date it has not and there are reasons to think that in the future it will not. To the contrary, at least with regards to our method of trying cases, there seem to be important reasons for being skeptical about the ways in which digital technology could transform litigation ». *Id.*, *Only Yesterday: Reflections on Rulemaking Responses to E-discovery*, 73 *Fordham L. Rev.* 1 (2004), pp. 1-9, ricostruisce in chiave storica le fasi di evoluzione della disciplina e della prassi della *discovery* sotto la spinta dell'innovazione tecnologica, dall'invenzione della fotocopiatrice alla digitalizzazione delle comunicazioni. Sull'evoluzione legislativa si v. J. CARROLL, *Developments in the Law of Electronic Discovery*, cit. *supra* nota 15, pp. 360-366. Sottolinea, invece, l'*uniqueness* dell'*e-discovery*; M. REDISH, *Electronic Discovery and the Litigation Matrix*, 51 *Duke L. J.* 561 (2001), pp. 583-591. Sull'evoluzione del processo italiano in chiave telematica, si v. in generale A. VILLECCO, *Il processo civile telematico*, Milano 2011.

<sup>(17)</sup> Per una lettura in chiave storica della genesi della disciplina della *discovery* impressa nelle Federal Rules of Civil Procedure, si v. S. SUBRIN, *Fishing Expeditions Allowed: The Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules*, 39 *B.C.L. Rev.* 691 (1998).

<sup>(18)</sup> I ricavi di questa nuova industria sono cresciuti dai \$40 milioni del 1999 a \$2,8 miliardi nel 2007 e \$4 miliardi nel 2009. R. MARCUS, *E-discovery & Beyond*, cit. *supra* nota 16, p. 645 e *Id.*, *E-discovery Beyond the Federal Rules*, 37 *Baltimore L. Rev.* 621, pp. 326-28. Un interessante articolo sullo sviluppo di nuove tipologie professionali nel campo dell'*e-discovery* è J. MARKOFF, *Smarter Than You Think: Armies of Expensive Lawyers, Replaced by Cheaper Software*, in *The New York Times*, 4 marzo 2011, disponibile su <http://www.nytimes.com/2011/03/05/science/05legal.html> (ultima visita 31 gennaio 2012) parzialmente criticato da R. LOSEY, *NY Times Discovers e-Discovery, But Gets the Jobs Report Wrong*, 6 marzo 2011, disponibile su <http://e-discoveryteam.com/2011/03/06/>

posto che il primo, spesso a digiuno d'informatica e tecnologia, dipende dalle conoscenze del secondo.

Qualche aggiustamento alle regole di procedura era comunque consigliabile, e così nel dicembre 2006 la Corte Suprema americana ha aggiornato le Rules 26 e 34 per rispondere ad alcune perplessità manifestate dal *Bar* circa le novità dell'*e-discovery*<sup>(19)</sup>, recependo alcune indicazioni pervenute dalla giurisprudenza, soprattutto di prima istanza<sup>(20)</sup>. Gli aspetti più significativi delle modifiche intervenute riguardano alcuni aspetti definitivi<sup>(21)</sup>, le forme di produzione di dati elettronici<sup>(22)</sup>, la possibilità per la parte di sottrarsi alla *discovery* di materiale elettronico se eccessivamente complessa o costosa<sup>(23)</sup>, [ny-times-discovers-e-discovery-but-gets-the-job-report-wrong/](#) (ultima visita 31 gennaio 2012).

<sup>(19)</sup> V. R. MARCUS, *E-discovery & Beyond: Toward Brave New World or 1984?*, cit. *supra* nota 11, pp. 647-59; B. TENNIS, *Cost Shifting in Electronic Discovery*, 119 *Yale L. J.* (2010), pp. 1115-16.

<sup>(20)</sup> Ne costituisce un esempio il caso *Zubulake*, sul quale v. *infra* par. 3. V. anche B. TENNIS, *Cost Shifting in Electronic Discovery*, cit. *supra* nota 19, pp. 1116-18. R. MARCUS, *E-discovery & Beyond: Toward Brave New World or 1984?*, cit. *supra* nota 11, pp. 641-42 riporta come la legislazione del Texas avesse affrontato le questioni poste dall'*e-discovery* dettando un'opportuna norma già nel 1996, sulla quale sono in parte modellati gli *amendments* delle Federal Rules.

<sup>(21)</sup> Rule 34(a): « A party may serve on any other party a request within the scope of Rule 26(b): (1) to produce and permit the requesting party or its representative to inspect, copy, test, or sample the following items in the responding party's possession, custody, or control: (A)... electronically stored information — including writings, drawings, graphs, charts, photographs, sound recordings, images, and other data or data compilations — stored in any medium from which information can be obtained either directly or, if necessary, after translation by the responding party into a reasonably usable form ».

<sup>(22)</sup> Rule 34(2): « (D) *Responding to a Request for Production of Electronically Stored Information.* The response may state an objection to a requested form for producing electronically stored information. If the responding party objects to a requested form — or if no form was specified in the request — the party must state the form or forms it intends to use. (E) *Producing the Documents or Electronically Stored Information.* Unless otherwise stipulated or ordered by the court, these procedures apply to producing documents or electronically stored information: (i) A party must produce documents as they are kept in the usual course of business or must organize and label them to correspond to the categories in the request; (ii) If a request does not specify a form for producing electronically stored information, a party must produce it in a form or forms in which it is ordinarily maintained or in a reasonably usable form or forms; and (iii) A party need not produce the same electronically stored information in more than one form ».

<sup>(23)</sup> Rule 26(b)(2)(B): « (B) *Specific Limitations on Electronically Stored Information.* A party need not provide discovery of electronically stored information from sources that the party identifies as not reasonably accessible because of undue burden or cost. On motion to compel discovery or for a protective order, the party from whom discovery is sought must show that the information is not reasonably accessible because of undue burden or cost. If that showing is made, the court may nonetheless order discovery from such sources if the requesting party shows good cause, considering the limitations of Rule 26(b)(2)(C). The court may specify conditions for the discovery ». Si v. anche la norma protettiva detta-



norme di raccordo che consentono alle parti di sollevare questioni relative al formato elettronico innanzi al giudice <sup>(24)</sup> e un « porto sicuro » contro possibili sanzioni <sup>(25)</sup>.

3. — Per comprendere alcune delle cifre essenziali della disciplina dell'*e-discovery* può essere utile ripercorrere la vicenda di un importante e multimilionario caso statunitense, *Zubulake v. UBS Warburg* <sup>(26)</sup>, nel quale il giudice di primo grado, Judge Shira A. Scheindlin, ha elaborato alcune linee guida in materia di *discovery* elettronica <sup>(27)</sup>.

Nel 1999 Laura Zubulake viene assunta come uno dei direttori del U.S. Asian Equities Sales Desk di UBS, con uno stipendio di circa \$500.000 e la promessa di essere considerata per il posto di capo del Desk. Quando nel dicembre 2000 l'incarico si libera, tuttavia, l'azienda le preferisce un altro dipendente, Matthew Chapin, che da subito riserva un trattamento discriminatorio alla Zubulake. La vessazione procede per alcuni mesi finché nell'agosto 2001 la Zubulake denuncia la vicenda all'Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Dopo soli due mesi, UBS licenzia la Zubulake con preavviso di due settimane. In risposta, la Zubulake adisce la U.S. District Court for the Southern District of New York chiedendo \$ 13 milioni in danni

---

ta dalla Rule 37(e): « *Failure to Provide Electronically Stored Information*. Absent exceptional circumstances, a court may not impose sanctions under these rules on a party for failing to provide electronically stored information lost as a result of the routine, good-faith operation of an electronic information system ».

<sup>(24)</sup> Rule 26(f)(3): « *Discovery Plan*. A discovery plan must state the parties' views and proposals on: ... (C) any issues about disclosure or discovery of electronically stored information, including the form or forms in which it should be produced ».

<sup>(25)</sup> Rule 37(e): « *Failure to Provide Electronically Stored Information*. Absent exceptional circumstances, a court may not impose sanctions under these rules on a party for failing to provide electronically stored information lost as a result of the routine, good-faith operation of an electronic information system ».

<sup>(26)</sup> Il caso *Zubulake* è composto da cinque decisioni, delle quali quattro rilevanti ai presenti fini: *Zubulake I*, 217 F.R.D. 309 (S.D.N.Y. May 13, 2003) (nella quale il giudice elabora il nuovo test per determinare se effettuare un *cost shifting*), *Zubulake III*, 216 F.R.D. 280 (S.D.N.Y. Jul 24, 2003) (nella quale la corte decide di trasferire una parte limitata delle spese di recupero dei dati da UBS alla Zubulake), *Zubulake IV*, 220 F.R.D. 212 (S.D.N.Y. 2003) (nella quale il giudice sanziona il parziale inadempimento dell'obbligo di preservare i nastri di backup da parte di UBS) e *Zubulake V*, 2004 WL 1620866 (S.D.N.Y. July 20, 2004) (nella quale il giudice, viste le gravi inadempienze di UBS, accoglie la mozione di Zubulake e istruisce la giuria nel senso di poter trarre inferenze negative dalla mancata produzione delle *e-mail* da parte di UBS). Tra i molti commenti disponibili si v. J. EVANGELISTA, *Polishing the « Gold Standard » on the E-discovery Cost-Shifting Analysis: Zubulake v. UBS Warburg, LLC*, 9 *J. of Techn. & Pol.* (2004), pp. 5-6 e 12-14.

<sup>(27)</sup> Come afferma il Judge Scheindlin: « [t]his case provides a textbook example of the difficulty of balancing the competing needs of broad discovery and manageable costs ». *Zubulake I*, 217 F.D.R., p. 311.



compensatori in aggiunta a danni punitivi <sup>(28)</sup> come risarcimento per la discriminazione e per il licenziamento « vendicativo ».

Durante l'ampia fase di *pre-trial discovery* e nell'ambito di un'articolata richiesta di produzione da parte della Zubulake a UBS, le parti trovano un accordo per contenere il numero di *e-mail* da produrre. In particolare la Zubulake rinuncia a chiedere « [a]ll documents concerning any communication by or between UBS employees concerning Plaintiff » <sup>(29)</sup> « includ[ing], without limitation, electronic or computerized data compilations » <sup>(30)</sup>, limitandosi a individuare gli *account* di cinque soggetti. In cambio, UBS consente « unconditionally to produce responsive e-mails from the accounts of [these] five individuals » <sup>(31)</sup>.

UBS assolve il proprio obbligo producendo solamente 100 pagine di *e-mail*, a fronte di 450 pagine di corrispondenza prodotte dalla Zubulake: la disparità nei numeri rende quantomeno probabile che UBS non abbia prodotto una fetta consistente della corrispondenza richiesta <sup>(32)</sup>. In particolare non sono state prodotte le *e-mail*, inviate e ricevute dai cinque *account*, che erano state eliminate dai *personal computer* ma risultano ancora memorizzate nei vari nastri di backup regolarmente conservati da UBS <sup>(33)</sup>. Dette *e-mail* contengono potenzialmente elementi chiave a supporto della tesi della Zubulake. Una sorta di « pistola fumante » viene già rinvenuta in un'*e-mail* nella quale un dirigente di UBS suggeriva di licenziare la Zubulake immediatamente (« Exit her ASAP », cioè « As Soon As Possible ») dopo che la stessa aveva denunciato la condotta discriminatoria all'EEOC, al fine di privarla, tra l'altro, del *bonus* di fine anno <sup>(34)</sup>. Ciononostante, sostiene UBS, l'operazione di

<sup>(28)</sup> *Zubulake I*, 217 F.R.D., p. 312fn9.

<sup>(29)</sup> *Zubulake I*, 217 F.D.R., p. 312.

<sup>(30)</sup> *Ibid.*

<sup>(31)</sup> *Zubulake I*, 217 F.D.R., p. 313.

<sup>(32)</sup> A conferma del sospetto, nelle 450 pagine prodotte dalla stessa Zubulake figuravano delle *e-mail* inviate dai cinque *account* ma che non erano incluse nella produzione documentale di UBS. *Zubulake I*, 217 F.D.R. p. 313.

<sup>(33)</sup> Come descrive il Judge Scheindlin in *Zubulake I*, 217 F.D.R. a pp. 313-315, vi erano due sistemi di *backup* relativi alle *e-mail*: uno su nastri e uno su supporti ottici. Il primo, dedicato alla generalità degli impiegati di UBS, eseguiva tre tipi di *backup* periodici, « fotografando » lo stato dei server a fine giornata, a fine settimana e a fine mese. Ognuno di questi *backup* era mantenuto per periodi diversi, quello giornaliero era conservato per venti giorni, quello settimanale per un anno e quello annuale per tre, al termine dei quali i nastri venivano riutilizzati. Spiega il Judge Scheindlin che ove una *e-mail* fosse stata ricevuta e cancellata lo stesso giorno, questa non sarebbe figurata nel *backup* giornaliero, ove fosse stata cancellata entro una settimana non sarebbe figurata nel *backup* settimanale e via dicendo. Il secondo sistema, a dischi ottici, era riservato ai « *registered traders* », cui corrispondevano quattro dei cinque soggetti indicati dalla Zubulake, e prevedeva una registrazione istantanea di tutte le *e-mail* ricevute e inviate, senza alcuna data di scadenza del supporto ottico il quale non veniva riutilizzato.

<sup>(34)</sup> *Zubulake I*, 217 F.D.R. p. 312fn8.

recupero delle *e-mail* conservate nei nastri si presenta eccessivamente costosa, tanto da chiedere al giudice che le spese relative siano sostenute dalla Zubulake, operando un *cost shifting* <sup>(35)</sup>.

Il Judge Scheindlin, elaborato un nuovo test per determinare se e quando effettuare il *cost shifting* <sup>(36)</sup>, detta una soluzione sensibile che tiene in conto le contrapposte esigenze delle parti in lite <sup>(37)</sup>. L'ordine del Judge Scheindlin, infatti, impone a UBS di recuperare e produrre a proprie spese le *e-mail* contenute in cinque nastri indicati dalla Zubulake sui novantaquattro pertinenti (*sampling*), e di riportare dettagliatamente i tempi e le spese necessarie a detta operazione <sup>(38)</sup>. Sulla base del campione il Judge Scheindlin completerà la valutazione circa l'eventuale *cost shifting*.

---

<sup>(35)</sup> Deve notarsi che il *cost shifting* non è un puro esercizio contabile, specialmente quando la lite oppone individui a società multinazionali: imporre costi all'attore in sede di *discovery* può tradursi nell'impossibilità per lo stesso di procedere con la richiesta di produzione dei documenti e porre, dunque, un ostacolo alla tutela dei suoi diritti. Si tratta di un esito opposto a quello desiderato dal modello processuale americano. Si v. quanto osservato dal Judge Scheindlin in *Zubulake I*, 217 F.R.D. p. 317: « Courts must remember that cost-shifting may effectively end discovery, especially when private parties are engaged in litigation with large corporations. As large companies increasingly move to entirely paper-free environments, the frequent use of cost-shifting will have the effect of crippling discovery in discrimination and retaliation cases. This will both undermine the strong public policy favoring resolving disputes on their merits, and may ultimately deter the filing of potentially meritorious claims » (citazioni omesse). Osserva, tuttavia, F. EASTERBROOK, *Discovery as Abuse*, cit. *supra* nota 7, p. 646: « Those of modest means rarely participate in the kind of cases in which there is voluminous discovery », né Laura Zubulake poteva definirsi indigente.

<sup>(36)</sup> Il test elaborato è modellato in parte su una linea di precedenti giurisprudenziali rappresentati dal caso *Rowe Entertainment, Inc v. William Morris Agency*, 205 F.R.D. 421 (S.D.N.Y. 2002). Tuttavia, nota il Judge Scheindlin, il test elaborato in *Rowe* finisce in pratica per favorire il *cost shifting* in ogni caso di *discovery* di materiale elettronico: « The first question... is whether cost-shifting must be considered in every case involving the discovery of electronic data, which — in today's world — includes virtually all cases. In light of the accepted principle, stated above, that electronic evidence is no less discoverable than paper evidence, the answer is, "No." The Supreme Court has instructed that "the presumption is that the responding party must bear the expense of complying with discovery requests. ..." Any principled approach to electronic evidence must respect this presumption ». *Zubulake I*, 217 F.R.D., p. 217. La decisione della Corte Suprema alla quale si riferisce il Judge Scheindlin è *Oppenheimer Fund, Inc. v. Sanders*, 437 U.S. 340, 358 (1978). Su *Rowe*, v. J. EVANGELISTA, *Polishing the « Gold Standard »*, cit. *supra* nota 26, pp. 3-5.

<sup>(37)</sup> Ciòè permettere la *discovery* richiesta dall'attrice senza imporre alla parte convenuta dei costi eccessivi che, in base ai principi processuali statunitensi, rimangono alla parte che li ha sostenuti anche in caso di vittoria processuale. J. MAXEINER, *The American « Rule »: Assuring the Lion His Share*, in *Cost and Fee Allocation in Civil Procedure: A Comparative Study* (Reimann, ed.), Springer Publisher: Ius Gentium Series, 2011, disponibile su <http://ssrn.com/abstract=1806042> (ultima visita 31 gennaio 2012), p. 6, osserva come questa regola, un altro tassello dell'*American exceptionalism*, non sia una regola legale ma meramente una prassi.

<sup>(38)</sup> In aggiunta alla produzione immediata di tutto il materiale di pronto recupero, quali le *e-mail* contenute nei dischi ottici menzionati *supra* nota 33. Sul punto v. anche *infra* al par. 6.

Poco tempo dopo UBS presenta al Giudice il risultato del campionamento, accompagnato da un *affidavit* relativo ai tempi e ai costi sostenuti. Il costo dell'operazione di recupero delle *e-mail* dai cinque nastri è di \$19.000 <sup>(39)</sup> e il costo complessivo di recupero di tutti i nastri viene calcolato in oltre \$270.000 <sup>(40)</sup>, includendo in entrambe le somme i costi di *review* da parte degli avvocati di UBS. Il Judge Scheindlin, applicando il test elaborato in *Zubulake I*, provvede a trasferire alla Zubulake il 25% delle spese di recupero delle *e-mail* ma esclude che la stessa debba sostenere alcuna spesa derivante dalla *review* eseguita dagli avvocati di UBS <sup>(41)</sup>.

La vicenda processuale si complica quando nel corso delle operazioni di recupero delle *e-mail* risulta che alcuni nastri di backup non sono più utilizzabili <sup>(42)</sup>. Contrariamente alle direttive orali impartite dai propri avvocati e al generico obbligo di preservare le prove in previsione di una lite <sup>(43)</sup>, è evidente che UBS ha riciclato alcuni dei nastri di *backup*, con il risultato che alcune *e-mail* sono andate definitivamente perdute <sup>(44)</sup>. La Zubulake, quindi, chiede al giudice che l'inadempimento di UBS sia sanzionato in tre modi: annullando il precedente *cost shifting*, istruendo la giuria circa la possibilità di trarre un'inferenza negativa dalla mancata produzione delle *e-mail* e addossando a UBS i costi necessari a far ri-deporre i soggetti le cui *e-mail* erano andate perdute. Il Judge Scheindlin, nella decisione *Zubulake IV*, ritiene di concedere solo l'ultimo dei provvedimenti richiesti, considerando la richiesta di « inferenza negativa » come *extrema ratio* per punire inadempimenti particolarmente gravi.

L'epilogo processuale viene raggiunto in *Zubulake V*. A seguito delle deposizioni ordinate in *Zubulake IV* e di ulteriori produzioni di *e-mail* da parte di UBS risulta chiaro che vi sono state gravi inadempienze degli obblighi di preservare e produrre da parte sia di UBS che dei suoi avvocati <sup>(45)</sup>. In parti-

---

<sup>(39)</sup> *Zubulake III*, 216 F.D.R., p. 283.

<sup>(40)</sup> *Ibid.*

<sup>(41)</sup> *Zubulake III*, 216 F.D.R., pp. 289-91.

<sup>(42)</sup> E che alcune *e-mail* rilevanti inviate dopo la citazione della Zubulake sono state cancellate dai *computer* degli impiegati UBS e sono ora memorizzate solo nelle copie *backup*, rendendone la produzione assai più costosa ed elaborata.

<sup>(43)</sup> Si v., ad esempio, *Silvestri v. GMC*, 271 F.3d 583, 591 (4th Cir. 2001) « The duty to preserve material evidence arises not only during litigation but also extends to that period before the litigation when a party reasonably should know that the evidence may be relevant to anticipated litigation ».

<sup>(44)</sup> *Zubulake IV*, 220 F.D.R. p. 215. Peraltro, violando la propria politica aziendale di mantenere i nastri dei backup mensili per almeno tre anni.

<sup>(45)</sup> Il ruolo degli avvocati e, soprattutto, degli *in-house counsels*, nell'ambito della *e-discovery* non deve essere sottovalutato. Spetta, infatti, a questi attori di predisporre opportuni piani generali di conservazione dei documenti e di prevedere dei veri e propri *litigation hold* per evitare la distruzione di documenti rilevanti e le conseguenti sanzioni. Si v. J. EVANGELISTA, *Polishing the « Gold Standard »*, cit. *supra* nota 26, p. 2-3.

colare, la Zubulake offre la prova, in aggiunta alle inadempienze denunciate in *Zubulake IV*, che altre *e-mail*, potenzialmente rilevanti, sono andate definitivamente perdute, che altre sono state prodotte solo dopo due anni dalla data di inizio della *discovery*, che gli avvocati di UBS hanno fallito nel garantire che tutte le prove fossero conservate e che in generale i dipendenti di UBS hanno eliminato varie *e-mail* anche dopo l'inizio formale dell'azione giudiziaria promossa dalla Zubulake. Le violazioni sono tante e tali che il Judge Scheindlin sanziona il comportamento di UBS consentendo alla giuria di trarre un'inferenza negativa dalla mancata produzione delle *e-mail* da parte di UBS. Il verdetto reso dalla giuria condanna UBS al pagamento di \$ 9,1 milioni in danni compensatori e ben \$ 20,1 milioni in *punitive damages* <sup>(46)</sup>, a seguito del quale le parti si accordano per un *settlement*.

Nonostante la difficoltà di ridurre una vicenda così complessa in poche righe, il caso *Zubulake* offre molti spunti di analisi relativi all'*e-discovery*, sollevando temi quali il problema dei costi associati all'*e-discovery* o l'ampiezza oggettiva e soggettiva dell'obbligo di preservare le prove per una lite futura. Altre questioni, solo accennate ma meritevoli di essere prese in considerazione, attengono alla stessa definizione di « documento elettronico » o alla difficile interazione tra *e-discovery* e *privacy*. Cercheremo di analizzare gli aspetti più significativi della *discovery* elettronica nelle pagine che seguono, mostrando come l'esperienza americana ha saputo rispondere alle sfide portate dal cambiamento tecnologico.

4. — Nonostante *Zubulake* non se ne occupi direttamente, la prima sfida che il progresso tecnologico offre è rappresentata dalla definizione di « documento ». Se nella tradizionale *discovery* cartacea il documento è essenzialmente un foglio di carta, l'evoluzione elettronica complica il quadro. Solo una parte dei documenti elettronici costituisce la controparte digitale del tradizionale documento cartaceo, memorizzato su un *medium* differente (documento di testo, *e-mail*). Molti altri presentano caratteristiche peculiari <sup>(47)</sup>. Alcuni « documenti » sono il risultato di operazioni (interrogazioni o *query*) effettuate su database dinamici, così che questi documenti non esistono al di fuori di detta operazione <sup>(48)</sup>. Ancora, il « documento elettronico » può comprendere

<sup>(46)</sup> E. PORTER, *UBS Ordered to Pay \$ 29 Million in Sex Bias Lawsuit*, in *The New York Times*, 7 aprile 2005, disponibile su <http://www.nytimes.com/2005/04/07/business/07bias.html> (ultima visita 31 gennaio 2012). Non è chiaro se le istruzioni date dal Judge Scheindlin alla giuria siano state determinanti, anche se probabilmente il comportamento di UBS ha avuto un rilievo in sede di determinazione dei *punitive damages*. Si v. a tal proposito il resoconto di S. NELSON, « *Exit Her ASAP! » Dinner with Laura Zubulake*, disponibile all'indirizzo <http://ridethelighting.senseient.com/2008/08/exit-her-asap-d.html> (ultima visita 31 gennaio 2012).

<sup>(47)</sup> Per una serie articolata di definizioni v. S. SCHEINDLIN-J. RABKIN, *Electronic Discovery in Federal Civil Litigation: Is Rule 34 Up To the Task?*, 41 *B.C. L. Rev.* 327 (1999-2000), pp. 331-41.

<sup>(48)</sup> R. MARCUS, *E-Discovery & Beyond*, cit. *supra* nota 11, 649. Per tali « documenti »

elementi quali il posizionamento di telefoni cellulari, gli accessi registrati dai sistemi di sicurezza degli edifici <sup>(49)</sup> o dai sistemi telepass <sup>(50)</sup>, i dati sul posizionamento GPS dei veicoli, i dati circa l'accesso e le operazioni svolte su sistemi informatici (*log*), registrazioni audio o video, fotografie <sup>(51)</sup> e altro ancora. Elemento comune di questo insieme di elementi non è tanto quello di essere « documenti » ma di essere « *electronically stored information* ».

È importante notare come anche quei documenti elettronici che si presentino affini o omologhi ai documenti cartacei, nascondono nelle righe del codice informatico una serie di informazioni aggiuntive e preziose. Il foglio di carta contiene poco più di quanto si trova già scritto sulla superficie. Difficile stabilirne l'autore, il percorso evolutivo, il momento della creazione. Al contrario, il documento elettronico è corredato da una serie di *embedded* e *meta-data* <sup>(52)</sup> nei quali sono impresse numerose informazioni su l'identità elettronica dell'autore, le date di creazione e modifica, possibilmente anche i vari stadi di evoluzione del documento così come le identità di chi vi ha apportato dei cambiamenti. Inutile sottolineare come tali dati possano consentire di vincere o perdere delle controversie, ad esempio sconfessando chi sosteneva di non aver redatto un determinato documento o mostrando come a seguito di certi eventi un tale *memorandum* sia stato modificato.

Qualsiasi elemento memorizzato su supporto informatico presenta l'ulteriore particolarità di non essere facilmente eliminabile. Il tasto *delete* non ri-

---

vi sono argomenti a favore della connotazione sia quale produzione documentale che quale ispezione. R. MARCUS, *Only Yesterday*, cit. *supra* nota 16, p. 12-13.

<sup>(49)</sup> R. MARCUS, *Only Yesterday*, cit. *supra* nota 16, p. 11, in nota.

<sup>(50)</sup> R. MARCUS, *E-discovery Beyond the Federal Rules*, cit. *supra* nota 18, p. 333: « Thus one can prove that the wandering husband was actually in Marin County with his squeeze rather than being (as he claimed to his wife) hard at work at the office in the city ». Anche se il *focus* del presente articolo è sulle *corporation*, poiché è rispetto alle società europee, piuttosto che agli individui, che si può più facilmente ipotizzare un'esposizione diretta alla *e-discovery* statunitense, questo non deve far pensare che la *e-discovery* americana non possa animare le controversie tra individui, ad esempio, in materia di separazione e divorzio o di responsabilità civile. *Ivi*, p. 334-36.

<sup>(51)</sup> In una causa di molestie sul luogo di lavoro, *Smith v. Café Asia*, 246 F.D.R. 19 (D.D.C. 2007), il giudice, su istanza del convenuto, ordinò all'attrice di produrre alcune foto memorizzate sul suo cellulare.

<sup>(52)</sup> Per alcuni dati e approfondimenti sui *metadata*, si v. S. BENNETT-J. CLOUD, *Coping with Metadata: Ten Key Steps*, 61 *Mercer L. R.* 471 (2010); P. FAVRO, *A New Frontier in Electronic Discovery: Preserving and Obtaining Metadata*, 13 *B.U. J. Sci. & Tech. L.* 1 (2007). Come specificato da R. MARCUS, *E-Discovery & Beyond*, cit. *supra* nota 11, pp. 650-51, nel caso di *e-discovery* le forme di produzione del materiale digitale possono essere cruciali, in quanto ogni formato digitale ha le sue peculiarità e la capacità di memorizzare un particolare insieme di informazioni e meta-data. Le norme americane che si occupano di questo problema sono le Rule 34(2)(D) e (E) e la Rule 26(f), cit. *supra* note 21 e 23, le quali richiedono, in sostanza, che la parte produca il documento digitale nel formato ordinario con il quale questo è memorizzato nel normale esercizio dell'attività d'impresa della parte (al fine di evitare alterazioni mirate a celare utili informazioni alla controparte).

muove il documento elettronico dal regno dell'essere, bensì si limita a segnalare al sistema operativo che lo spazio fisico su disco originariamente occupato dal documento è nuovamente disponibile <sup>(53)</sup>. Potranno passare giorni, mesi, anni prima che il sistema torni a scrivere su quei settori. Per tutto questo periodo il documento sarà recuperabile tramite l'uso di *software* appositi. E anche successivamente, vi sono sempre possibilità di risalire al documento. Inoltre, *Zubulake docet*, è buona prassi commerciale quella di mantenere delle copie di *backup* dell'intero contenuto dei computer aziendali per evitare le conseguenze di un disastro informatico. Dette copie rappresentano una potenziale miniera per la *e-discovery* nella ricerca della « pistola fumante » che consenta di chiudere il caso.

Sia alla definizione di documento elettronico che alla importanza dei metadati è dedicata la revisione della Rule 34 FRCP che ricomprende nell'ampia nozione di *electronically stored information* qualsiasi « writings, drawings, graphs, charts, photographs, sound recordings, images, and other data or data compilations » <sup>(54)</sup>, quale che sia il metodo di memorizzazione. Invece, relativamente alle forme di produzione del materiale elettronico si dispone che « [i]f a request does not specify a form for producing electronically stored information, a party must produce it in a form or forms in which it is ordinarily maintained or in a reasonably usable form or forms ». In questo modo si garantisce che le informazioni fornite alla controparte non siano di fatto inutilizzabili <sup>(55)</sup> o che, tradotte in una forma differente da quella ordinaria, siano private delle preziose informazioni aggiuntive nascoste nei *metadata*.

5. — L'evoluzione tecnologica e l'inarrestabile diffusione dei personal computer ha indotto una profonda mutazione delle relazioni sociali, la quale ha un rilievo sociologico prima ancora che giuridico, segnando il passaggio della comunicazione interpersonale da orale a scritta. Non solo ogni giorno vengono spedite innumerevoli *e-mail* <sup>(56)</sup> ma il dialogo prosegue su *chat*, messaggi e altre forme di comunicazione scritta. Ognuna di queste comunicazioni lascia almeno una traccia del proprio passaggio nell'etere, sotto forma di una registrazione di data, ora, provenienza e destinazione. Spesso anche il contenuto viene memorizzato, in modo consapevole o inconsapevole per gli autori della comunicazione.

Conseguenza di questo mutamento sociologico è che numerose conversazioni prima destinate ad essere effettuate via telefono o in riunioni informali

---

<sup>(53)</sup> BENNETT, *Two Views from the Data Mountain*, 36 *Creighton L. Rev.* 607 (2003), pp. 612-15.

<sup>(54)</sup> V. il commento di R. MARCUS, *E-Discovery & Beyond*, cit. *supra* nota 11, p. 649.

<sup>(55)</sup> Ad esempio rimuovendo le indicizzazioni dei database e consegnando in tal modo una massa informe di dati.

<sup>(56)</sup> A titolo di esempio, in *Zubulake I* è riportato che ogni venditore dell'Asian Desk di UBS riceve una media di 200 *e-mail* giorno. *Zubulake I*, 217 F.D.R. a p. 314.

(le c.d. *water-cooler chat*) sono ora registrate in modo durevole e difficile da eliminare su supporti digitali, presto duplicati in copie di *backup* <sup>(57)</sup>. Ancora una volta, questa mole di informazioni e comunicazioni costituisce una risorsa inestimabile per la ricerca della prova schiacciante con la quale concludere una transazione favorevole o vincere in aula <sup>(58)</sup>. Ne è un esempio la *mail* inviata in *Zubulake* nella quale uno dei superiori, dopo la denuncia all'EEOC, invitava a licenziarla immediatamente anche al fine di farle perdere il *bonus* annuale <sup>(59)</sup>. Si tratta, a ben vedere, di una conversazione che gli autori, e soprattutto l'azienda, non avrebbero mai voluto vedere scolpita nella memoria digitale dei computer degli impiegati e duplicata nei sistemi di registrazione.

Per questo, si comprende la legittima aspirazione dei datori di lavoro di limitare la possibilità che la *mail* aziendale venga utilizzata in modo improprio o abusivo. E così sono fioriti i codici di comportamento relativi all'invio e alla conservazione delle *e-mail*. Un'altra misura adottata, ben più problematica in un'ottica europea, è quella di predisporre dei programmi « spia » che controllino l'utilizzo della *mail* da parte degli impiegati, arrivando a registrare anche il contenuto delle comunicazioni inviate <sup>(60)</sup>. Se una tale prassi ha

---

<sup>(57)</sup> J. EVANGELISTA, *Polishing the « Gold Standard »*, cit. *supra* nota 26, p. 2: « As you probably also know, e-mail has nearly replaced the casual phone call and individuals frequently put in writing what should never be spoken. Chances are that such comments and other potentially useful evidence exist on a back-up tape in the defendant's e-mail archive, even if all other copies have been "deleted" by the author and recipients » (corsivo nell'originale). V. anche R. MARCUS, *Only Yesterday*, cit. *supra* nota 16, p. 15.

<sup>(58)</sup> Un celebre caso nel quale le *e-mail* hanno giocato un ruolo rilevante è l'azione *antitrust* promossa nel 1998 dal Governo americano contro Microsoft nel quale le affermazioni di Bill Gates, fondatore e allora CEO di Microsoft, di non essere a conoscenza di determinate circostanze erano state confutate parola per parola dal « *super-star lawyer* » David Boies mediante la produzione di *e-mail* dello stesso Gates. L. ORLAND, *Teaching Antitrust During Microsoft*, 31 *Conn. L. Rev.* 1375 (1998-99), pp. 1376-77. Un altro caso è rappresentato dalla condanna inflitta alla società Arthur Andersen per ostruzione alla giustizia, basata su una *mail* inviata da Nancy Temple, *in-house counsel* di Arthur Andersen, nella quale si consigliava di distruggere dei documenti legati all'*affaire* Enron. L'annullamento della condanna ad opera della Corte Suprema non è stato sufficiente a salvare la società che nel frattempo si era dissolta. E. AINSLIE, *Indicting Corporations Revisited: Lessons of the Arthur Andersen Prosecution*, 43 *Am. Crim. L. Rev.* 107 (2006), pp. 107 ss. Nelle parole di R. MARCUS, *E-discovery & Beyond: Toward Brave New World or 1984?*, cit. *supra* nota 11, p. 646: « [n]owadays one follows the e-mails, not the money ». Lo stesso A. in *E-discovery Beyond the Federal Rules*, 37 *Baltimore L. Rev.* 321 (2008), pp. 323-26, descrive le innovazioni e i cambiamenti che « *Corporate America* » ha cercato di apportare nel campo delle *e-mail* per rispondere ai rischi connessi all'*e-discovery*, e gli effetti che questo mutamento ha sulle *law firm* che assistono e difendono le *corporations*. V. anche REDISH, *Electronic Discovery and the Litigation Matrix*, cit. *supra* nota 16, pp. 587-88.

<sup>(59)</sup> *Supra* nota 33.

<sup>(60)</sup> Come riporta R. MARCUS, *E-discovery & Beyond: Toward Brave New World or 1984?*, cit. *supra* nota 11, pp. 643-44, negli Stati Uniti le corti hanno dichiarato i sistemi di sorveglianza delle *e-mail* predisposti dai datori di lavoro non lesivi della *privacy* degli impiegati. *Fraser v. Nationwide Mut. Ins. Co.*, 352 F.3d 107, 114 (3d Cir. 2003). L'A. segna-



suscitato le perplessità di alcuni commentatori statunitensi <sup>(61)</sup>, il fenomeno si presenta come gravemente lesivo dei diritti di riservatezza dei lavoratori, tenuta in maggior conto all'interno dell'Unione Europea <sup>(62)</sup>.

Il vero fronte di contrasto tra *(e-)discovery* e *privacy* concerne l'obbligo di preservare e produrre, a causa della diversa impostazione europea e americana in materia di tutela dei dati personali. Mentre Oltreoceano l'operatività del diritto alla *privacy* nei confronti dei privati è prevalentemente settoriale <sup>(63)</sup> e ogni società è considerata generalmente proprietaria dei dati che possiede <sup>(64)</sup>, lo stesso non avviene in Unione Europea dove la tutela dei dati personali è *omnibus* e i dati sono posseduti dai soggetti ai quali questi si riferiscono <sup>(65)</sup>. Non a caso l'art. 1 della Direttiva sulla protezione dei dati perso-

---

la, inoltre, alcuni studi secondo i quali il 74% delle società sorveglia l'utilizzo di Internet da parte degli impiegati e il 72% ne spia le *e-mail*. K. LIVINGSTONE, *Battle Over Big Brother*, S.F. Recorder, 30 agosto 2001, p. 1.

<sup>(61)</sup> Ad es. E. KIM, *The New Electronic Discovery Rules*, 115 *Yale L. J.* 1481 (2011), p. 1485-86, la quale, tuttavia, nota come l'Electronic Communications Privacy Act e le leggi di molti stati americani consentano al datore di lavoro di controllare l'attività informatica e le *e-mail* degli impiegati quando questi utilizzano proprietà della società e vi sia una qualche plausibile giustificazione economica, quale il miglioramento della produttività. R. MARCUS, *Confronting the Future: Coping with Discovery of Electronic Material*, 64 *Law and Contemporary Problems* 253 (2001), p. 262, riferisce l'opposizione del National Labor Relations Board circa lo « spionaggio » delle *e-mail* dei lavoratori sindacalizzati.

<sup>(62)</sup> S. BERMAN, *Cross-border Challenges for e-Discovery*, cit. *supra* nota 13, p. 128. Si noti, però, la recente pronuncia della *Cour de Cassation* che, nel confermare il consolidato principio della riservatezza della corrispondenza e produzione documentale di natura privata del lavoratore, ne ha apparentemente limitato la portata. La corte parigina, infatti, ha affermato che i documenti creati dal lavoratore con l'utilizzo dei mezzi informatici messi a disposizione dall'azienda sono presuntivamente di natura professionale e pertanto accessibili da parte del datore di lavoro anche in assenza del lavoratore. Solo ove quest'ultimo si preoccupi di segnalarne il carattere privato, opera il principio di tutela della *privacy*. *Cour de Cassation, Chambre Social, arrêt du 15 Dec. 2009, No. 07-44264, Bruno B. vs. Giraud et Migot*: « l'employeur ne peut ouvrir des fichiers personnels sans que le salarié soit présent ou dûment appelé; [...] en revanche, les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ».

<sup>(63)</sup> G. SHAFFER, *Globalization and Social Protection*, cit. *supra* nota 63, p. 24-28.

<sup>(64)</sup> Afferma G. SHAFFER, *Id.*, p. 2, « [m]uch of the compilation and transfer of personal information that is a daily occurrence in the United States is illegal in Europe ». In generale, una società americana può disporre dei dati personali che acquisisce senza il consenso dei soggetti ai quali si riferiscono, venderli a terze parti, e non è obbligata a eliminare o rettificare detti dati. *Ivi*, p. 26.

<sup>(65)</sup> S. BERMAN, *Cross-border Challenges for e-Discovery*, cit. *supra* nota 13, p. 125. Il Tribunale di Roma, in una decisione del 17 marzo 2008, in *Guida al dir.*, 2008, 41, p. 67, in materia di « direttiva *enforcement* » ha affermato che: « [l']ordine di *discovery*, pur essendo ammesso dal Decreto legislativo 140/2006, con cui si è data attuazione alla « direttiva *enforcement* », non può essere emesso laddove sussista un ragionevole rischio di violare il diritto alla riservatezza degli utenti della rete Internet ».

nali dispone che « [g]li Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali » <sup>(66)</sup>, mentre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea tutela la protezione dei dati di carattere personale <sup>(67)</sup>. Non è però chiaro se la presenza di regole europee sulla protezione dei dati rappresenti una giustificazione sufficiente per una società europea per non adempiere ad una richiesta di produzione proveniente dagli Stati Uniti <sup>(68)</sup>.

6. — Il cuore della vicenda *Zubulake*, quanto meno nei suoi aspetti più avvincenti, verte attorno all'obbligo delle parti in lite di preservare i documenti rilevanti per una controversia e il conseguente obbligo di produrre detti documenti, doveri che se infranti possono portare a gravi sanzioni processuali e pecuniarie. La materia è troppo articolata per una trattazione esaustiva in questa sede, perciò ci limiteremo a brevi cenni.

Per quanto riguarda il momento rilevante nel quale l'obbligo di preservare insorge, come si è già notato, si tratta di quando « the party has notice that the evidence is relevant to the litigation or when a party should have known

---

<sup>(66)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GUCE n. L. 281 del 23 novembre 1995). Si v. anche la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GUCE n. L. 201 del 31 luglio 2002) e le note di S. BERMAN, *Cross-border Challenges for e-Discovery*, cit. *supra* nota 13, pp. 125-27.

<sup>(67)</sup> Art. 8: « *Protezione dei dati di carattere personale*. 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente ». Si v. anche l'art. 7 « *Rispetto della vita privata e della vita familiare*. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni » mutuato dall'art. 8 della Convenzione di Roma del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. G. SHAFFER, *Globalization and Social Protection*, cit. *supra* nota 63, pp. 10-11, citando i considerando alla Direttiva 95/46/CE, collega l'accento posto dal legislatore europeo sulla tutela dei dati personali al corretto ed equo funzionamento del mercato interno.

<sup>(68)</sup> R. MARCUS, *E-discovery Beyond the Federal Rules*, cit. *supra* nota 13, p. 340, riporta almeno un caso nel quale la corte negò che la normativa europea potesse scusare la non produzione. *Columbia Pictures, Inc. v. Bunnell*, 245 F.D.R. 443 (C.D. Cal 2007). Per un caso recente nel quale il giudice ha ordinato la produzione nonostante la legislazione in materia di segreto bancario malesiano, si v. *Gucci America, Inc. v. Curveal Fashion*, 2010 WL 808639 (S.D.N.Y. Mar. 8, 2010). Si v. anche *supra* nota 12 per la relativa inefficienza dei *blocking statute* europei.

that the evidence may be relevant to future litigation » <sup>(69)</sup>. La lettura data dalle corti americane è, dunque, piuttosto ampia e caratterizzata da elementi di valutazione parzialmente soggettivi. Ad esempio, nel caso *Zubulake* il Judge Scheindlin aveva desunto che UBS ragionevolmente prevedeva una lite poiché, tra l'altro, gli impiegati avevano cominciato a scambiarsi *e-mail* con oggetto « UBS Attorney Client Privilege » nonostante che nessun avvocato partecipasse alla conversazione <sup>(70)</sup>.

L'estensione oggettiva <sup>(71)</sup> dell'obbligo di preservare non può essere troppo vasta, né in generale né in vista di una controversia, posto che un ordine di « congelare » lo stato delle informazioni come sono in un dato momento potrebbe bloccare il normale funzionamento di una società <sup>(72)</sup>. A ciò si aggiunga che la modifica e l'eliminazione dei dati informatici può anche essere involontaria <sup>(73)</sup>. Al tempo stesso, quando una controversia è insorta o insorgenda, deve essere posto un *litigation hold* sul materiale rilevante e devono essere interrotte le normali operazioni di eliminazione dei dati e di riciclo dei nastri di *backup* per evitarne la perdita (*spoliation*) <sup>(74)</sup>.

La peculiarità dell'obbligo di produzione in chiave digitale verte, invece, sulla difficoltà di reperire dati eliminati ma ancora recuperabili, contenuti in nastri di *backup* o in sistemi informatici obsoleti <sup>(75)</sup>.

Il Judge Scheindlin ha risolto la questione in *Zubulake* distinguendo due tipi di dati: accessibili e inaccessibili. Tra i dati accessibili figurano *active/online data*, *near-line data* e *offline storage/archives* <sup>(76)</sup>, ossia tipologie di

<sup>(69)</sup> *Convolv, Inc. v. Compaq Computer Corp.*, 223 F.R.D. 162, 175 (S.D.N.Y. 2004); si v., inoltre, *Fujitsu Ltd. v. Federal Express Corp.*, 247 F.3d 423, 436 (2d Cir. 2001), nonché *supra*, nota 42. Peraltro si tratta di una definizione che riguarda la *discovery* in generale. V. J. CARROLL, *Developments in the Law of Electronic Discovery*, cit. *supra* nota 15, pp. 369-375.

<sup>(70)</sup> *Zubulake IV*, 220 F.D.R. pp. 216-17.

<sup>(71)</sup> T. ALLMAN, *The Case for a Preservation Safe Harbor in Requests for E-Discovery*, 70 Def. Counsel. J. 417 (2003), p. 419, nota che anche dopo *Zubulake*, persistono dubbi sull'effettiva estensione oggettiva del *duty to preserve*.

<sup>(72)</sup> R. MARCUS, *Only Yesterday*, cit. *supra* nota 16, p. 13 e *Zubulake IV*, 220 F.D.R. p. 217.

<sup>(73)</sup> R. MARCUS, *E-Discovery & Beyond*, cit. *supra* nota 11, p. 656, riporta il caso *Gates Rubber Co. v. Bando Chem. Indus.*, 167 F.D.R. 90, 111-12 (D. Colo. 1996) nel quale l'esperto informatico della parte che aveva richiesto la *discovery* eliminò definitivamente dei dati caricando del *software* sui computer della controparte e sovrascrivendo involontariamente alcuni file. Sempre R. MARCUS in un altro articolo, *Only Yesterday*, cit. *supra* nota 16, p. 13, ammonisce che anche solo accendere il computer o aprire un documento elettronico può alterare preziose informazioni.

<sup>(74)</sup> *Zubulake IV*, 220 F.D.R. p. 217. In modo analogo, a livello soggettivo, il *litigation hold* deve includere tutti i documenti e la corrispondenza dei soggetti che abbiano una qualche connessione con la controversia. *Ibid.*

<sup>(75)</sup> R. MARCUS, *Confronting the Future*, cit. *supra* nota 61, pp. 265-66.

<sup>(76)</sup> Della prima tipologia fanno parte i dati correntemente memorizzati su computer o

dati disponibili immediatamente, o mediante uno sforzo minimo, che devono essere senz'altro prodotti in un'ordinaria *e-discovery*. I dati inaccessibili sono, invece, quelli contenuti in *backup tapes* <sup>(77)</sup> oppure *erased, fragmented o damaged* <sup>(78)</sup>, rispetto ai quali l'obbligo di produrre (o quantomeno di sostenere le spese di produzione) subisce un'attenuazione.

Tale distinzione è richiamata dalla Rule 26(b)(2)(B), nella versione modificata nel 2006, che prevede, per le sole *electronically stored information*, un'analisi a due livelli <sup>(79)</sup>: la parte onerata può evitare la *discovery* mostrando che le informazioni richieste non sono « reasonably accessible because of undue burden or cost » <sup>(80)</sup>. Tuttavia la controparte può in ogni caso ottenere le informazioni richieste mostrando una « good cause », ossia la probabile rilevanza del materiale oggetto della *discovery*.

Di particolare interesse è la gamma di sanzioni comminate dal giudice americano per l'inadempimento degli obblighi di preservare e produrre <sup>(81)</sup>. Talvolta l'inadempimento è stato seguito da un *default judgment* o da un *dismissal* dell'azione, sanzione assai grave riservata ai casi nei quali la parte aveva agito con intenzionalità, ad esempio nel tentativo di eliminare alcune

---

*server* attivi, nella seconda sono ricomprese librerie digitali robotizzate mentre la terza è composta da dischi ottici o magnetici archiviati e da recuperare manualmente. *Zubulake I*, 217 F.D.R. p. 319.

<sup>(77)</sup> Come afferma il Judge Facciolla, « The one judicial rationale that has emerged is that producing backup tapes is a cost of doing business in the computer age. But that assumes an alternative. It is impossible to walk ten feet into the office of a private business or government agency without seeing a network computer, which is on a server, which, in turn, is being backed up on tape (or some other media) on a daily, weekly, or monthly basis. What alternative is there? Quill pens? », in *Mc Peek v. Ashcroft*, 202 F.R.D. 31, 33 (D.D.C.) (citazioni omesse), riportato da R. MARCUS, *Only Yesterday*, cit. *supra* nota 16, p. 11.

<sup>(78)</sup> *Zubulake I*, 217 F.D.R. p. 319. Il discrimine tra dati accessibili e dati inaccessibili non risiede tanto nel tempo impiegato ad accedere ai dati quanto alla necessità, in queste ultime due categorie, di ripristinare o recuperare i documenti prima di poterli utilizzare.

<sup>(79)</sup> T. ALLMAN, *The « Two-Tiered » Approach to E-Discovery: Has Rule 26(b)(2)(B) Fulfilled Its Promise?*, 14 RICH J.L. & TECH. 7 (2008), pp. 14-16.

<sup>(80)</sup> Rule 26(b)(2)(B). Osservava il Judge Scheindlin: « [i]n fact, whether production of documents is unduly burdensome or expensive turns primarily on whether it is kept in an accessible or inaccessible format ». *Zubulake I*, 217 F.R.D. p. 318.

<sup>(81)</sup> Rule 37(e) FRCP. Per una panoramica sul tipo e sulla frequenza delle sanzioni comminate dalle corti americane per la mancata osservanza degli obblighi di preservare e produrre, v. S. SCHEINDLIN-K. WANGKEO, *Electronic Discovery Sanction in the Twenty-First Century*, 11 *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* 71 (2004-2005), pp. 74-80; v. anche D. WILLOUGHBY *et al.*, *Sanctions for E-Discovery Violations: By the Number*, 60 *Duke L. J.* 789 (2010), i quali riportano una tendenza all'aumento del numero di sanzioni, in parte determinato da un maggior utilizzo dell'*e-discovery*, e una prevalenza di inadempimenti relativi all'obbligo di preservare. Le sanzioni possono colpire anche i *plaintiff*, v. *Pension Committee of the University of Montreal v. Banc of America Securities*, 210 U.S. Dist. LEXIS 4546 (S.D.N.Y., 15 gennaio 2010).

prove chiave <sup>(82)</sup>. In altri casi, come nella vicenda *Zubulake*, la sanzione consiste nel consentire alla giuria trarre conclusioni negative (*adverse inference*) dalla mancata produzione o conservazione delle informazioni elettroniche <sup>(83)</sup>. Alcuni giudici, infine, si sono limitati a punire le violazioni monetizzando l'inadempimento, sia imponendo ad una parte di pagare le spese legali dell'altra che comminando delle vere e proprie pene pecuniarie <sup>(84)</sup>.

Data la gravità delle sanzioni, è prevista una garanzia per la parte chiamata a produrre i documenti, la quale non può essere oggetto di sanzioni se la perdita è stata dovuta al « routine, good-faith operation of an electronic information system » <sup>(85)</sup>.

7. — L'ultimo profilo della *e-discovery* che analizzeremo nel presente scritto è relativo ai costi. La rivoluzione digitale, oltre a comportare un vertiginoso aumento della comunicazione scritta, ha anche reso estremamente economico conservare documenti e altre informazioni in formato elettronico. Questo comporta che una *pre-trial discovery* possa coinvolgere una vera e propria mole di dati <sup>(86)</sup> che deve essere oggetto di una costosa *review* da par-

---

<sup>(82)</sup> D. WILLOUGHBY *et al.*, *Sanctions for E-Discovery Violations*, cit. *supra* nota 81, pp. 805-11.

<sup>(83)</sup> *Ivi*, pp. 811-14. Oltre al caso *Zubulake* qui in esame, un esempio delle gravi sanzioni che possono essere disposte contro chi si riveli inadempiente è rappresentato dal caso *Coleman (Parent) Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co., Inc.*, 2005 WL 679071 (Fla. Cir. Ct. Mar. 1, 2005), nel quale il giudice di prime cure punì il comportamento di Morgan Stanley e dei suoi avvocati e la mancata produzione di alcune *e-mail* istruendo la giuria della possibilità di trarre un'inferenza negativa dalla mancata produzione, con conseguente verdetto avverso Morgan Stanley di circa \$1.5 miliardi. La decisione è stata poi ribaltata in appello su altri profili ma rimane rilevante come esempio delle conseguenze che possono derivare dalla non osservanza degli obblighi di preservare e produrre. *Morgan Stanley & Co., Inc. v. Coleman (Parent) Holdings, Inc.*, No. 4D05-2606 (Fla. Dist. Ct. App. Mar. 21, 2007). Osserva S. BERMAN, *Cross-border Challenges for e-Discovery*, cit. *supra* nota 13, p. 124: « [I]luckily for Morgan Stanley, the judgment was ultimately overturned for other reasons, but the lesson is still very clear: a party that fails in its preservation and disclosure obligation does so at its peril ». Altre disavventure di Morgan Stanley con le *e-mail* sono raccontate in REUTERS, *Wall St. Firm Settles Case on Handling of E-Mail*, in *The New York Times*, 28 settembre 2007, <http://www.nytimes.com/2007/09/28/business/28morgan.html> (ultima visita 31 gennaio 2012).

<sup>(84)</sup> D. WILLOUGHBY *et al.*, *Sanctions for E-Discovery Violations*, cit. *supra* nota 81, pp. 814-15. Gli stessi AA. riportano un aumento delle pene comminate agli avvocati e ai consulenti legali. *Ivi*, pp. 815-823.

<sup>(85)</sup> Rule 37(e) FRCP. Si v. S. SCHEINDLIN-K. WANGKEO, *Electronic Discovery Sanction in the Twenty-First Century*, cit. *supra* nota 81, pp. 94-95; T. ALLMAN, *The Case for a Preservation Safe Harbor*, cit. *supra* nota 71, *passim*.

<sup>(86)</sup> R. MARCUS, *Only Yesterday*, cit. *supra* nota 16, p. 12, riporta alcune cifre che permettono di comprendere la portata dell'innovazione tecnologica. Da un lato si calcola che una controversia che presenti profili di complessità tra due società potrebbe implicare la produzione di oltre cento milioni di pagine di documenti, pari a circa trenta anni/uomo di *review* per ciascuna parte. Dall'altra si dà conto di equivalenze tra media digitali e pagine

te degli avvocati. Ancora una volta non si tratta di una rivoluzione vera e propria, poiché il fattore economico era già stato portato all'attenzione di teorici e pratici nell'ambito della *discovery* tradizionale, specialmente a causa delle tecniche c.d. di *dump truck* mediante le quali una parte rispondeva alle richieste di produzione della controparte sommergendola di scatole e scatole di documenti indifferenziati al fine di frustrare lo scopo della *discovery* <sup>(87)</sup>. Le ampie possibilità concesse dalla memorizzazione digitale si limitano ad accentuare questo profilo.

Al tempo stesso, l'indicizzazione dei file e l'utilizzo di programmi informatici possono consentire di effettuare un primo screening dei file prodotti dalla controparte al fine di selezionare i documenti che paiono rilevanti per la revisione da parte di *attorney* o *paralegal* <sup>(88)</sup>, riducendo in tal modo la spesa.

La novità digitale risiede, piuttosto, nei costi associati al ripristino di dati c.d. inaccessibili <sup>(89)</sup>. Come si è visto nel caso *Zubulake*, recuperare i dati dai nastri di *backup* può comportare una spesa elevata <sup>(90)</sup>. Ancora maggiori sono i costi associati alla lettura di file frammentati o eliminati definitivamente dal disco. Per contenere detti costi la giurisprudenza americana ha elaborato due tecniche. La prima consiste nell'ordinare una produzione esplorativa tramite campionamento (*sampling*) di parte dei dati inaccessibili per valutarne la rilevanza nel processo e per avere un'idea dei costi associati al recupero <sup>(91)</sup>. In secondo luogo è possibile trasferire una parte o tutte le spese asso-

---

di documenti scritti, tale che un floppy disk da 1.44 MB equivale a 720 pagine battute a macchina, un CD-Rom da 650 MB a 325.000 pagine e un Tera Byte (ossia un milione di Byte) ad approssimativamente 500 miliardi di pagine battute a macchina. È da notare come il Tera Byte rappresenti l'unità di misura appropriata per misurare il volume di *backup* generato da società moderne.

<sup>(87)</sup> F. HARE-J. GILBERT, *Discovery in Product Liability Cases: The Plaintiff's Plea for Judicial Understanding*, 12 *Am. J. Trial Advoc.* 413 (1988-89), pp. 425-26. V. anche R. MARCUS, *Retooling American Discovery for the Twenty-First Century: Toward a New World Order*, 7 *Tul. J. Int'l & Comp. L.* 168 (1999), pp. 166 e 177.

<sup>(88)</sup> Sul punto si v. l'articolo del *The New York Times*, J. MARKOFF, *Smarter Than You Think*, cit. *supra* nota 16.

<sup>(89)</sup> J. EVANGELISTA, *Polishing the « Gold Standard »*, cit. *supra* nota 26, pp. 8-9. Oltre alla questione delle forme di produzione, sulla quale v. *supra* nota 52.

<sup>(90)</sup> Occorre, però, osservare che il costo complessivo di recupero di tutti i nastri di *backup* (\$ 165.000) costituiva una frazione minima, circa lo 0,5% rispetto al verdetto pronunciato dalla giuria a favore della *Zubulake* (\$ 29 milioni). *Zubulake III*, 216 F.R.D. p. 283; E. PORTER, *UBS Ordered to Pay \$ 29 Million in Sex Bias Lawsuit*, cit. *supra* nota 46.

<sup>(91)</sup> T. ALLMAN, *The Case for Preservation Safe Harbor*, cit. *supra* nota 71, p. 413, cita come pioniera nella scelta di operare un campionamento dei documenti per valutare l'opportunità di una *discovery* il caso *McPeck v. Ashcroft*, 202 F.D.R. 31, 34-35 (D.D.C. 2001).

ciate al ripristino dei dati alla parte che ne chiede la produzione <sup>(92)</sup>, tenendo a mente che da un lato non possono (o non dovrebbero) essere trasferiti i costi di *legal review* dei dati recuperati e dall'altro che il *cost shifting* potrebbe avere l'effetto collaterale di « chill the rights of litigants to pursue meritorious claims » <sup>(93)</sup>.

8. — In queste brevi pagine si è cercato di dare conto di alcuni profili di complessità che la rivoluzione digitale ha apportato alla produzione di documenti e specificamente alla *discovery* americana. In alcuni casi, come la definizione di « documento elettronico » o il recupero di dati inaccessibili, i problemi sono potenzialmente comuni a qualsiasi tecnica di richiesta di documenti, che si tratti di una *discovery*, di una *disclosure* o di strumenti italiani a tutela dei diritti di proprietà industriale <sup>(94)</sup>.

In altri emerge, invece, un contrasto netto tra le due sponde dell'Atlantico, specialmente nell'aderenza europea al principio del *nemo tenetur* e nel conflitto tra obblighi di produzione e tutela della *privacy*. In questo scenario devono essere collocati i tentativi di accordo tra Unione Europea e Stati Uniti in materia di *privacy* e commercio elettronico <sup>(95)</sup>, nonché la novità rappresentata dalla direttiva « enforcement » sulla protezione della proprietà intellettuale <sup>(96)</sup>.

---

<sup>(92)</sup> B. TENNIS, *Cost Shifting in Electronic Discovery*, cit. *supra* nota 19, pp. 1013-1121.

<sup>(93)</sup> *Zubulake III* 216 F.R.D. p. 289. T. ALLMAN, *The « Two-Tiered » Approach to E-Discovery*, cit. *supra* nota 79, pp. 26-28. Lo stato del Texas segue un approccio differente, caratterizzato da una maggiore automaticità, come testimoniato dalla Rule 196.4 delle Texas Rules of Civil Procedure: « *Electronic or Magnetic Data*. To obtain discovery of data or information that exists in electronic or magnetic form, the requesting party must specifically request production of electronic or magnetic data and specify the form in which the requesting party wants it produced. The responding party must produce the electronic or magnetic data that is responsive to the request and is reasonably available to the responding party in its ordinary course of business. If the responding party cannot — through reasonable efforts — retrieve the data or information requested or produce it in the form requested, the responding party must state an objection complying with these rules. If the court orders the responding party to comply with the request, the court must also order that the requesting party pay the reasonable expenses of any extraordinary steps required to retrieve and produce the information ». Si v. la critica di T. ALLMAN, *The Case for a Preservation Safe Harbor*, cit. *supra* nota 71, p. 417.

<sup>(94)</sup> Cfr. artt. 121 e 121-*bis* del Codice della proprietà industriale, D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che istituiscono un sistema affine alla *disclosure* inglese.

<sup>(95)</sup> Si v. la complessa negoziazione dell'accordo *Safe Harbor* tra USA e UE per la tutela dei dati personali nell'*e-commerce*, esposta in H. FARREL, *Constructing the International Foundations of E-Commerce — The EU-U.S. Safe Harbor Arrangement*, 57 *International Organization* 277 (2003). Si v. in generale G. SHAFFER, *Globalization and Social Protection: The Impact of EU and International Rules in the Ratcheting Up of U.S. Privacy Standards*, 25 *Y. Int'l L. J.* 1 (2000), *passim*.

<sup>(96)</sup> Sul rapporto tra direttiva « enforcement », 2004/48/CE, e diritto alla tutela dei dati personali, si è pronunciata la Corte di Giustizia nel caso C-275/06, *Productores de*



Le differenze, talvolta profonde, che pur esistono tra le filosofie processuali e sostanziali europee e americana non devono, tuttavia, impedire alla dottrina e alla pratica di guardare all'esperienza statunitense quale preziosa pietra di paragone nella ricerca di una via europea verso la *e-discovery*<sup>(97)</sup>.

---

*Música de España (Promusicae) c. Telefónica de España SAU*, deciso con sentenza della Grande Sezione del 13 giugno 2006. La domanda originava da una richiesta del *Juzgado de lo Mercantil n. 5* (Tribunale commerciale n. 5) di Madrid, nell'ambito di una richiesta che un'associazione di produttori ed editori musicali aveva rivolto ad un *provider* di servizi Internet al fine di ottenere le identità di alcuni utenti, presunti responsabili di *file sharing* proibito. La Corte ha stabilito che la direttiva 2004/48/CE e altre collegate « non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile », ritenendo perciò legittima la posizione della Spagna che aveva limitato la possibilità di produzione dei dati personali relativi all'utilizzo di Internet ai procedimenti penali o che implicassero la sicurezza nazionale.

<sup>(97)</sup> Per ulteriori approfondimenti intorno all'*e-discovery* si v., tra gli altri, l'articolo di S. SCHEINDLIN e J. REDGRAVE, *Special Masters and E-Discovery: The Intersection of Two Recent Revisions to the Federal Rules of Civil Procedure*, 30 *Cardozo L. Rev.* 347 (2008-2009), nel quale gli A. discutono la possibilità di affidare in alcuni casi la gestione dell'*e-discovery* ad ausiliari del giudice (*special master*) ai sensi della Rule 53 delle Federal Rules of Civil Procedure, per rendere l'intero processo più efficiente e anche per integrare eventuali lacune tecnico-informatiche del giudice stesso. Per un tentativo di limitare l'utilizzo dell'*e-discovery* nelle controversie in materia di brevetti, si v. S. QUALTERS, *Federal Circuit chief judge announces model order to limit e-discovery*, *Nat'l L.J.*, 27 settembre 2011. V. anche il lavoro svolto nel campo dell'*e-discovery* dalla *Sedona Conference*, [www.thesedona-conference.org](http://www.thesedona-conference.org) (ultima visita, 31 gennaio 2012).