

**Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale**

**Collegio Italiano dei Consulenti
in Proprietà Industriale**

**CONVEGNO
sulla
*CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO***

Milano, 9 novembre 2017

**Ruolo del consulente tecnico d'ufficio. Norme
processuali, incompatibilità, gestione del
contraddittorio, nomina ausiliari**

Relazione di Mario BARBUTO

Rapporto fra giudici e consulenti P.I.

Consulente “*deducente*” (che «valuta»)

Consulente “*percipiente*” (che «vede»)

Cass. civ., Sez. Un., 4 novembre 1996, n. 9522

(in *Studium juris*, 1997, 185):

“Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente)

Quesito su validità di brevetto

«Dica il CTU se il brevetto sia nullo o valido»: **ERRATO**

«Il CTU esprima il suo parere motivato su:

- **esistenza effettiva di una specifica anteriorità** [un fatto storico];*
- **episodio di predivulgazione narrato dalla controparte** [altro fatto storico];*
- **insufficienza di descrizione** [un fatto documentale e un giudizio];*
- **divergenza fra descrizione e rivendicazioni** [idem]*
- **eccessiva ampiezza (o genericità) delle rivendicazioni** [idem]»*

CORRETTO, purché questi siano elementi del *thema decidendum* introdotto dall'avversario del titolare del brevetto

Il giudice e le scienze extra-giuridiche

Ci si riferisce a brevetti in materia di chimica, farmacologia, elettronica, informatica e simili

DOMANDA: il giudice deve studiare tali scienze per giungere a conclusioni proprie o può restare nella sua (irrimediabile) ignoranza?

RISPOSTA: il ricorso al consulente di fiducia è doveroso, come atto di sana umiltà

Suggerimenti pratici (... segue)

Suggerimenti pratici in caso di incomprensibilità della relazione del CTU

Chiedere al CTU di spiegare meglio la sua tesi non chiara, quindi non convincente

Fallito il tentativo:

- indicare ufficialmente al CTU i punti incomprensibili, convocandolo (in contraddittorio con i CTP e i difensori) per le spiegazioni;**
- eventualmente chiedergli una breve relazione supplementare per spiegare i punti oscuri;**

ovvero

Rassegnarsi. Per poi adottare in sentenza, anche parzialmente, la tesi di uno dei CT di parte, con la motivazione che è più chiara, quindi più convincente

ovvero

- nominare un diverso CTU con l'incarico di spiegare le contraddizioni, le lacune e i punti oscuri della prima relazione**

(segue)

«Teoria di Piero ANGELA»

«Quando un lettore non capisce, la colpa non è sua, ma di chi non ha saputo comunicare, cioè dell'autore»

Corollario riguardante l'autore:

***“É facile esprimersi in forma difficile.
É più difficile esprimersi in forme facili».***

Consigli per consulenze più rapide ed efficienti

«Decalogo Strasburgo»

elaborato a Torino il 4 dicembre 2001 e aggiornato, da ultimo, nel 2015.

Adozione raccomandata in tutti gli Uffici Giudiziari italiani 14 gennaio 2015 dal Ministero Giustizia

Regola 14

«*Consulenze tecniche*»

[in generale]

Per il testo integrale ved. § 5 (Parte I) della Relazione.

La scelta del consulente d'ufficio

Polemica: «In alcuni Tribunali sono sempre gli stessi nomi che girano»

Risposta: la rotazione automatica degli iscritti crea conseguenze assurde

Rimedio per gli abusi

L' art. 23 disp. att. cpc (modif. nel 2009) prevede un controllo sulle nomine la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

il Presidente del Tribunale deve vigilare:

- sulla rotazione *«in modo che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio»;*
- sulla *«trasparenza del conferimento degli incarichi»*
- sull'operato del cancelliere per la tenuta di *«un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice»* (in base alle comunicazioni obbligatorie dei giudici)

Il “ruolo” del consulente tecnico d’ufficio

Due significati:

A) Comportamento che una persona assume in un sistema sociale, all'interno di una aggregazione o di un gruppo. Funzione ed influenza esercitata in un determinato ambito.

B) Registro in cui sono elencati nominativi o raccolti dati. Ruolo organico di una amministrazione

Individuazione del “RUOLO” nel significato sub A)

Settore civile

(prevalente per i Consulenti PI)

Norme del Codice di procedura civile – CPC

Quadro 1

Art. 61 – Consulente tecnico

Art. 62 – Attività del consulente

Art. 63 – Obbligo di assumere l’incarico e ricsuzione del consulente

Art. 64 – Responsabilità del consulente

(Segue)

Individuazione del “RUOLO” nel significato sub A)

Quadro 2

Art. 191 – Nomina del consulente tecnico

Art. 192 – Astensione e ricusazione del consulente

Art. 193 – Giuramento

Art. 194 – Attività del consulente

Art. 195 – Processo verbale e relazione

Art. 196 - Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

Art. 197 – Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio

Art. 198 – Esame contabile

Art. 199 - Processo verbale di conciliazione

Art. 200 – Mancata conciliazione

Art. 201 – Consulente tecnico di parte

.

(Segue)

Individuazione del “RUOLO” nel significato sub A)

Quadro 3

Art. 89 disp. att. cpc - Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico

Art. 90 disp. att. cpc - Indagini del consulente senza la presenza del giudice

Art. 91 disp. att. cpc - Comunicazioni a consulenti di parte

Art. 92 disp. att. cpc - Questioni sorte durante le indagini del consulente

-

Considerazioni generali sulle norme processuali

Il CTU è un ORGANO GIUDIZIARIO, sebbene ausiliario, che, affiancando il Giudice, partecipa attivamente, all'istruzione probatoria nel processo civile davanti al Tribunale.

Al pari del Giudice, il CTU è soggetto TERZO nel processo civile. Esattamente come il Giudice

Individuazione del “RUOLO” nel significato sub B) (inteso come ALBO – LISTA)

Settore CIVILE e PENALE

Fonti normative

- **CIVILE:** “*Albo dei consulenti tecnici*” (in gergo, “Albo CTU”) previsto delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (risalente al 1941): r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, fonte indicata come *disp.att. c.p.c.*
- **PENALE:** “*Albo dei periti*” previsto delle norme di attuazione del Codice di procedura penale (risalente al 1989), d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, fonte indicata come *norme att. c.p.p.*

Due domande rilevanti

- **gli esperti riconosciuti istituzionalmente in eventuali liste o albi costituiscono la migliore garanzia sul possesso dei requisiti di un buon consulente tecnico?**
- **quando vi sia una lista/albo, come si controlla la qualità degli esperti al momento della loro iscrizione? Da parte dei colleghi professionali e/o da parte degli organi giurisdizionali?**

Risposte

Le risposte sono desumibili:

- **da articoli 13-27 disp. att. CPC del 1941 sull’
“Albo dei consulenti tecnici”**
- **da articoli 67 e seguenti delle norme att. CPP
del 1989**

Sono norme in tema di

COMITATO CTU e COMITATO PERITI

presieduti dal Presidente del Tribunale

Competenza dei Comitati

- **iscrizione e cancellazione dei professionisti;**
- **variazioni di specializzazione;**
- **revisione degli albi: a cadenza quadriennale per i C.T. del settore civile; a cadenza biennale per i periti del settore penale**
- **irrogazione di sanzioni in caso di illeciti disciplinari accertati o violazione di norme deontologiche**

Triplice controllo iniziale

Ai fini dell'iscrizione (e, periodicamente, in sede di revisione) i controlli riguardano tre profili:

- i requisiti soggettivi dell'aspirante;**
- la sua capacità tecnica;**
- la sua dignità morale.**

Punto «dolente»: capacità tecnica

In entrambi in settori - civile e penale - si richiede (la prova di)
una «SPECIALE» capacità tecnica

Prassi torinese:

L'aspirante ha onere di dimostrare non solo di essere “bravo” o “bravissimo” (ottimo e affermato professionista, magari docente universitario o autore di pubblicazioni), ma anche di avere avuto qualche specifico esperienza nel settore giudiziario delle perizie e delle consulenze.

In pratica: dimostrare di sapersi orientare nelle procedure giudiziarie in cui si inserisce la fase di consulenza tecnica o di perizia.

COME?

Prova della «speciale» competenza tecnica

Idonea documentazione

È sufficiente la prova che l'aspirante abbia svolto incarichi di “consulente di parte” in qualche vicenda giudiziaria.

In assenza:

***AFFIDAVIT* di un collega, anche dello stesso studio, che abbia già svolto in passato incarichi giudiziari.**

Il collega deve attestare, con precisa indicazione di documenti verificabili, di avere ricevuto un aiuto o una collaborazione dall'aspirante in un incarico giudiziario già esaurito

Duplice controllo

FILTRO PREVENTIVO: verifica di requisiti soggettivi, capacità tecnica, dignità morale (a volte insufficienti)

VIGILANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - attivata d'ufficio o su denuncia pubblica o privata

Può seguire:

Procedimento disciplinare con: a) contestazione dell'illecito all'incolpato (che ha diritto di essere ascoltato); b) atti di istruzione

Al termine: deve essere investito il Comitato per la decisione collegiale finale

Le (eventuali) pene disciplinari sono: l'avvertimento-ammonimento, la sospensione temporanea, la cancellazione

**Incarico di CTU:
nomina, obbligatorietà, rinuncia,
incompatibilità**

NOMINA: Art. 61 e 191 cpc

OBBLIGATORIETÀ: Art 63 cpc (art. 366 cod. pen. – Rifiuto di uffici legalmente dovuti- pena della reclusione fino a sei mesi o della multa da 30 a 516 euro)

RINUNCIA: art. 192 cpc

INCOMPATIBILITÀ: art. 192 e 63 cpc (con rinvio per astensione o ricsuzione a art. 51 cpc)

Ricusazione o astensione del CTU

Art 63, comma 2, cpc

«Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51»

Art. 192, comma 2, c.p.c.

«Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice ...»

- **In entrambi i casi il punto di riferimento è l' art. 51 cpc (ed anche l'art. 52)**

Art. 51 cpc «Astensione del giudice»

Art. 51 cpc

«Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore».

Art. 52 cpc «Ricusazione del giudice»

Art. 52 cpc

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

.... omissis

Caso frequente ex art. 51 n. 4

Art. 51 n. 4 cpc: Astensione obbligatoria «se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ... vi ha prestato assistenza come consulente tecnico»

Si inserisce in questa ipotesi il «*controllo preventivo sulla esistenza di un conflitto di interessi*» tra il CTU nominato (e lo studio cui appartiene e colleghi di studio) con ciascuna parte in causa.

Ipotesi molto delicata con prassi interpretative – intransigenti o morbide - in corso di consolidamento

Per il CTU nelle cause P.I, si segnala una ipotesi frequente, ormai pacifica (che, però, non piace agli avvocati):

«Nel giudizio di merito per l'inibitoria definitiva ed il risarcimento del danno a tutela del diritto di brevetto è ammissibile l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio ad opera dello stesso tecnico, già nominato nella fase cautelare, NON SUSSISTENDO IN PROPOSITO ALCUNA INCOMPATIBILITÀ» (Cass. 23 giugno 2011 n. 13827)

Conforme: Cass. 22 ottobre 1997 n. 10388

Gestione del contraddittorio

La corretta gestione del contraddittorio è **ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO** per il consulente d'ufficio, alla luce del suo ruolo/funzione di *alter ego* del giudice

Il CTU è (rigorosamente) **TERZO** nella lite tra due o più contendenti.

Le modalità di gestione sono desumibili dai compiti delineati in modo analitico dalle norme processuali: artt. 62, 194, 195, 197 cpc; artt. 90-92 disp. att. cpc.

Gli art. 194 e 195 (integrati da artt. 90-92 disp. att. cpc) descrivono le modalità del suo “**AGIRE GIUDIZIALMENTE**” con l'impostazione / imposizione di una sorta di

SCHEMA ESSENZIALE DI CONDOTTE

[per i particolari ved. Parte II, § 2 della relazione]

Acquisizione di documenti in sede di consulenza tecnica

Premessa

Il codice di rito prevede il divieto per il giudice di fondare la sua decisione su mezzi di prova diversi da quelli proposti dalle parti

E' un principio di lunga tradizione: *iudex iuxta alligata et probata iudicare debet*

Le prove sono distinte in:

- *prove costituenti* in giudizio, come le testimonianze;
- *prove precostituite*, come i documenti preesistenti al giudizio.

Acquisizione di documenti (*segue*)

Avvertenza

Nel codice di rito sono previste norme rigorose sulla DECADENZA nelle allegazioni e deduzioni ed anche sulle PRECLUSIONI per la produzione di nuovi documenti e nuove prove (art. 183 e segg CPC)

Consulenze brevettuali dal 1996 al 2005

Per le consulenze brevettuali

Il D.Lgs, 19 marzo 1996 n. 198 (recepimento Accordi Trip's) modifica art. 77 legge inv. n.1127/39 (poi abrogata)-

Nuovo testo: *«Nella materia di cui al presente decreto, il consulente tecnico d'ufficio può ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa...»*

Acquisizione di documenti (*segue*)

Per le consulenze in tutte le materie di P.I.

Il C.P.I. del 2005 recepisce il contenuto dell'art. 77 L. 1127/39, ampliandolo:

Art. 121, ultimo comma, CPI:

«Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti»

DUE conclusioni

A) La consulenza tecnica in materia di brevetti e di tutti i “titoli di proprietà industriale”, per volontà del legislatore del CPI è *speciale* ed *atipica* rispetto al prototipo di consulenza tecnica disciplinata nel Codice di procedura civile

B) La fonte della sua regolamentazione risiede nelle norme speciali del C.P.I. e, solo per gli aspetti non espressamente regolamentati, nel Codice di procedura civile.

Idem per le misure cautelari

Ved. § 7) della Relazione scritta

CTU e MISURE CAUTELARI:

atipicità e specialità per la proprietà industriale

Rassegna e commento

- **degli artt.128, 129, 130, 131, 132 CPI**
- **degli artt.669-bis / 669-octies CPC**

Conclusioni finali

Nella materia della Proprietà Industriale:

- **in tema di consulenza tecnica
e**
- **in tema di provvedimenti e procedimenti cautelari (questi sempre più frequenti nelle materie del CPI, dove sono preponderanti rispetto alle cause ordinarie),**
- **le norme del CPI sono di carattere speciale,**
- **le analoghe norme del CPC sono di carattere generale e si applicano solo se risultino compatibili con le prime.**

Il quadro normativo è caratterizzato da un esagerato barocchismo

9 novembre 2017

GRAZIE