

**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

Sommario

PARTE I

- 1) Il rapporto fra giudici e consulenti P.I.
- 2) Il giudice e le scienze extra-giuridiche
- 3) (*segue*): suggerimenti pratici
- 4) il leitmotiv del “giudice *peritus peritorum*”
- 5) Consigli per consulenze più rapide e più efficienti
- 6) La scelta del consulente d'ufficio
- 7) (*segue*): lo strumento dell'art. 25 della CBE
- 8) Il “ruolo” del consulente tecnico d'ufficio: due significati
- 9) Il primo significato sub A)
- 10) (*segue*): considerazioni generali sulle norme processuali
- 11) Il secondo significato sub B)
- 12) (*segue*): due domande rilevanti
- 13) Albo CTU e Albo periti
- 14) Comitato CTU e Comitato periti
- 15) Il triplice controllo iniziale
- 16) L'attribuzione degli incarichi agli iscritti

PARTE II

- 1) L'incompatibilità del consulente tecnico d'ufficio
- 2) Gestione del contraddittorio: norme processuali
- 3) (*segue*): pluralità di consulenti d'ufficio e questione dei collaboratori-ausiliari
- 4) (*segue*): acquisizione di documenti in sede di consulenza
- 5) (*segue*): acquisizione di documenti nelle cause brevettuali di cui alla legge inv. n. 1127 del 1939 (abrogata)
- 6) (*segue*): acquisizione di documenti nelle cause relative ai “diritti di proprietà industriale” del CPI del 2005
- 7) CTU e misure cautelari: atipicità e specialità per la proprietà industriale
- 8) Conclusione

PARTE I

1) Il rapporto fra giudici e consulenti P.I.

Il discorso va affrontato su due fronti, l'uno di carattere sostanziale e l'altro operativo-pratico.

A) Sul piano sostanziale voglio prima ricordare una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 9522/96)¹ che può aiutare a capire qualche piccolo mistero nelle cause brevettali in cui si fa ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU).

La Cassazione, trattando in via generale del problema della consulenza tecnica come fonte di prova, fra una distinzione (apparentemente bizantina) fra consulente “*percipiente*” e consulente “*deducente*”, fondata su una circostanza derivante da prassi notorie.

E' noto che un giudice civile, quando ricorre all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio:

- * o gli conferisce il compito di accertare elementi di fatto incerti, ottenendo così un resoconto di “*percezioni*” e “*osservazioni*” (ovviamente qualificate dalla particolare professionalità dell'ausiliario);
- * o gli conferisce un incarico valutativo di fatti già accertati (o di fatti pacifici), ottenendo così delle “*deduzioni*”;

Se dunque la Cassazione legittima la doppia figura del consulente:

- quello che “*vede*” (e riferisce)
- quello che “*valuta*” (e deduce),

ciò significa che esistono due tipi di quesiti.

B) Due casi dunque, che voglio brevemente esemplificare nella specifica materia brevettuale.

¹ 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). Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento” (massima non ufficiale).

Si tratta di una caso di consulenza medico-legale. Un medico in pensione ha citato in giudizio una Compagnia di assicurazioni e l' USL di appartenenza per le conseguenze dannose da lui patite a seguito della sua lunga attività di radiologo ospedaliero, continuamente esposto all'azione dei Raggi X. La consulenza tecnica d'ufficio riguardava soprattutto il nesso causale tra patologia in atto ed eventi pregressi (oltre all'entità del danno patito). La sentenza delle Sez. Unite è ben motivata. Purtroppo non risulta massimata dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione e per questo è di difficile reperibilità.

Nel primo caso il giudice può demandare l' "accertamento" dei fatti per una più organica ricostruzione: si pensi alla descrizione tecnica e particolareggiata di un oggetto che si assume prodotto in contraffazione perché interferente con una o più rivendicazioni brevettuali vantate dal titolare di un brevetto.

In fondo, al consulente si dice: «Questi sono i fatti che risultano acquisiti: esistenza di una privativa (di incontestata validità) ed esistenza di un oggetto-prodotto in commercio. Ebbene, tenta di integrarli e razionalizzarli con una precisa descrizione comparata, in termini facilmente accessibili e verificabili. Poi offri al giudice un tuo personale e motivato parere sulla somiglianza o interferenza: se essa esiste e se è rilevante».

Sia chiaro, nessuno si sognerebbe mai di chiedere al CTU se la parte processuale che produce o commercializza quel prodotto sia responsabile o no di contraffazione brevettuale.

E' ovvio che il CTU, nel momento in cui ha "visto" e "descritto" un elemento di fatto (l'oggetto in contestazione, comparato con le rivendicazioni brevettuali), si trasformi in una vera e propria "fonte di prova", assumendo la veste di soggetto "*percipiente*"

Il secondo caso è all'estremo opposto.

Spesso i fatti sono assolutamente pacifici: vi è un soggetto (in genere la parte chiamata a rispondere di contraffazione brevettuale) che contesta la validità del brevetto invocato dalla controparte; quel soggetto afferma, con una domanda o con una mera eccezione, che l'invenzione non è nuova né originale oppure che non è di concreta applicazione industriale (cioè manca dei requisiti di legge).

Non vi sarebbe altro da accertare, scaturendo da tale accertamento, se favorevole a chi l'abbia richiesto, la naturale conseguenza sulla ininfluenza giuridica della presunta contraffazione .

Ebbene, in queste ipotesi, al CTU altro non si chiede che un parere o un suggerimento tecnico per la soluzione globale e definitiva della lite.

C). Il quesito. Qual è il quesito più corretto per una corretta individuazione della funzione del CTU?. Nella mia esperienza di giudice ho visto in passato quesiti "brutali" del tipo: "*Dica il CTU se il brevetto sia nullo o valido*".

Ciò significa chiedere al CTU di rispondere se una parte abbia ragione o abbia torto: una vera e propria delega a "fare" (o proporre) la sentenza di merito.

Si potrebbero fare tutti gli sforzi di questo mondo per mascherare quella domanda in forme tali da non farla apparire come una "delega a sentenziare" conferita al consulente.

Personalmente, dopo vari tentativi, ho adoperato una prassi del tutto trasparente. Chiedevo al CTU di esprimere il suo motivato "*parere*" sulla esistenza delle condizioni di legge per la brevettabilità di una determinata invenzione, tenendo conto, però, delle specifiche contestazioni formulate dalla parte che domandava o eccepiva la nullità del brevetto, indicandole una per una, secondo i casi. Ad esempio:

- l' esistenza effettiva di una specifica anteriorità (un fatto storico);
- un episodio di predivulgazione narrato dalla controparte (altro fatto storico);
- una insufficienza di descrizione (un fatto e un giudizio);
- una divergenza fra descrizione e rivendicazioni (un fatto e un giudizio);
- una eccessiva ampiezza (o genericità) delle rivendicazioni.

E' fin troppo chiaro — inutile nasconderselo — che la risposta al quesito e l' oggetto della sentenza coincidono in modo rilevante. Ma la risposta del consulente d'ufficio rimane pur sempre a livello di "parere", sia pure fondato su accertamento di fatti.

Questo è il caso classico del CTU "*deducente*", che esprime opinioni.

Egli affianca il giudice come un *alter ego*, dal quale però l' "ego primario" può dissentire. Il vantaggio è che le parti lo sanno fin dall'inizio e l'operazione è del tutto trasparente.

2) Il giudice e le scienze extra-giuridiche

Un *leitmotiv* in tema di consulenze brevettali — e non solo brevettuali — è il problema delle scienze extra-giuridiche (per esempio, la chimica, la farmacologia, la biologia, l'elettronica, l'informatica) che fanno un ingresso prepotente nella lite giudiziaria ponendosi all'attenzione di un giudice "ignorante" (*absit iniuria verbis*).

Il giudice deve confrontarsi con questo fenomeno e non può far finta di niente.

E' facile citare casi concreti.

Si pensi, nel campo della farmacologia e della chimica, al fenomeno delle "invenzioni di formula generale" e dei "brevetti per classi di prodotti" (mi riferisco ad un caso concreto degli anni '90: la cimetidina), in cui la domanda di nullità è di solito incentrata sulla obiezione che un certo prodotto di cui il titolare del brevetto rivendica l'esclusiva non rientra nella formula generale o nella classe indicata nella descrizione.

La domanda da porsi preliminarmente è la seguente: il giudice deve studiare tali scienze per giungere a conclusioni proprie o può restare nella sua (irrimediabile e legittima) ignoranza?

Un minimo di cultura generale il giudice deve farsela da sé, studiando i rudimenti della materia di volta in volta interessata, quantomeno per orientarsi nella terminologia.

Non si può pretendere, però, che egli si metta a studiare in modo approfondito materie estranee al suo bagaglio culturale.

In tali campi il ricorso al consulente di fiducia è doveroso, come atto di sana umiltà.

3) (segue): suggerimenti pratici

Mi permetto di dare qualche suggerimento.

Un giudice non deve porre alcun quesito senza prima capire bene il caso da risolvere, con la vile speranza di poterlo capire dopo. Il caso bisogna studiarlo prima, facendosi magari aiutare riservatamente da esperti di sua fiducia.

Ma resta un punto dolente.

Il consulente diventa praticamente onnipotente nelle questioni attinenti alle scienze extra-giuridiche, dove lui domina e il giudice brancola nel buio. Il consulente potrebbe condurre il giudice nella direzione da lui stesso prescelta; ovviamente, sul presupposto della assoluta lealtà e buona fede.

A parte il "controllo ai fianchi" dei consulenti di parte, a costo di scandalizzare vorrei dire che non è poi la fine del mondo se si pensa all'esperienza dell'arbitrato.

Che l'esperto funga – di fatto – da giudice è una evenienza che non sorprende quando le parti ricorrono all'arbitrato tecnico (unico o collegiale).

Si pensi a due persone che litigano sul problema se un edificio sia stato costruito bene o male. Nulla vieterebbe loro di rivolgersi ad un arbitro unico, "puro tecnico" (ingegnere, architetto, solitamente digiuno di scienza giuridica), che decida e rediga lui stesso la sentenza-lodo.

Il fatto che una parte scelga la strada della giustizia ordinaria non impedisce alla stessa, con l'accordo della controparte, di accettare la "decisione" di un tecnico, al posto di

quella di un “giudice togato”. Voglio dire che non è così allarmistico che in tal caso la “decisione” sia rimessa ad un tecnico, sempre che le parti lo vogliano.

Nelle cause brevettali vi è, in più, la garanzia della scelta del tecnico fatta da un organo giudiziario, della presenza del Pubblico Ministero e del controllo finale dello stesso organo giudicante.

Dal punto di vista sostanziale, che differenza c’è fra una decisione presa legittimamente, in base al codice di rito, da un chimico nominato arbitro dalle parti e il “parere” (avente valore di proposta per una sentenza) dello stesso chimico nominato consulente d’ufficio da un giudice, il quale, ultimo, si è professato preventivamente ignorante in quella materia?

Sia chiaro, non voglio dire che il CTU è o debba essere un arbitro. Voglio soltanto ridimensionare l’allarme sul fenomeno di un CTU che diventa di fatto “giudice” della controversia tecnica.

Se dicessimo invece che egli, con il consenso di tutti, diventa “arbitro” nel corso di un giudizio ordinario, fermo restando il controllo finale del magistrato togato (*peritus peritorum*), vi sarebbe meno da sorprendersi.

4) il leitmotiv del “giudice *peritus peritorum*”

E veniamo alla questione del “giudice *peritus peritorum*” (formula spesso abusata nella prassi), che sembra legittimare, sempre e comunque, la condotta di un giudice che disattenda il parere del suo stesso perito.

E’ vero, il giudice ha sempre l’ultima parola.

Vi è, però, una contraddizione di fondo: prima il giudice nomina il CTU dichiarandosi implicitamente ignorante della materia; poi lo disattende, dimostrando o dichiarando di saperne più di lui.

Superare la contraddizione è possibile attraverso alcuni consigli pratici che da presidente di sezione ho sempre suggerito ai colleghi giudici.

Mai usare il potere di disattendere il consulente senza avere percorso le strade deontologicamente obbligate:

- * si chiede al perito di spiegare meglio la sua tesi non convincente (inutile per il consulente trincerarsi dietro le difficoltà intrinseche della materia; non vi è questione difficile che non possa essere spiegata in modo semplice ed accessibile per una persona di media cultura)²;
- * fallito quel tentativo, vi è la possibilità di indicare ufficialmente al CTU (con sana umiltà) i punti incomprensibili chiedendogli una relazione supplementare;
- * infine, si può nominare un diverso CTU con l’incarico di spiegare anche le contraddizioni o le lacune della prima relazione.

² Per semplificare ho parlato ai colleghi della “teoria Piero Angela”, così sintetizzata dallo stesso giornalista quando inventò la trasmissione *QUARK* (fenomeno sconosciuto a chi non ha studiato fisica in tempi recenti): «Quando un lettore (nella specie, il telespettatore) non capisce, la colpa non è sua, ma di chi non ha saputo comunicare, cioè dell’autore». In sintesi: occorre trasformare una notizia difficile (o un dato incomprensibile ai più) in una comunicazione facile, accessibile a chi ascolta; con il postulato che “*é facile esprimersi in forma difficile*” e reciprocamente: “*é più difficile esprimersi in forme facili*».

Se il giudice proprio non si convince della bontà della tesi del suo o dei suoi consulenti, non deve far altro che cercare di capire la tesi diversa, solitamente prospettata da un consulente di parte, e decidere di conseguenza.

Con tutta l'umiltà di chi ammette di condividere il parere di un tecnico diverso e di non condividere quello del proprio consulente.

5) Consigli per consulenze più rapide e più efficienti

Si è detto all'inizio che sarebbe stato affrontato l'argomento anche sul piano operativo-pratico.

In tale prospettiva mi limito a ricordare che dal 4 dicembre 2001, nell'ambito del "Programma Strasburgo" di Torino finalizzato a ridurre i tempi di durata di tutti i processi civili, quale presidente del Tribunale ho predisposto una "circolare interna" contenente 20 consigli pratici ai giudici per la gestione delle cause civili in generale (ri-battezzato dai colleghi *Decalogo Strasburgo*).

La regola n. 14 della circolare è riservata proprio alle consulenze tecniche e fornisce alcuni suggerimenti pratici.

La citata regola, pur mantenendo negli ultimi 16 anni la stessa struttura del 2001, ha subito alcune modifiche nel corso degli anni per effetto di interventi legislativi che hanno modificato in parte la normativa di riferimento³.

Riporto la Regola 14, dal titolo «*Consulenze tecniche*» (in generale) dell'ultima edizione del 2015.

«Il giudice farà un controllo sistematico di tutte le consulenze tecniche d'ufficio in corso il cui termine risulti già scaduto.

A tal fine:

- a) inviterà il CTU, anche con provvedimento fuori udienza, a depositare la relazione scritta entro 40/50 giorni, ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà nel redigerla, a restituire i fascicoli di parte entro brevissimo tempo;
- b) provvederà a sostituire subito il CTU inadempiente e a segnalare il caso al Presidente del Tribunale.

³ L'edizione originaria della circolare, individuata nella prassi come «*Decalogo Strasburgo*» e conordata con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, è del 4 dicembre 2011. La seconda edizione è del 10 maggio 2006, epoca in cui il programma organizzativo di Torino è stato dichiarato "perpetuo". La terza edizione è del 30 dicembre 2008 a seguito delle prime modifiche legislative. La quarta è del 16 maggio 2011, in occasione dell'estensione del Programma Strasburgo a tutti i Tribunali del distretto Piemonte-Valle d'Aosta (all'epoca i tribunali erano 17, ora sono 10).

Infine, la quinta ed ultima edizione è del 12 dicembre 2014 quando in sede ministeriale (dove il sottoscritto ha ricoperto per diciotto mesi l'incarico di Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria) il programma organizzativo è stato esteso a tutti gli uffici giudiziari d'Italia. Ciò è avvenuto in modo informale in data 14 gennaio 2015 (conferenza-stampa del Ministro Andrea Orlando e pubblicazione del progetto sul sito internet giustizia.it del Ministero della Giustizia) e con comunicazione ufficiale del 30 settembre 2015 indirizzata a tutti i Capi degli uffici, dopo avere ottenuto il *placet*, sia pure implicito, del Consiglio Superiore della Magistratura.

Per saperne di più rinvio al mio volume *L'efficienza della giustizia passa da Strasburgo. Storia di un progetto organizzativo di livello europeo*, Aracne ed., settembre 2017.

Il giudice eviterà il più possibile la concessione al CTU della proroga del termine per il deposito della relazione (salvo casi eccezionali); pretenderà in ogni caso che la richiesta sia motivata in modo specifico e comunicherà al CTU fin dall'inizio tale prassi restrittiva.

In ogni caso il giudice segnalerà alla Presidenza i nomi del CTU che abbiano depositato l'elaborato scritto con un ritardo superiore a 30 giorni.

Il consulente tecnico dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 195 comma 3 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/2009 e pertanto dovrà trasmettere la sua relazione alle parti costituite nel termine stabilito con ordinanza del giudice ex art. 193 e dovrà depositare in cancelleria la sua relazione nel successivo termine stabilito dalla stessa ordinanza, anche in assenza delle osservazioni delle parti.

Il giudice dovrà attenersi a quanto disposto dall'art 195 commi 1 e 2 e pertanto dovrà evitare, una volta depositata la relazione di consulenza, di accogliere eventuali istanze dei difensori di rinvio "per esame perizia".

Il giudice eviterà, per quanto possibile, i "supplementi di perizia", privilegiando la comparizione personale del c.t.u. in contraddittorio con i consulenti di parte, peraltro solo allorquando la relazione e/o la sintetica valutazione delle osservazioni delle parti non appaia al giudice stesso esaustiva.

Nelle cause iscritte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, in sede di formulazione del quesito, il giudice inserirà in modo esplicito il seguente incarico: *"Il CTU dovrà dare conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui; allegherà alla relazione il verbale di tutte le operazioni effettuate"*⁴.

Il giudice inviterà il CTU ad esperire il tentativo per una soluzione concordata delle questioni di natura tecnica.

Nella scelta dei consulenti d'ufficio il giudice prediligerà quelli che hanno mostrato una più spiccata capacità di persuasione delle parti ad addivenire al superamento delle divergenze sulle questioni tecniche

Il giudice avrà cura, all'atto della redazione dell'ordinanza con cui viene disposta la c.t.u., di formulare i quesiti, come disposto dall'art. 191 c.p.c., salva la facoltà di apportare le modifiche ritenute necessarie su istanza di parte o d'ufficio. Il giudice potrà anche, prima della nomina del consulente, assegnare termini intermedi alle

⁴ Confesso che tale suggerimento, valido all'epoca in cui fu formulato (oggi superato dalla modifica legislativa del 2009), deriva dall'esperienza maturata proprio nelle cause brevettali dove i consulenti di parte usavano depositare e scambiarsi fino a tre memorie ciascuno, per consentire al consulente d'ufficio di dare risposta a tutte le possibili obiezioni. Un *tourbillon* di scritti, spesso ripetitivi, che allungavano i tempi della consulenza.

parti perché queste depositino memorie contenenti proposte di quesito⁵.

Il giudice si preoccuperà di prendere contatti con il CTU in anticipo (anche tramite cancelleria) per assicurarsi della sua presenza all'udienza, della sua disponibilità ad accettare l'incarico e dell'assenza delle condizioni indicate dall'art. 51 c.p.c. (cause di astensione obbligatoria o facoltativa o di ricsuzione)».

6) La scelta del consulente d'ufficio

Una osservazione sulla scelta dei consulenti tecnici d'ufficio.

Tutti sanno che esiste l'annosa polemica sugli *“stessi nomi che girano”*.

E' un problema che somiglia alla quadratura del cerchio: il giudice deve fare le nomine a rotazione, seguendo l'Albo dei Consulenti esistente presso ogni Tribunale, ma deve evitare il rischio di imbattersi in persone sconosciute o di scarsa affidabilità. Come uscirne?

A ciò si aggiunga il fatto anomalo - che non è solo torinese - che gli iscritti nell'Albo dei consulenti del locale tribunale sono pochissimi nella materia del diritto industriale e sono quasi tutti titolari o collaboratori di studi professionali (anch'essi pochissimi), i quali risultano spesso interessati o coinvolti in cause brevettali, o come consulenti di parte o come mandatarî-domiciliatari di titolari di brevetti. Come uscirne?

E' un equilibrio molto precario che esige una buona dose di fiducia (si spera ben riposta) nei singoli consulenti, tutti molto conosciuti, i quali devono fare un buon uso del potere di astensione o di rinuncia, segnalando sempre al giudice le ragioni della inopportunità di accettare un particolare incarico o di proseguire nel suo svolgimento.

Come presidente del Tribunale ho raccomandato spesso ai giudici che mi segnalavano difficoltà nel reperire nell'Albo i nomi adatti ad uno specifico caso di utilizzare la disposizione dell'art. 22 disp. att. cod. proc. civ. che consente, previa autorizzazione scritta dello stesso presidente, la nomina di persone iscritte in Albi di altri Tribunali o addirittura non iscritte in alcun Albo di Tribunale.

Dall'anno 2009, per effetto delle modifiche all'art. 23 disp. att. cpc, esiste un meccanismo di controllo rigoroso sulla rotazione degli incarichi la cui violazione da parte dei giudici può essere fonte di responsabilità disciplinare.

⁵ Originariamente la raccomandazione aveva il seguente tenore: *«Il giudice avrà cura, di regola, di formulare il quesito in anticipo rispetto all'udienza di giuramento, preoccupandosi di apportarvi successive modifiche, su richiesta delle parti o dello stesso CTU»* (ved. edizione del 2001 del Decalogo Strasburgo). Anche questo suggerimento del 2001 derivava dall'esperienza delle cause brevettuali, dove il giudice era facilmente tentato di far proprio il quesito proposto da una parte, arricchendolo eventualmente con un ulteriore quesito della controparte, non avendo il tempo (e forse il coraggio) di risolvere in modo critico la divergenza di formulazione. Il problema è stato in buona parte superato dalla modifica dell'art. 191 avvenuta con legge n. 69 del 2009 che ha “imposto” al giudice di formulare il quesito già nell'ordinanza di nomina.

Informo che il testo originario dell'art. 191 stabiliva solo che il *«il giudice istruttore ... **nomina** un consulente tecnico e **fissa** l'udienza nella quale questi deve comparire»* (DUE adempimenti). Dopo la riforma la norma stabilisce che il *«il giudice istruttore ... **nomina** un consulente tecnico, **formula i quesiti**, e **fissa** l'udienza nella quale il consulente deve comparire»* (quindi TRE adempimenti). E' facile dedurre che il “Decalogo Strasburgo” del 2001 avesse di fatto anticipato (sia pure con una mera raccomandazione pratica) il nuovo testo della norma codificato dalla legge n. 69 del 2009.

In base alla nuova norma il Presidente del Tribunale deve vigilare sulla c.d. 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»* e deve vigilare sulla *«trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici»*. Sul piano operativo la norma stabilisce che il cancelliere tenga *«un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice»* e che il singolo giudice debba *«dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto»*.

7) (segue): lo strumento dell'art. 25 della CBE

In casi estremi e particolari, quando si tratta di cause relative a brevetti concessi dall'EPO ed è difficile trovare in Italia un consulente d'ufficio disponibile, si può utilizzare la disposizione dell'art. 25 delle Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) e chiedere alla Divisione d'esame dello stesso EPO un parere tecnico su specifici quesiti.

Personalmente ho utilizzato tale norma in due occasioni (nel 1987, in un caso di brevetto europeo per *charniere de lunettes* e nel 1989 in un caso di brevetto per specialità medicinale).

Le due iniziative torinesi, pur apprezzate in sede EPO (Ufficio a cui sono stati notificati i due provvedimenti), non hanno avuto un seguito concreto perché le parti hanno preferito transigere entrambe le controversie⁶.

Da notizie ricevute informalmente da fonti dell'EPO sembrerebbe che le due iniziative siano rimaste isolate.

8) Il “ruolo” del consulente tecnico d'ufficio: due significati

Esaminando il tema assegnato al sottoscritto dagli organizzatori dell'incontro, si deve affrontare la questione del “ruolo” del CTU, previa avvertenza che l'espressione assume nel linguaggio corrente due significati:

- A. Comportamento che una persona assume in un sistema sociale, all'interno di una aggregazione o di un gruppo. Ed anche funzione ed influenza esercitata da un soggetto in un determinato ambito.
- B. Registro in cui sono elencati nominativi o raccolti dati. Ruolo organico di una amministrazione (pubblica e privata). Composizione e ordinamento del personale che fa parte a pieno titolo dell'organico.

⁶ I due casi sono citati nel volume *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, Normativa attuale e prospettive di riforma in materia di brevetto europeo*, n. 45, aprile 1991, pag. 113.

9) Il primo significato sub A)

Nelle scienze sociologiche il “ruolo” è un concetto che definisce l'insieme dei modelli di comportamento attesi, degli obblighi e delle aspettative che convergono su un individuo che ricopre una determinata posizione sociale.

Spesso è associato al concetto di *status* in quanto una determinata posizione sociale comporta sia degli obblighi (di ruolo), sia dei benefici (di *status*).

Importanti sono le c.d. “aspettative di ruolo”, cioè l'insieme delle norme generalmente accettate che definiscono il comportamento di un individuo che ricopre un particolare ruolo/*status*. L'individuo può uniformarsi o meno ad esse, in tutto o in parte. Su tali aspettative vi è controllo sociale “automatico” nella misura in cui le risposte non previste possono provocare sanzioni da parte degli altri attori e del gruppo stesso.

Spesso le norme sulle aspettative di ruolo hanno natura *coercitiva* di intensità diversa a seconda del grado di istituzionalizzazione delle stesse.

Alcune sono oggetto di specifiche NORME GIURIDICHE. Il loro mancato rispetto potrebbe dar luogo a sanzioni, anche penali. Altre possono assumere importanza solo per il gruppo di appartenenza dell'individuo.

In tutti i casi il grado di conformità o di devianza delle azioni di una persona può essere misurato confrontandolo con le aspettative di ruolo.

Individuazione del “RUOLO” del CTU 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 ricusazione del consulente
Art. 64 – Responsabilità del consulente

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 – <i>Esame contabile</i>
Art. 199 - <i>Processo verbale di conciliazione</i>
Art. 200 – <i>Mancata conciliazione</i>
Art. 201 – Consulente tecnico di parte

A queste vanno aggiunte alcune norme delle disposizioni di attuazione del CPC (r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368)

Quadro 3

Art. 89 - Ordinanza sull'astensione o ricsuzione del consulente tecnico
Art. 90 - Indagini del consulente senza la presenza del giudice
Art. 91 - Comunicazioni a consulenti di parte
Art. 92 - Questioni sorte durante le indagini del consulente

Le prime quattro norme (artt. 61-64: ved. quadro 1) sono inserite nel Libro I del Codice di procedura civile.

In particolare nel Titolo I (denominato “*Degli organi giudiziari*”) che comprende:

Il Capo I — “*Del giudice*”
Il Capo II — “*Del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario*”
Il Capo III — “*Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice*”;
per poi proseguire con la disciplina degli altri “protagonisti” del processo civile: “*Del Pubblico ministero*” (Titolo II), “*Delle parti e dei difensori*” (Titolo III) e con altre disposizione generali (Titolo IV, Titolo V, Titolo VI).

Le altre undici norme (artt. 191-201: ved. quadro 2) sono inserite nel Libro II del C.P.C. che ha come titolo “*Del processo di cognizione*”

In particolare nel Titolo I (“*Del procedimento davanti al tribunale*”), al Capo II (“*Dell’istruzione della causa*”), Sezione III (“*Dell’istruzione probatoria*”), al paragrafo n. 1 dal titolo “*Della nomina e delle indagini del consulente tecnico*” (con un richiamo, esplicito ed iniziale, agli artt. 61 e seguenti).

Le ultime quattro norme (artt. 89-92: ved. quadro 3) sono inserite tra le «disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», una sorta di “appendice” al CPC, avente valenza giuridica pari alle norme principali.

Si ritiene di non commentare in modo analitico tali norme, perché l’operazione sarebbe lunga e noiosa. Le principali tra esse saranno richiamate nel corso della trattazione dei singoli argomenti di questa relazione.

Si raccomanda però di leggere attentamente tali norme (sono poco meno di 20) consultando il Codice di procedura civile e la relativa “appendice”. Si avverte che il Codice deve essere di edizione recente perché alcune norme hanno subito modifiche rilevanti in questi ultimi decenni.

10) (segue): considerazioni generali sulle norme processuali

In base alle norme presenti nel Codice il Consulente tecnico d’ufficio è un ORGANO GIUDIZIARIO, sebbene ausiliario, il quale, affiancando il Giudice, partecipa attivamente, all’istruzione probatoria nel processo civile davanti al Tribunale.

Al pari del Giudice, il consulente tecnico d’ufficio è soggetto TERZO nel processo civile; processo che tradizionalmente la Scuola d’Irnerio dell’XI secolo

definiva come *actus trium personarum: actoris, rei, iudicis, in iudicio contententium*⁷.

L' attore (nelle fonti romanistiche *actor*, cioè *qui agit*, "chi prende l'iniziativa", denominato nella didattica come *Aulus Agerius*), il convenuto (nelle fonti romanistiche *qui negat*, ovvero *Numerius Negidius*, individuato poi nel tardo Medioevo come *reus*, per l' analogia col processo penale) e il giudice (*iudex*) sono i protagonisti di un contraddittorio indefettibile, anche animato, che per le parti è una "contesa".

La triade dei protagonisti è rappresentabile come un triangolo equilatero al cui vertice superiore vi è il GIUDICE (affiancato dal CTU) ed ai vertici della base inferiore la PARTE ATTRICE e la PARTE CONVENUTA (entrambe affiancate dagli eventuali CTP - Consulenti tecnici di parte) ed eventualmente anche il PM interveniente ed i TERZI intervenuti.

Guai a rappresentare la triade come triangolo isoscele quando nel processo civile intervenga il PM a sostegno della tesi di una delle parti in causa. Si violerebbe il principio del contraddittorio

Da ciò discende la legittimazione del CTU a rivestire un ruolo analogo anche nel procedimento di impugnazione davanti alla Corte d' Appello.

11) Il secondo significato sub B)

Individuazione del "RUOLO" nel significato sub B)
(inteso come ALBO-LISTA)
Settore CIVILE e PENALE

Fonti normative

- per il settore civile, l' "**Albo dei consulenti tecnici**" (in gergo, "**Albo CTU**") previsto delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (risalente al 1942)⁸;
- per il settore penale, l' "**Albo dei periti**" previsto delle norme di attuazione del Codice di procedura penale (risalente al 1989)⁹.

12) (segue): due domande rilevanti

Prima di esaminare il meccanismo di formazione e di tenuta dei due Albi si premettono due domande:

- a) *gli esperti riconosciuti istituzionalmente in eventuali liste o albi costituiscono la migliore garanzia sul possesso dei requisiti di un buon consulente tecnico?*

⁷ Atto di tre persone: dell'attore, del reo (convenuto), del giudice, che discutono e si confrontano in un giudizio.

⁸ La fonte normativa (r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368) viene indicata con l'espressione: **disp.att. c.p.c.**

⁹ La fonte normativa (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) viene indicata con l'espressione: **norme att. c.p.p.**

- b) *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?*

Le risposte sono desumibili da quanto segue.

13) Albo CTU e Albo periti

Quale Presidente del Tribunale di Torino per circa nove anni ho svolto personalmente (senza delegare nessuno) l'incarico di responsabile di due Albi ufficiali tenuti presso l'ufficio di Segreteria (consultabili *on line* da parte dei magistrati e del personale amministrativo nella rete informatica interna)

- per il settore civile, l' "**Albo dei consulenti tecnici**" previsto dagli articoli 13-27 disp. att. CPC;
- per il settore penale, l' "**Albo dei periti**" previsto dagli articoli 67 e seguenti delle norme att. CPP.

I dati numerici sulla consistenza attuale dei due Albi torinesi non mi sono noti (essendo assente dall'ufficio di presidenza del Tribunale dal settembre 2009).

Riporto a titolo informativo quanto ho segnalato in una relazione del marzo 2007 (dieci anni fa) in un incontro comparatistico con i giudici e con i consulenti tecnici francesi tenuto a Chambéry e organizzato dalla *Compagnie Nationale des experts comptables judiciaires*.

Presso il Tribunale di Torino:

- nell' "Albo CTU" risultavano iscritti 3.346 professionisti, di cui oltre 1.000 classificabili come "*esperti contabili giudiziari*" secondo la terminologia francese (674 dottori commercialisti, 287 ragionieri, 54 consulenti del lavoro), oltre a 568 ingegneri, 390 architetti, 363 geometri, 354 medici e vari professionisti appartenenti a 25 categorie (per esempio, geologi, psicologi, veterinari, consulenti in proprietà industriale, ecc.);
- nell' "Albo periti" risultavano iscritti 727 professionisti di cui 325 "*esperti contabili giudiziari*" (244 dottori commercialisti, 71 ragionieri, 10 consulenti del lavoro).

Ricordo che mi fu obiettato dal Presidente della Corte di Chambéry che quei numeri globali erano pressoché pari al numero dei Consulenti d'ufficio di tutta la Francia. Ma questo è un altro discorso, simile a quello dei 250 mila avvocati italiani, record numerico rispetto ai Paesi europei.

14) Comitato CTU e Comitato periti

L'iscrizione nei due Albi, a seguito di istanza documentata dell'interessato, è decisa da un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale (o suo delegato) ed è composto:

- dal Procuratore della Repubblica (o suo delegato),
- da un professionista designato dal Consiglio dell'Ordine professionale o Collegio professionale a cui il richiedente appartiene (in genere alle riunioni

del Comitato torinese partecipa personalmente il Presidente del Consiglio dell'Ordine o del Collegio);

nonché

- da un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; quest'ultimo solo per l' "Albo periti" del settore penale; non per l'Albo CTU del settore civile (e la cosa appare incomprensibile).

Il Comitato ha competenza:

- per l'iscrizione e per la cancellazione dei professionisti;
- per le eventuali variazioni di specializzazione;
- per la revisione degli albi, che è a cadenza biennale per i periti penali e a cadenza quadriennale per i consulenti tecnici del settore civile
- per l'irrogazione di sanzioni in caso di illeciti disciplinari accertati nei confronti degli iscritti, o violazione di norme deontologiche.

La vigilanza sull'osservanza delle norme deontologiche da parte degli iscritti spetta al Presidente del Tribunale, il quale può attivare — d'ufficio o su denuncia pubblica o privata — il procedimento disciplinare, contestando l'illecito all'incolpato (che ha diritto di essere ascoltato) e compiendo gli atti di istruzione.

Al termine, deve investire il Comitato per la decisione collegiale finale.

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

15) Il triplice controllo iniziale

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

- a) i requisiti soggettivi dell'aspirante;
- b) la sua capacità tecnica;
- c) la sua dignità morale.

Quanto al punto a), i principali requisiti soggettivi sono:

- la già avvenuta iscrizione del richiedente al corrispondente Ordine o Collegio professionale;
- la residenza in una località del circondario del Tribunale.

Quanto al punto b) ("*capacità tecnica*"), il Comitato, oltre ad esaminare il *curriculum vitae* e i titoli (ovviamente documentati) dell'aspirante, deve esprimere un giudizio sul possesso da parte del candidato della "***speciale competenza tecnica in una determina materia***" (cfr. art. 14, disp.att. c.p.c.) ovvero della "***speciale competenza nella materia***" (cfr. art. 69 norme att. c.p.p.)

Su questa espressione ("*speciale competenza*") i Comitati di Torino hanno adottato da anni una prassi che non è scevra di proteste e doglianze.

La prassi si può così riassumere.

L'aspirante ha l'onere di dimostrare non solo di essere "bravo" o "bravissimo" nel suo settore (per esempio: un ottimo e affermato professionista, magari anche docente universitario o autore di pubblicazioni scientifiche), ma anche di avere avuto qualche specifica esperienza nel settore giudiziario delle perizie e delle consulenze. Deve cioè dimostrare di sapersi orientare nelle procedure giudiziarie in cui normalmente si inserisce la fase di consulenza tecnica o di perizia.

Come prova di tale esperienza si richiede una idonea documentazione e, in assenza, un *affidavit* di un collega, anche dello stesso studio, che abbia già svolto in passato incarichi giudiziari. Nell' *affidavit* il collega deve attestare, con una precisa indicazione di documenti verificabili, di avere ricevuto un aiuto o una collaborazione dall'aspirante in un incarico giudiziario già esaurito.

Si ritiene sufficiente anche la prova che l'aspirante abbia svolto incarichi di "consulente di parte" in qualche vicenda giudiziaria.

Quanto al punto c) ("*dignità morale*"), il Comitato, sulla base del certificato penale del richiedente, formula un giudizio secondo il seguente parametro, espressamente previsto dalle norme:

- "**condotta morale specchiata**", per coloro che chiedono l'iscrizione nell' "Albo CTU" del settore civile (cfr. art. 15, comma 1, disp. att.c.p.c.);
- "**assenza di condanne irrevocabili alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione**", per coloro che chiedono l'iscrizione nell' "Albo periti" del settore penale [cfr. art. 69, comma 3, lett. a), norme att. c.p.p.].

La strana divergenza fra i due requisiti — il primo, di carattere generale (che prescinde dal certificato penale); il secondo, di carattere più specifico (ancorato alle risultanze del certificato penale) — crea non pochi problemi operativi, che il Comitato tenta di risolvere caso per caso utilizzando in entrambi i casi il potere di "*assumere informazioni*".

Vi è una apposita norma che impone, per l' "Albo CTU" del settore civile, di assumere "**presso le Autorità di Polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante**" (art. 17, disp. att. c.p.p.), mentre la corrispondente norma per il settore penale (art. 68, norme att. c.p.p.) prevede il potere più generico di "*assumere informazioni*" (anche qui la divergenza è inspiegabile).

Le decisioni del Comitato — spesso sofferte in presenza di condanne per reati colposi o per reati non infamanti, talvolta adottate a maggioranza — sono impugnabili in Corte d'Appello.

16) L'attribuzione degli incarichi agli iscritti

Ci si chiede se l'avvenuta iscrizione ad uno dei due Albi ufficiali (o a entrambi contemporaneamente) comporti la certezza per l'iscritto di ricevere incarichi; e con quale frequenza.

La risposta non può essere affermativa e neppure precisa.

La ragione risiede nel meccanismo previsto dalle norme per le singole nomine.

Per l' "Albo CTU" (settore civile) gli artt. 22 e 23 disp. att. c.p.c. prevedono le seguenti prescrizioni:

- a) tutti i giudici hanno l'obbligo di affidare "*normalmente*" gli incarichi agli iscritti nell'Albo locale, ma il singolo giudice può chiedere al Presidente del Tribunale l'autorizzazione a derogare alla regola generale per scegliere un professionista non iscritto all' Albo o iscritto in un Albo di altro tribunale, spiegandone le ragioni;

- b) gli incarichi devono essere distribuiti “*equamente*” tra tutti gli iscritti (quindi “a rotazione”) e devono essere annotati su un apposito registro di cancelleria (con indicazione del compenso liquidato), sul quale il Presidente del Tribunale deve vigilare; la norma precisa, però, che il criterio deve essere osservato “*senza danno per l’amministrazione della giustizia*”.

Dal punto di vista pratico ciò significa che alcuni iscritti siano - di fatto - sistematicamente trascurati, o per un implicito giudizio di inaffidabilità, spesso fondato su esperienze negative di epoca precedente, o per una disistima del giudice o dei giudici verso quella persona.

Capita, al contrario, che altri professionisti ricevano incarichi con frequenza più alta rispetto ai loro colleghi, per ragioni opposte a quelle dette.

Per l’ “Albo periti” (settore penale) gli articoli 67 e seguenti delle norme att. c.p.p. e l’art. 221 c.p.p. prevedono le seguenti prescrizioni:

- a) il giudice penale deve nominare il perito scegliendolo tra gli iscritti, ma può designare anche una persona non iscritta nell’Albo purché si tratti di soggetto fornito di “particolare competenza nella specifica materia”, senza necessità di chiedere l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (art. 221, comma 1, c.p.p.), ma con l’obbligo di motivare le ragioni della deroga; in tal caso, però la scelta deve cadere su “*una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico*” (art. 67, comma 3, norme att. c.p.p.);
- b) il giudice deve evitare di designare quale perito d’ufficio persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti connessi o collegati (art. 67, comma 3, norme att. c.p.p.);
- c) per il pubblico ministero è prevista la sola regola generale della scelta fra gli iscritti all’Albo (art. 73 norme att. c.p.p.).

In presenza di Albi ufficiali, il controllo preventivo sulla qualità degli esperti è demandato ad un organo collegiale a composizione sufficientemente equilibrata, come si è detto.

Il filtro iniziale potrebbe, però, rivelarsi insufficiente, per cui esistono meccanismi di controllo successivo, automatici e/o discrezionali.

In primis, vi è la vigilanza del Presidente del Tribunale, generalmente attivata da segnalazioni dei giudici, degli avvocati, delle parti, di altri periti.

Poi vi è il procedimento disciplinare, che potrebbe concludersi anche con la cancellazione dell’iscrizione.

Vi è poi il potere discrezionale di trascurare, nella rotazione delle nomine, i negligenti o gli inetti (un potere che spesso si esercita a seguito di segnalazioni riservate o con il c.d. “passa-parola” dei magistrati).

Mi rendo conto che il meccanismo complessivo è caratterizzato da un largo margine di discrezionalità, ma purtroppo non vi è altra scelta.

E’ impensabile che un giudice, in base al rigido criterio della rotazione delle nomine, sia “costretto” a scegliere come *alter ego* del giudizio tecnico una persona che egli non stima e sulla quale nutra delle riserve.

Ricordo il caso di un professionista iscritto all’Albo CTU che si lamentava periodicamente con i giudici e anche con l’ufficio di Presidenza perché dopo un

paio di incarichi ricevuti in passato egli non risultava più nominato da anni. Dopo le mie plurime spiegazioni di carattere generale quel professionista ha inviato una vibrata protesta al CSM affermando che si trattava di una discriminazione ai suoi danni di carattere razzista (era di origini meridionali), chiedendo che si procedesse penalmente nei confronti di alcuni giudici. Su sollecitazione del CSM ho dovuto acquisire le informazioni di tutti i collegi del settore civile ed ho dovuto fornire una dettagliata documentazione sui meccanismi di rotazione delle nomine. Ovviamente il caso fu archiviato dal CSM, ma ha insegnato a tutti noi molte cose.

In chiusura non posso non sottolineare l'assurda diversità di regolamentazione dei due Albi riservati al settore civile e al settore penale, frutto di legiferazioni risalenti ad epoche diverse (anno 1942 per il civile, anno 1989 per il penale).

Uno sforzo per una disciplina comune di base, pur con disposizioni integrative speciali per il penale, poteva essere fatto dal legislatore post-1989. Ma questo significa esigere troppo dalla nostra classe politica.

PARTE II

1) L'incompatibilità del consulente tecnico d'ufficio

La regola della “terzietà” del CTU e del suo ruolo di “ausiliario del Giudice” è alla radice di due norme significative del Codice di procedura civile, fulcro della disciplina della incompatibilità.

Art. 63 cpc

«Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato»

Art. 192, secondo e terzo comma cpc

«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 che lo ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile».

Il rinvio recettizio all'art. 51 c.p.c. (contenuto nell'art. 63, secondo comma) per i casi di ricusazione del CTU è una conferma del principio che quest'ultimo debba sempre essere (ed anche apparire) come TERZO rispetto alle parti. Esattamente come il giudice della causa.

L'art. 51 disciplina infatti i casi di astensione del Giudice.

L'astensione

- è obbligatoria per le ipotesi del primo comma (sub n. 1, 2, 3, 4, 5),
- è facoltativa nel caso generico previsto dall'ultimo comma.

Si riporta, per comodità di lettura il testo dell'art. 51 c.p.c.

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».

2) Gestione del contraddittorio: norme processuali

La gestione del contraddittorio — adempimento indispensabile alla luce del ruolo/funzione del consulente d'ufficio, *alter ego* del giudice — è desumibile dai compiti delineati in modo analitico dalle norme processuali (artt. 62, 194, 195, 197 cpc; artt. 90-92 disp. att. cpc)

Secondo l'art. 62 il consulente d'ufficio «*compie le indagini che gli sono commesse dal giudice*», prima che maturi l'ulteriore onere di fornire «*i chiarimenti che il giudice gli richieda*».

Gli artt. 194 e 195 (integrati dagli 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**:

- assiste alle udienze alle quali è invitato (è superfluo ricordare che le udienze davanti al giudice si svolgono sempre nel contraddittorio delle parti)
- compie le indagini commissionategli anche fuori circoscrizione, da solo o con il giudice che lo ha nominato;
- domanda chiarimenti alle parti;
- può assumere informazioni da terzi;
- può eseguire «*piante, calchi e rilievi*» (l'elencazione è esemplificativa, ed anche arcaica: oggi il consulente è autorizzato a svolgere gli adempimenti tecnici ritenuti più utili, a cominciare dalle foto, riprese video, disegni, diagrammi e simili);
- quando opera da solo (cioè senza la presenza del giudice) è sempre obbligato a rispettare il contraddittorio perché deve consentire alle parti personalmente e/o ai loro consulenti e/o ai loro difensori di «*intervenire alle operazioni*» e deve inoltre acquisire le loro «*osservazioni e istanze*», scritte o verbali (ved. ultimo comma dell'art. 194).
- documenta (*rectius*: verbalizza) le sue attività e redige, di regola, una relazione (ved. art. 195).

A quanto detto si aggiunga quanto previsto dall'art. 197 c.p.c. che consente al giudicante di invitare il Consulente d'ufficio ad assistere alla discussione orale delle parti ed anche di partecipare alla camera di consiglio per esprimere pareri; in tale ultimo caso deve essere consentita analoga partecipazione ai difensori (e, si ritiene, ai consulenti di parte) che hanno la facoltà di fornire chiarimenti e svolgere le loro ragioni.

Il citato art. 195 esige un commento separato distinguendo due ipotesi:

- a) indagini compiute con l'intervento del giudice (ipotesi rara, riservata a indagini brevi o di non eccessiva complessità);
- b) indagini compiute senza l'intervento del giudice (ipotesi più frequente).

Nel caso sub a), ferme restando le attività proprie del consulente, si redige sempre un verbale. La verbalizzazione avviene sotto la direzione del giudice, il quale può disporre che il consulente rediga una separata relazione scritta entro un termine prestabilito.

Nel caso sub b), ferme restando le attività sopra-elencate, il consulente ha l'obbligo di «*farne relazione*», nella quale devono essere inserite sempre le «*osservazioni e le istanze delle parti*».

Questa ipotesi, (che è di routine) è regolata in modo analitico dagli artt. 90, 91 e 92 disp. att. c.p.c.).

L'art. 90 (dal titolo significativo «*Indagini del consulente senza la presenza del giudice*») impone al CTU di dare «**comunicazione alle parti**» del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni.

La comunicazione può avvenire in due modi alternativi:

- con dichiarazione inserita nel verbale dell'udienza tenuta davanti al giudice (è in genere l'udienza del giuramento); ipotesi frequentissima e preferita dai consulenti e anche dalle parti;
- (in mancanza) con «*biglietto a mezzo del cancelliere*» (ved. art. 136 c.p.c.)

Gli ultimi due commi dell'art. 90 disp. att. c.p.c. contengono un divieto e un obbligo:

- divieto per il consulente d'ufficio di ricevere scritti difensivi diversi da quelli consentiti dall'art. 194 c.p.c. (facendolo, si violerebbe ovviamente il principio del contraddittorio)
- obbligo di comunicare alla parte avversa gli scritti difensivi di una delle parti processuali ricevuti ritualmente a norma dell'art. 194 c.p.c. (in tal modo si rispetta il contraddittorio)

L'art. 92 disp. att. c.p.c. offre la soluzione di un problema molto frequente nelle cause ad alto tasso di litigiosità: la sospetta esorbitanza delle attività del consulente rispetto ai «*poteri e limiti*» dell'incarico conferitogli dal giudice.

La soluzione è semplice ed è contenuta nell'ultimo comma: «*Il giudice sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni*», fermo restando che l'insorgere del problema «*non sospende le indagini del consulente*».

Ovviamente il giudice potrà decidere solo se venga tempestivamente informato: su informativa urgente dello stesso consulente (ipotesi corretta e consigliata) ovvero su formale ricorso della parte interessata.

Un commento a parte merita l'art. 91 disp. att. cpc dal titolo «*Comunicazioni a consulenti di parte*», che comporta il richiamo esplicito dell'art. 201 c.p.c. e il richiamo implicito dell'art. 136 c.p.c.

L'art. 201 cpc (richiamato dalla norma di attuazione) regola il ruolo dei consulenti tecnici di parte (per brevità: CTP). In particolare:

- la loro nomina (che è onere delle parti, e non un obbligo) deve avvenire nel termine fissato dal giudice nell'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio;
- la nomina deve essere fatta al cancelliere con indicazione del domicilio o del recapito (ved. art. 136 c.p.c.);

- la loro funzione si esplica con la partecipazione a tutte le operazioni e attività del consulente d'ufficio (comprese la partecipazione alle udienze davanti al giudice istruttore e la partecipazione eventuale alla camera di consiglio collegiale mediante chiarimenti e osservazioni sui risultati dell'indagine tecnica); per consentire tale partecipazione il cancelliere ha l'obbligo di informare ufficialmente il consulente di parte (quando quest'ultimo non risulti già informato in modo formale).

Stante il richiamo delle incombenze del cancelliere, è opportuno riportare (in nota) il testo dell'art. 136 c.p.c.¹⁰.

3) (segue): pluralità di consulenti d'ufficio e questione dei collaboratori-ausiliari

A) E' pacifico in dottrina e in giurisprudenza che il giudice possa disporre una CTU nominando più consulenti d'ufficio, quando le circostanze richiedano una pluralità di esperienze tecniche o scientifiche. Lo si deduce dal tenore letterale dell'art. 61, comma 1, CPC («*Quando è necessario, il giudice può nominare, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica*»), pur con la limitazione indicata nell'art. 191 c.p.c. secondo il quale alla nomina plurima si può ricorrere «*soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone*».

Vi sono argomenti logici intuitivi per ritenere praticabile la pluralità di consulenti nella materia della proprietà industriale, tenuto anche conto che nell'art. 130 CPI in tema di esecuzione delle misure cautelari di descrizione e sequestro (i casi più frequenti in cui il giudice ricorre ai tecnici) si parla di «*assistenza, ove occorra, di uno o più periti*» e della possibilità per le parti in causa di essere «*assistiti da tecnici di loro fiducia*».

La pluralità non comporta necessariamente il numero dispari perché non si tratta di giudici né di un organo collegiale deliberante, bensì di una aggregazione di tecnici, ciascuno dei quali può esprimere un parere diverso, non vincolante per il giudicante.

B) Più articolato è il problema del consulente d'ufficio (unico o plurimo) che si avvalga — o chieda al giudice di avvalersi — dell'aiuto di “ausiliari” o “collaboratori” di sua fiducia.

¹⁰ Art. 136 cpc.

«(Comunicazioni).

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.»

Il tenore attuale della norma è il risultato di plurimi interventi di modifica avvenuti nel 2011 e 2012.

La dottrina processualistica ritiene che ciò sia ammissibile con il solo limite che tale collaborazione non possa giungere al punto di affidare a terzi estranei l'espletamento dell'incarico — che è fondato, come è evidente sull' *intuitus personae* di un professionista scelto dal giudice con particolare cura — in quanto l'attività consentita ai collaboratori-ausiliari non può mai essere integralmente sostitutiva di quella del consulente d'ufficio.

Vi è un ulteriore limite. Quando la scelta del consulente d'ufficio sia strettamente collegata alla sua particolare specializzazione e qualificazione professionale, gli è negata nettamente la facoltà di delegare di propria iniziativa ad altre persone le operazioni anche se siano circoscritte ad un determinato settore dell'indagine. Ved. Cass. 25 gennaio 1989 n. 412: «Qualora la scelta del consulente tecnico d'ufficio sia strettamente collegata alla particolare specializzazione e qualificazione professionale (nella specie, trattandosi di indagini sui rapporti fra genitori e figli minori, al fine di provvedere sul loro affidamento in causa di separazione), deve negarsi al consulente medesimo la facoltà di delegare di propria iniziativa ad altre persone le operazioni peritali, ancorché limitatamente ad un determinato settore dell'indagine».

Si registra una copiosa giurisprudenza della S.C sui collaboratori ausiliari del consulente d'ufficio. E' risalente nel tempo, ma ciò costituisce indice di un consolidarsi di un orientamento univoco che scoraggia gli avvocati a portare il problema davanti alla Cassazione

Si veda un caso risalente al 1976

Cass. 14 ottobre 1976 n. 3450: «Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di un esperto, da lui incaricato di compiere particolari indagini, in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore; é pero indispensabile che lo stesso consulente tecnico abbia avuto cura di valutare le conclusioni, anche scritte, di tale esperto, richiamandole nella propria relazione, con l'avallo della propria adesione e con l'assunzione al riguardo di ogni responsabilità morale e scientifica».

Si confronti quella decisione di oltre 40 anni fa con una simile del 2009 (di otto anni fa).

Cass. 15 luglio 2009 n. 16471: «In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice».

In epoca intermedia l'orientamento è costante, perfino nella scelta delle parole. Si vedano, a titolo di esempio (per gli anni 2000, anni '90 e anni '80): Cass. 29 marzo 2006 n. 7243; Cass 15 giugno 1999 n. 5921; Cass. 11 marzo 1981 n. 1384 E' bene però che i Consulenti d'ufficio non esagerino in tema di collaborazione di estranei, come si desume da un caso esaminato dalla S.C. dieci anni fa.

Cass. 8 giugno 2007 n. 13428: «In tema di consulenza tecnica, eventuali irritalità dell'espletamento (nella specie la partecipazione a un sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente d'ufficio, di un suo collaboratore) ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di

difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità.

In chiusura una interessante sentenza del 1981 in materia di rimborso delle spese per l'attività del collaboratore.

Cass. 7 luglio 1981 n. 4435 : «Il consulente tecnico nominato dal giudice non può affidare ad altri l'espletamento dell'incarico a lui commesso, con la conseguenza che qualora sia stato autorizzato ad avvalersi di altri collaboratori per lo svolgimento dell'incarico non può pretendere l'intero rimborso di quanto da lui corrisposto ai tecnici affidatari, in quanto l'attività consentita a questi ultimi non può mai essere integralmente sostitutiva di quella del consulente, pertanto, il compenso dovuto agli stessi deve essere proporzionato all'attività consentita e non anche all'intera attività in ipotesi svolta».

4) (segue): acquisizione di documenti in sede di consulenza

In tema di gestione del contraddittorio assume rilevanza un problema fondamentale: l'acquisizione nel corso delle operazioni peritali di nuovi documenti su iniziativa del consulente d'ufficio.

In passato, prima del marzo 1996, la domanda generica «*il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti?*» trovava una risposta negativa (più o meno univoca) in base alle regole processuali vigenti.

Aleggiava sul processo civile un duplice principio:

- il divieto per il giudice di fondare la sua decisione su fatti diversi da quelli che le parti avevano allegato (*iudex iuxta alligata iudicare debet*), essendo l'*allegazione* l'atto con il quale la parte introduce un fatto nel giudizio del tribunale, ponendo la sua sussistenza o insussistenza (principio dispositivo del processo civile);
- il divieto per il giudice di fondare la sua decisione su mezzi di prova diversi da quelli proposti dalle parti (*iudex iuxta probata iudicare debet*), riconducibile al principio di disponibilità delle prove (prove distinte in *p. costituende* in giudizio, come le testimonianze e *p. precostituite*, come i documenti preesistenti al giudizio).

Essendovi precise scadenze che consentissero alle parti di usare la facoltà di “allegare” e di “provare” tramite deduzioni e richieste dei mezzi di prova (in primis: prove testimoniali e documenti), in un certo momento processuale calava la mannaia delle preclusioni e delle decadenze (rimediabile solo con la «rimessione in termini», una strada percorribile solo in presenza di una decadenza per *causa non imputabile* alla parte).

Poiché le operazioni del CTU si svolgevano solitamente dopo la maturazione delle preclusioni, tutto il materiale probatorio, soprattutto quello documentale, risultava cristallizzato in tutto ciò che le parti già avevano allegato e provato (*iuxta alligata et probata*). Gli artt. 74 e 87 disp.att. c.p.c.¹¹ consentivano

¹¹ Art. 74 «Contenuto dei fascicoli di parte.

Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.

Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.

Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.

agevolmente l'individuazione non solo del *thema probandum* ma anche del *thema decidendum*.

Su quest'ultimo tema (*thema decidendum*) si incentrava solitamente il parere tecnico del consulente d'ufficio, che veniva richiesto ed acquisito dal giudice poco prima della sentenza.

Si può immaginare l'imbarazzo di tutti, non solo del giudice ma anche delle parti, quando nelle cause brevettuali un consulente tecnico scopriva (talvolta su segnalazione di uno dei consulenti di parte) un documento nuovo che modificava o addirittura sconvolgeva il quadro probatorio già cristallizzato nel processo già istruito; ad esempio, un oscuro brevetto del passato, estraneo ai documenti presenti nei fascicoli di parte, avente una possibile efficacia distruttiva del requisito della novità.

Le motivazioni dei giudici per riconoscere rilevanza al nuovo documento erano vere "arrampicate sui vetri" per superare le obiezioni "di rito" su preclusioni e decadenze.

5) (segue): acquisizione di documenti nelle cause brevettuali di cui alla legge inv. n. 1127 del 1939 (abrogata)

Il D.Lgs, 19 marzo 1996 n. 198¹² (art. 23) ha risolto in radice il problema inserendo nell'art. 77 della legge inv. n. 1127 del 1939 (allora vigente, abrogata nel 2005 con il CPI) un ultimo comma del seguente tenore:

«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...».

Si scatenò all'epoca il dibattito tra i processualisti più ortodossi sullo sconvolgimento dei sacri principi del processo civile¹³ e sulla funzione stessa

Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento».

Art. 87 «Produzione dei documenti.

I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del Codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale».

¹² D. Lgs, 19 marzo 1996, n. 198 - Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round.(noto come Accordo Trip's).

¹³ Si osserva che i "sacri principi" del processo civile in tema di decadenza e preclusione sono mutati in continuazione negli ultimi anni, tanto che la giurisprudenza della S.C. sul punto è utilizzabile solo se si pone attenzione all'epoca in cui è insorta quella specifica lite.

Si cita a titolo di esempio Cass. 20 novembre 2006 n. 24606: «Nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, non trova più applicazione il principio secondo cui l'inosservanza del termine per la produzione di documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio: l'art. 184 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non si limita infatti a prevedere l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma stabilisce espressamente il carattere perentorio di detto termine, in tal modo sottraendolo alla disponibilità delle parti (stante il disposto dell'art. 153 cod. proc. civ.), come del resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184-

della consulenza tecnica che, in tal modo, diventava un “mezzo di ricerca della prova” (della prova documentale, in particolare).

La collocazione della nuova disposizione nell’originale ed innovativo quadro normativo sulla *discovery* di origine anglosassone a cui l’Italia aveva l’obbligo di adeguarsi per rispettare gli accordi internazionali TRIP’S, riuscì a sedare l’allarme ed a far superare le obiezioni di sospetta incostituzionalità della norma.

6) (segue): acquisizione di documenti nelle cause relative ai “diritti di proprietà industriale” del CPI del 2005

L’operazione ebbe un completamento di non poco conto nel 2005 con l’approvazione del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) che trasferì quella innovazione del 1996 (ritenuta legittima perché di origine Trip’s) nell’art. 121, ultimo comma, del CPI con questa formulazione solo apparentemente simile (e solo apparentemente innocua):

*«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*

bis, che ammette la rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile. Pertanto, nel giudizio di appello l’eventuale indispensabilità dei documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di documenti nuovi, nel senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che comunque non si sia verificata la decadenza di cui all’art. 184 cod. proc. civ., la quale è rilevabile d’ufficio, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti».

Per avere una idea della farraginosità delle norme sulla produzione dei documenti in relazione al problema delle preclusione e delle decadenza si veda, a titolo di esempio:

— Cass. 22 aprile 2010 n. 9545: «Le norme relative alla produzione di documenti sono finalizzate a garantire il diritto di difesa della parte contro cui la produzione ha luogo; tale finalità, peraltro, si deve ritenere conseguita e l’eventuale irritualità della produzione risulta sanata quando il giudice di primo grado abbia tenuto conto dei documenti irritalmente prodotti, fondando su di essi la decisione, e la parte che lamenta l’irritualità della produzione abbia censurato la decisione, dimostrando, in tal modo, di avere avuto conoscenza dei documenti».

— Cass. 9 marzo 2010 n. 5671: «Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. cod. proc. civ., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, giacché, ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare».

— Cass. 26 maggio 2011 n. 11617: «La parte che si duole dell’omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l’onere di indicare con esattezza al giudice d’appello a quale numero dell’indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell’indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d’appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata; non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto».

prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti» (in grassetto le diversità rispetto all'art. 77 legge inv., “novellato” nel 1996).

L'importanza della modifica risiede nel fatto che la norma si applica non solo alle consulenze in materia di brevetti per invenzione (come nel 1996), ma ad ogni «*titolo di proprietà industriale*» (ved. comma 1 dell'art. 121). Non è poco in termini di portata innovativa rispetto alla generalità delle consulenze tecniche nelle cause civili di altro tipo.

La ratio dell'innovazione viene così spiegata nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 30 del 2005 (Relazione Floridia): «... *in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento i brevetti vengono concessi senza esame preventivo dei requisiti di validità, sicché tale esame viene postergato in sede giudiziaria ed attuato con l'unico mezzo a disposizione del giudice che è quello della consulenza tecnica. Occorreva pertanto che la consulenza tecnica si potesse svolgere senza gli ostacoli di preclusioni processuali che avrebbero potuto falsare il suo risultato con la gravissima conseguenza di un giudizio di validità del brevetto non conforme ad una valutazione supportata alla sua reale collocazione nel contesto della tecnica nota*».

Senza ripercorre le polemiche del passato, quale conseguenza trarre oggi in modo asettico da questa vicenda?

Premesso che la norma risulta inserita in un articolo in tema di «*ripartizione dell'onere della prova*» (ved. l'intitolazione dell'art. 121 CPI) per vicende relative alle cause di nullità o decadenza di un titolo di proprietà industriale — quindi per invenzioni, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, informazioni aziendali riservate, nuove varietà vegetali, secondo l'ampio tenore dell'art. 1 CPI — e anche per vicende relative ad asserite contraffazioni, le possibili conclusioni, a mio modesto parere, sono due:

- 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 pertanto nelle norme speciali del C.P.I. e, solo per gli aspetti non espressamente regolamentati, nel Codice di procedura civile.

7) CTU e misure cautelari: atipicità e specialità per la proprietà industriale

La seconda conclusione sub B), esposta nel descrivere la CTU nella materia del diritto industriale (cfr. § precedente) — la si ripete: la fonte di regolamentazione risiede nelle norme speciali del C.P.I. e, solo per gli aspetti non regolamentati, nel Codice di procedura civile — è confermata da altre norme esistenti nel CPI.

Si citano le più rilevanti ed evidenti.

A) Art. 128 CPI in tema di «*Consulenza tecnica preventiva*»

«Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della

sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili».

Si tenga conto che tale norma è stata introdotta nel CPI solo nel 2010 (con D.Lgs 13 agosto 2010, n.131), dopo che nel CPC era stata inserita — solo nel 2005, con D.L. 14 marzo 2005 n. 35 conv. in legge 14 maggio 2005 n. 80 — la norma innovativa di cui all'art. 696-bis cpc dal titolo «*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*».

Con l'iniziativa del 2005 il legislatore ha arricchito la gamma dei procedimenti di istruzione preventiva: assunzione di testimoni a futura memoria ex art. 692 cpc.; accertamento tecnico preventivo e ispezione giudiziale ex art. 696 cpc.

I due interventi legislativi, nel CPC nel 2005 e nel CPI nel 2010, si inseriscono nel filone normativo attivato dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (successivamente modificato) in materia di «*mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*», primo tentativo di introdurre in Italia le ADR (*Alternative Dispute Resolution*) di tradizione anglosassone e di lontane origini scandinave. Ad esso ha fatto seguito il più recente provvedimento legislativo sulla «negoziata assistita» del 2014 (ved. D.L. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014).

B) Art. 129 CPI in tema di «*Descrizione e sequestro*», tradizionalmente qualificati come misure cautelari tipiche del diritto industriale.

Il primo comma della norma dispone: «Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate».

Il comma quarto precisa che «i procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice». Ecco la conferma esplicita della atipicità e specialità delle due misure cautelari di lunga tradizione industrialistica.

Per connettere questa norma all'argomento specifico dei consulenti tecnici, si osserva incidentalmente che la norma citata è arricchita dalle disposizioni di cui all'art. 130 CPI per gli aspetti riguardanti l'esecuzione a mezzo di ufficiale giudiziario. E' significativo che in quest'ultima disposizione siano inserite regole riguardanti i «periti» o «tecnici», da intendersi (a mio parere) come sinonimo di «consulenti in proprietà industriale».

Infatti l'art. 130, comma 1 dispone: «La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l' assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura» e, al comma 2: «Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia»

C) Altra conferma della interconnessione (auto-integratrice) tra norme del CPI e norme del CPC si ritrova nell'art. 131 in tema di inibitoria, altra misura cautelare tipica del diritto industriale

Cfr. art. 131 CPI: «Inibitoria. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale».

Il comma 2 della stessa norma dispone che il giudice, pronunciando l'inibitoria, «può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento» (le c.d. *astreintes* della tradizione francese)

Sul punto si ricorda che dopo anni di incertezza sulla applicabilità delle *astreintes* a casi estranei rispetto al diritto industriale¹⁴, il legislatore, con legge n. 69 del 2009, ha introdotto nel CPC una norma analoga che ne consente l'applicazione. Ved. art. 614-bis CPC in tema di «Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare». Dispone la nuova norma: «Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. [... omissis ...]»

D) Infine, quale ultima conferma della doppia disciplina, in parte auto-integrativa e in parte divergente, tra CPI e CPC in tema di consulenza tecnica e procedimento cautelare, si cita l'art. 132 CPI dal titolo « *Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito*».

Ecco le divergenze e le somiglianze:

Art. 132 CPI, comma 5: «In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica».

Si tratta di una disposizione assente negli art. da 669-bis a 669-quaterdecies del Codice di procedura civile in tema di procedimenti cautelari generali. Su tale assenza si è formata una prassi giurisprudenziale non totalmente orientata verso l'ammissibilità della consulenza.

¹⁴ Rilevante è stato in passato il dibattito sull'applicabilità delle *astreintes* ai casi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. non interferenti con la proprietà industriale.

Cfr. Trib. Ancona 12 aprile 1999 (*Giur. ann. dir. ind.* 1999, 3994, 1058): «E' inammissibile l'estensione a materia, quale la concorrenza sleale, diversa dalla disciplina del marchio e delle invenzioni industriali della previsione delle penali contenuta negli artt. 66, comma 2, l.mar. e 86, comma 1, inv.». In senso conforme Trib. Milano 21 novembre 1991 (*ivi*, 1991, 2714, 764); Trib. Firenze 11 dicembre 1990 (*ivi*, 1991, 2638, 335); Trib. Milano 15 settembre 1988 (*ivi*, 1988, 2330, 724). In senso contrario, però, Trib. Milano 23 aprile 1990 (*Foro it.* 1991, I, 920, in motivazione); Trib. Milano 10 gennaio 1980 (*Rep. Foro it.* 1983, voce *Concorrenza*, n. 292).

Art. 132, comma 2, CPI: «Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure»

Parzialmente diversa è la corrispondente norma del CPC

Art. 669-octies CPC: «L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito ... In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni»

In sintesi: venti o trentuno giorni in un caso; infra-sessanta giorni nell'altro caso.

Una ipotesi di convergenza di disciplina è il terzo comma dell'art. 669-octies: «Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione», coincidente con la seconda frase del comma 2 dell'art. 132 CPI citato.

Altra convergenza si rinviene tra l'art. 132, terzo comma CPI e l'art. 669-novies, primo comma, sull'inosservanza del termine a cui consegue la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare

E) Analoghe sono le norme del CPI e CPC sul riferimento al provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (provvedimento d'urgenza di tipo generico previsto solo dal CPC)

Art. 132, comma 4 CPI: «Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito».

Art. 669-octies CPC: «Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito».

8) Conclusione

Si confida di avere dimostrato l'attendibilità dell'argomento che in questa sede si ritiene rilevante.

Nella materia del diritto industriale, sia in tema di consulenza tecnica sia in tema di provvedimenti e procedimenti cautelari (questi ultimi sempre più frequenti

nelle materie del CPI, dove risultano preponderanti rispetto alle mere cause di cognizione ordinaria), le norme del CPI sono di carattere speciale, mentre le analoghe norme contenute nel CPC sono di carattere generale e si applicano solo se risultino compatibili con le prime.

Che tutto il quadro normativo sia caratterizzato da un esagerato barocchismo (*ridondanza, formalismo, gonfiezza*, secondo i dizionari) è una impressione evidente.

La complessità e l'eccessivo tecnicismo di questa relazione, che mio malgrado la rende di non facile lettura, ne è la conseguenza inevitabile.

Torino, 7 novembre 2017

Mario Barbuto