



Avv. Giovanni Ghirardi
Hogan Lovells Studio Legale

Produzione di documenti, poteri di indagine del CTU, analisi di laboratorio e impiego di esperti/ausiliari

6 febbraio 2018

Produzione di documenti nella fase di consulenza

Il quadro normativo

- Art. 121, quinto comma, C.P.I.

*"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. [...]**"*

- Relazione Floridia al progetto di D. Lgs. di attuazione dell'accordo TRIPS

Questa norma assume un significato ed una rilevanza particolari perché, in deroga rispetto alle preclusioni del c.p.c. , *"consente al CTU [...] di ricevere documenti - **soprattutto di anteriorità** - non ancora prodotti in causa. Questa disposizione si giustifica in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento i brevetti vengono concessi senza esame preventivo dei requisiti di validità [...]. **Occorreva pertanto che la consulenza 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 rapportata alla sua reale collocazione nel contesto della tecnica nota"***

Analisi della giurisprudenza sull'art. 121, V c., C.P.I.

• Trib. Bologna, 12/04/2017

- **Produzione di documenti e nuove allegazioni fattuali sulla contraffazione** introdotte, per la prima volta, **dopo la bozza di relazione peritale**
- "l'attrice [...] ha **modificato i fatti posti a fondamento dell'asserita contraffazione**: dopo avere sostenuto [...] che le pedane [...] violerebbero il brevetto [...] in quanto la base di appoggio delle due vaschette dovrebbe essere considerata un mezzo di vincolo, ha [...] affermato che nelle suddette pedane sarebbero presenti fori e perni di incernieramento"
- "un'eventuale ammissione renderebbe necessaria l'indicazione, da parte dell'attrice, di mezzi di prova diretti a superare le eccezioni e contestazioni della convenuta, con facoltà di quest'ultima di allegare a sua volta mezzi di prova contrari, con conseguente vanificazione delle preclusioni già maturate"
- **La produzione viene dichiarata inammissibile**

• Trib. Milano, 12/11/2013

(Oggioni & C. S.r.l. C. Chateaux D'Ax S.p.A. e Isram di Cermenati Angelo- Fausto & C. s.a.s.)

- **Produzione di un catalogo dopo la bozza di relazione peritale**
- "Il comma 5 dell'art. **121** c.p.i. consente **senza specifici limiti** la produzione di documenti nel corso della consulenza tecnica d'Ufficio, alla sola condizione che essi siano resi noti a tutte le parti e che sia dunque garantito lo sviluppo di un effettivo contraddittorio tra le parti anche su tale eventuale ulteriore documentazione"
- il CTU, una volta ricevuto il **documento**, ha **"correttamente provveduto ad instaurare il contraddittorio tra le parti anche su di esso e, al suo esito, ha poi depositato un'ulteriore bozza di relazione sulla quale le parti hanno potuto sviluppare con ampiezza e completezza tutte le loro argomentazioni"**
- il regime previsto dall'art. 121, V comma, C.P.I., mira a **"garantire senza particolari limiti formali un pieno e documentato dibattito sulla validità dei titoli brevettuali"**.

Analisi della giurisprudenza sull'art. 121, V c., C.P.I.

- **Trib. Milano, 2/02/2008**

(Flaem Nuova S.p.A. C. Solution Group S.p.A.)

- La parte aveva **già depositato documentazione fotografica del prodotto in asserita contraffazione**, *"ancorché non chiaramente definita in tutti i suoi particolari rilevanti". Il CTU ha quindi "chiesto di poter esaminare direttamente un esemplare del Microneb, poi prodotto dalla società attrice"*
- *"detta produzione non ha in alcun modo ampliato o modificato l'oggetto della CTU né risulta essere stata eseguita in violazione del contraddittorio tra le parti".*
- **La produzione viene dichiarata inammissibile**

- **Trib. Torino, 14/6/2011**

(Crieri s.n.c. di E. Zanini e C. Annaratone C. Soldera Savini e Figli s.n.c. di F. e D. Soldera)

- **Asserita predivulgazione del trovato, supportata da documentazione (un bracciale corredato da fatture di vendita e da una dichiarazione) prodotta unitamente all'ultima memoria.**
- Eccezione di predivulgazione e produzioni effettuate ***"solo nell'ultima memoria autorizzata dal C.T.U. in maniera tale da alterare quindi il contraddittorio con la controparte"***
- L'art. 121, V comma, C.P.I., consente solo la produzione di documentazione ***"finalizzata a consentire l'accertamento da parte del consulente tecnico dello stato della tecnica anteriore".***

Analisi della giurisprudenza sull'art. 121, V c., C.P.I.

- **Cass. 2/11/2015, n. 22351 (Omac c. Galli)**
 - Le ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 121, V comma, C.P.I., in quanto i giudici di merito hanno **dichiarato inammissibile la produzione in appello di documenti relativi a brevetti anteriori idonei a dimostrare la mancanza di novità del brevetto Galli.**
 - La Corte rileva l'infondatezza di tale motivo di ricorso, "*essendo evidente che il D. Lgs. n. 30 del 2005, art. 121, V comma, nell'ammettere l'acquisizione da parte del consulente tecnico d'ufficio di documenti 'non ancora prodotti in causa', presuppone che si tratti comunque di documenti di cui sia ammissibile la produzione al giudice. Sicchè il consulente non può acquisire documenti inammissibili; e l'art. 121 citato non deroga affatto agli artt. 183 e 345 c.p.c.*".

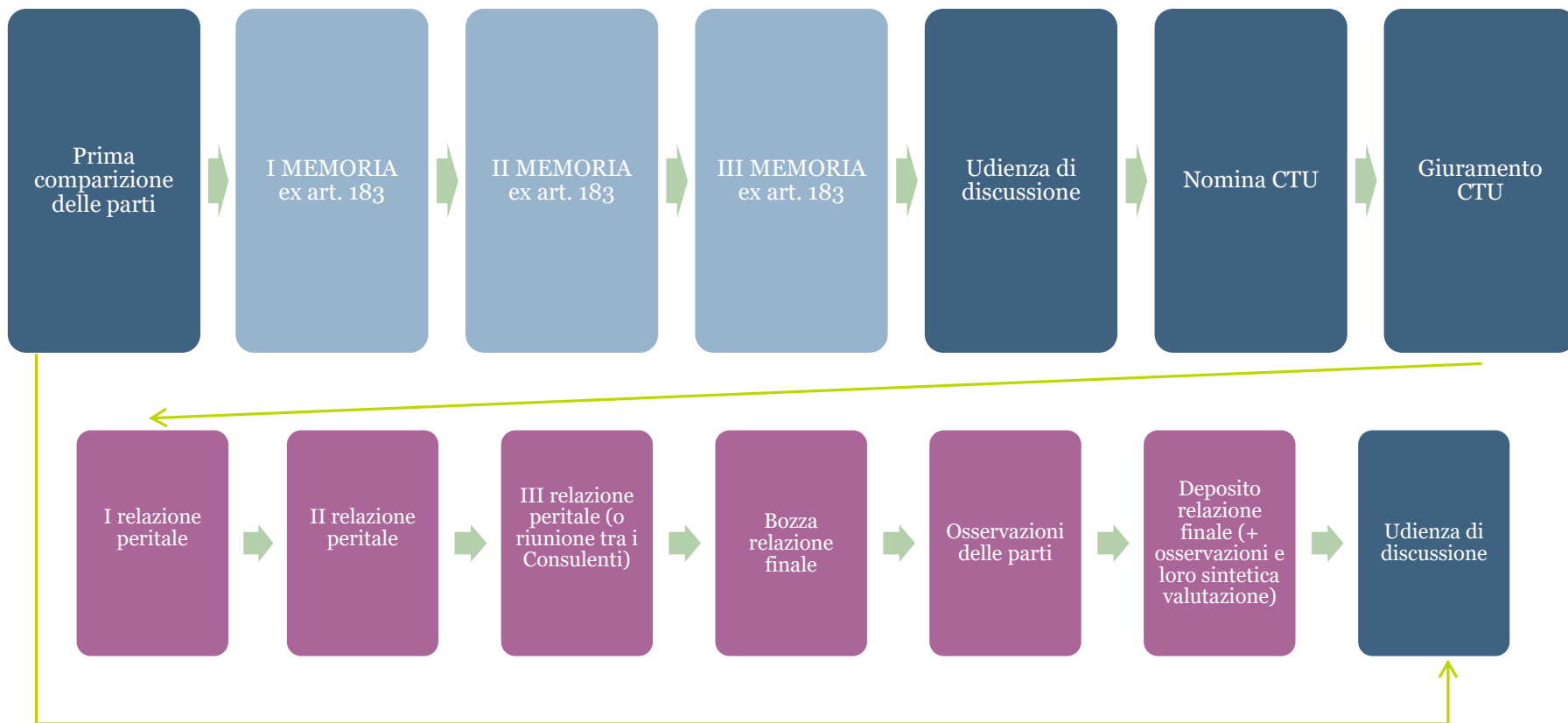
Alcune considerazioni

- Il principio della tutela del contraddittorio presuppone una preventiva valutazione in merito alla astratta ammissibilità della produzione documentale
- Un problema di ammissibilità generalmente **non si pone**
 - per i **documenti "genuinamente" nuovi** (cioè di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori)
 - per i **documenti di arte nota**, invocati a sostegno di eccezioni/domande di nullità del titolo (con **qualche dubbio** se lo specifico profilo di nullità non sia mai stato precedentemente dedotto nei termini *ex art. 183 cod. proc. civ.*: vedi la *slide* successiva)
 - per i documenti utili a ricostruire le **conoscenze generali dell'esperto del settore** (ove il CTU sembra anche godere di qualche potere d'ufficio di indagine)
 - per la **documentazione a sostegno delle allegazioni di interferenza**, rispetto a prodotti/procedimenti individuati nel quesito peritale

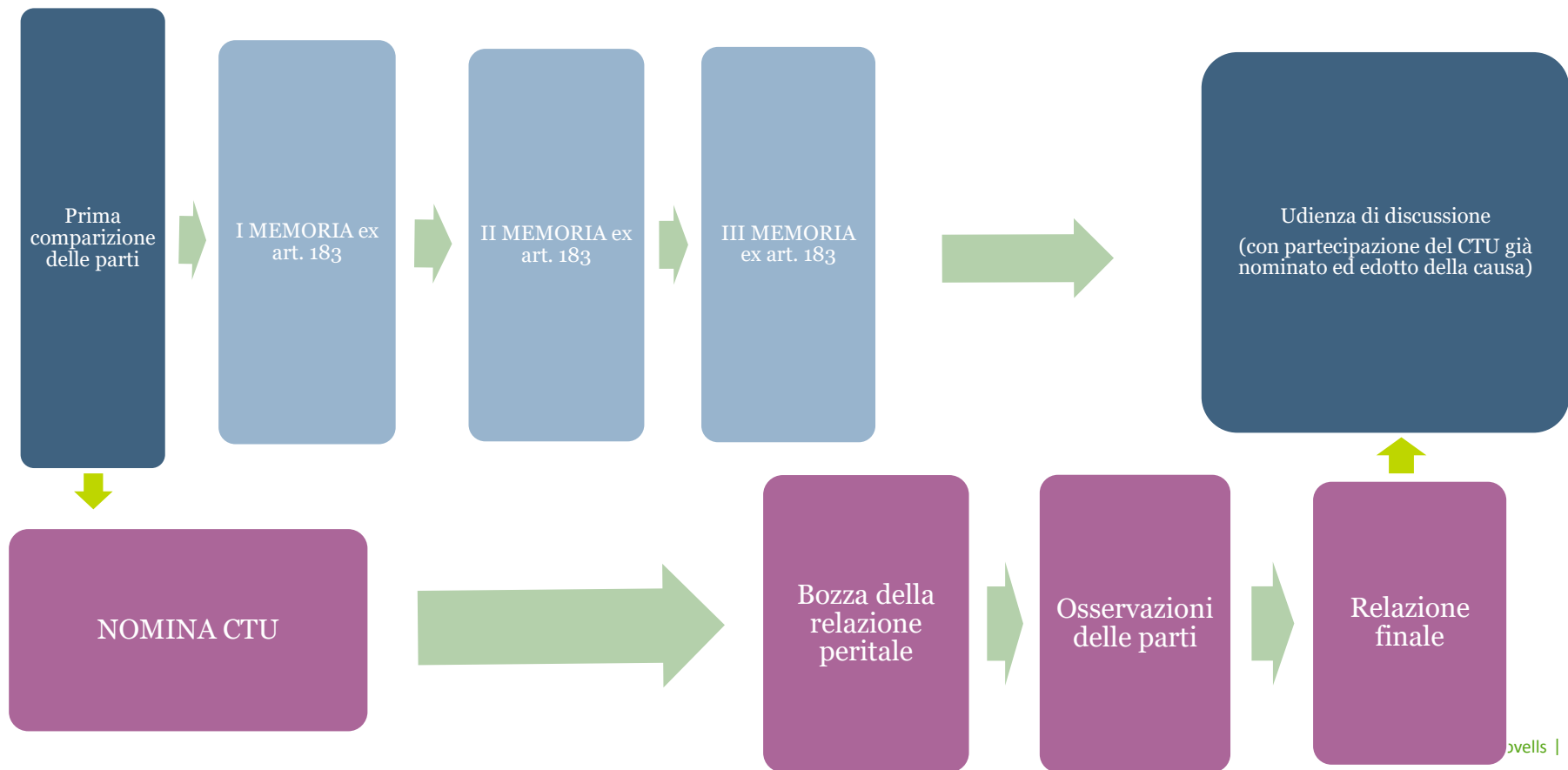
Alcune considerazioni

- Un problema di ammissibilità **potrebbe invece porsi** per i documenti **non "inerenti" ai quesiti formulati dal Giudice** (quesiti che si deve presumere siano correlati con le domande e le eccezioni tempestivamente formulate dalle parti).
- E' opportuno infatti sempre tenere a mente la distinzione tra "mere produzioni" e "allegazioni" cui le stesse produzioni sono dirette, in relazione alle quali vige sempre il divieto del c.d. "*ius novum*".
- Ad esempio, un problema di ammissibilità può porsi:
 - rispetto a documenti rilevanti ai fini della prova della contraffazione per equivalenti o della contraffazione indiretta, quando l'indagine su tali profili non sia stata **specificata nel quesito peritale (e la parte non abbia mai dedotto tali profili nei termini ex art. 183 cod. proc. civ.)**
 - quando, **dedotta come ragione di invalidità di un brevetto unicamente la nullità per carenza di novità e/o altezza inventiva**, il nuovo documento prodotto miri a dimostrare **l'insufficiente descrizione**, o **l'estensione dell'oggetto del brevetto oltre la domanda originariamente depositata**, o un'**invalida rivendicazione del diritto di priorità**, così introducendo un tema di indagine radicalmente nuovo rispetto a quello acquisito *ab origine* al processo.
- Nei casi dubbi, **una tempestiva richiesta di chiarimenti da parte del Consulente al Giudice Istruttore/designato appare senz'altro opportuna.**

Prassi attuale



Ipotesi alternativa



Poteri autonomi di indagine del CTU

Autonomi poteri d'indagine del CTU

- Principio più volte espresso dalla Cassazione (da ultimo Cass. 16/1/2018, n. 850)
 - *"il CTU può, ai sensi dell'art. 194, I comma, c.p.c., [...] anche in assenza di espressa autorizzazione del giudice, **verificare fatti accessori** necessari per rispondere ai quesiti".*
 - *"**non** può accertare **i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni**, il cui onere probatorio incombe sulle parti".*
 - *"gli accertamenti compiuti oltre i predetti limiti sono **nulli per violazione del principio del contraddittorio** e, perciò, privi di qualsiasi valore, probatorio o indiziario".*
 - In ogni caso, tali elementi vanno "menzionati nella relazione di consulenza con indicazione della fonte, in modo da consentire al Giudice il controllo circa la loro attendibilità".

Significato in ambito industrialistico

- Entro questi limiti, il CTU può "*assumere informazioni da terzi e acquisire, di sua iniziativa, ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti*".
 - Eventuali informazioni raccolte da terzi o dalle parti vanno verbalizzate e hanno valore "**indiziario**": paragonabile, cioè, alle risposte date dalle parti in sede di interrogatorio libero.
- In pratica, in ambito industrialistico, il CTU **non può** autonomamente cercare:
 - le **prove dell'interferenza**, se non sono state dedotte dalla parte;
 - **predivulgazioni** o **anteriorità** distruttive della novità: Trib. Torino 15/2/1993 (in GADI 2939/2); Trib. Milano 26/10/1987 (in GADI 2211/1); Trib. Torino 22/3 1972 (in GADI 99/1-2);
 - i c.d. "**documenti di arte nota più prossima**", ai fini della valutazione dell'altezza inventiva secondo il c.d. "*problem and solution approach*".

Significato in ambito industrialistico

- Tuttavia, **non sembrano esservi ostacoli** a che il CTU ricerchi e valorizzi eventuali documenti non prodotti dalle parti ai fini di una più precisa ricostruzione della ***Common General Knowledge***
- **Trib. Milano 31/1/2013**, in GADI 2016 (Avela S.r.l. C. Adler Plastic S.p.A., e Colzani S.r.l.)
 - *"Nel corso di una CTU **brevettuale** il CTU non può autonomamente introdurre un documento in contraddizione con l'onere processuale che incombe sulla parte [...], dovendosi in particolare escludere che il CTU possa dare autonomamente ingresso a documenti non prodotti dalle parti, **diversi da quelli eventualmente afferenti ad un ambito di conoscenza tecnica generale**".*
- Se non valesse questo principio, vi sarebbe una possibile **disparità di trattamento** rispetto a CTU dove, accanto al Consulente, sia nominato come ausiliario un accademico o "esperto" della specifica materia oggetto di consulenza.

Nomina di esperti come ausiliari/co-CTU e svolgimento di analisi di laboratorio

Esperti specialisti

- Principio più volte espresso dalla Cassazione (da ultimo Cass. 15/7/2009, n. 16471)
 - *"il CTU può sempre 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 assunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto 'esterno' svolta successivamente dal giudice**".*
- L'esigenza di una valutazione di necessità da parte del Giudice rende opportuno chiedere subito l'autorizzazione

Ruolo dello specialista/ausiliario

- Lo specifico **ruolo dello specialista** può rendere opportuno che la nomina avvenga in momento successivo, con **istruzioni specifiche** da parte del CTU/Giudice
 - **Caso I:** la materia richiede competenze particolari e lo specialista deve semplicemente integrare le cognizioni del CTU
 - Lo specialista può operare come "ausiliario" del CTU o come "co-CTU" in un Collegio
 - **Caso II:** l'ausiliario deve operare come "esperto del settore", simulando conoscenze ad una data specifica
 - Può essere opportuno posticipare la nomina dello specialista, affinché egli non venga influenzato da quanto avviene durante la CTU

Analisi di laboratorio

- Principi identici valgono l'impiego di **istituti specializzati** e lo svolgimento di **analisi di laboratorio** (Cass. 8/7/1983, n. 4628). Il CTU può procedervi anche senza autorizzazione (che è comunque opportuna).
- Problemi specifici nel caso di svolgimento di analisi
 - Scelta di un Istituto indipendente
 - Definizione del **protocollo di analisi** nel contraddittorio delle parti
 - Se l'oggetto dell'indagine verte sul carattere *enabling* di un documento di tecnica anteriore, importante individuare con precisione la *Common General Knowledge* alla data rilevante



**Grazie per
l'attenzione!**

Avv. Giovanni Ghirardi
giovanni.ghirardi@hoganlovells.com