

Convegno sulla CTU

06/02/2018

* * *

I. Giuramento/quesito

La nomina del CTU avviene all'udienza precedente a quella di conferimento dell'incarico e deve essere comunicata dalla cancelleria al CTU prescelto. In tale occasione il G.I. provvede a formulare il quesito peritale

Nella comunicazione della cancelleria sono indicate le parti ed i rispettivi legali e dovrebbe essere anche indicato ed allegato il quesito peritale già predisposto e verbalizzato dal G.I.: da queste informazioni il CTU può innanzi tutto verificare se non sussistano situazioni di incompatibilità (una delle parti è/è stata sua cliente; si è occupato del brevetto/i oggetto del quesito esprimendo un parere sulla sua validità; ecc.).

In caso affermativo è consigliabile che il CTU prenda direttamente contatto con il G.I. segnalando il problema; una conferma scritta della situazione di incompatibilità è consigliabile anche se possono sorgere dei problemi pratici per il deposito in cancelleria perché il CTU designato non ha ancora accesso al fascicolo di causa telematico.

Esiste anche la possibilità, rara se la scelta del CTU è stata oculata, che il CTU non abbia le competenze tecniche necessarie e non possa acquisirle con un ragionevole sforzo di informazione. In questo caso per onestà intellettuale è opportuno che il CTU designato informi il G.I. di questo ostacolo.

Un'ultima possibilità non remota è quella che il CTU, in ipotesi dotato di approfondita conoscenza delle problematiche relative alla proprietà industriale ed intellettuale, chieda che gli venga affiancato come co-CTU un tecnico specificamente esperto nel campo tecnologico cui si riferisce il titolo IP in discussione. E' una possibilità che spesso ha portato a risultati eccellenti, perché il CTU esperto in IP può filtrare le informazioni e conclusioni squisitamente tecniche del co-CTU e tradurle in conclusioni di validità e/oppure interferenza quali richieste dal quesito peritale.

Infine è degna di nota la possibilità per il CTU di chiedere al G.I., in sede di conferimento dell'incarico, l'autorizzazione ad avvalersi dell'ausilio di un suo collaboratore per l'espletamento delle operazioni peritali. In questo modo è possibile conseguire ulteriori non trascurabili vantaggi.

Anzitutto il collaboratore prescelto (normalmente uno dei consulenti giovani dello studio del CTU) inizia/continua un percorso di formazione come CTU in una vicenda nella quale è coinvolto direttamente.

In secondo luogo il CTU può delegare una parte del lavoro di “screening” preliminare risparmiando tempo prezioso e concentrandosi sugli aspetti sostanziali della consulenza tecnica.

In passato il quesito veniva formulato all’udienza di conferimento dell’incarico, per cui il CTU poteva offrire suggerimenti per la sua formulazione non generica.

Infine non di rado uno od entrambi i legali di parte prendono direttamente contatto con il CTU sia per informarlo della sua nomina sia per segnalare tempestivamente la data/ora dell’udienza di conferimento dell’incarico.

In tal caso il CTU può chiedere copia del/dei brevetti coinvolti per familiarizzarsi preventivamente con la tecnologia della quale dovrà occuparsi.

Una delle questioni sempre dibattute in relazione alla CTU è quella della cosiddetta “ignoranza” del CTU nominato in relazione agli specifici problemi tecnici di cui si dovrà occupare: se il CTU avesse modo prima dell’udienza di leggere preliminarmente gli atti di causa ed in particolare l’atto di citazione e la comparsa di costituzione e risposta della o di ciascuna convenuta avrebbe già un’idea più concreta del compito che dovrà affrontare.

In particolare potrebbe avere un’idea più realistica dei tempi che la CTU richiederà e quindi potrebbe indicare al G.I. con cognizione di causa di quanto tempo avrà ragionevolmente bisogno per portare a compimento l’incarico che gli viene affidato. Questa infatti è una specifica domanda che il G.I. pone in udienza al CTU.

Purtroppo tale conoscenza preliminare manca nella quasi totalità dei casi per cui molto spesso l’indicazione che il CTU dà in udienza non può essere e non viene rispettata.

Talvolta il G.I. interviene “a gamba tesa” fissando d’imperio i termini per le memorie di parte ed il loro numero: in tal caso spesso ne risentono le operazioni peritali e soprattutto la CTU può essere non esaustiva, dando spazio a supplementi che in effetti portano a durate ben superiori a quella che una gestione autonoma da parte del CTU può determinare.

Come si vedrà con riferimento al tema delle memorie di parte e dello svolgimento della CTU, se vengono rispettate alcune condizioni specifiche la CTU può essere svolta e completata in tempi ragionevoli e soprattutto

compatibili sia con i diritti di ciascuna parte di esprimere compiutamente le proprie difese sia con la mole documentale che accompagna tali difese.

Per quanto riguarda il quesito esistono due versioni o possibilità per quanto riguarda l'aspetto della "contraffazione" (anche se il CTU non deve parlare di contraffazione ma di "interferenza" con le rivendicazioni del o dei brevetti in esame o quanto meno con le rivendicazioni principali ed indipendenti):

- i) in una prima versione l'esame dell'interferenza è svincolato dall'esame di validità e dalle conclusioni cui giunge il CTU a tale riguardo;
- ii) in una seconda versione, più rara, questo accertamento dipende dalle conclusioni cui il CTU perviene in tema di validità.

E' importante che a conclusione dell'udienza di conferimento del mandato sia ben chiaro a quale criterio deve fare riferimento il CTU.

Nell'udienza di giuramento solitamente viene anche fissato il fondo spese per il CTU, normalmente a carico solidale delle parti: appare consigliabile cercare di ottenere un fondo spese congruo, dato che difficilmente le parti si sottraggono a tale obbligo quando la CTU è ancora da fare, mentre spesso diventa difficoltoso per il CTU farsi saldare il compenso liquidato dal G.I..

A questo riguardo è degno di nota che, in caso di inadempienza di una delle parti, il compenso finale del CTU (liquidato dal G.I.) è a carico solidale di tutte le parti.

Infine se il quesito prevede l'esecuzione di accertamenti, come prove od analisi di laboratorio, è bene che il CTU chieda un'autorizzazione preliminare al G.I. o quanto meno si riservi di sottoporre al G.I. i preventivi di spesa di tali analisi, cosicché una volta ottenuta l'approvazione del G.I. possa chiedere alle parti di anticipare i relativi importi dal momento che dovrà essere il CTU a commissionare le analisi e saldare la fattura del laboratorio.

Questa precauzione (approvazione del G.I. e richiesta alle parti di rimborso preliminare) per altro è consigliabile anche nel caso in cui l'esigenza di effettuare analisi od accertamenti sperimentali sopravvenga nel corso delle operazioni peritali.

Infine è opportuno che il CTU nel corso dell'udienza di conferimento indichi data, ora e luogo, della riunione di inizio delle operazioni peritali, perché in tal modo diventa compito dei legali delle parti informare le stesse ed i consulenti

(nominati o nominandi) evitando al CTU l'onere di provvedere successivamente a tale comunicazione.

° ° °

II. Apertura delle operazioni peritali

Salvo casi molto rari, questa riunione (solitamente fissata qualche giorno dopo l'udienza di conferimento dell'incarico) si occupa di aspetti formali ed in particolare della calendarizzazione delle memorie, tenendo presente l'obbligo per il CTU di proporre alle parti, con sufficiente anticipo rispetto al termine finale, una bozza di relazione peritale e di dare loro tempo sufficiente per un commento critico, di cui tenere conto nella redazione della relazione di CTU definitiva.

Per questo motivo, da molti anni è invalsa l'abitudine alla cosiddetta "apertura telefonica delle O.P.": il CTU concorda telefonicamente con i CT di parte il calendario in questione e poi redige un verbale dando atto dell'assenza giustificata dei CT di parte.

E' bene tenere presente che sia le parti che i rispettivi legali hanno diritto di partecipare alle riunioni peritali e quindi anche a quella di inizio delle O.P.:

Ovviamente la presenza degli avvocati impone il rispetto totale degli aspetti formali di tali riunioni, ma talvolta ostacola uno scambio più "fluidico" di informazioni e considerazioni tecniche.

Dal punto di vista della conduzione delle operazioni peritali è opportuno a mio avviso che le riunioni siano limitate ai CT di parte e eventuali tecnici di supporto, lasciando ai CT di parte di riferire agli avvocati.

Solitamente il contraddittorio tecnico dovrebbe essere esaurito con la presentazione di tre memorie tecniche per ciascuna parte e precisamente:

- 1) una prima memoria tecnica nella quale ciascuna parte presenta esaustivamente le proprie argomentazioni suffragandole con le evidenze documentali

- 2) una seconda memoria tecnica nella quale ciascuna parte commenta criticamente la prima memoria avversaria e quindi le tesi e le evidenze avversarie, e
- 3) una terza memoria conclusiva in cui ciascuna parte trae le proprie conclusioni.

Per rispettare questo iter è consigliabile che il CTU:

- a) inviti le parti a includere già nella prima memoria tecnica tutte le proprie argomentazioni di difesa;
- b) inviti le parti a produrre già nella prima memoria tutte le evidenze documentali.

In tal modo ulteriori produzioni documentali posticipate saranno giustificate soltanto se rinvenute in data posteriore alla data di presentazione della prima memoria (od anche la seconda memoria) e/oppure se rese necessarie da argomentazioni della parte avversa non individuate negli atti di causa ed introdotte dalla parte avversa con la prima memoria tecnica.

E' anche consigliabile che il CTU inviti le parti ad accompagnare produzioni documentali in lingua straniera con una adeguata traduzione in lingua italiana.

La larga diffusione della conoscenza della lingua inglese, anche tra i giudici, ha portato negli ultimi anni a trascurare questo requisito, che tuttavia appare ancora necessario quando i documenti da esaminare siano in lingua straniera diversa dall'inglese.

Non si deve infatti dimenticare che il G.I. e/oppure la Corte possono ravvisare la necessità di verificare direttamente sulla documentazione in atti interpretazioni e conclusioni della relazione di CTU.

E' quindi opportuno che in sede di udienza di conferimento dell'incarico il CTU designato chieda istruzioni a questo riguardo al G.I.

Un caso particolare, non raro, si presenta quando le operazioni peritali contemplino l'esecuzione di analisi di laboratorio o di indagini sperimentali, già previste nel quesito peritale.

In tal caso, oltre alla scelta di un ente qualificato, il primo requisito che deve essere soddisfatto è quello della terzietà per cui è opportuno che esso venga

individuato di comune accordo tra le parti, oppure che il CTU chieda a ciascuna parte di segnalare i nominativi ritenuti idonei, e, in caso di disaccordo, proceda autonomamente alla scelta privilegiando criteri oggettivi per la stessa.

Oltre alla scelta è anche necessario concordare con le parti oppure scegliere un protocollo esaustivo di esecuzione delle analisi o prove.

In pratica, se l'esecuzione di analisi o prove è già prevista nel quesito, questo problema deve essere affrontato ed impostato in occasione della riunione di apertura delle operazioni peritali, che in questo caso non può essere "telefonica".

Per economia di tempo il CTU può invitare le parti ed i loro consulenti a predisporre già per la riunione di apertura delle O.P. informazioni ed indicazioni necessarie e sufficienti per affrontare questo specifico problema.

Solo in caso di totale divergenza tra le parti il CTU può riservarsi la scelta, preferibilmente dopo aver sentito il G.I. per ottenere il suo conforto ed assenso.

Un ultimo aspetto, talvolta menzionato nel quesito peritale, ma comunque degno di considerazione, è l'opportunità che il CTU in sede di consulenza tecnica d'ufficio effettui un tentativo di composizione amichevole della lite.

Questa soluzione per altro è oltremodo gradita ai giudici.

E' evidente che questo tentativo è con tutta probabilità destinato a fallire se esperito in occasione dell'apertura delle O.P., perché le parti non conoscono esaurientemente le argomentazioni avversarie e la documentazione a sostegno delle stesse.

Per esperienza, tale tentativo può avere successo se viene esperito prima della conclusione delle operazioni peritali, in occasione della presentazione della terza conclusiva memoria tecnica, prima che il CTU inoltri alle parti la bozza di relazione di CTU.

Ciascuna parte infatti, a questo punto della CTU, è in grado di valutare la fondatezza delle tesi e produzioni documentali avversarie, e quindi il probabile esito della consulenza tecnica d'ufficio.

In tal caso il CTU può offrirsi come amichevole compositore, invitando le parti a fargli pervenire separatamente le proposte di conciliazione. Se all'esame delle stesse il CTU intravede punti di contatto o di convergenza, può a sua volta formulare un'ipotesi conciliativa da proporre ai CT di parte.

° ° °

III. Memorie delle parti

In realtà questo capitolo riguarda i CT di parte sui quali il CTU non ha potere di veto o di indirizzamento.

Non si deve infatti dimenticare che i CT di parte sono scelti dalle parti, le quali possono anche scegliere di agire in prima persona, come talvolta accade quando una delle parti è una persona singola, ad esempio l'inventore¹.

In casi come quest'ultimo, per fortuna rari, un consulente esperto come il CTU può immediatamente accorgersi del fatto che quella parte è "sprovvieduta" e non comprende quali aspetti debbano essere trattati nel dibattito tecnico.

E' una situazione molto delicata nella quale il CTU non può evidentemente consigliare lo "sprovvieduto" né può sostituirsi alla parte carente. Tuttavia, a mio avviso, ha il dovere di tenere nella debita considerazione elementi che emergono oggettivamente dai documenti di causa e militano a favore della parte carente, anche se non espressamente richiamati e sottolineati dallo "sprovvieduto".

Ritornando alle memorie di parte è evidente che, se si individuano correttamente i punti ed i contenuti di una relazione di CTU che adempia allo scopo per il quale viene esperita, le memorie di parte devono in qualche modo adeguarsi a tali punti e contenuti, sui quali vi intratterò trattando della relazione di CTU.

Come già accennato, sono solitamente previste tre memorie tecniche, che vengono presentate contemporaneamente al CTU il quale provvede poi al cosiddetto scambio di rito. In tale occasione il CTU potrà confermare il termine già calendarizzato per la presentazione della seconda memoria,

¹ L'inventore spesso ignora diritti e doveri del consulente tecnico di parte e fa riferimento unicamente alle sue specifiche conoscenze tecniche per cui come CT di parte è "sprovvieduto".

oppure modificarlo se per esempio la presentazione della prima memoria ha subito dei ritardi.

Tale slittamento potrà anche essere richiesto da una delle parti, dopo lo scambio delle memorie, ad esempio per il fatto che la prima memoria avversaria introduce nuovi documenti di tecnica nota e/oppure nuovi argomenti.

E' importante sottolineare che le comunicazioni tra le parti ed il CTU devono sempre essere indirizzate in copia anche alla controparte.

In relazione al contenuto delle memorie di parte due aspetti meritano particolare attenzione.

In primo luogo e spesso i CT di parte si abbandonano a commenti e spunti polemici, che a mio parere il CTU non prende e non deve prendere in considerazione, in quanto ininfluenti per le risposte ai quesiti peritali.

In secondo luogo, è del tutto inutile la reiterazione degli stessi argomenti nell'arco delle tre memorie, anche se comprensibile: al più un'argomentazione già proposta nella prima memoria potrà essere integrata o maggiormente chiarita od esplicitata nelle memorie successive.

Tale atteggiamento, molto frequente, ha la sola conseguenza di aggravare il lavoro del CTU.

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello di eventuali riunioni peritali indette dal CTU, che sono auspicabili perché consentono di chiarire aspetti particolari della controversia nel contraddittorio diretto tra i CT di parte.

In realtà si tratta di un approccio molto poco seguito dai CTU: esso infatti presuppone che il CTU abbia non solo letto, ma studiato atti di causa, memorie in atti e relativa documentazione, formandosi un'opinione preliminare, anche se parzialmente affetta da dubbi o da esigenze di chiarimenti.

Per esperienza personale molto spesso il CTU attende che le parti abbiano esaurito il contraddittorio tecnico ed a quel punto intraprende lo studio degli atti, delle memorie ecc.: pertanto quando il CTU si forma un'opinione

preliminare e possono sussistere punti dubbi o che necessitano di chiarimenti si è ormai talmente prossimi al termine di trasmissione della bozza di relazione che il CTU preferisce inserire nella bozza eventuali interrogativi ed attendere i commenti e/o chiarimenti dei CT di parte.

A mio parere sarebbe invece auspicabile che se il CTU, dopo l'analisi degli atti di causa, delle memorie di parte e delle evidenze documentali, nutre dubbi fondati su aspetti non secondari o marginali, sia preferibile che indichi una riunione peritale da dedicare alla discussione di tali aspetti e dubbi: ne trarranno beneficio sicuramente la relazione di CTU come chiarezza e completezza e si eviterà un successivo protrarsi di critiche e commenti delle parti.

Non si deve dimenticare che fino al deposito della relazione definitiva di CTU le parti sono ansiose di intervenire e contribuire al dibattito tecnico quanto più possibile, nella speranza di far prevalere le proprie tesi e conclusioni.

In tal caso è consigliabile che siano preventivamente chiariti, anche sotto forma di agenda, i punti che verranno trattati nel corso della riunione per evitare che una od entrambe le parti siano colte alla sprovvista. Altrettanto opportuno è che della riunione sia redatto un verbale che dovrà essere unito alla relazione peritale.

Anche se difficilmente realizzabile, a mio avviso alcuni semplici accorgimenti possono rendere più efficace e proficuo il lavoro e l'impegno sia del CTU che dei CT di parte.

Se prima della riunione effettiva di apertura delle O.P. il CTU ha potuto quanto meno leggere gli atti di causa e quindi rendersi conto, anche se superficialmente, delle problematiche legate alla consulenza tecnica che gli è stata affidata, la riunione di apertura diventa già utile per identificare i punti sui quali dovranno vertere le memorie tecniche.

Tale efficacia come già notato è ancora maggiore quando si debbano predisporre analisi o prove sperimentali.

Al ricevimento delle prime memorie tecniche il CTU sarà in grado di valutare l'importanza e la pertinenza sia delle evidenze documentali sia delle argomentazioni di ciascuna parte, anche se a mio avviso un suo intervento

esplicito sarebbe prematuro ed è preferibile che le parti procedano al deposito della seconda memoria tecnica, con la quale il contraddittorio tecnico, salvo imprevisti, dovrebbe essere virtualmente concluso.

Dalla lettura delle prime e seconde memorie, tuttavia, il CTU può trarre utili indizi ed eventualmente chiedere alle parti approfondimenti su specifici aspetti tecnici e/oppure su specifiche anteriorità od evidenze sperimentali.

Questa richiesta può essere fatta per iscritto, concomitantemente allo scambio delle seconde memorie, oppure costituire la base di una riunione peritale..

In concomitanza di questo scambio, il CTU può anche invitare le parti a prendere in considerazione la possibilità di una composizione amichevole, visto che sono in grado di valutare rispettivi punti di forza e di debolezza.

° ° °

IV. Relazione di CTU

Come già accennato, il CTU redige una bozza di relazione peritale, che trasmette alle parti concedendo un termine congruo per presentare commenti anche critici.

Di questi commenti il CTU dovrà tenere conto nella relazione finale, modificando se del caso (eventualità molto rara) le conclusioni cui è pervenuto e quindi le risposte ai quesiti peritali.

Il punto di partenza sono ovviamente i quesiti peritali e di regola quelli classici contemplano:

- (A) l'accertamento della validità del o dei titoli di IP in discussione, accertamento che correttamente consiste nel verificare se siano soddisfatti i requisiti della legge italiana perché sussista un titolo valido. In particolare questo accertamento riguarda i requisiti di novità, attività inventiva e sufficienza di descrizione (talvolta anche la verifica che il brevetto concesso non si estenda al di là dei limiti della domanda iniziale),

(B) la verifica dell'interferenza o meno dei prodotti o processi di cui è causa con le rivendicazioni indipendenti dei titoli di IP in discussione

Il quesito sull'interferenza in realtà può essere quello di accertare che l'interferenza non sussiste: è il caso classico in cui una parte (in particolare l'attrice) ha instaurato il giudizio chiedendo al tribunale il cosiddetto accertamento negativo: In altre parole la parte istante chiede che si verifichi che il suo prodotto o procedimento non interferisce con la o le rivendicazioni principali di un certo brevetto

IV.A - validità

Per semplicità di esposizione farò riferimento ad un unico brevetto per invenzione (preferibilmente, come ormai accade molto frequentemente, la convalida italiana di un brevetto europeo).

A questo riguardo ed indipendentemente da quanto proposto dai CT di parte, ritengo che il CTU debba ispezionare l'iter della domanda europea, in quanto pubblicamente ed esaustivamente disponibile sul sito dell'EPO, traendone le informazioni che possono essere utili per le risposte ai quesiti peritali, ovviamente in tema di validità.

E' evidente che il primo punto che il CTU dovrà trattare sarà quello di spiegare in termini comprensibili in che cosa consiste l'invenzione rivendicata a partire dal problema tecnico dichiaratamente affrontato dall'inventore. Ciò significa:

- i) delineare sinteticamente lo stato della tecnica individuato nel preambolo del brevetto e quindi il problema tecnico sopra richiamato,
- ii) descrivere sinteticamente, eventualmente con l'aiuto di figure, schemi o schizzi, la principale soluzione illustrata nel brevetto, (ovvero le soluzioni se il brevetto ha per oggetto ad esempio procedimento e prodotto od impianto)
- iii) indicare sinteticamente quali siano i vantaggi dell'invenzione, se esplicitati nel brevetto, e
- iv) riportare la o le rivendicazioni indipendenti (spesso accade che accanto ad un procedimento sia rivendicato anche il macchinario o l'impianto per la sua esecuzione e/oppure il prodotto risultante), riassumendo ciò che forma oggetto delle rivendicazioni dipendenti.

In questo modo il G.I. e quindi la Corte possono conoscere sufficientemente in che cosa consista l'oggetto del brevetto di cui è causa ed apprezzare che cosa il brevetto rivendichi e quindi in ipotesi monopolizzi.

Da alcuni anni invece, come ho potuto constatare, in alcune relazioni di CTU la trattazione del brevetto di cui è causa consiste principalmente nel trascrivere la rivendicazione principale, suddividendola in specifici punti, per cui il G.I. e la Corte, se vogliono comprendere in che cosa consista l'invenzione rivendicata, sono costretti a leggere e studiare la descrizione del brevetto in questione.

E' a mio avviso un'abitudine mutuata dalle procedure di opposizione davanti all'EPO, dove in effetti i componenti della commissione sono esaminatori tecnici i quali non solo sono abituati ad analisi di questo genere ma sono tenuti ad analizzare direttamente il brevetto oggetto dell'opposizione.

Tuttavia, se si tiene presente la funzione del CTU, è evidente che essa non verrebbe in questo caso assolta soddisfacentemente, senza per altro escludere che il G.I. e/o la Corte possano esaminare la descrizione del brevetto per chiarire loro eventuali dubbi.

Analogamente, *mutatis mutandis*, il CTU deve illustrare i documenti (la cosiddetta prior art) sui quali si basano le obiezioni di nullità (parziale o totale) del brevetto di cui è causa per mancanza di novità e per mancanza di attività inventiva.

Anche in questo caso ritengo indispensabile che il CTU riassume in termini comprensibili il contenuto e quindi l'insegnamento di tali documenti anteriori.

Il terzo elemento sul quale poggia la relazione peritale sono le argomentazioni svolte dai CT di parte: a me sembra evidente che il CTU debba riassumerle per sommi capi in modo da informare la Corte delle tesi svolte da ciascuna parte.

In questo modo il G.I. e la Corte hanno a disposizione un'indicazione sintetica delle argomentazioni svolte da ciascuna parte.

Se il G.I. o la Corte dovessero ritenere opportuno un approfondimento di tali tesi, le memorie di parte sono in atti per cui possono essere visionate integralmente.

Sono invece da evitare, perché sostanzialmente ed inutilmente sovrabbondanti, relazioni nelle quali anche le argomentazioni dei CT di parte sono riportate

dettagliatamente, anche con le inevitabili ripetizioni, in omaggio ad un malinteso ed eccessivo rispetto del contraddittorio.

Ancor meno giustificabile è l'approccio di un CTU che nella sua relazione si limiti a rinviare ad una lettura delle memorie di parte traendone unicamente personali conclusioni.

Ancora una volta si deve ricordare che la funzione primaria, essenziale del CTU è quella di ausiliario del giudice per cui il suo contributo è e deve essere quello di fornire al giudice informazioni necessarie e sufficienti, attinenti al campo tecnico del quale il giudice è digiuno, per decidere sulle domande giudiziali delle parti.

È questo aspetto della sua attività e del suo contributo che un CTU non deve mai dimenticare.

La relazione peritale, a riguardo della validità del brevetto di cui è causa, deve verificare se sono o meno soddisfatti i requisiti che ho precedentemente richiamato.

La verifica del requisito di novità prevede il confronto diretto tra brevetto in causa e ciascuna anteriorità considerata singolarmente, per cui è relativamente agevole accertare se sussista o meno la novità della o delle rivendicazioni indipendenti.

Per l'accertamento del requisito di attività inventiva e della sufficienza di descrizione la legge italiana, ma non è la sola, fa riferimento ad "*una persona esperta del settore*", per cui impone che il CTU si *immedesima nei panni del tecnico esperto e quindi identifichi a priori quali* siano le caratteristiche e le conoscenze che tale esperto deve possedere.

In ogni caso si tratta di un esperto che è in possesso di un certo bagaglio di conoscenze tecniche specifiche, che tuttavia include anche lo stato della tecnica dello specifico settore tecnico al quale attiene l'invenzione.

E' indubbiamente un compito arduo perché talvolta le conoscenze che questo esperto deve assommare sono multiple, (tanto è vero che in molti casi si dovrebbe parlare di un team di esperti che congiuntamente affronti il problema tecnico in ipotesi risolto con l'invenzione).

Tuttavia ritengo che un CTU esperto e coscienzioso sia in grado di operare tale opera di immedesimazione ed identificazione.

E' importante tenere ben presente che in ogni caso il CTU non può prescindere dalla documentazione e dalle argomentazioni che su ciascun punto vengono proposte dalle parti nel contraddittorio tecnico.

In altri termini, il CTU non solo può ma deve trarre le conclusioni cui dovrebbe pervenire il tecnico esperto a partire dalle tesi ed evidenze delle parti.

Qualora intraveda od identifichi aspetti che non sono stati oggetto di contraddittorio e che a suo avviso possono essere importanti ai fini delle risposte ai quesiti peritali ha soltanto due possibilità:

- (i) tacere
- (ii) esporre la situazione al G.I. e sulla scorta delle indicazioni ricevute sollecitare i CT di parte a commentare anche tali aspetti.

In ogni caso è assolutamente erronea una iniziativa autonoma del CTU che nella bozza di relazione propone anche questi aspetti e ne trae conclusioni che afferiscono alle risposte ai quesiti peritali. Ricordo un caso, che è stato accompagnato per anni da polemiche, in cui il CTU nel corso delle operazioni peritali sottopose ai CT di parte invitandoli ad esaminarlo e fargli pervenire osservazioni, senza tuttavia indicare in qual modo fosse venuto a conoscenza e/oppure in possesso del documento in questione.

Come potrete immaginare quel documento si rivelò esiziale per la validità del brevetto in causa.

Allora ci si è chiesto ed ancora oggi ci si chiede quale debba essere l'approccio del CTU in tale situazione: a mio parere il CTU non può assumere la veste è la funzione del giustiziere visto che opera nell'ambito di un processo, quello civile, in cui la sentenza deve fare riferimento a prove ed argomenti provenienti dalle parti e da loro soltanto.

L'unica deroga può esserci se l'informazione "determinante" proviene dal bagaglio tecnico generale dell'esperto nel quale il CTU si identifica.

In merito alla sufficienza di descrizione, una volta identificato l'esperto tecnico di riferimento, solitamente non è difficile per il CTU verificare se questo

requisito sia o meno soddisfatto, ovviamente sempre sulla base delle argomentazioni ed evidenze proposte dalle parti.

Molto più problematica può essere la verifica del requisito dell'attività inventiva.

Qui è necessaria una precisazione perché, anche a livello di giudici, per questa verifica è invalso il richiamo alla metodica denominata "*problem and solution approach*", mutuata dalla procedura in auge presso l'EPO.

Praticamente, tale metodica prevede di:

- 1) identificare il documento di tecnica anteriore più vicino alla soluzione rivendicata nel brevetto in discussione, evidenziando le differenze;
- 2) individuare l'"oggettivo" reale problema tecnico che l'invenzione in esame ha inteso risolvere
- 3) verificare se il tecnico esperto del ramo sarebbe stato indotto a modificare la soluzione del documento anteriore, alla luce di informazioni tratte vuoi da altri documenti di tecnica anteriore (*ricordo che questi fanno parte per definizione del bagaglio tecnico dell'esperto in questione*) vuoi dalle sue conoscenze tecniche generali, in modo da pervenire alla soluzione rivendicata nel brevetto in causa.

In realtà a livello EPO questo tipo di accertamento prevede anche che, se dal confronto tra documento più prossimo di tecnica anteriore e soluzione rivendicata emergono differenze che non attengono al problema tecnico in ipotesi affrontato e risolto dal brevetto in causa, per cui la soluzione rivendicata in effetti è anticipata, sulla base di tali differenze si proceda alla ridefinizione del problema tecnico, sul quale è calibrata la rivendicazione principale.

Se e in che misura tale approccio sia compatibile con la giurisprudenza nazionale italiana è ancora in discussione. Sembra comunque prevalente il criterio secondo il quale in qualche modo il problema tecnico affrontato ed in ipotesi risolto dall'invenzione del brevetto in discussione, anche se non esplicitamente indicato sia chiaramente individuabile e percepibile sulla base della parte descrittiva del brevetto.

Il pericolo maggiore a mio avviso di questo approccio è duplice:

- (i) in primo luogo è difficile per il CTU tenere lontano il proprio approccio e giudizio dal cosiddetto *ex-post facto*, ossia ignorare le informazioni che il brevetto in causa fornisce e quindi cercare negli altri documenti di tecnica nota o nelle sue conoscenze generali l'informazione ad hoc per sanare il gap tra closest prior art ed invenzione rivendicata;
- (ii) in secondo luogo, mentre l'approccio EPO è quello di concedere il brevetto in relazione ad una soluzione tecnica che in realtà può risolvere un problema tecnico diverso da quello indicato nel brevetto stesso, l'approccio italiano sembra privilegiare la sussistenza di una correlazione più o meno esplicita tra soluzione rivendicata e problema tecnico esplicitamente od anche implicitamente espresso nella descrizione del brevetto.

A mio parere la valutazione della sussistenza o meno di attività inventiva può essere basata sulla metodologia del "*problem and solution approach*", purché il CTU riesca ad immedesimarsi nei panni dell'esperto tecnico di riferimento e soprattutto purché riesca a schivare i due pericoli ora segnalati.

In particolare appare importante per il CTU verificare se la tecnica nota anteriore con la quale viene integrato il documento di closest prior art per giungere alla soluzione rivendicata contenga o meno spunti od inviti a traslare lo specifico insegnamento ed integrarlo appunto con la closest prior art.

L'esempio che mi viene in mente a questo riguardo risale a molti anni or sono ed attiene al campo chimico.

A quel tempo erano frequenti invenzioni che individuavano composti o classi di composti aventi attività anti-infiammatoria, per i quali tuttavia si riscontravano problemi di somministrabilità essendo difficilmente ottenibili in forma solubile in un liquido, in particolare acqua, che consentisse una facile somministrazione.

Al chimico esperto di formulazioni farmaceutiche era anche noto che erano invece solubili i derivati di molti principi attivi, in sé stessi insolubili, ottenuti sotto forma di sali alcalini.

In relazione agli anti-infiammatori sopra ricordati, si riscontrarono tentativi di tutelare come invenzione il loro sale alcalino: orbene le conclusioni raggiunte

nelle CTU riguardanti tali brevetti affermavano che sussisteva il requisito della novità, (dal momento che nella tecnica anteriore non era stato divulgato il loro sale alcalino), ma non quello dell'attività inventiva (a quel tempo denominata novità intrinseca) perché per il tecnico formulatore esperto sarebbe stato ovvio ricorrere al sale alcalino per ottenere una forma solubile.

In campo meccanico od elettronico la situazione è normalmente più complessa e non è semplice accertare se il tecnico esperto nella materia avrebbe integrato la soluzione della cosiddetta "closest prior art" con uno o più insegnamenti tratti da altri documenti di tecnica nota o dal proprio bagaglio tecnico generale giungendo all'invenzione rivendicata.

In questo caso assumono importanza determinante eventuali indizi (i cosiddetti puntatori) od anche indicazioni contrastanti contenuti nei predetti "altri documenti di tecnica nota".

In alternativa, ovvero anche in aggiunta si possono prendere in considerazione anche altri indizi canonici di non evidenza, come il progresso tecnico, un'esigenza sentita da gran tempo ovvero la prova storica ed anche il successo commerciale.

L'indagine di validità è preferibilmente estesa anche alle rivendicazioni dipendenti, evitando possibilmente la scorciatoia, anche questa caratteristica dell'EPO, che spesso nella prima notificazione di esame respinge le rivendicazioni dipendenti con la motivazione generica "che tali rivendicazioni non riguardano caratteristiche non ovvie".

IV.B Interferenza

In tema di interferenza è evidente l'importanza delle prove in atti riguardanti il prodotto e/o processo che in ipotesi interferiscono (o non interferiscono nel caso di accertamento negativo) con una o più rivendicazioni del brevetto in causa.

Queste prove possono consistere in :

- (a) esiti e verbali di una descrizione giudiziaria
- (b) prodotti versati in atti.

I primi non di rado sono carenti poiché talvolta la verbalizzazione relativa ad una descrizione giudiziaria pecca di imprecisioni od omissioni che il CTU non può integrare a meno che nel corso delle operazioni peritali non sia autorizzata una ispezione ulteriore. In questo caso il CTU non può che limitarsi a segnalare lo stato dei fatti, dal momento che qualsiasi iniziativa compete al titolare del brevetto.

Dal punto di vista pratico e sulla falsariga della procedura europea, è invalso l'uso di trascrivere la rivendicazione principale del brevetto in causa, opportunamente suddivisa in singoli aspetti o caratteristiche, e inserire tra parentesi quadre corrispondenti caratteristiche od elementi del prodotto in esame.

E' sicuramente una soluzione utile che consente di focalizzare identità ed eventuali diversità, per le quali si tratterà poi di verificare se sono equivalenti a quelle indicate nella rivendicazione.

In alternativa la rivendicazione principale può essere inserita nella colonna di sinistra di una tabella (mantenendo la ripartizione in caratteristiche singole), riportando invece nella colonna di destra le corrispondenti caratteristiche del prodotto in esame.

Questa seconda forma di presentazione ha il vantaggio di consentire una verifica più agevole da parte del lettore della relazione, ossia da parte del G.I. o della Corte.

Nel valutare l'interferenza esistono due possibilità ossia:

- 1) interferenza letterale
- 2) interferenza per equivalenti

La prima situazione è sostanzialmente semplice in quanto prevede il confronto, caratteristica per caratteristica, tra la o le rivendicazioni principali ed indipendenti e quanto si presume interferisca con le stesse.

Diversa, difficile e spesso opinabile, è invece la valutazione quando sussistono delle diversità e si deve accertare se le stesse costituiscono forme equivalenti di caratteristiche oggetto della o delle rivendicazioni in esame.

La dottrina e la giurisprudenza italiana in questa materia ha subito non poche evoluzioni specialmente nell'ultimo decennio.

Dapprima si era ritenuto che quando il prodotto in ipotesi interferente presentava aspetti di originalità rispetto a quanto rivendicato non potesse sussistere interferenza per equivalenti.

Questo approccio è stato modificato giurisprudenzialmente in anni recenti assumendo che l'interferenza per equivalenti poteva sussistere anche se il prodotto in ipotesi interferente presentava caratteristiche di originalità (richiamando in effetti la fattispecie dell'invenzione dipendente).

Ultimamente (sempre a livello di S.C.) è stato affermato che *la contraffazione per equivalenti non può essere esclusa anche nel caso in cui il prodotto od il procedimento sia riprodotto anche solo parzialmente, con una variazione apportata ad un singolo componente o ad una singola fase del procedimento ancorché tale variazione debba qualificarsi non banale ne ripetitiva della precedente.*

A mio avviso il criterio oggettivamente più corretto per accertare l'esistenza o meno di contraffazione per equivalenti è quello del cosiddetto FWR test (identità di funzione, dei modi e del risultato) coniugato con un apprezzamento dell'ovvietà o meno della modificazione apportata alla soluzione oggetto del brevetto.

In sintesi si tratta di ricostruire il concetto inventivo sulla base esclusivamente di quanto previsto nelle rivendicazioni e successivamente verificare se le varianti, indipendentemente dalla loro ovvietà od originalità, portino o meno al di fuori del concetto inventivo.

° ° °

V. relazione preliminare

Nella relazione di CTU e quindi anche nella bozza preliminare della stessa che viene proposta alle parti per i loro commenti è importante che prima delle risposte ai quesiti, necessariamente concise, il CTU riporti per esteso i ragionamenti in base ai quali è pervenuto alle risposte, perché solo in questo modo le parti potranno apprezzare, commentare e se del caso criticare le conclusioni alle quali perviene la relazione peritale.

In questo modo il CTU può integrare la bozza di relazione con i commenti critici proposti dalle parti ed eventualmente modificare le risposte ai quesiti oppure mantenerle invariate (che è il caso più frequente).

E' opportuna in questo caso una raccomandazione: se la critica di una delle parti è fondata il CTU deve essere capace di accettarla e di conseguenza modificare le conclusioni alle quali era giunto in precedenza.

Purtroppo è veramente raro che il CTU dimostri questa serenità di giudizio.

Un altro aspetto importante connesso alla facoltà conferita alle parti di criticare la bozza di relazione preliminare è che il commento critico deve essere pertinente e motivato: la mera ripetizione di argomentazioni già spese nelle memorie di parte non può certamente mutare il convincimento che il CTU si è formato.

Per quanto attiene alla bozza di relazione peritale è opportuno che la stessa esamini in dettaglio validità ed interferenza non soltanto con riferimento alla od alle rivendicazioni indipendenti (se più di una) ma anche con riferimento alle rivendicazioni dipendenti considerate tuttavia nella loro specifica dipendenza indicata nel brevetto di cui è causa.

E' invece da evitare qualsiasi suggerimento del CTU, specialmente quando concluda per la mancanza di validità della o delle rivendicazioni indipendenti, circa possibili modifiche o limitazioni che a suo avviso porterebbero a rivendicazioni valide. Infatti in questo caso il CTU oltrepasserebbe i limiti entro i quali deve operare ed interferirebbe con iniziative che sono e devono restare prerogativa soltanto delle parti.