



PROBLEMI DELLE CTU E POSSIBILI SOLUZIONI

Antonio Mario Pizzoli
Milano, 6 febbraio 2018

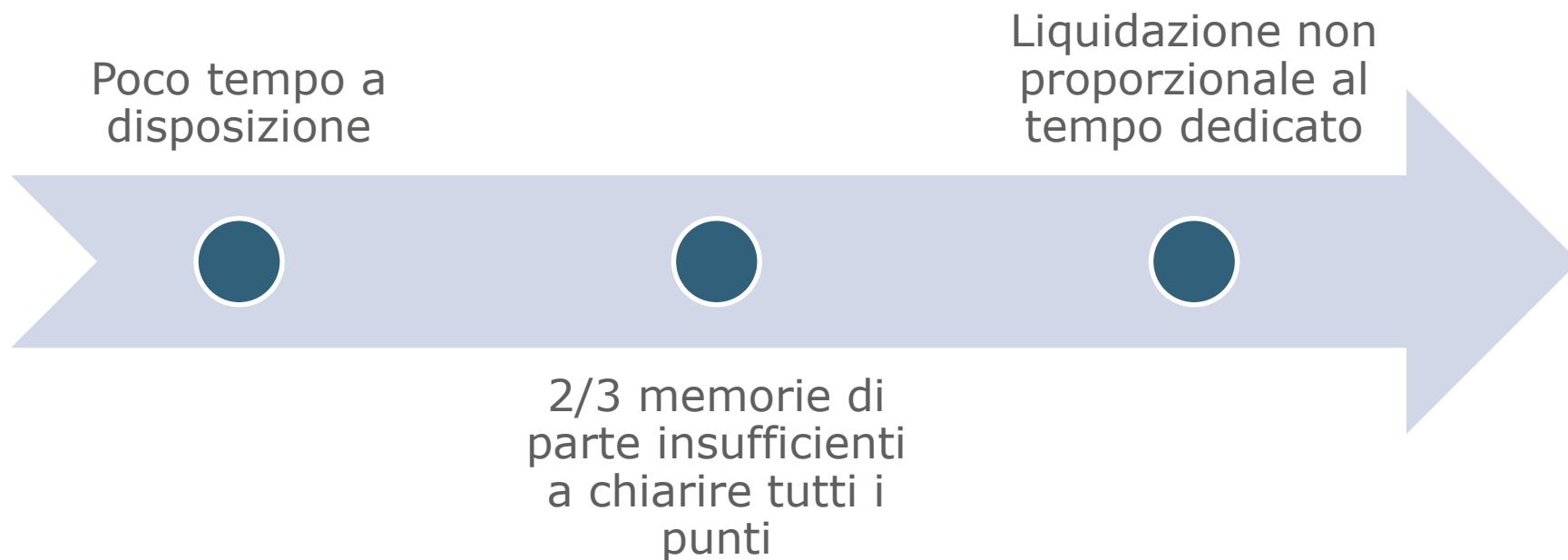
Il consulente oggi



In futuro (si spera non troppo lontano)



Problemi principali



Articolo 195.3 CPC

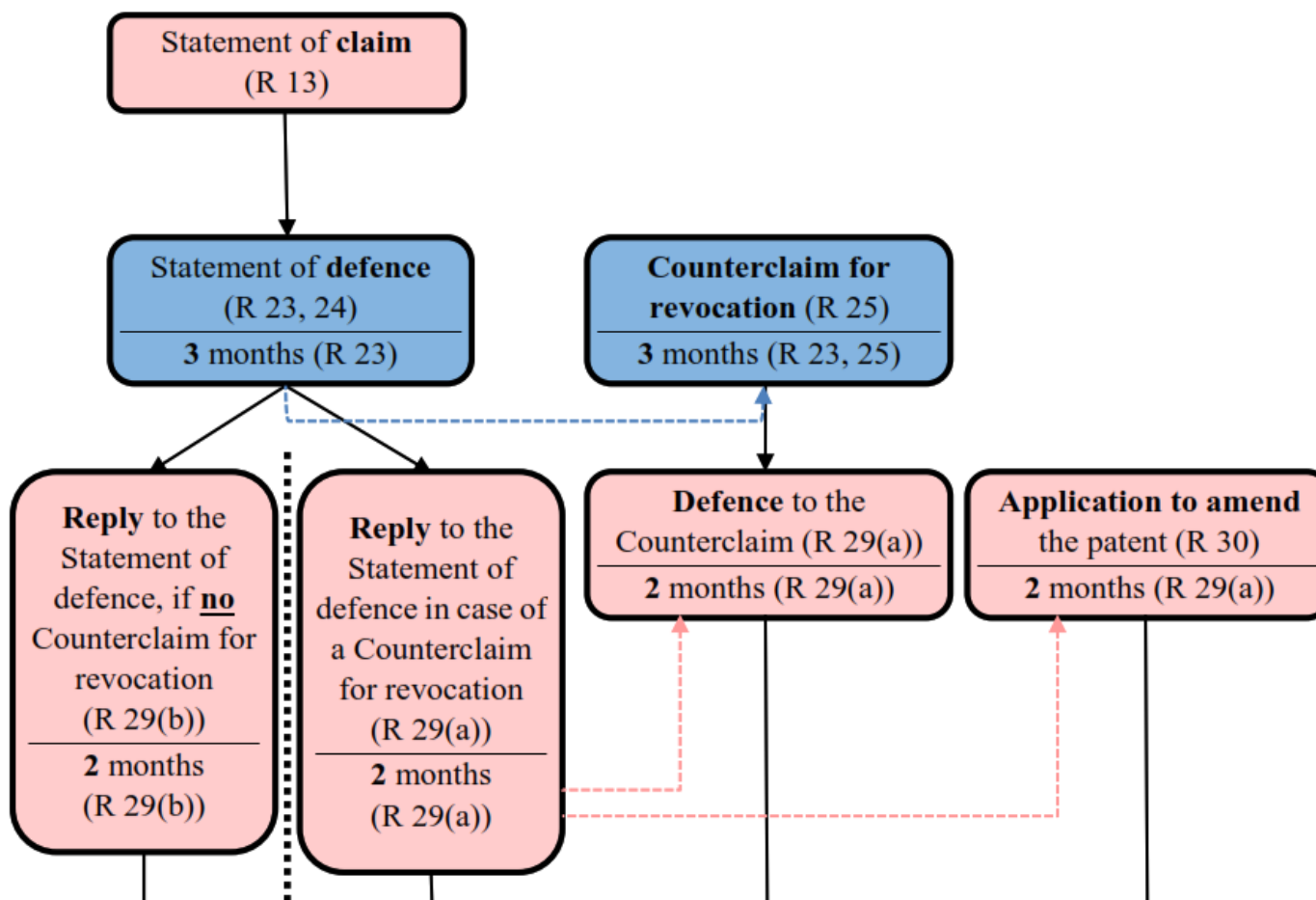
«La **relazione** [del CTU] deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel [**primo**] termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193 [giuramento]. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il [**secondo**] termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie **osservazioni sulla relazione** e il [**terzo**] termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una **sintetica valutazione sulle stesse**»

Operazioni peritali

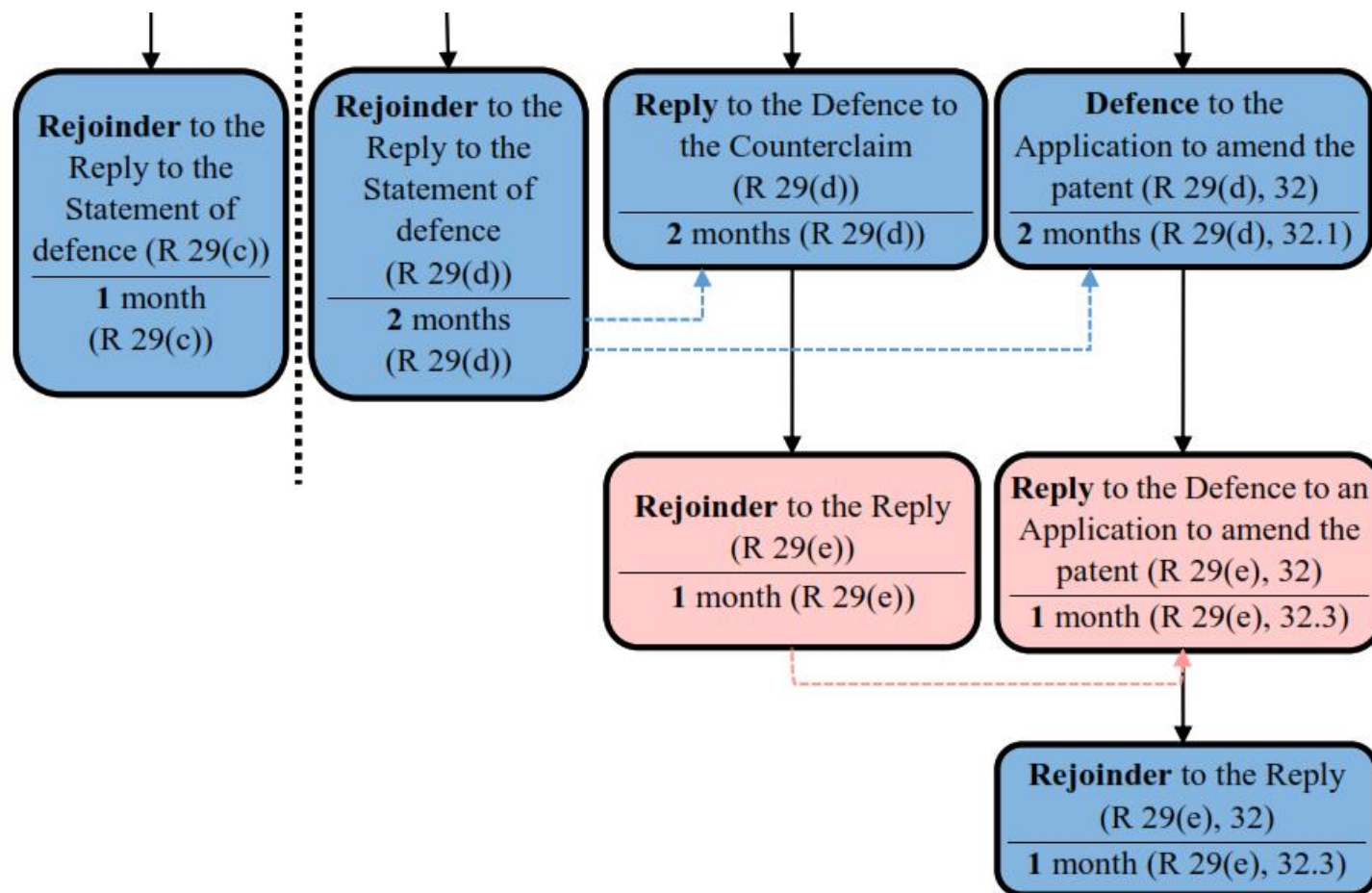


Totale: 5/6 mesi

Unified Patent Court 1/2



Unified Patent Court 2/2



Rule 30 RoP UPC

1. The Defence to the Counterclaim for revocation may include an Application by the proprietor of the patent to amend the patent which shall contain:
 - (a) the proposed amendments of the claims of the patent concerned and/or specification, including where applicable and appropriate **one or more alternative sets of claims (auxiliary requests)**, in the language in which the patent was granted; where the language of the proceedings [Rule 14.3] is not the language in which the patent was granted, the proprietor shall lodge a translation of the proposed amendments in the language of the proceedings, and where the patent is a European patent with unitary effect in the language of the defendant's domicile in a Member State of the EU or of the place of the alleged infringement or threatened infringement in a Contracting Member State if so requested by the defendant;
 - (b) **an explanation as to why the amendments satisfy the requirements of Articles 84 and 123(2), (3) EPC and why the proposed amended claims are valid and, if applicable, why they are infringed;** and
 - (c) an indication whether the proposals are **conditional or unconditional**; the proposed amendments, if conditional, must be **reasonable in number** in the circumstances of the case.

Articolo 79 CPI

1. **Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.**
2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti.
3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha **facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni** che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.
- 3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, **l'ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute.**
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

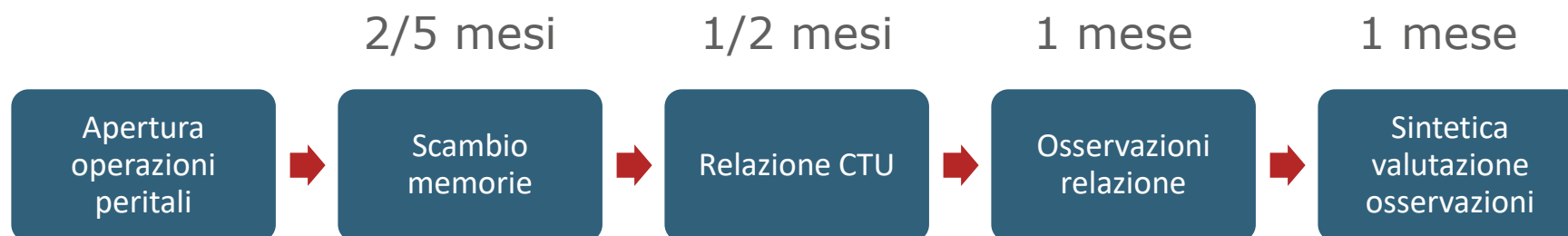
Ipotesi soluzione 1 (provvedimento cautelare)

M.	Sett.	Attore	Convenuto
1	2-3	Documenti /argomenti interferenza	Documenti /argomenti nullità
2	5-7	Documenti /argomenti validità <i>Documenti/argomenti limitazioni</i> <i>Argomenti interferenza limitazioni</i>	Documenti /argomenti non interferenza
3	2-3		<i>Documenti/argomenti nullità limitazioni</i> <i>Documenti/argomenti non interferenza limitazioni</i>
Totale 9-13 settimane			

Ipotesi soluzione 2 (procedura ordinaria)

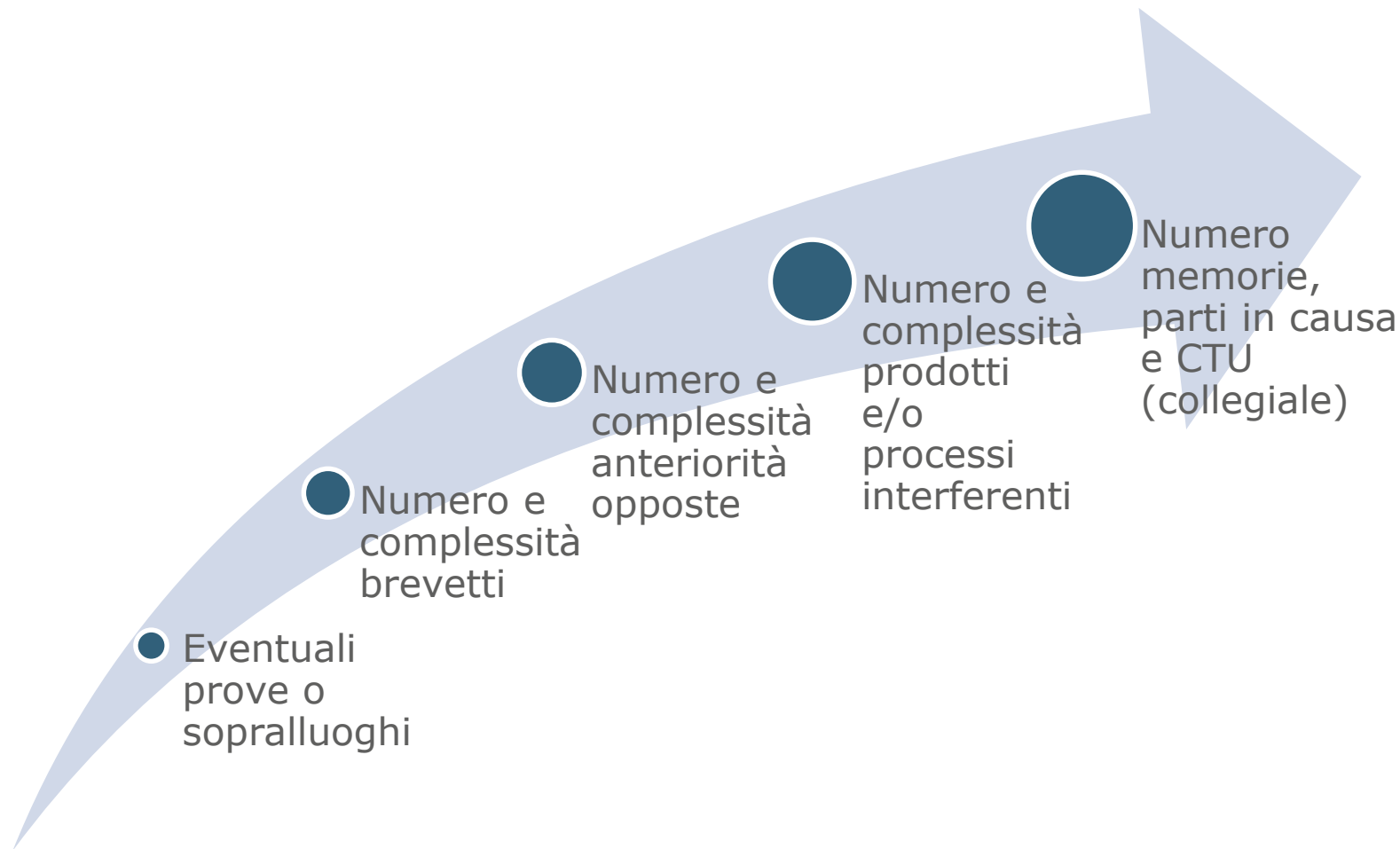
M.	Sett.	Attore	Convenuto
1	2-3	Documenti /argomenti interferenza	Documenti /argomenti nullità
2	6-8	Documenti /argomenti validità <i>Documenti/argomenti limitazioni</i> <i>Argomenti interferenza limitazioni</i>	Documenti /argomenti non interferenza
3	4-6	Replica interferenza	Replica nullità <i>Documenti/argomenti nullità limitazioni</i> <i>Documenti/argomenti non interferenza limitazioni</i>
4	3-4	Replica validità <i>Replica validità limitazioni</i> <i>Replica interferenza limitazioni</i>	Replica non interferenza
5	2-3		<i>Replica nullità limitazioni</i> <i>Replica non interferenza limitazioni</i>
Totale 17-24 settimane			

Operazioni peritali (ipotesi)



Totale:
5/6 mesi (cautelari)
7/10 mesi (ordinari)

Indice complessità CTU



Possibile soluzione?

Cassazione 18092/2002: «ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di **accertamento plurimo, ancorché in base a incarico unitario**, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti»

Più brevetti distinti = accertamento plurimo?

Più prodotti/processi distinti = accertamento plurimo?

Diritti (variano in funzione del valore, non del numero di brevetti/parti):

Causa di contraffazione: 11.000 - 336.000 euro

Causa di nullità: 20.000 euro

Riconvenzionale di nullità: 11.000 – 20.000 euro

Richiesta di danni: 3.000 - 328.000 euro

Richiesta di provvedimento cautelare: 11.000 euro

Diritti 2° grado = diritti 1° grado

Sconto 25% se giudice singolo (invece di 3/4 giudici)

Sconto 40% per micro e piccole imprese

Costi rimborsati dal soccombente: fino a 5.000.000 euro (inclusi i diritti versati e le spese legali, variabili in funzione del valore e della complessità della causa)

Legge universale



Conclusioni

(assolutamente personali)

- Operazioni peritali in 7/10 mesi (5/6 mesi per il cautelare) variabili in funzione del numero e della complessità dei differenti brevetti e prodotti/processi esaminati
- Alternanza degli argomenti (validità/interferenza) nelle memorie
- 4/5 memorie di parte («Doppio contraddittorio») almeno nella procedura ordinaria
- Limitazioni proposte direttamente al CTU
- Possibilità di limitare in via subordinata
- Liquidazione ottenuta almeno moltiplicando i differenti brevetti per i differenti prodotti/processi esaminati

GRAZIE DELL'ATTENZIONE
antonio.pizzoli@sib.it

