

Convegno sulla Consulenza Tecnica d'Ufficio

Aspetti delle operazioni peritali La descrizione giudiziale e gli altri strumenti di istruzione preventiva



Dott.ssa Gabriella Ratti
Presidente Sezione Specializzata del Tribunale di Torino

Milano, 31 maggio 2018

Auditorium Don G. Alberione San Paolo – Via Giotto 36 – Milano

La descrizione

Con il ricorso per “**descrizione**” il ricorrente chiede al Giudice di essere autorizzato ad individuare e descrivere i beni che sostiene essere in violazione del suo diritto anche al fine di acquisire e salvaguardare la prova della violazione.

La descrizione può riguardare che i mezzi adibiti alla produzione dei beni e può essere estesa a tutti gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità (comprese quindi scritture contabili, fatture e altri documenti contabili, liste fornitori e liste clienti ecc.).

La descrizione

Fino alla riforma del c.p.i. attuata con il d. lgs. 2010 n. 131, la descrizione industrialistica e la descrizione autoriale andavano di pari passo ed erano strutturate come:

Provvedimento di istruzione preventiva

Di competenza esclusiva del Presidente della Sezione Specializzata PI

Autorizzabile (eventualmente) *inaudita altera parte*, senza necessità di fissare udienza per la conferma, modifica, revoca del provvedimento.

La descrizione industrialistica

Art. 129 c.p.i.

Accorpamento della descrizione al sequestro: (*“il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione ...”*);

Tendenziale previa comparizione delle parti (*“il giudice, sentite le parti ed assunte quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti...”*);

Provvedimento inaudita altera parte solo in casi di speciale urgenza (*“In casi di particolare urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento...”*);

Competenza del Giudice della Sezione TI e non solo del Presidente (e quindi, ove richiesta in corso di causa, non vi è più il “problema” di dover trasmettere gli atti al Presidente della sezione, pena il rischio di nullità dell'intero procedimento o di chiedere al Presidente della Sezione una delega ad hoc , cfr. T. Roma 5.12.2003);

Prelevamento di campioni, se autorizzato dal Giudice.

La descrizione autoriale

Artt. 161 e 162 LDA

Rimane un provvedimento di esclusiva competenza del Presidente della Sezione (è necessaria una delega ad hoc del Presidente al Giudice in caso di descrizione *ante causam* o in corso di causa?)

In caso di descrizione autorizzata *inaudita altera parte* la legge non richiede che venga fissata udienza per la conferma, modifica, revoca del provvedimento (contra T. Torino, 20.3.13: necessità di instaurare il contraddittorio posticipato in applicazione della regola *self-executing* contenuta nella direttiva 2004/48/Ce).

Art. 162, comma 4 LDA: “*ai fini dell’art. 697 c.p.c., l’eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua di non pregiudicare l’attuazione del provvedimento*”.

Art. 162, comma 4 LDA: non si applicano alla descrizione i commi 2 e 3 dell’art. 693 c.p.c. e quindi l’*<eccezionale urgenza>* non fa venir meno la competenza del giudice che sarebbe competente per la causa di merito (esclusa quindi la possibilità di rivolgersi a un giudice non TI a favore del “*giudice del luogo dove la prova deve essere assunta*”).

Richiedono che il ricorrente fornisca seri elementi di prova sia in relazione al proprio diritto che in relazione alla possibile violazione dello stesso: La descrizione **non può essere utilizzata <per scoprire se>** vi è violazione dei diritti del ricorrente **ma per <verificare che> la violazione vi sia**, e quindi decidere se promuovere o meno la causa di merito.

Esclusione di indagini meramente esplorative: il ricorrente deve fornire elementi comprovanti prima facie la fondatezza del suo diritto (validità del diritto azionato/elementi relativi alla contraffazione-violazione dello stesso/ impossibilità di procurarsi altrimenti la prova).

La descrizione industrialistica e quella autoriale

Esecuzione del provvedimento a mezzo di U.G., con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici, di accertamento o di altra natura.

Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti, ed essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

Può riguardare anche oggetti appartenenti a terzi non identificati nel ricorso (purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, messi in commercio, importati/esportati dal terzo e non adibiti ad uso personale. Nella D. autoriale, la legge aggiunge che “ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo”, inciso che sembra avere una portata estensiva e non limitativa). Ricorso+provvedimento+verbale devono essere notificati al terzo entro **15** giorni a pena di inefficacia.

Le operazioni di descrizione devono essere iniziate:

- **entro 8 giorni** (in caso di provvedimento autorizzato *inaudita altera parte*);
- **nel termine perentorio di 30 giorni** dal provvedimento in caso di descrizione autorizzata con ordinanza;

Decorsi i termini di cui sopra, il provvedimento **perde efficacia** – Le operazioni iniziate tempestivamente possono essere completate (non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento).

Se la Descrizione è autorizzata *ante causam*: necessità di instaurare il giudizio di merito nel termine fissato dal giudice o dalla legge, a pena di perdita di efficacia della misura. (anche se la LDA, forse per mera dimenticanza, non richiama l'art. 669 nonies cpc, cioè i casi di inefficacia del provvedimento cautelare, quali, per es., mancato versamento della cauzione, mancato inizio causa di merito, sentenza anche non passata in giudicato che dichiara inesistente il diritto a cautela del quale era stata concessa la misura).

T. Torino, 23.4.13: in caso di inefficacia della descrizione per mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito, la relazione del CTU descrittore può essere utilizzata nel procedimento di merito, senza che però alla stessa possa essere attribuito speciale valore probatorio (valutabile alla stregua degli altri elementi di prova).

La descrizione industrialistica e quella autoriale

Tutela delle “informazioni riservate” . Prevista espressamente dall’art. 129 comma 1 cpc (“*Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate*”) e non dalla LDA per la descrizione. Sono però previste espressamente dall’art. 156 bis comma 3 LDA per il <cd diritto di informazione> e quindi la giurisprudenza le ritiene applicabili per analogia alla descrizione autoriale.

Necessità che il CTU descrittore, operi in maniera accurata e precisa, senza lacune e/o imprecisioni di alcun tipo.

Dato che lo scopo della descrizione è quello di acquisire i dati necessari per il futuro giudizio di merito - specialmente quelli concernenti la violazione/contraffazione e la sua estensione (ed evitare che quando, nel corso del giudizio di merito, verrà espletata la Ctu, la situazione sia cambiata) - il primo compito del perito è quello di effettuare una descrizione particolareggiata. (eventualmente con il supporto di fotografie, ecc.).

- Relativamente facile per software/dati contabili/liste clienti/fornitori
- Lavoro complesso ma “strategico” negli altri casi: per es. brevetto di procedimento, macchinari, prodotti facilmente occultabili o modificabili.

La descrizione industrialistica e quella autoriale

Tutela delle informazioni riservate attraverso “misure idonee”.

La *ratio* delle prescrizioni a tutela delle informazioni riservate è quella di contemperare:

- l'interesse del titolare della privativa ad accedere coattivamente presso la sede o altri luoghi riferibili al presunto contraffattore e assumere elementi di prova non acquisibili altrimenti;
- l'interesse di chi subisce la misura a non subire indebite interferenze nella propria sfera di riservatezza aziendale;
- Le norme del CPI e della LDA non specificano in che cosa devono consistere le “misure idonee”.

La descrizione industrialistica e quella autoriale

Tutela delle informazioni riservate: come?

Limitare l'accesso alle operazioni di descrizione ai soli consulenti di parte, con esclusione delle parti (sia l'art. 130 cpi che l'art. 162 LDA prevedono che gli interessati <possono> essere autorizzati. Quindi la presenza della parte non è un diritto ma una facoltà subordinata all'apprezzamento discrezionale del giudice).

Ammonire le parti circa la responsabilità per concorrenza sleale a carico di chi diffonde o utilizza ad altri scopi informazioni acquisite in sede di descrizione; (T. Torino, 13.6.12);

Imporre all'UG e ai suoi ausiliari **vagliare** tutto il materiale e – prima di mettere a disposizione delle parti e dei loro consulenti quanto acquisito – **espungere** tutti i dati tecnici e commerciali non inerenti alla violazione/contraffazione del diritto.

Disporre la segretezza, cioè riporre tutta la documentazione acquisita in una busta sigillata, che verrà custodita dalla Cancelleria del Tribunale.

La descrizione industrialistica e quella autoriale

Accesso alle informazioni riservate

La descrizione è uno strumento destinato alla tutela del diritto processuale alla prova e quindi all'acquisizione ed alla conservazione degli elementi della prospettata violazione in funzione del successivo giudizio.

In linea di massima, l'accesso della parte ricorrente alle informazioni riservate deve dunque essere consentito. (cd carattere provvisorio delle misure a tutela delle IR).

La descrizione industrialistica e quella autoriale

Accesso alle informazioni riservate: Quando?

Dopo la descrizione *inaudita altera parte*, ai fini della “conferma (l’art. 129 c.p.i. impone infatti di tenere conto dell’esito della descrizione “*Ai fini della conferma, modifica e revoca della descrizione...il giudice fissa l’udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne l’esito*”), ed **eventualmente per procedere al Sequestro;**

Nel provvedimento di “conferma” della descrizione; (eventualmente con la precisazione “*all’esito del reclamo o decorsi i termini per la proposizione del reclamo*”), **al fine di instaurare il giudizio di merito;** (Il mancato accesso alle IR, comporta infatti “*singolari conseguenze sul piano della stessa completezza del contraddittorio su fatti rilevanti della controversia, quali la non piena conoscenza dell’effettiva materia del contendere da parte del soggetto che dovrebbe dare corso alla causa stessa, pur avendo instaurato un legittimo procedimento per l’acquisizione di necessario elementi probatori*”. (T.Milano, 21.2.11 e T. Torino, 13.6.12).

Nel corso del giudizio di merito (per es., per fatture e documenti contabili che servono per provare l’entità della violazione e il danno).

La descrizione industrialistica e quella autoriale

Accesso alle informazioni riservate: Cosa?

Selezione accurata delle informazioni non pertinenti (che già in sede di esecuzione della descrizione avrebbero dovuto essere lasciate fuori, ma comunque da lasciare segretate e da “restituire” alla parte resistente – Per es. foto personali presenti su computer aziendali);

Selezione accurata delle informazioni davvero necessarie per instaurare il giudizio di merito (Esclusione, per es., di dati tecnici relativi a prodotti/procedimenti non correlati alla privativa azionata);

Selezione accurata delle informazioni davvero necessarie per proseguire il giudizio di merito (dati contabili/commerciali necessari per quantificare il danno

La descrizione industrialistica e quella autoriale

Accesso alle informazioni riservate: Come?

Incarico al CTU descrittore ausiliario dell'U.G. che, nel contraddittorio con i CTP seleziona i dati necessari e pertinenti;

Nomina di un CTU/Ausiliario del Giudice che nel contraddittorio con i CTP provvede a selezionare i dati necessari e pertinenti;

Procede il Giudice, eventualmente assistito da un Ausiliario, sempre nel contraddittorio con CPT/Avvocati.

La descrizione industrialistica dei “segreti commerciali”.
Decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know how.

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (termine di recepimento al 9.6.18) è stato approvato dal Governo in data 8 maggio 2018.

Ridefinisce la nozione di know how di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. (non più Informazioni aziendali riservate/Informazioni segrete ma Segreti commerciali).

Detta alcune norme processuali innovative (applicabili anche in sede di descrizione).

Introduce l’art. 121 ter c.p.i.

Comma 1. Nei procedimenti giudiziari relativi ai segreti commerciali di cui all’art. 98 c.p.i., il Giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti/atti/documenti del fascicolo d’ufficio la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati.

Il provvedimento è emesso su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.

Introduce l’art. 121 ter c.p.i.

Comma 2. Il provvedimento perde la sua efficacia se:

- Con sentenza passata in giudicato viene accertato che i segreti commerciali non avevano i requisiti di cui all’art. 98 c.p.i.;
- i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori di settore.

Introduce l’art. 121 ter c.p.i.

Comma 3. Su istanza di parte il Giudice può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiono più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali. In particolare, può:

- limitare ad un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze e agli atti e documenti presenti in fascicolo;
- disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l’oscuramento o l’omissione della parti contenenti segreti commerciali.

Introduce l’art. 121 ter c.p.i.

Comma 4. A tali fini, il Giudice:

- indica le parte del provvedimento che il Cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all’atto del rilascio di copia a soggetti diversi delle parti;
- ordina che all’atto di deposito del provvedimento, la Cancelleria vi apponga un’annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di diffondere il provvedimento in versione integrale.

Modifica l’art. 124 c.p.i.

Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., il Giudice:

- nel disporre le varie misure (inibitoria, ritiro dal commercio, distruzione, assegnazione in proprietà ecc.) deve effettuare il giudizio di proporzionalità tenendo conto delle circostanze del caso concreto, tra le quali alcune specificamente indicate nella norma;
- in alternativa a tali misure, su istanza della parte interessata, disporre il pagamento di un indennizzo, ove ricorrano congiuntamente 3 condizioni (buona fede della parte istante, eccessiva onerosità delle misure per la parte istante, indennizzo adeguato al pregiudizio subito dal titolare del diritto); L’indennizzo non può comunque superare l’importo dei diritti dovuti ove la parte istante avesse chiesto l’autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali.

Modifica l’art. 126 c.p.i.

Adozione, in ogni caso, di misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali;

Giudizio di proporzionalità sulla base di circostanze concrete del caso e il particolare di quelle elencate (valore dei Segreti C., ecc.);

Valutazione dell’impatto che la pubblicazione può provocare sulla sull’autore-persona fisica della violazione (considerando eventuali danni che la misura può provocare alla sua vita privata e alla reputazione).

Modifica l’art. 132 c.p.i.

Inefficacia delle misure cautelari per:

- mancato inizio della causa di merito;
- azione od omissione del ricorrente;
- viene successivamente accertato che la violazione dei SC non sussisteva (il ricorrente è tenuto anche a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate).

Sanzioni penali

Ex art. 388 c. p.

A chi elude l'esecuzione di un provvedimento del Giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela di un diritto di Proprietà Industriale (non solo ex art. 98 c.p.i.);

A chi, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardano diritti di P. Industriale, viola il relativo ordine.

Sanzioni penali

Ex art. 623 c.p.

A querela della persona offesa, sanzione penale per chi:

- Rivela o impiega a proprio o altrui profitto segreti commerciali, notizie destinate a rimanere segrete su scoperte/invenzioni scientifiche di cui è venuto a conoscenza per ragione del suo ufficio/professione o arte;
- Rivela segreti commerciali acquisiti in modo abusivo;
- Pena aumentata se il fatto relativo ai segreti commerciali è avvenuto a mezzo dello strumento informatico.

Consulenza tecnica preventiva

Artt. 128 c.p.i. – 669 bis c.p.c.

Strumento di istruzione preventiva

**Competenza del Presidente della Sezione TI competente
per il giudizio di merito;**

Richiamo espresso all'art. 669 bis c.p.c.: finalità di
composizione della lite in materia di fatti illeciti e mancata o
inesatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

Consulenza tecnica preventiva

Artt. 128 c.p.i. – Quale ambito di operatività?

Violazione di contratti aventi ad oggetto diritti di proprietà industriale (es., quando si discute del mancato pagamento del prezzo di cessioni/licenze);

contraffazione della privativa;

No per accertare la validità di una privativa, in quanto non previsto dalla legge (T. Milano 18.5.13).

Procedimenti di istruzione preventiva: sono quelli disciplinati dal c.p.c. (assunzione di testimoni e consulenza tecnica preventiva);

Accertamento: può essere utilizzato non solo quando è sufficiente descrivere ma occorre anche analizzare il bene che forma oggetto del procedimento. Richiesto l'intervento di un CTU che provvederà a predisporre e depositare una relazione;

Perizia: Richiede la nomina di un CTU che deve anche esprimere un parere.