

# **La CTU nei procedimenti di merito e nei procedimenti cautelari**

Convegno sulla Consulenza Tecnica d'Ufficio

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

*Milano, 9 novembre 2017*

## Le due funzioni della CTU

Una CTU può essere disposta:

- per **valutare fatti accertati** o comunque dati per esistenti, quando ciò richieda l'impiego di cognizioni tecniche di cui il giudice non dispone (c.d. **consulenza deducente**)
- per **accertare determinati fatti** posti dalle parti a fondamento dei loro diritti, quando ciò richieda specifiche competenze tecniche (c.d. **consulenza percipiente**).

## Quando può essere disposta una CTU?

La **CTU deducente** è spesso disposta su sollecitazione delle parti, ma la decisione di ammetterla è comunque a **discrezionalità del giudice**, il quale solo è in grado di valutare se sia necessario per la decisione della causa acquisire tramite CTU conoscenze tecniche.

Quanto alla **CTU percipiente**:

- il giudice deve **respingere** la richiesta quando essa sia volta ad un'**indagine esplorativa** per ricercare nuovi fatti, elementi o circostanze dedotti ma non provati dalle parti (ad es. per la ricerca di anteriorità invalidanti; o per accertare la sussistenza della contraffazione di un brevetto quando manca qualsiasi prova della violazione)
- il giudice può invece **ammettere** la richiesta quando l'accertamento del fatto già dedotto possa effettuarsi unicamente con il ricorso a **particolari strumentazioni e/o cognizioni e competenze** del consulente tecnico
- può farlo anche ordinando in via cautelare una **descrizione**.

## La consulenza percipiente in ambito industrialistico

L'area **chimico-farmacologica** e quella dell'**ingegneria genetica**, in ambito brevettuale, sono le più sensibili al ruolo del consulente percipiente (es. al fine di risalire dal prodotto al procedimento di fabbricazione per l'applicazione delle presunzioni *ex art.* 67 c.p.i.). [SCUFFI]

Fuori dall'ambito brevettuale il CTU potrebbe essere chiamato a svolgere **sondaggi di opinione** o **indagini demoscopiche**, per stabilire ad es. la distintività o la notorietà di un marchio sul mercato.

## L'ordinanza di ammissione (art. 191 c.p.c.)

Con l'ordinanza di ammissione, il giudice:

- nomina il consulente tecnico, normalmente tra le persone iscritte in **albi speciali** presso ogni tribunale (che assicurano qualità morali e professionali degli iscritti), ma anche altri **soggetti con specifiche competenze**
- può nominare anche un **collegio** se sono richieste **competenze multidisciplinari** o le **questioni** sono **particolarmente complesse**
- formula i **quesiti** ai quali il consulente tecnico deve rispondere
- fissa l'**udienza** nella quale il consulente tecnico deve comparire **per prestare giuramento**
- assegna alle parti un termine entro il quale nominare un **consulente tecnico di parte** (art. 121.5 c.p.i.: anche più di uno in ambito industrialistico).

## I quesiti peritali

Spesso la formulazione di dettaglio dei quesiti peritali avviene all'udienza di conferimento dell'incarico, per discuterne con il consulente stesso.

Il quesito peritale può essere impostato in **maniera più o meno ampia**, a seconda del ruolo che si vuole attribuire al consulente ai fini della risoluzione della controversia.

Ai due estremi (genericità vs specificità):

- “Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, se il brevetto Y presenta i requisiti di legge”  
*vs.*
- “Dica il CTU se l'elemento A della rivendicazione X del brevetto Y è presente nell'anteriorità Z e descriva eventuali differenze o similitudini”

Formulando il quesito in maniera più circoscritta, il giudice riduce il numero di assunzioni giuridiche che devono essere fatte in corso di CTU e mantiene un maggior controllo del perimetro del giudizio, limitando le risposte multiple.

## La CTU nel procedimento cautelare

Art. 132.5 c.p.i.: “in tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica”.

Tuttavia deve ritenersi ammissibile l'espletamento di una consulenza tecnica solamente nei casi in cui può effettuarsi in tempo utile una **sommatoria indagine tecnica** per preservare il diritto del ricorrente **senza snaturare fini e struttura della tutela cautelare**. Può risolversi in una **relazione anche estremamente succinta** ma idonea a **fondare la decisione provvisoria del giudice** [CASABURI].

Si applicheranno le stesse regole del merito, ma con una maggior speditezza.

## Le operazioni peritali (art. 194-195 c.p.c.)

Il consulente tecnico d'ufficio:

- **assiste alle udienze** alle quali è invitato dal giudice
- **compie le indagini** commissionategli (anche al di fuori della circoscrizione giudiziaria in cui opera)
- può richiedere **chiarimenti alle parti**, assumere **informazioni da terzi** e eseguire **piante, calchi e rilievi**; **ma solo se a ciò autorizzato**
- può impiegare **ausiliari specializzati**, per il compimento di attività materiali o di indagini specifiche, la cui attività è soggetta al controllo e alla responsabilità del consulente
- se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice (come succede di norma), redige in forma scritta una **relazione tecnica**.



## La scelta del laboratorio

Per l'analisi di determinati risultati sarà necessario fare affidamento su un **laboratorio terzo**.

Spetterà quindi al CTU sceglierlo, cercando di individuarne uno su cui vi sia l'**accordo delle parti**, o altrimenti procedendo in autonomia sempre nel **rispetto del contraddittorio** (su oggetto della verifica, metodo, ausiliario, ecc.), con **costi a carico delle parti**.

## L'acquisizione di informazioni e documenti da parte del consulente

Il CTU deve limitarsi alla valutazione dei documenti già in causa, non potendo viceversa prendere in considerazione elementi da lui autonomamente ricercati o tratti dalla sua esperienza personale (ad. es. anteriorità distruttive di novità o predivulgazioni non prodotte dalle parti), con il solo limite, forse, per i fatti notori.

In base alla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione il consulente:

- **può**: procedere all'**accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti** postigli (a condizione che ne siano indicate la **fonti**, in modo che le parti possano effettuarne il controllo, ad es. un protocollo di analisi)
- **non può**: **ricercare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni**, il cui onere probatorio incombe sulle parti.

## CTU industrialistica e preclusioni istruttorie

Peculiarità in materia industrialistica (art. 121 c.p.i): 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.

Questo perché i tempi necessari per le ricerche sono spesso incompatibili con le scadenze processuali. Si pensi al caso in cui l'esigenza della ricerca di un documento emerga a seguito di difese svolte dalla parte convenuta, e i termini per le deduzioni istruttorie siano troppo brevi per reperire il documento.

Questa regola ha ad es. permesso di acquisire gli elementi utili a invalidare, solo al momento della CTU eseguita nel corso del giudizio di merito, un brevetto ritenuto valido per tutta la fase cautelare ante causam, e di revocare la relativa inibitoria (T. Milano, 2 dicembre 2014).

Per evitare abusi, e rispettare il contraddittorio, si tende tuttavia a stabilire che i documenti nuovi debbano comunque essere depositati **con la prima memoria tecnica**. Non pare trattarsi di un termine perentorio, stante l'impossibilità per il giudice (e a fortiori per il CTU) di fissare termini a pena di decadenza non previsti dalla legge (art. 152 c.p.c.).

## La relazione del consulente

I consulenti tecnici di parte scambiano tra loro, tramite il CTU, le **memorie tecniche** e dispongono in seguito di un termine per replicare (di solito non più di 2 memorie in ambito cautelare, anche 3/4 in un giudizio di merito).

Il CTU trasmette ai consulenti di parte una **relazione preliminare**, a seguito della quale i CTP hanno facoltà di presentare al consulente le loro **osservazioni di parte**.

Il CTU deve rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice tenuto conto delle osservazioni di parte redigendo una **relazione definitiva** entro il termine assegnatogli dal giudice (o prorogato su richiesta del consulente).

Nel procedimento cautelare, il CTU potrà anche solo essere **sentito oralmente**, in presenza dei consulenti di parte.

## Dalla bozza alla versione finale della relazione

Art. 195 c.p.c.: il giudice fissa il termine entro il quale il consulente tecnico d'ufficio deve depositare la **relazione**, le **osservazioni delle parti** e una **sintetica valutazione delle stesse**.

I consulenti impiegano “**tecniche redazionali**” diverse:

- la relazione finale è costituita da: bozza, seguita dalle osservazioni dei consulenti di parte, seguita da un commento del consulente d'ufficio alle osservazioni dei consulenti di parte e dalle relative conclusioni
- la relazione finale è costituita dalla bozza in cui sono evidenziati in mark-up i cambiamenti a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte pure riportati
- la relazione finale è costituita da un nuovo documento che tiene conto dei commenti delle parti.

## Le diverse modalità di risposta ai quesiti

Una buona risposta ai quesiti peritali tiene ben separate le questioni tecniche da quelle - di fatto e di diritto - che spetta al giudice decidere.

È opportuno dare risalto ai nodi decisionali che il giudice sarà chiamato a dirimere, ad esempio tramite l'impiego di:

- **risposte multiple**

- *fattuali* (es.: “se le cognizioni tecniche alla data di priorità comprendevano anche il metodo X, allora l'invenzione Y è sufficientemente descritta; se invece le cognizioni tecniche alla data di priorità non comprendevano il metodo X ....”)
- *giuridiche* (es.: “se la caratteristica X della rivendicazione Y deve intendersi nel significato Z1, allora il brevetto W è nullo, se invece deve intendersi nel significato Z2...”)

- **assunzioni**

- *fattuali* (es.: “la risposta ai quesiti si basa sulle seguenti assunzioni: 1) il doc. X è stato divulgato in data xx.yy.zzz ...”)
- *giuridiche* (es.: in materia di equivalenza potrebbero essere fatte assunzioni sul metodo giuridico per determinarla - triple test, ovvietà, ecc.).

## Peculiarità della CTU in materia di industrial design

Quando il consulente è chiamato ad esprimersi sulla validità di un modello, deve attenersi ad alcuni parametri di giudizio particolari:

- nel confrontare il design con le anteriorità rilevanti, il metro è quello dell'**utilizzatore informato e non del tecnico**. Dalla relazione vanno pertanto espunti gli aspetti tecnici e di dettaglio che passano inosservati ai non esperti
- il confronto va fatto **one-to-one**: con ogni singola anteriorità e non con le anteriorità globalmente considerate
- il confronto può partire da un'analisi dei singoli elementi di identità o differenza, ma deve giungere ad una valutazione quanto all'**aspetto complessivo** del design.

## La convocazione del consulente a chiarimenti

Una volta depositata la relazione, è frequente che il giudice convochi il consulente in un'udienza fissata ad hoc **in corso di causa**, o anche alla fine della causa **in sede decisionale**, nel qual caso il CTU assisterà alla discussione davanti al collegio e esprimerà il suo parere in Camera di consiglio.

A questa udienza di discussione deve essere consentito di comparire anche ai **difensori** e ai **consulenti di parte**, altrimenti sarebbe violato il principio del contraddittorio.  
[LUISO]

Se i chiarimenti non sono sufficienti, il giudice può disporre in ogni momento che la CTU sia **completata** o **rinnovata** (anche ad opera di un altro esperto).



## Il provvedimento del giudice deve conformarsi alla consulenza?

Se la **consulenza** è **deducente**, il giudice è libero di seguire o meno la perizia, ma in pratica spesso vi si conformerà a meno che non raggiunga un convincimento contrario:

- in caso di **adesione alla perizia**, il giudice può limitarsi a rinviare alla consulenza ed è tenuto a prendere posizione rispetto alle contestazioni delle parti solo se queste hanno formulato critiche specifiche e tali da condurre, se fondate, a conclusioni diverse rispetto a quelle del consulente
- in caso di **scostamento dalla perizia**, il giudice deve spiegare in modo adeguato, preciso e logico, le ragioni sulla quale poggia il suo diverso convincimento e eventualmente disporre una integrazione o la rinnovazione delle operazioni peritali.

Se la **consulenza** è **percipiente**, il risultato dell'attività ha valore di **prova ispettiva**, rispetto alla quale è consentito dare prova contraria. [SATTA]

## Può la CTU fare giurisprudenza?

Il CTU per la sua formazione di mandatario, anche europeo, può apportare nella causa conoscenze in merito a **metodologie di indagine/indirizzi “giurisprudenziali”**, seguiti in sede EPO, che il giudice nazionale può ritenere validi anche nel giudizio in sede italiana.

Esempi:

- ***problem-and-solution approach***
- concetto di **materia nuova**
- concetto di ***undue burden***
- confini della **sufficiente descrizione**
- **inerenza e novità.**