

### IL CTU NEI TRIBUNALI DELLE IMPRESE E IL RUOLO DEL CHIMICO

**Ilaria Giammarioli**

*Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)*

[ilaria.giammarioli@Inf.infn.it](mailto:ilaria.giammarioli@Inf.infn.it)

**Maria Vittoria Primiceri**

*Consulente in Proprietà Industriale, Praxi-IP SpA*

[www.praxi-ip.praxi](http://www.praxi-ip.praxi)

*Il Chimico può giocare un ruolo determinante anche in sede giudiziaria, tanto in qualità di professionista iscritto all'Ordine dei Chimici quanto come laureato in Chimica iscritto all'Ordine dei Consulenti in Brevetti. Laddove il Giudice ne ravvisi l'opportunità, nomina un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e ha inizio una parentesi del procedimento che si chiama Consulenza Tecnica.*



#### **The Technical Consultancy in the Enterprise Courts and the Role of Chemist**

Chemists may play a key role even in a court of law, as professionals registered with the Association of Chemists and/or as graduates in chemistry registered with the Association of Patent Attorneys. If the Judge considers it appropriate, he appoints a Technical Consultant and the so called Technical Consultancy takes place.

**N**el periodo storico in cui viviamo, è capitato a tutti di leggere, su quotidiani o riviste di approfondimento, delle innumerevoli controversie in materia di proprietà industriale tra i più grandi produttori di tecnologia al mondo, basti pensare alla battaglia legale tra Apple e Samsung, o tra i detentori di segni distintivi noti nel mondo dell'alta moda, senza tralasciare, in ordine di importanza, le dispute tra industrie farmaceutiche detentrici di principi attivi (i cosiddetti "originators") e industrie produttrici di farmaci generici.

Nella realtà dei fatti le cause di nullità di brevetto e/o violazioni delle privative interessano il tessuto economico in modo più trasversale e certamente non si limitano a quelle società di punta che hanno le risorse finanziarie per sostenere azioni legali sul territorio statunitense dove, si sa, le parcelle degli avvocati non sono alla portata di tutti.

La nostra nazione si è dotata di strumenti giuridici efficaci nella lotta alla contraffazione in sede civile: a partire dal 2003 [1] sono state istituite dodici Sezioni Specializzate in Diritto della Proprietà Intellettuale (PI). Queste hanno competenza esclusiva in materia di marchi, brevetti, diritto d'autore e fattispecie di concorrenza sleale legate a tali diritti e alla loro violazione.

In seguito, precisamente con il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, alle Sezioni Specializzate è stato attribuito il nome di "sezioni specializzate in materia di impresa" e il loro numero è stato aumentato: ogni tribunale regionale ha almeno una Sezione Specializzata in Diritto della Proprietà Intellettuale, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove non abbiamo Sezioni Specializzate. La distribuzione geografica delle sezioni è mostrata in Fig. 1 [2].



Fig. 1

Ad oggi rientra nell'ambito di competenza delle Sezioni Specializzate qualsiasi controversia in materia di diritto antitrust o di impresa e società. Per dare un'idea dell'attività dei Tribunali delle Imprese si riporta che il 2016 si è chiuso con oltre 9.900 procedimenti in corso, un aumento del 72% rispetto al 2013 [3].

La vastità dei temi da affrontare, insieme alla tecnicità degli stessi e al contenuto tecnico-scientifico che risiede in una rivendicazione di processo chimico, per esempio, rende talvolta necessaria una figura ausiliaria del Giudice che integri le sue competenze: il Consulente Tecnico d'Ufficio o CTU.

La Consulenza Tecnica non trova una definizione univoca nei testi di legge, piuttosto, la norma si limita a stabilire i requisiti del CTU e gli aspetti procedurali da rispettare. Come si diceva sopra, il CTU è un ausiliario nominato dal Giudice per integrare le fonti di conoscenza e valutazione del Giudice stesso: è un esperto della materia oggetto del contenzioso.

La nomina del CTU dà il via alla cosiddetta Consulenza Tecnica che non è altro che una parentesi all'interno del processo, volta all'approfondimento tecnico propedeutico alla decisione finale.

La scelta di ricorrere alla Consulenza Tecnica è a discrezione del Giudice, su richiesta delle parti o d'ufficio. Qualora il Giudice ritenga sufficienti le evidenze in suo possesso può formulare la decisione facendo a meno della Consulenza Tecnica, per economia di procedimento.

Laddove il Giudice ravvisi la necessità di dirimere delle questioni di carattere tecnico, a fronte delle evidenze già prodotte dalle parti, nomina il CTU e formula un quesito. Il CTU che accetta l'incarico assume la qualifica di pubblico ufficiale e compie un vero e proprio giuramento da cui scaturiscono responsabilità civili e penali. A onore del vero, il consulente non ha la facoltà di declinare l'incarico se non per motivata ragione, che molto spesso si collega ad un conflitto d'interessi, legato ad un rapporto di committenza in essere con una delle parti in causa.

Il CTU è iscritto ad un apposito albo. Di fatto non vi sono criteri stringenti che il Giudice debba seguire nella selezione del consulente e questo può destare qualche perplessità dal momento che nel 90% dei casi la decisione finale non si discosta dal parere del CTU.

Il consulente ha piena autonomia sulle operazioni peritali, purché rispetti il principio generale del contraddittorio: nessuna delle parti può esprimersi senza che l'altra abbia la facoltà di replicare.

Come dicevamo, il Giudice formula uno o più quesiti cui il CTU deve dare risposta, sentite le parti e prese in considerazione le evidenze prodotte da queste.

In generale, i CTU possono basarsi sui soli documenti prodotti dalle parti. Nelle dispute di Proprietà Industriale le evidenze che possono cambiare le sorti della partita sono documenti scientifici, brevetti anteriori, prove di vendita e il tutto riguarda spesso il più recente avanzamento della tecnica. Con buona probabilità, proprio questa è la ragione per cui il contenzioso in Diritto di Proprietà Industriale è stato esonerato dalla norma che vieta l'introduzione di nuove evidenze nel corso della consulenza: il CTU può pertanto accogliere e prendere in considerazione le evidenze fornite nel corso della Consulenza, purché le renda note alle parti.

Naturalmente, per evitare che la parentesi della Consulenza Tecnica si presti a strumentalizzazioni per prolungare all'infinito la durata della causa, Giudice e CT stabiliscono un termine temporale ragionevole per garantire la bontà del parere e la congruità del tempo messo a disposizione [4].

La Consulenza Tecnica si svolge con lo scambio di memorie tra le parti. La redazione delle memorie è solitamente affidata ai Consulenti Tecnici di Parte, noti come CTP, che affiancano ciascuno il proprio cliente e il suo avvocato difensore.

Il tempo concesso al CTU prevede che vi siano le condizioni per lo scambio, in genere, di due o tre memorie; mediamente la durata complessiva della consulenza varia da sei a dodici mesi. Il numero e i termini entro cui depositare le memorie sono a discrezione del CTU; egli può stabilire anche in quale ordine far susseguire le memorie: nella maggior parte dei casi le memorie sono richieste alle parti entro il medesimo termine di tempo; diversamente, altri sostengono la tesi secondo la quale le memorie sfalsate aumentino l'efficacia del contraddittorio.

Al termine degli scambi di memorie, il CTU si esprime stilando la propria relazione, alla quale le parti replicano fornendo argomentazioni affinché il CTU modifichi la propria posizione e/o chiarisca alcuni aspetti della propria relazione.

Quello che succede non di rado è che la parte perdente muove critiche alla formulazione del parere, chiedendo ulteriori approfondimenti. Al termine di tale fase il CTU integra la propria relazione con commenti alle argomentazioni delle parti e infine deposita in cancelleria il proprio elaborato definitivo [5].

La tesi del CTU è infine sottoposta al vaglio del Giudice dal momento che, vale la pena puntualizzarlo, il suo parere tecnico non è vincolante: a voler essere più esatti, il Giudice può mettere alla prova la logica sottesa al parere del CTU, mentre vi sarebbe una contraddizione di fondo se ne contestasse i contenuti tecnico-scientifici, benché a volte accada anche questo.

Quando il consulente è interrogato sulla sussistenza delle condizioni di validità del brevetto, è tenuto ad un'analisi sostanziale del brevetto e alla valutazione dei requisiti che ne pregiudicano la validità, quindi la novità e l'originalità, ma anche la sufficienza di descrizione e il diritto al brevetto del richiedente, solo per citarne alcuni. Un brevetto concesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o derivante da un Brevetto Europeo concesso, nazionalizzato in Italia, gode infatti di una presunzione di validità che può tuttavia essere messa in discussione in Tribunale.

Tali valutazioni si rendono talvolta necessarie anche nelle cause di contraffazione, quando il convenuto, presunto contraffattore, contrattacca chiedendo la nullità del titolo in presunta violazione. In uno scenario di questo tipo è presumibile che i quesiti formulati dal Giudice siano più d'uno e il CTU debba esprimersi sulla validità del brevetto e, in subordine, sulla sua violazione.

Negli anni si è ben consolidata la prassi di ricorrere all'approccio europeo per l'*assessment* di novità e originalità [6, 7].

Di fatto la consulenza tecnica si inserisce in un campo più codificato di quanto non lo fosse nei decenni passati e i pareri dei consulenti tecnici tendono ad essere più rigorosi e agganciati ad una logica riconosciuta e condivisa, questo anche in vista della futura entrata in vigore del Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti [8].

Nel corso degli anni è anche venuto meno lo spazio lasciato alla libera interpretazione di quello che il richiedente del brevetto in questione avesse voluto intendere con una certa formulazione delle rivendicazioni e si è fatta largo una lettura piuttosto puntuale degli elementi effettivamente menzionati nelle rivendicazioni che, lo ricordiamo, costituiscono la porzione del brevetto che delimita l'ambito di protezione e la sfera di esclusiva di cui gode il proprietario del brevetto [9].

Con questo non si intende dire che il consulente non debba esprimersi in merito ad un eventuale caso di contraffazione per equivalenti; al contrario, parte della dottrina sostiene fermamente che non si possa prescindere da questo, anche quando il quesito del Giudice non lo richieda esplicitamente.

Tuttavia anche la valutazione della contraffazione per equivalenti ha assunto un significato via via più chiaro la cui comune definizione stabilisce che vi è contraffazione per equivalenti quando uno o più elementi dell'invenzione sono stati sostituiti con nuovi elementi da cui era ragionevole aspettarsi il conseguimento dello stesso risultato.

Anche in tema di originalità, il più dibattuto degli accertamenti, sia in fase di concessione che giudiziaria, vi è un approccio standard che è il noto *problem and solution approach* promosso dallo *European Patent Office* (EPO).

In aggiunta, a partire dal 2010, l'articolo 120 del Codice di Proprietà Industriale ha introdotto la Consulenza Tecnica preventiva, ovvero il ricorso alla consulenza tecnica al di fuori di una causa. Il fine di questo istituto è di accertare e determinare i crediti derivanti dall'eventuale fatto illecito: nella pratica rappresenta un interessante strumento per aver un quadro sulla validità e infrazione di un titolo di privativa industriale.

A fronte della Consulenza Tecnica preventiva le parti possono essere indotte a una risoluzione amichevole ed evitare così il giudizio di merito o provvedimenti cautelari.

### **Il ruolo del Chimico nelle CTU**

Ma quale può essere il ruolo del Chimico nelle cause brevettuali?

Il chimico può essere chiamato in causa nella sua duplice veste di Chimico iscritto all'Albo dei Chimici e di Consulente brevettuale iscritto all'Albo dei Consulenti in Brevetti. Quanto all'iscrizione all'Albo dei Chimici c'è poco da dire, qualunque laureando o laureato in Chimica ne conosce la strada, ma per accedere alla carriera di Consulente Brevettuale vale la pena di

spendere qualche parola. Innanzitutto è necessario avere una laurea tecnica, com'è appunto una laurea in Chimica, sia di tipo triennale che magistrale.

Al termine del percorso di studi o già dai sei mesi precedenti, ci si iscrive all'albo dei tirocinanti e, al termine del periodo di tirocinio, si sostiene un esame finale per l'iscrizione all'Ordine. La durata del tirocinio è pari a diciotto mesi; durante tale periodo, in analogia con le finalità del tirocinio propedeutico all'iscrizione dell'Ordine dei Chimici introdotto dal D.P.R. 137 del 07.08.2012, il tirocinante dovrà essere in grado di acquisire i fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione, in stretta collaborazione con uno o più professionisti qualificati. È importante il ruolo del Consulente brevettuale in quanto solo la sua preparazione professionale permette di accertare con adeguatezza i requisiti di novità e originalità dei brevetti a fronte dell'arte nota. Questo accertamento, lo ricordiamo, non deve essere fatto solo durante la procedura di concessione di un brevetto, ma assume un particolare rilievo durante il contraddittorio dinanzi ad un CTU nelle fasi di accertamento di validità/nullità di un brevetto oggetto di causa e nelle fasi di accertamento dell'eventuale contraffazione.

Un altro importante ruolo nelle cause il Chimico lo riveste quando venga chiamato ad accertare elementi tecnici attraverso l'esecuzione di esami di laboratorio. Non è raro il caso in cui i quesiti posti dal Giudice siano relativi all'accertamento della validità o meno di un brevetto e della possibile contraffazione. L'accertamento sulla validità deve essere necessariamente effettuato dal Consulente in brevetti ma la successiva eventuale contraffazione in genere prevede il confronto tra il prodotto o il processo attuato e l'oggetto del brevetto. In tal caso viene chiamato in causa il Chimico e l'accertamento prevederà degli esami di laboratorio o delle verifiche di processo. In questa fase il Chimico può essere nominato direttamente dal Giudice o dal CTU.

### Conclusioni

Almeno due sono le strade aperte ai laureati in Chimica:

- scegliere di indirizzare la propria carriera verso la professione del Chimico;
- intraprendere la strada del Consulente in Brevetti, in quest'ultimo caso, la strada è aperta per continuare la formazione e diventare Mandatari europei, senza contare che il futuro Brevetto Unitario potrebbe aprire nuovi scenari professionali.

È obiettivo di questo articolo far conoscere le opportunità di crescita professionale e pertanto non si rivolge ai soli giovani laureati. Come i trascorsi lavorativi di buona parte dei Consulenti in Brevetti dimostrano, le porte per la professione sono aperte anche ai lavoratori con decennale esperienza in azienda.

---

### Bibliografia

<sup>1</sup> D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

<sup>2</sup> <http://www.associazionemagistrati.it/doc/1631/il-tribunale-delle-imprese.htm>

<sup>3</sup> Il Sole 24 Ore "Tribunali delle imprese, cresce l'arretrato" di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-05-18/tribunali-imprese-cresce-l-arretrato-211504.shtml?uuid=AES2luOB>

<sup>4</sup> D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; Articolo 121(5).

<sup>5</sup> Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, Articolo 196.

<sup>6</sup> <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm>

<sup>7</sup> Come leggere il rapporto di ricerca, *La Chimica e l'Industria Web*, ISSN 2283-5458, 2016, 3(9), novembre.

<sup>8</sup> M. Barbieri, *La Chimica e l'Industria online*, 2018, 2(3), 36.

<sup>9</sup> Come leggere un brevetto, *La Chimica e l'Industria Web*, ISSN 2283-5458, 2016, 3(7), settembre.