

Il consulente tecnico in materia di diritti IP e nel contenzioso in tema di concorrenza sleale

Sara De Filippis

21 maggio 2024

© 2024 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati

01 – Il ruolo del CTU

02 – Casi pratici

02.01 – CTU in materia di brevetti

02.02 – CTU in materia di furto di know how

03 – Conclusioni

01

Il ruolo del CTU

Autonomia del giudice e Art. 61 c.p.c.



Autonomia del giudice e Art. 61 c.p.c.



Il giudice può farsi assistere da un CTU:

- tecnico esperto in una determinata materia
- nominato dal giudice
- ausiliare del giudice

Art. 62 c.p.c.



Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede

Vincolo del giudice



Vincolo del giudice

- il giudice spesso non ha la competenza necessaria per smentire o discostarsi dall'apporto del c.t.u.

MA

- Il giudice non è vincolato

Documenti tardivi



Documenti tardivi



Cass. sez. un. 3086/22

- Il ctu può «accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite»
- Il ctu può acquisire «tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli»

Documenti tardivi



Nullità relativa

In caso di violazione del CONTRADDITTORIO fra le parti

Il procedimento



1. Conferimento dell'incarico
2. Giuramento del CTU
3. Svolgimento delle attività peritali
contraddittorio con eventuali CTP
4. Deposito relazione preliminare per osservazioni delle parti
5. Deposito relazione scritta

6. Valutazione dei risultati della CTU
7. Udienza di acquisizione/esame CTU

Procedimenti speciali - libro IV c.p.c.



...

- cautelari

Procedimenti cautelari



Strumentali ad altre attività

Possibile urgenza

Possibile *inaudita altera parte*

- Sequestro
- descrizione

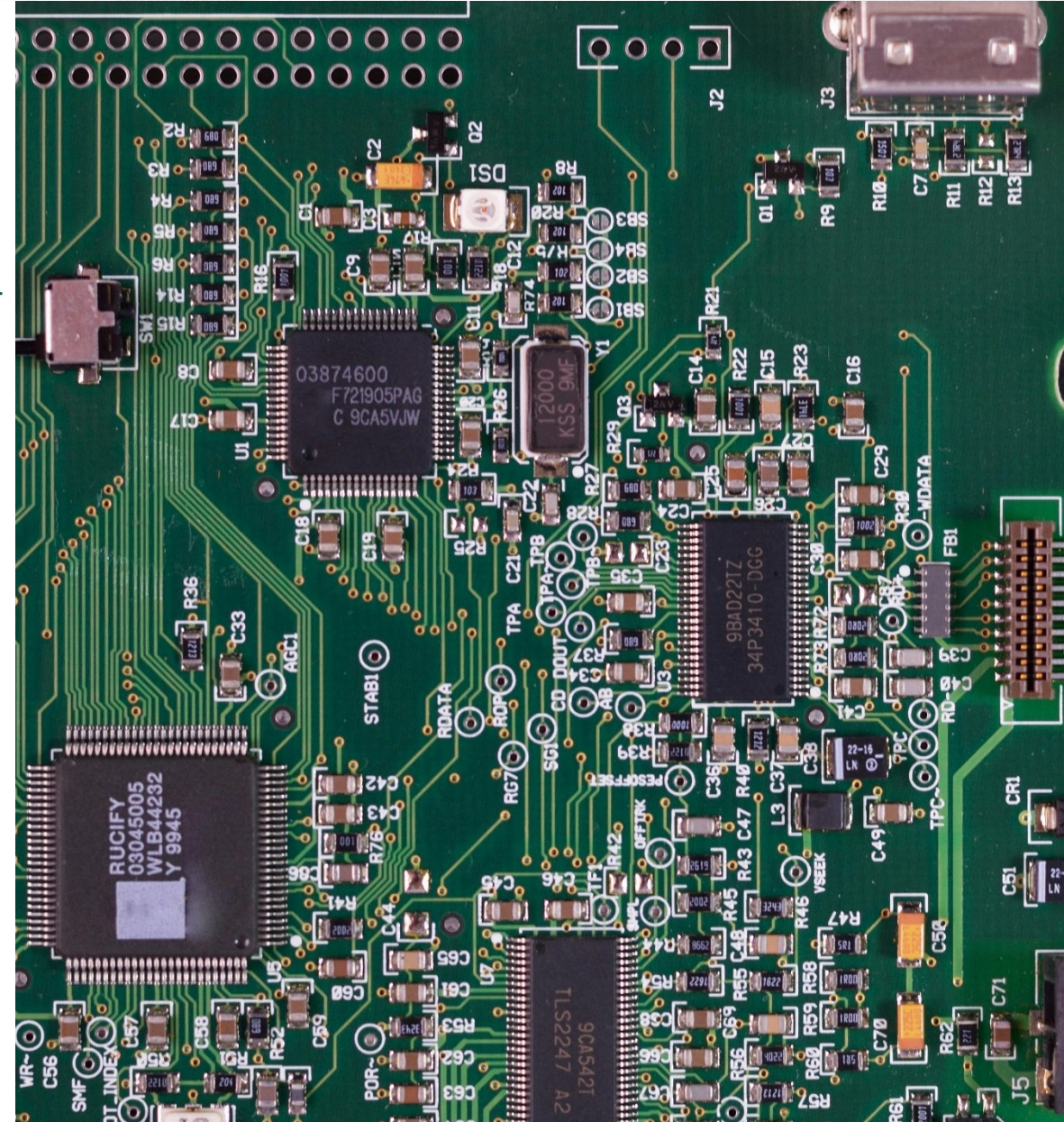
02

Casi pratici

02.01

CTU in materia di brevetti

luglio 2020: Cautelare riconvenzionale di nullità



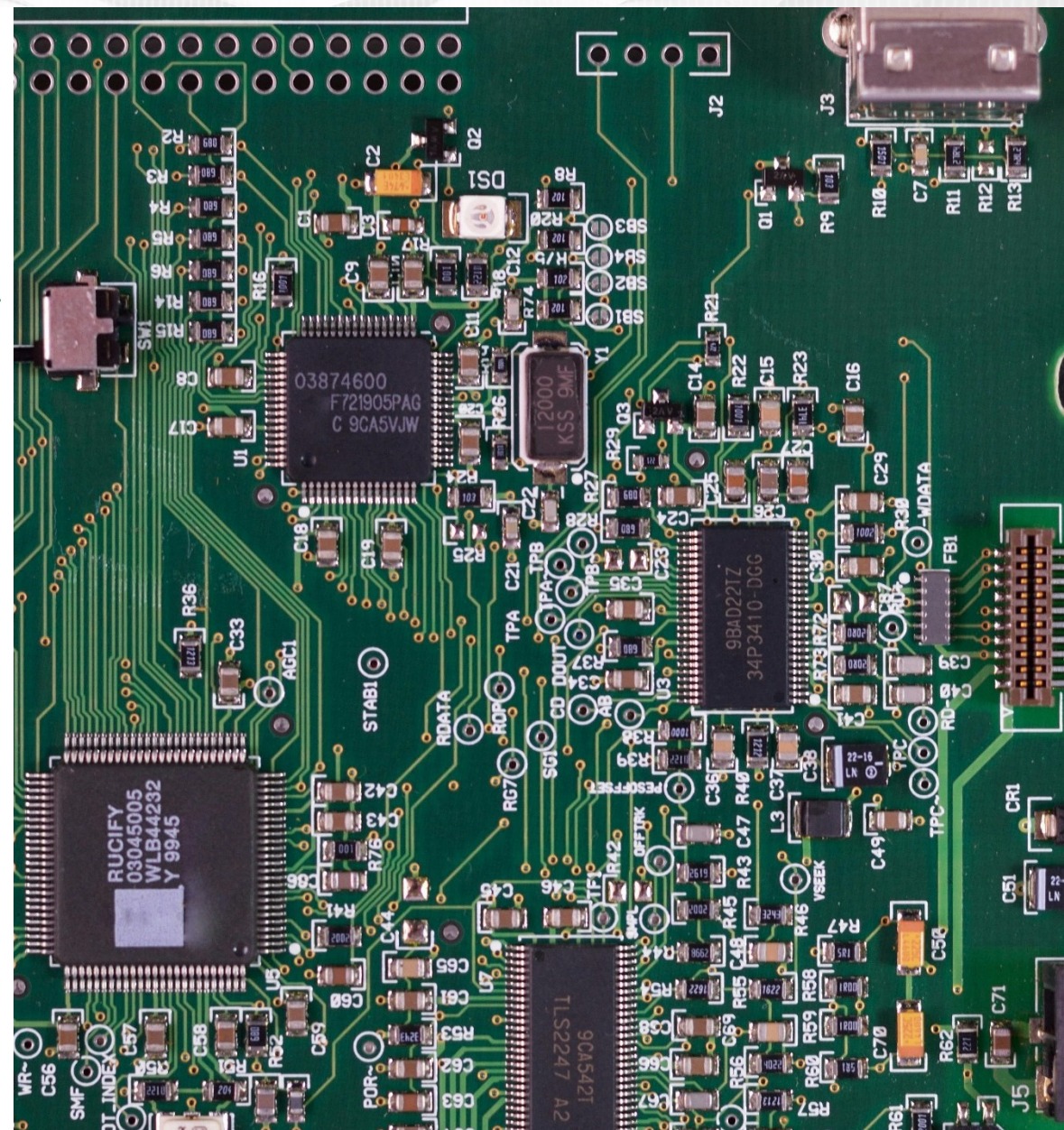
articoli 66.2(bis) e 66.2(ter) c.p.i.



66.2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

66.2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2”.

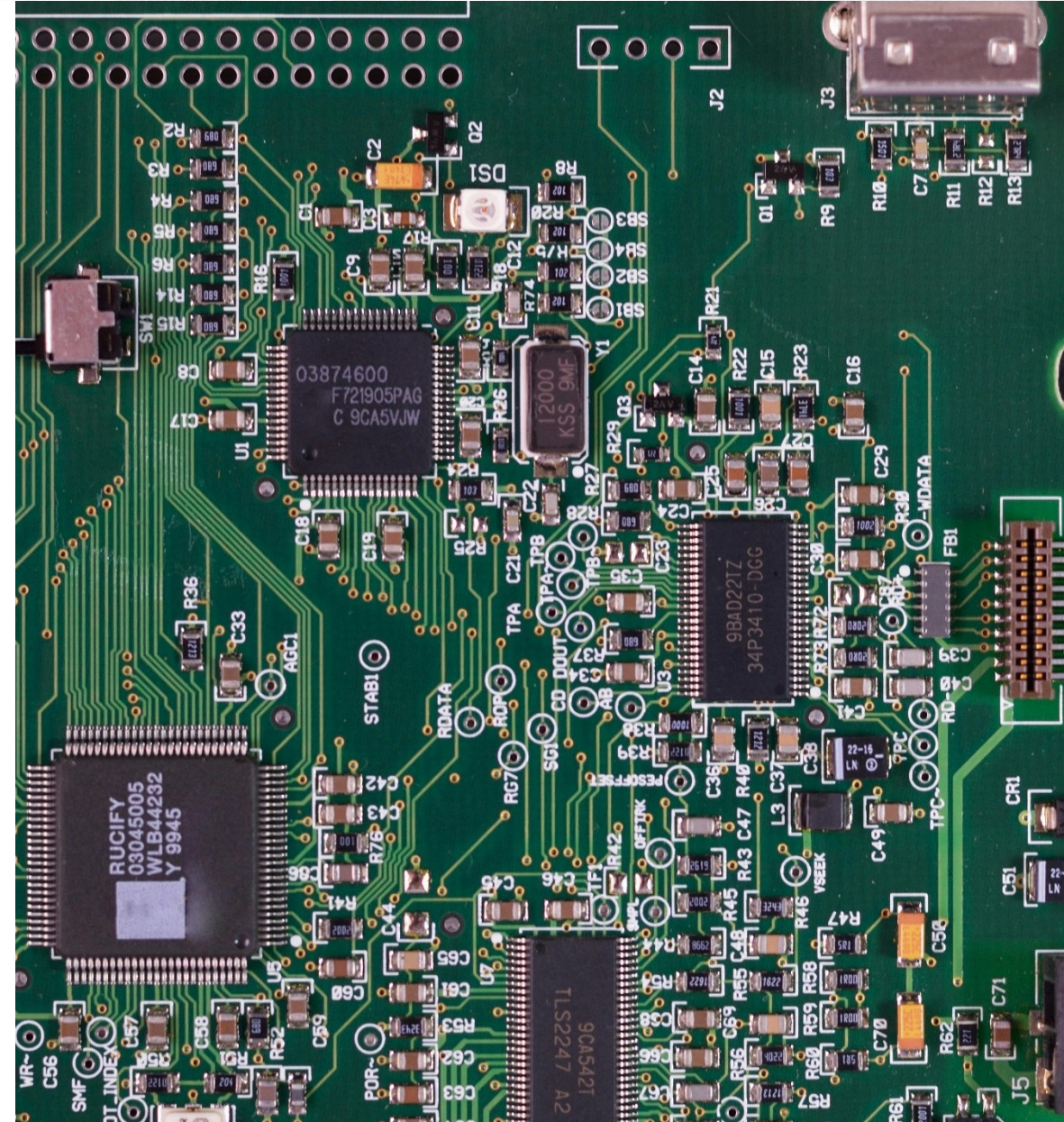
luglio 2020: Cautelare
riconvenzionale di nullità
Maggio 2021: Ricorso
Marzo 2022: Merito
Gennaio 2023: Prima relazione
preliminare di CTU
Giugno 2023: seconda relazione
preliminare di CTU
Aprile 2024: terza relazione
preliminare di CTU



Prossime fasi?

Riformulazione delle rivendicazioni – in qualsiasi momento

Rivalutazione della contraffazione indiretta



02.02

CTU in materia di furto di know how

Azienda 1:
Informazioni tecniche

**salvate in una partizione del
server ad accesso limitato**



Azienda 1:

**il dipendente passa da Azienda 1 ad
Azienda 2
pochi mesi dopo Azienda 2 inizia a
vantare gli stessi vantaggi**



Azienda 1:

Azienda 1 richiede cautelare d'urgenza
con descrizione *inaudita altera parte*



Informazioni segrete:

1. segrete?
2. misure idonee per essere mantenute segrete?
3. valore economico in quanto segrete?



03

Conclusioni

Attenzione a:

1. **Quesito peritale**
2. **Documenti tardivi**
3. **procedure parallele alternative per ridimensionare la CTU (EPO, TUB)**

Grazie

barzano-zanardo.com

© 2023 - Barzanò & Zanardo – All rights reserved