

**MILANO, 27 novembre 2009**

**A.I.P.P.I. – GRUPPO ITALIANO**  
**Incontro di aggiornamento professionale**

***NOVITA' SUL PROCESSO***

**Marina Tavassi**

**L'istruzione probatoria**

# **ONERE PROBATORIO A CARICO DELLE PARTI**

**Regola generale di cui all'art. 2697 c.c.**

**norme specifiche**

**in materia di proprietà industriale**

**(art. 77 l. inv., art. 58 l. ma.) art. 121 C.P.I.**

**(riguardano l'azione di nullità, decadenza,  
contraffazione, non la domanda di risarcimento)**

# MEZZI ISTRUTTORI per iniziativa di parte:

- produzione di documenti
- prove testimoniali
- interrogatorio formale della controparte
- deferimento di giuramento decisorio
- richiesta di consulenza tecnica (anche preventiva)
- richiesta di ordine di esibizione di documenti  
(art.210 c.p.c., art. 77, II c., l. inv., art. 58 bis l. m.,  
art.121.2 CPI)
- istanza al giudice per l'acquisizione di  
informazioni detenute dalla controparte  
(art. 77, II c. l. inv., art. 58 bis l.m., art.121.2 CPI)
- istanza per informazioni sull'origine e sulla rete di  
distribuzione di merci e servizi (art.121 bis CPI)

# MEZZI ISTRUTTORI

**per iniziativa del giudice:**

- **consulenza tecnica**
- **richiesta di informazioni presso la P.A.**
- **ispezioni**
- **interrogatorio libero delle parti**
- **approfondimento della prova testimoniale**
- **giuramento suppletorio o estimativo**

# DISPONIBILITA' DELLE PROVE

## Art. 115 c.p.c.

- **Prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero**
- **I fatti non specificamente contestati (mod. L. n. 69 del 2009)**
- **Nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, senza bisogno di prova**

# Onere di contestazione

- **Art. 416 c.p.c.**  
prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione
- **Art. 423 c.p.c., ord. pagamento di somme non contestate**
- **Art. 167 c.p.c.**  
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda
- **Art. 186 bis c.p.c., ord. sulle somme non contestate**

# ALTRI STRUMENTI UTILI ALLA PROVA

**Presunzioni (art. 2727 c.c.)**

**presunzioni semplici,**

**lasciate alla prudenza del giudice**

**gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.)**

*“lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che....”*

**Nozioni di comune esperienza (art.115.2 cpc)**

**Divieto di private informazioni (art. 97 d. att. c.p.c.)**

# Ulteriori elementi di prova

- **Comportamento delle parti (art.116.2 c.p.c., 121.4 CPI; dei loro procuratori art. 185.1 c.p.c.):**  
**rifiuto a consentire ispezioni, ad ottemperare all'ordine di esibizione e di acquisizione di informazioni, o false informazioni.**
- **Sanzioni: art. 171 *octies.1* l.aut. e art. 127 c. 1 *bis* C.P.I. “pene previste” dall'art. 372 c.p. ridotte alla metà**

# ACCORDI TRIPs 15.4.1994

## DIRETTIVA *ENFORCEMENT*

### Modifiche dei poteri istruttori

- **ordine di esibizione** (art. 58 bis, I c., l. ma.; art. 77, 2 c., l.inv.; art.210 c.p.c.; art. 121.2 e 2bis C.P.I., inserito dall'art.14 d.lgs. n.140/2006; art. 156 bis l.aut., anche esibizione della documentazione bancaria e commerciale)
- **acquisiz.informazioni (discovery)** art. 121.2 e 121 bis C.P.I. ins. dall'art.15 d.lgs. n.140/2006 ; ex art. 58 bis, I° c., l. ma.; art. 77, 2° c., l. inv.; ex d. lgs. n. 140 del 2006, art. 156 ter l.aut.)
- **identificazione dei soggetti implicati** ( art. 121.2 c. 2° parte C.P.I. ; art. 58 bis, I c., l.ma.; art. 77, 2 c., l.inv.; ex D. lgs. n. 140 del 2006, art. 156 ter l.aut.)

# caratteristiche di tali strumenti istruttori

- seri indizi / seri elementi sulla fondatezza della domanda (*semiplena probatio*)
- istanza giustificata e proporzionata
- attenzione verso la tutela delle informazioni riservate (art. 39 Trips; artt. 58 bis, 2° comma, e 61 l.ma.; art.77, 3° comma, e 81 l. inv.; artt. 156 bis, 4 c., 161 l.aut.; art. 121.3 C.P.I.)
- Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

# argomenti di prova

artt. 116.2, (183.1, 183.2) 185.1, 420.1 c.p.c.

- ***minus* rispetto alle prove (inidonei al convincimento: Cass. sent. n. 10650/08, n. 1658/05, 2273/05, 4438/01)**
- **presunzioni semplici (argomenti non volti all'accertamento dei *facta probandi*, ma indirettamente utili a tale scopo; eccezionalmente idonei anche da soli a formare il convincimento: Cass. lav. n. 132/08; n. 10268/02, n. 2149/02)**

# VALUTAZIONE DELLE PROVE

## art. 116 c.p.c.

- **Prove legali**
- **Prove liberamente valutabili**  
**(comprese le presunzioni semplici)**
- **Argomenti di prova**

# ACQUISIZIONE DELLA PROVA AL PROCESSO

- Art. 208 c.p.c. : decadenza dall'assunzione per mancata comparizione all'udienza (d'ufficio, salvo che l'altra parte presente non ne richieda l'assunzione)
- Art. 104 disp. att. (novellato L. 69/09): decadenza dalla prova per mancata intimazione dei testi, d'ufficio, salvo che l'altra parte dichiari di aver interesse all'audizione

# TESTIMONIANZA SCRITTA

- **Art. 257 bis c.p.c.**  
**(art. 816 ter in sede di arbitrato)**
  - **su accordo delle parti**
  - **tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza**
  - **Art. 103 bis d.att.: modello di testimonianza**  
**tranne che per documenti di spesa già depositati**  
**(art.257 bis comma 7)**
- **Il giudice può sempre chiamare il testimone avanti a sé o davanti al giudice delegato**

# C.T.U.

- **Art. 200 2° c. c.p.c.:** in caso di mancata conciliazione davanti al C.T.U., le dichiarazioni delle parti possono essere valutate come argomenti di prova

## Novità della riforma

(per i processi iniziati dopo il 4.7.2009)

- art. 191 1°c., formulazione anticipata del quesito,
- art. 195 3° c., trasmissione della relazione alle parti a cura del consulente, nel termine assegnato dal giudice,
- termine alle parti per la trasmissione al c.t.u. delle proprie osservazioni sulla relazione,
- termine al c.t.u., anteriore alla successiva udienza, per il deposito di: relazione, osservazioni delle parti e sintetica valutazione sulle stesse

# Documenti al C.T.U.

- **art. 121 5° c. C.P.I.: produzione di documenti al C.T.U.**
- **inerenti ai quesiti posti dal giudice**
- **anche se non ancora prodotti in causa**
- **rendendoli noti a tutte le parti**
- **opportuna fissazione di un termine da parte del giudice o del c.t.u.**

# Deduzione delle prove

- **termini di cui all'art. 183, 6° c., c.p.c.**
- **termine perentorio per la deduzione di mezzi di prova necessari in relazione a quelli disposti d'ufficio**
- **termine ulteriore per il deposito di memoria di replica (art 183, 8° c., c.p.c.)**

# LE INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI CONSULENZA TECNICA

- **Non può essere sostitutiva dell'onere probatorio a carico delle parti (Cass. sent. n. 9060/2003; n. 5422/2002)**
- **Non deve essere esplorativa**
- **Deve fornire al giudice gli elementi tecnici necessari alla valutazione e non sostituirsi alla valutazione del giudice**

# **PRECLUSIONI IN APPELLO**

**Divieto di domande nuove, ad eccezione di :**

**interessi, accessori, risarcimento danni  
successivi alla sentenza impugnata**

**Divieto di eccezioni nuove,  
escluse quelle rilevabili d'ufficio**

**Divieto di nuovi mezzi di prova**

**e di nuovi documenti ad eccezione di :**

**quelli indispensabili ai fini della decisione  
quelli non proposti o prodotti per causa**

**non imputabile alla parte**

**Preclusioni molto attenuate ove il primo  
grado si sia svolto con processo sommario**

# PROCESSO CAUTELARE

ex L. 14.5.2005 n. 80

si applica al processo industrialistico dopo la pronuncia di incostituzionalità

- **Art. 669 octies:** termine perentorio di 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito;
  - facoltà di non iniziare il giudizio di merito, perdurando l'efficacia del provvedimento cautelare, per i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito;
  - per lo stesso tipo di provvedimento non opera la sanzione dell'inefficacia in caso di estinzione del giudizio di merito.
- **Art. 669 decies:** possibilità di modifica o revoca in caso di mutamenti nelle circostanze o di successiva conoscenza di fatti anteriori (prova del momento della conoscenza).
- **Art. 669 terdecies:** reclamabilità del provvedimento di accoglimento o di diniego, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione o notifica.
- **Art. 669 quinquies:** tutela cautelare giudiziale anche a fronte di arbitrato non rituale.
- **Art. 696 bis:** Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Per l'accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

# Processo cautelare P.I.

## dopo le modifiche del D.Lgs. n. 140/06

Art. 131, c. 1 *bis*: Se il giudice nel rilasciare il provv. caut. non stabilisce il termine per il giudizio di merito, questo deve essere iniziato entro 20 giorni lavorativi o 31 di calendario

c. 1 *ter*: Se il giudizio di merito non è iniziato o si estingue, il provv. caut. perde la sua efficacia

c. 1 *quater*: le disposizioni di cui sopra non si applicano ai provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito

## Liquidazione delle spese