

Istituti conciliativi ed arbitrati nell'area del diritto industriale

di Massimo Scuffi, magistrato ,componente Commissione ricorsi UIBM e rapp.italiano nell' Administrative Committee dell'UPC.

Gli strumenti di prevenzione e composizione delle liti impiegati nell'ambito civilistico non sono tutti utilizzabili nelle controversie industrialistiche che annoverano meccanismi propri o soggiacciono a limitazioni dettate dalla peculiarità della materia .

Alle metodologie conciliative e definitive delle liti applicabili alla generalità delle controversie civili si affiancano Istituti specificamente regolati dal Codice di PI

ARBITRAGGIO

L'“arbitraggio” sul valore economico dei titoli di PI e' il , modello ritenuto dal legislatore il meccanismo pu' funzionale in tutte le ipotesi nelle quali sul «*quantum debeatur*» non vi sia accordo tra le parti ed occorra affidarsi ad un terzo per la sua determinazione.

L'« arbitraggio » non costituisce modo di risoluzione di controversia perche' all'arbitratore è esclusivamente conferito dai paciscenti la « determinazione » in loro vece del contenuto di un contratto già concluso

L'arbitraggio e' volto dunque a colmare un vuoto contrattuale e presuppone un negozio incompleto in taluno dei suoi elementi costitutivi .

La decisione dell'arbitratore -ove non sia stata rimessa al mero arbitrio (nel qual caso la determinazione potra' essere sindacata solo per dolo)rimarra' soggetta ad impugnazione per manifesta iniquita' od erroneita' .

L'intervento del giudice e' altresì previsto quando una parte rifiuti di nominare il proprio arbitratore

L'istituto (regolato — in via generale — dall'art. 1349 c.c.)e' ripreso dal Codice p.i con riferimento alle fattispecie richiamate negli artt. artt.64,70,71,72,80,143 cpi

Un collegio di arbitratori e' previsto nei seguenti casi principali :

1.« *invenzioni dei dipendenti* » (di servizio o di azienda)quando non sia raggiunto l'accordo sul premio dovuto all' inventore e sulle modalità di pagamento,(art.64)

2. “*espropriazione dei diritti di proprieta' industriale*” (con esclusione dei marchi)nell'interesse della difesa militare del paese o per altre “ragioni di pubblica utilita'” quando manchi l'accordo delle parti sull'indennita' espropriativa da corrispondere ,(art.143)

3.« *licenza di pieno diritto* »(= offerta al pubblico) ove sia dal terzo accettata l'offerta dell'inventore per l'uso non esclusivo dell'invenzione ma non il compenso(art.80)

4 « *licenza obbligatoria* » a fronte :

a) della mancata attuazione dell'invenzione od attuazione inadeguata ai bisogni del paese per tre anni

b) per lo sfruttamento di invenzione dipendente allorché il terzo interessato — preventivamente rivoltosi al titolare — non abbia da questi potuto ottenere licenza contrattuale ad eque condizioni.

In tutti questi casi misura e modalita' dell'equo corrispettivo della licenza obbligatoria vengono rimessi ad « arbitratori”.(artt.70,71,72)

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA

La *consulenza tecnica preventiva* opera all'interno del sistema processuale di protezione della p.i a seguito di rinvio operato dall'art.128 Cpi all'art.696 bis cc che disciplina l'istituto .

L'istituto ha una «duplice funzione» in quanto destinato a valere ,non solo, come *acquisizione preventiva di un mezzo di prova* ma anche(e soprattutto)come *mezzo di risoluzione della controversia alternativo* alla instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione

Il meccanismo –per la sua marcata natura conciliativa che prescinde dal *periculum*-non puo' essere annoverato tra i procedimenti cautelari in senso stretto e dunque non soggiace alle regole di competenza proprie delle misure provvisorie di diritto industriale(descrizione,sequestro inibitoria)regolate dal *modello cautelare uniforme* (artt.669 bis-terdecies cpc.),non e' assoggettabile a reclamo (art.669 terdecies cpc)e –stante la sua natura provvisoria e strumentale -non e' ricorribile in Cassazione.-

Se la conciliazione non riesce la relazione depositata restera' acquisita agli atti del futuro giudizio di merito e manterra' la sua *efficacia probatoria dell'esistente*,assumendo funzione integrativa alla cognizione del giudice nell'espletamento dell'istruttoria (anche tecnica).

Se la conciliazione riesce il processo verbale omologato dal Presidente (della sezione impresa gia' sez.specializzata)assumerà' valore transattivo tra le parti.

La funzione della CTP industrialistica e' circoscritta all'*accertamento e determinazione dei crediti derivanti da inadempimenti contrattuali e fatti illeciti*

La lettera della legge parrebbe perciò escludere dal vaglio critico del consulente incaricato ogni questione interpretativa che investa il contenuto e la portata dell'esclusiva ,la esistenza di illecite interferenze di terzi,la stessa validita' del titolo di PI ,prevedendo un impiego del mezzo per le *definizioni risarcitorie* ("sussistenza" e "consistenza" del danno)derivate da fenomeni di contraffazione o violazioni negoziali non messi (ancora) in discussione o gia' accertati giudizialmente (ad esempio con sentenza di condanna generica).

Il concetto di accertamento (ancorché riferito al *quantum*)implica -peraltro- la individuazione della *causa* del danno e la verifica di una certa responsabilita' ai fini della *imputabilita'* per cui l'operato dell'esperto ,viste soprattutto le caratteristiche dell'istituto tendenzialmente volto a predeterminare il contenuto di un transazione tra le parti, ben potrebbe affrontare questioni piu' estese trascendenti il mero aspetto tecnico -contabile in vista di soluzioni piu' propriamente giuridiche (quali sono quelle riguardanti l'esclusiva e la validita').

Non mancano per contro perplessita'sull' affidamento di indagini e/o approfondimenti sull' *an* ad una procedura preliminare quale quella prefigurata dalla norma dove non e' ammesso l'intervento di CT di parte ne' il consulente-compositore e' in grado di assumere funzione di "ausiliario" del giudice con tutti i poteri acquisitivi e collaborativi riconosciutigli in tale veste .

CONCILIAZIONE

La conciliazione e' istituito tipicamente giudiziale e si e' notevolmente espansa.

Il giudice istruttore-infatti- non e' piu' condizionato alla richiesta congiunta delle parti al fine di fissarne la comparizione per un tentativo di conciliazione(art.185 cpc)ma fino all'esaurimento dell'istruttoria puo' egli stesso «d'ufficio» formulare alle parti una proposta conciliativa o transattiva avuto riguardo alla natura del giudizio,al valore della controversi ,all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto(art.185 bis cpc inserito dalla L.98/2013)-

Altrettanto e' previsto nella gestione del contenzioso amministrativo relativo al diritto dei marchi .

L'UIBM nel comunicare l'opposizione al richiedente avvisa entrambi della possibilita' di raggiungere un accordo conciliativo entro due mesi prorogabili a richiesta (c.d periodo *di cooling off*)attivando la procedura solo dopo la scadenza infruttuosa del termine.(art.178 cpi)

Anche il Reg.207/2009 sul *marchio UE* prevede che l'EUIPO -a sua discrezione- possa preventivamente invitare le parti ad una conciliazione tanto nei procedimenti di opposizione(art.42)quanto in quelli di nullita' e decadenza(art.57)estesi *ai modelli e disegni europei* (art.31 Reg.2245/2002)

Si ricorda che la II^ direttiva marchi (UE 2015/2436) ,che dovra' essere definitivamente recepita il 14.1.2023 ,attribuisce la competenza degli uffici nazionali anche ai casi di nullita' e decadenza.

E' interessante poi ricordare in questo contesto la misura deflattiva della «revisione» riconosciuta alle divisioni dell'EUIPO in via di autotutela per le decisioni sul marchio EU impugnate in Commissione con ricorsi ritenuti fondati nei casi *ex parte* e (su accordo con l'avversario)*inter partes* (artt.61 e 62 Reg.207/2009)

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Novello istituto volto a valorizzare il piu' possibile la competenza tecnico professionale del mondo dell'avvocatura nell'ambito dei sistemi di deflazione del contenzioso (ADR), la "negoziata assistita" (art.2 DL 132/14 conv.in L.162/2014).e' procedura preliminare destinata ad "ufficializzare" gli accordi stragiudiziali intervenuti nel corso delle trattative tra le parti con una convenzione scritta e "asseverata" (certificata ,cioe', come conforme all'ordine pubblico ed al buon costume al pari della omologa giudiziale) a valere come titolo esecutivo, sempre che concerna "diritti disponibili".

Il sistema che ha precedenti nella legge francese (*l'act d'avocat*) si attiva con l'invito che il legale di una parte rivolge con una serie di avvertimenti all'altra per pervenire ad un accordo.

L' «attivit  di negoziata» trova ostacolo solo nella indisponibilit  dei diritti .

L'istituto potrebbe essere esteso a seconda dei casi anche alle vertenze sui diritti di p.i.

La negoziata assistita e' «facoltativa» ma puo' diventare «obbligatoria» quale condizione di procedibilit  a sensi dell'art.3 DL cit.in relazione alle azioni di risarcimento del danno e di pagamento somme fino ad €50.000 (superati i dubbi di costituzionalit )

MEDIAZIONE

La mediazione e' strumento di confronto tra le parti chiamate a incontrarsi davanti ad un terzo(mediatore) al fine di prevenire una lite(Il mediatore' terzo imparziale (di regola un organismo di mediazione) che assiste le parti prima del giudizio per facilitarne l'accordo con una soluzione condivisa .

La procedura di mediazione e' anteriore alla lite e si distingue dalla conciliazione giudiziale che ha natura "endoprocessuale"perche' esperita liberamente dal giudice nel corso del giudizio per comporre i contrapposti interessi e finalizzata alla estinzione del medesimo.

La mediazione si distingue anche dall'arbitrato che(almeno quello rituale) ha natura di vero e proprio giudizio(al pari di quello ordinario)dove gli arbitri esercitano funzioni decisorie pronunciando un lodo equivalente alla sentenza.

Si distingue altresì dalla negoziazione assistita (piu' semplice ed economica)che coinvolge solo i legali delle parti .

La funzione della mediazione non e' quella di pronunciare una decisione tra le parti in conflitto ma di comunicare con le parti fino a quando non abbiano raggiunto un intesa.

L' «accordo di mediazione» prevede di regola la confidenzialità di tutte le comunicazioni scritte ed orali,l'intero procedimento si svolge sotto il controllo delle parti stesse ,la soluzione adottata e' in qualche modo creativa perche' difficilmente conclusioni del genere potrebbero essere raggiunte da un organo giurisdizionale.

Forme di mediazione

1. La *mediazione c.d. "obbligatoria"* (art.5/1 bis Dlgs 28/2010) costituisce una condizione di procedibilità per l'azione civile in specifiche materie . L'elencazione e' tassativa .

Questo filtro di accesso al contenzioso coinvolge la conflittualità anche sui "diritti reali" senza altra specificazione ma non e' applicabile al contenzioso industrialistico perche' i "diritti di esclusiva" non rientrano nel novero dei diritti cui allude la norma.

La proprietà sui beni immateriali non è infatti un diritto reale, poiché manca la materialità dell'oggetto,

2. La *mediazione "facoltativa"* cui chiunque puo' accedere e' estendibile a qualsiasi controversia civile e commerciale purché siano coinvolti diritti disponibili.

3. La *mediazione «concordata»* trae fonte dalla clausola contrattuale o statutaria che la prevede

La *mediazione c.d “delegata”* e' proponibile anche in appello dal giudice con invito alle parti ad avviarla,previa valutazione della natura della causa,dello stato dell'istruzione e del comportamento dei litiganti.

L'opzione del giudice e' qui duplice:attivita' di conciliazione esperita davanti a se'ed ordine di procedere a mediazione davanti ad un organismo abilitato.

In questo caso la mediazione assurge a condizione di procedibilita'/proseguibilita' della domanda .

La procedura ha valenza generale e si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili.

E dunque ancorche' la mediazione obbligatoria resti estranea ai diritti di p.i. ,nella misura in cui questi si identificano in diritti disponibili potranno rimanere assogettati a tutte le altre procedure di mediazione sopra elencate .

Mediazione WIPO ed EUIPO

Nel settore della PI la mediazione e' gestita anche da organismi internazionali quali il *Wipo Arbitration e Mediation Center* di Ginevra (e Singapore) che mette pure a disposizione *expert determinations procedures* sugli aspetti tecnici della controversia(perizia contrattuale)

Apposite *Wipo model clauses* prevedono l'assoggettamento a mediazione delle controversie in conformita'alle *Wipo mediationr rules* con passaggio della disputa in arbitrato secondo le *WIPO expedited Arbitration rules* se nello spazio di 60/90 gg non e' raggiunto un *settlement* tra le parti.

Le WIPO ADR sono particolarmente impiegate nell'area dei SEPs(*standard essential patents*)per ridurre gli effetti anticompetitivi di queste privative essenziali all'innovazione mediante negoziazione di licenze in termini FRANDS(*fair,reasonable,non-discriminatory*)

Anche con riferimento al diritto dei marchi il Reg.2424/2015(modificativo del Reg.207/2009) nel preambolo(33) auspica che venga il piu' possibile facilitata una amichevole risoluzione delle controversie, rapida ed efficiente affidando all'EUIPO l'istituzione di un *Centro di mediazione* dei cui servizi possa avvalersi chiunque al fine di raggiungere la composizione amichevole delle liti relative ai marchi UE e ai disegni europei.

Linee guida in tal senso erano state gia' predisposte dal Presidium con decisione 2014/2 (conciliazione)e 2013/3(mediazione

Il sistema europeo dei brevetti

Nel campo brevettuale l'Agreement sul Tribunale unificato dei brevetti del 19.2.2013 espressamente contempla l'istituzione di un *Patent Mediation Arbitration Center-PMAC* con duplice sede in Lisbona e Lubiana ,quale parte della struttura(centrale e periferica) del *Unitary Patent Court* destinata ad operare indipendentemente ma in stretta collaborazione con il Tribunale.

Il Centro ha competenza sui titoli rientranti nella gestione giudiziaria del TUB (*brevetto europeo «classico» e brevetto unitario*).In caso di connessione con brevetti nazionali e/o internazionali vi e da chiedersi se la competenza si estenda anche su essi od occorra rivolgersi ad altri organismi(WIPO in particolare)

Le *rules of procedure* del 19.10.2015 che presiedono il giudizio di contraffazione e validita' avanti alla Corte europea prevedono che nella «fall Centro se interinale» del processo destinata a mettere a fuoco i principali punti litigiosi e delineare la posizione delle parti sui fatti e le reciproche istanze il giudice istruttore(rapporteur) possa esplorare le possibilità di conciliazione invitando i contendenti ad utilizzare –appunto-le strutture del PMAC.

Si tratta di una sorta di «mediazione delegata» a lingua libera (salva ,,in caso di disaccordo la lingua del brevetto)

Le *mediation rules* (vers.2017) stabiliscono che la richiesta di *mediation* sia fatta ai servizi del Centro con scelta di un mediatore tra quelli indicati nella lista tenuta dall'organismo(che ne fornira' le credenziali)e quegli operera' come terzo neutrale,imparziale ed indipendente,assistendo le parti nella ricerca di un *final settlement* in maniera efficiente e spedita(di durata non eccedente i tre mesi salvo droghe concordate)

Durante la pendenza del procedimento di mediazione non potranno essere attivate o proseguite iniziative giudiziali od arbitrali salvo il ricorso alla Corte per ottenere eventuali misure cautelari.

ARBITRATO

Strumento principe della giustizia privata ,l'arbitrato c.d. « rituale » e' stabilito in via preventiva con previsione negoziale in vista della risoluzione di future liti (clausola compromissoria) o con patto successivo per la risoluzione di controversia gia' insorta tra le parti(compromesso)

L'istituto puo' assumere anche la forma del c.d "arbitrato forense" (art.1 DL 132/2014 cit.) che si attiva quando la causa gia' instaurata davanti al giudice (e che non sia stata ancora assunta in decisione) sia fatta trasmigrare in sede arbitrale (sempre quando non abbia oggetto diritti indisponibili) su istanza congiunta delle parti che andranno a promuovere (e proseguire) il relativo procedimento avanti ad un prescelto collegio di avvocati (o avanti arbitro unico) tra quelli che hanno fornito la loro disponibilita' all'Ordine e che risultino ivi iscritti da almeno 5 anni.

Viene in tal modo ulteriormente valorizzata la natura propriamente giurisdizionale dell'arbitrato che si conclude con un lodo o sentenza arbitrale pronunciata dall'arbitro nell'esercizio di funzione decisoria « sostitutiva » di quella del giudice ordinario cui l'ordinamento attribuisce efficacia di titolo esecutivo giudiziale mediante « omologazione » del Tribunale .

Diverse caratteristiche e funzione presenta invece l'arbitrato c.d.« libero » o « irrituale » dove l'arbitro non è chiamato a svolgere compiti giurisdizionali ma si presenta come un mero « mandatario » delle parti affidatario della composizione bonaria della vertenza con responso direttamente riferibile alla volontà dei « mandanti » (art.808 ter cpc).

PROCEDIMENTO EUROPEO(A)

Nel campo dei brevetti europei (“classici” ed ad “effetto unitario”) deputato all’attivazione delle procedure di mediazione ed arbitrato e’ il già’ ricordato *Patent mediation arbitration Center-PMAC* destinato a fornire (anche) un servizio di *arbitration* “amministrato” secondo proprie regole.

Allo scopo le *arbitration rules* prevedono la costituzione di un *Tribunale arbitrale* e la disputa potrà’ essere affidata ad un *sole arbitrator* scelto tra una rosa di esperti dalla lista tenuta dal Centro ovvero ad una *terna* di arbitri (scelti uno per parte che a loro volta nomineranno un terzo come Presidente).

La procedura contempla una trattazione documentale o –se del caso- orale con fissazione di udienze, audizione di testimoni e nomina di esperti ,adozione di eventuali provvedimenti di urgenza e di misure protettive(*urgent measures*) e-a conclusione del procedimento –la pronunzia del lodo(*award*)contenente le ragioni della decisione (a meno che le parti i non si accordino per omettere la motivazione).

A, differenza del sistema italiano dove agli arbitri e’ fatto divieto assumere provvedimenti cautelari(art.818 cpc)salvo che nella materia societaria ,le Convenzioni internazionali (tra cui va annoverato *l’Agreement*)e gli arbitrati internazionali adottati nel commercio internazionale danno di regola la precedenza ad un un modello di legittimazione concorrente con i giudici (dfr.Modello UNCITRAL).

ARBITRABILITA' DELLE CONTROVERSIE ANTITRUST E DI PI

I diritti di proprietà industriale sono in genere diritti patrimoniali « disponibili » perché oggetto di trasferimento ed alienazioni per atto tra vivi come « mortis causa » e dunque le relative controversie non incontrano limiti nell'accesso ai modelli di risoluzione alternativa.

Ora questo è vero in relazione alle dinamiche negoziali sottese alla loro normale circolazione e sfruttamento economico ma quando vengano coinvolte metodi commerciali confliggenti con i principi generali della concorrenza (nazionale ed europea), ovvero messa in discussione la stessa legittimità del monopolio brevettuale per essere l'esclusiva abusata e/o esercitata in modo restrittivo del mercato, può entrare in gioco l'«ordine pubblico economico» e dunque lo sbarramento della «indisponibilità» dei diritti da compromettere.

I diritti di PI per la loro stessa absolutezza interferiscono con le norme sulla tutela della concorrenza essendovi un naturale contrasto tra la normativa che concede al titolare di una privativa lo *ius excludendi*, cioè di rendersi monopolista ed i principi informatori delle leggi antitrust tendenzialmente rivolti proprio ad impedirlo.

Ora l'esercizio normale del diritto di privativa non costituisce violazione della normativa antitrust perché utile allo sviluppo dell'economia ma ove si traduca in pratiche commerciali anomale deve sottostare alla verifica di compatibilità con le regole di concorrenza.

In ogni modo da tempo la giurisprudenza nazionale ed europea e' orientata nell'accogliere il principio di compromettibilita' di tutte le controversie antitrust a prescindere dal coinvolgimento dell'ordine pubblico economico

E' stata cosi' confermata la sottoponibilita' ad arbitrato delle controversie in cui si faccia questione di nullita' di accordi perche' in contrasto con la normativa antitrust nazionale ed europea posto che le norme di eccezione al generale principio di arbitrabilita' riguardano solo quelle controversie aventi per oggetto diritti indisponibili quali i diritti personali o personalissimi (diritti di personalta' e di famiglia) che sono irrinunciabili, intrasmissibili imprescrittibili.

Discorso diverso e' da farsi laddove sia messa in gioco la validita' della privativa nelle controversie di contraffazione il cui ostacolo alla arbitrabilita' e' stato per lungo tempo ravvisato-almeno in Italia-piu' che nel rilievo « pubblicistico » della sopravvivenza o meno del monopolio sul mercato , nella esigenza di « ordine processuale » della partecipazione "obbligatoria" al giudizio del pubblico ministero e nella estensione "*erga omnes*" dell'efficacia riconosciuta alle decisioni dell'AGO in tema di nullità /decadenza :.

Orbene la *facoltativita' dell'intervento del PM* oggi espressamente consentita ha eliminato un ostacolo alla adozione di forme di risoluzione alternativa , ma solo apparentemente ,restando comunque insostituibile la valenza "*universale*" di pronunzie di invalidita' che solo il giudice e non l'arbitro e' legittimato ad emettere.

Del resto l'insegnamento giurisprudenziale e della dottrina processualistica e' stata sempre nel senso che -solo allorché la dedotta nullita' sia fatta oggetto di mera eccezione e non di domanda proposta in via principale o riconvenzionale ,non profilandosi una controversia sulla"validita'" del titolo da decidere con efficacia di giudicato, la relativa questione da affrontare "*incidenter tantum*" e' da considerare non sottratta alla cognizione degli arbitri difettando -in codesta ipotesi- ragione "procedimentale" di limitazione alla loro competenza.

Il ricorso a forme alternative di risoluzione ,ove fosse ammessa la devoluzione anche di questioni "*principali*" afferenti la validita'/nullita' dei titoli di proprieta' industriale porterebbe comunque a determinazioni sempre aventi efficacia "*inter partes*" (come nel caso di arbitrato "irrituale").

PROCEDIMENTO EUROPEO(B)

Nel corso dei lavori di revisione del brevetto europeo(il cui sistema non prevede meccanismi di mediazione e/o arbitrato)si era all'epoca suggerito l'istituzione di *arbitration bodies* scelti dai contenenti per pronunciare decisioni anche in tema di validita' e contraffazione ancorche' con effetti *inter partes* . La soluzione e' stata poi abbandonata

L'*Agreement* istitutivo dell'UPC e del PMAC enuncia il principio generale per cui un brevetto(stante la sua valenza pubblica) non puo' mai essere revocato o limitato mediante una transazione .

Di conseguenza nell'ambito del procedimento di mediazione od arbitrato non possono trovare definizione questioni di invalidita' (parziale o totale)del titolo contestato.

Cio' nondimeno le *rules of procedure* parrebbero autorizzare la Corte a confermare anche *settlements* contenenti l'obbligo per il titolare di revocare o ridurre la portata del brevetto ovvero non farlo valere nei confronti della controparte.

Il che' sta significare che -nonostante le disposizioni tassative dell'Accordo -la composizione della lite potrebbe portare come effetto voluto dalle parti anche alla revoca o la limitazione di un brevetto ed essere come tale convalidato dalla Corte.

La filosofia che ispira il sistema unitario porta dunque a riscontrare un trend favorevole all'uso "indistinto" dello strumento conciliativo quale vantaggiosa alternativa a complessi e costosi procedimenti specie per le piccole e medie imprese .