



Ordine dei Consulenti  
in Proprietà Industriale

# LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE IP ED IL RUOLO DEL CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

*Dott.ssa Anna Maria Bardone - Presidente  
Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*

# Mediazione

## Cos'è la mediazione

- › uno strumento per la composizione delle controversie civili e commerciali con **tempi e costi certi**
- › una procedura nella quale un **terzo imparziale (mediatore)** assiste le parti nella ricerca di un **accordo amichevole**

# Mediazione

## Basi giuridiche

### **NORMATIVA**

#### **UE:**

- › Direttiva 2008/52/CE sulla mediazione in materia civile e commerciale
- › Codice Europeo di Condotta dei Mediatori

#### **IT:**

- › D.Lgs. 28/2010 (con modifiche L. 98/2013)
- › D.M. 180/2010 (con modifiche D.M. 145/2011)
- › Circolare del 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia
- › Art. 27 comma 3 del Codice Deontologico Forense
- › D.M. 55/2014 (parametri forensi)
- › Regolamento di mediazione dell'Organismo
- › Codice Etico dell'Organismo

# Mediazione

## Basi giuridiche

### UE – Direttiva 2008/52/CE

Considerando 6: *“La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale **conveniente e rapida** delle controversie in materia civile e commerciale attraverso **procedure concepite in base alle esigenze delle parti**. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiore probabilità di essere **rispettati volontariamente** e **preservano** più facilmente una **relazione amichevole e sostenibile** tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata **transfrontaliera**.”*

# Mediazione

## Basi giuridiche

### UE – Direttiva 2008/52/CE

Implementazione della Direttiva negli Stati Membri attraverso diversi modelli:

**Centralizzato e governativo** - Ministero della Giustizia accredita e controlla gli ODM e i mediatori: es. Bulgaria, Rep. Ceca, Italia, Ungheria, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia, UK

**Organizzazioni NGO:** Irlanda, Francia, Lussemburgo, Olanda, Polonia

**Delegata dal Giudice** (*court annexed*): *Danimarca*, Germania, Finlandia, Svezia

**Avvocati** con particolari competenza tecniche: Grecia

# Mediazione

## Basi giuridiche

- Implementazione della Direttiva negli Stati Membri: **Italia**
  - › D.Lgs. n. 28/2010, D.M. n. 180/2010
  - › **Ministero della Giustizia:**
    - › Accredita e vigila sui ODM
    - › Approva il Regolamento ODM
    - › Tiene il registro degli ODM e dei mediatori (online)
    - › Riceve le statistiche delle mediazioni amministrative dagli ODM
  - › **Obbligatorietà:** in determinate materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo di stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari) NO IP
  - › **Incentivi fiscali:** esenzioni dall'imposta di registro (fino a 50.000 Euro) e credito d'imposta
  - › **Efficacia:** titolo esecutivo

# Mediazione

## Basi giuridiche

### TREND GENERALE

- › WIPO Arbitration and Mediation Center (Ginevra)
- › EUIPO Mediation Centre ex art. 137 Reg. Ue 2015/2424
- › Centro di Mediazione annesso al Tribunale Unitario del Brevetto Europeo (Lubiana / Lisbona)
- › ICANN New gTLD Program
- › Mediazione delegata (Unifi + Trib. Firenze) (progetto Nausicaa/Giustizia Semplice)
- › Riforma Processo Civile (Commissione Prof. LUISO+Emendamenti Governo nel PNRR)

# Mediazione nell'IP

## Tassonomia WIPO

### QUANDO SI

- Costi di giudizio elevati, sproporzionati rispetto al valore della controversia
- Ricerca di una (ri)soluzione veloce
- Complessità delle questioni di diritto, dei fatti, delle relazioni delle parti porterebbero ad un giudizio lungo con possibili appello
- Azioni multiple tra le parti in Italia e all'estero



# Mediazione nell'IP

## Tassonomia WIPO

### QUANDO SI

- Rapporti commerciali in corso (ex. Licenze)
- L'importanza della riservatezza sulla lite
- Motivi relativi di nullità del titolo IP
- Invenzione dei dipendenti / consulenti

# Mediazione nell'IP

## Tassonomia WIPO

### QUANDO NO

- › Contraffazione intenzionale / in mala fede, atti di pirateria
- › Necessità di provvedimenti urgenti / cautelari (descrizione, sequestro, inibitoria)
- › Necessità di un precedente / opponibilità a terzi
- › Necessità di pubblicità
- › Motivi assoluti di nullità del titolo IP

# IL MODELLO ITALIANO

## Il Mediatore

- › Mediatore: è la persona o le persone fisiche che individualmente o collegialmente svolgono la MEDIAZIONE
- › è un professionista con requisiti di terzietà
- › non può rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo
- › viene formato ed aggiornato presso Enti di Formazione autorizzati e vigilati dal Ministero di Giustizia e iscritto presso organismi di Mediazione

# IL MODELLO ITALIANO

## L'Organismo di Mediazione e il Registro

L'Organismo di Mediazione è iscritto in un apposito Registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia e vigilato dallo stesso Ministero.

Esso

- ▶ deve erogare il servizio di Mediazione nel rispetto della legge, del Regolamento Ministeriale e del regolamento interno approvato
- ▶ deve trasmettere a quest'ultimo la statistica della Mediazioni Amministrate

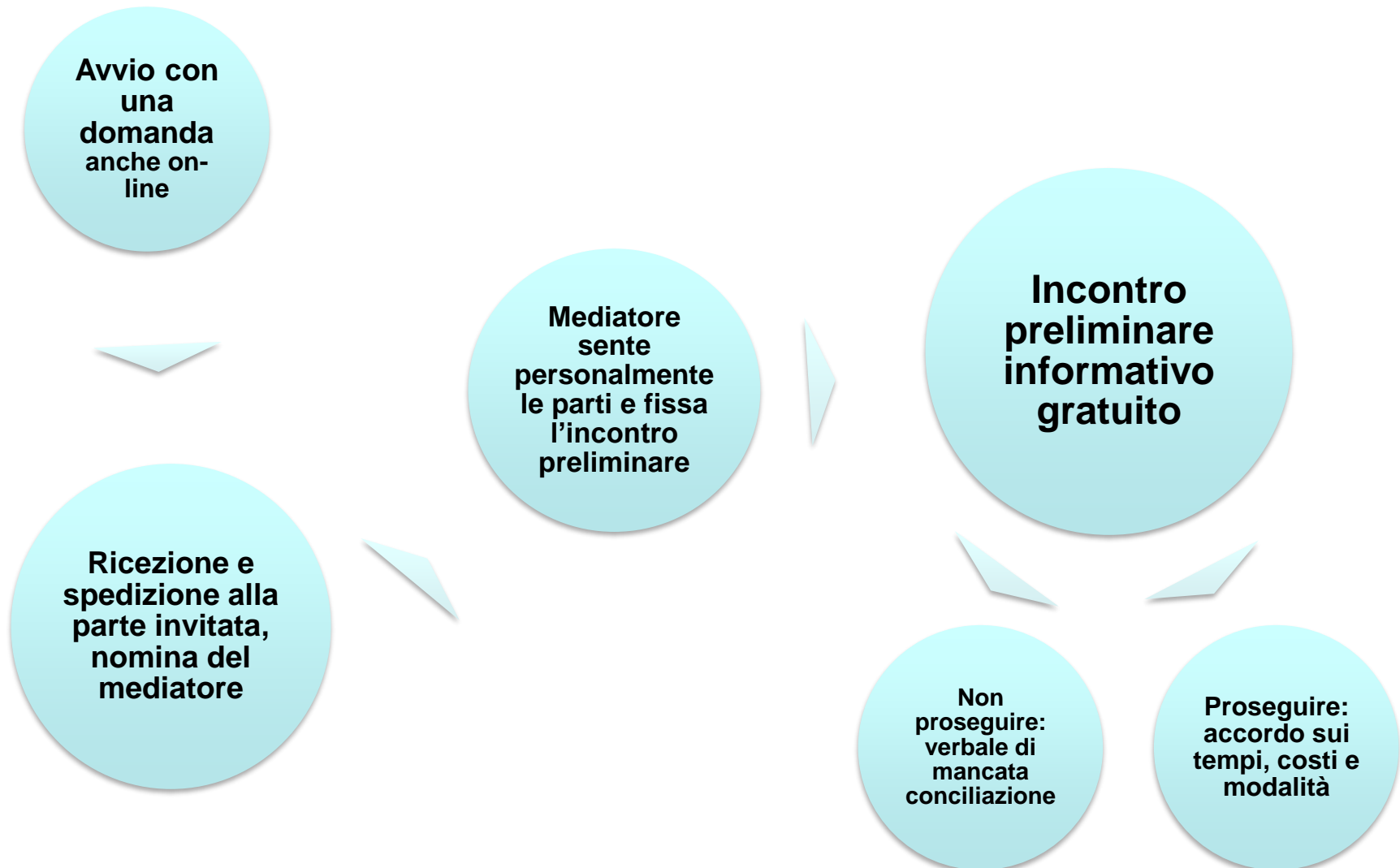
# IL MODELLO ITALIANO

## Tipologie di Mediazione

- › **Volontaria o Facoltativa:** per scelta di una parte o delle parti in lite
- › **Delegata:** ordinata dal Giudice
- › **Obbligatoria:** prevista dalla legge in determinate materie, pattuita in un contratto ovvero prevista da un accordo di mediazione

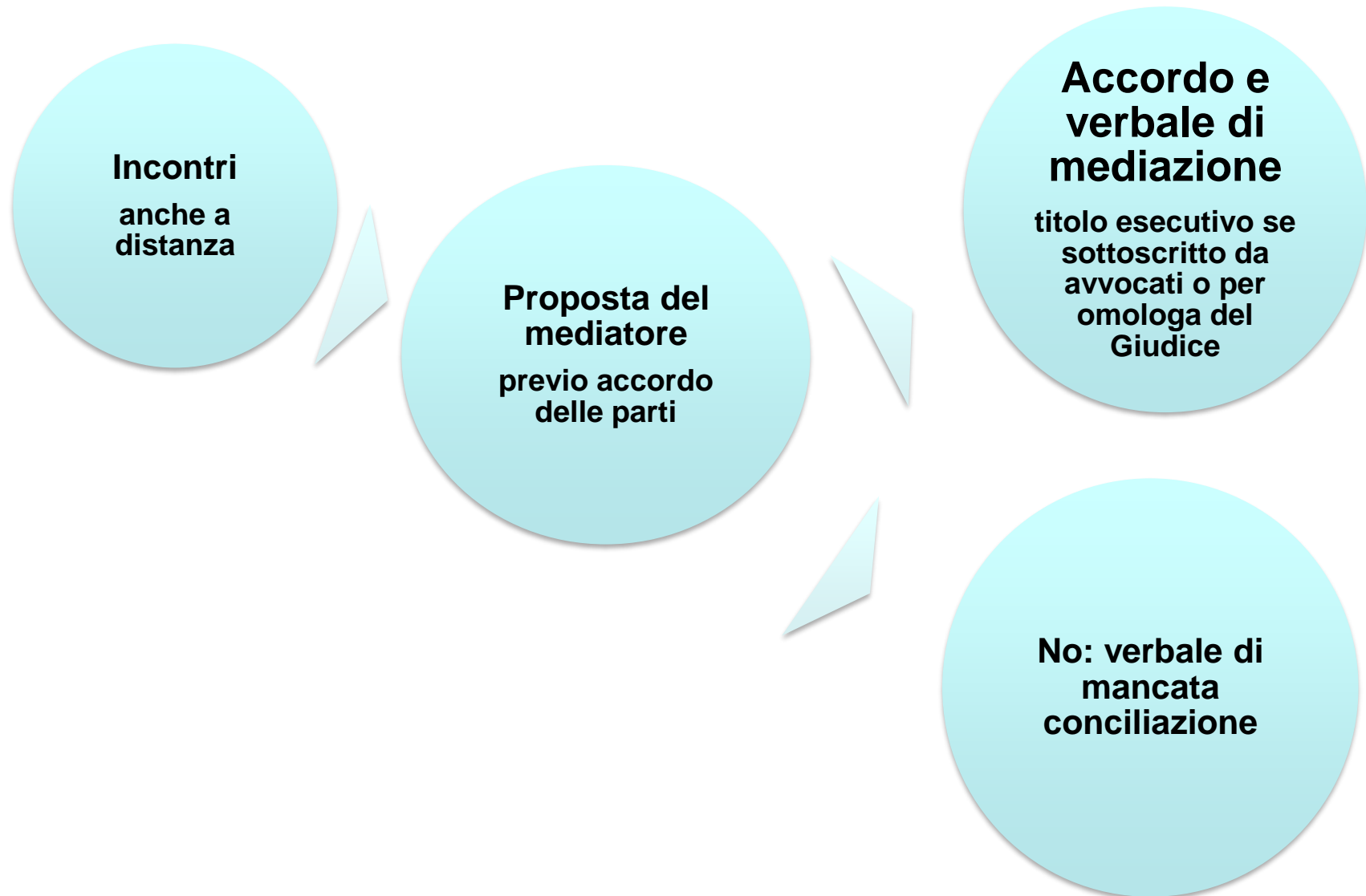
# MODELLO ITALIANO

## Avvio procedura



# MODELLO ITALIANO

## Procedura ed esito



## Mediazione Caratteristiche

### Consulenza tecnica nella mediazione

#### Art. 8 D.Lgs. n. 28/2010:

- ✓ *“1. Nelle controversie che richiedono **specifiche competenze tecniche**, l'organismo può nominare uno o più **mediatori ausiliari** ...*
- ✓ *4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1 ... il mediatore può avvalersi di **esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali** ...”*



# Mediazione Caratteristiche

## Consulenza tecnica nella mediazione

### 3 figure:

- Mediatore
- Mediatore ausiliario (o co-mediatore)
- Esperto (CTM)

# Mediazione

## Caratteristiche

### Consulenza tecnica nella mediazione

#### **Esperto:**

- Iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale (C.T.U.)
- In possesso di particolari competenze tecniche
- Indipendente e imparziale
- Nominato dal mediatore su accordo delle parti

# Mediazione

## Caratteristiche

### Consulenza tecnica nella mediazione

#### Esperto:

- Compensi previsti dal Regolamento dell'Organismo
- Calcolati e liquidati:
  - ✓ sulla base dei compensi fissati dal Tribunale per i C.T.U.
  - ✓ sulla base dell'accordo tra l'esperto e le parti (sentito l'Organismo)

# Mediazione

## Caratteristiche

### Consulenza tecnica nella mediazione

#### Utilizzabilità della perizia nel successivo giudizio:

- ✓ **Tribunale di Roma – Sez. XIII – Dott. Moriconi – Ordinanza del 17.3.2014:** *producibile in giudizio* la perizia effettuata, con l'accordo delle parti, nel procedimento di mediazione conclusasi con esito negativo
- ✓ **Motivazione:**
  - ✓ Caratteristica della mediazione: riservatezza – per legge
  - ✓ Equilibrio tra riservatezza – economicità e utilità delle attività compiute nella mediazione
- ✓ In giudizio: **non ha valore di C.T.U.**, ma di **prova atipica**: *“il Giudice potrà utilizzare tale relazione ... per trarne argomenti ed elementi utili per la formazione del suo giudizio ...”*

# Mediazione Caratteristiche

## **RISERVATA**

- Per legge e non per accordo delle parti
- Nessuna dichiarazione o informazione fornita dalle parti può essere utilizzata nel processo
- Nessuna dichiarazione o informazione fornita da una parte solo al mediatore può essere rivelata all'altra parte, e ogni violazione viene sanzionata
- Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo

# Mediazione Caratteristiche

## **RAPIDA**

- Durata massima di 3 mesi (prorogabile su accordo delle parti) vs. 3-4 anni di primo grado di giudizio
- No sospensione feriale vs. 1/8 – 30/8
- No termine lungo per la comparizione vs. 90/150 gg + 80 gg

## **Mediazione Caratteristiche**

### **INFORMALE**

Gli atti della procedura di mediazione non sono soggetti a formalità

### **FACOLTATIVA**

#### **Volontaria**

- Una o le parti in lite decidono di rivolgersi a un organismo di Mediazione prima della causa

#### **Delegata**

- Una o le parti in lite decidono di rivolgersi a organismo di Mediazione durante la causa su ordine del Giudice

## Mediazione Caratteristiche

### **OBBLIGATORIA**

- Prevista in un contratto da una clausola di mediazione e il tentativo non risulti esperito
- Per accordo di mediazione sottoscritto dopo che la controversia è insorta
- Per ordine del Giudice



# Mediazione

## Alcuni Casi pratici

### 1. Controversia nazionale

#### *Parti: italiane*

- *Conflitto tra: denominazione sociale + portafoglio di marchi - marchio*
- *Prima della procedura: lettera di **diffida** – non accolta*
- *Esito della procedura di mediazione: la parte invitata riconosce l'**originalità** dei **segni distintivi** della parte istante e si impegna alla **cessazione** dell'uso dei segni*
- *Durata: 5 settimane*

# Mediazione

## Casi pratici

### 2. Controversia cross-border

*Parti:* parte istante (**UK**) – parte invitata **distributrice italiana**

- ✓ *Conflitto tra:* **denominazione sociale** + portafoglio di **marchi** + portafoglio di **domini - dominio**
- ✓ *Prima della procedura:* lettera di **diffida** – non accolta, **2 anni** di **trattativa** tramite *solicitors*
- ✓ *Esito della procedura di mediazione:* la parte invitata riconosce l'**originalità** dei **segni distintivi** della parte istante, si impegna al **trasferimento del dominio** e alla **cessazione** dell'uso dei segni
- ✓ *Durata:* 2 settimane
- ✓ *Vantaggi:* **rapporto sottostante salvaguardato, stabilità** (accordo raggiunto rispettato da entrambe le parti, titolo esecutivo stragiudiziale)

# Mediazione in IP

## BENEFICI

- Controllo dei **tempi e costi**
- Arricchimento della **professionalità** del consulente IP
- Mantenimento del **controllo** sulla gestione della controversia e del rapporto diretto con il cliente
- Soluzione **personalizzata** della controversia
- **Stabilità** dell'accordo (titolo esecutivo)

# Mediazione in IP

## CONTROLLO DEI TEMPI E COSTI

- **Costi certi e contenuti**
- Per il cliente **minor incidenza sul bilancio** (in caso di giudizio: accantonamento - minor utili e dividendi)
- **Agevolazioni fiscali**
  - ✓ **Esenzione dall'imposta di registro:** accordo fino alla concorrenza del valore di € 50.000 → 100.00
- **Credito d'imposta:**
  - ✓ **Successo (conciliazione) – fino a € 500 → 600** per organismi di mediazione e compensi rappresentanti.
- **Rapido:** massimo 3 mesi (prorogabile)

## Mediazione in IP

### ARRICCHIMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DEL PROFESSIONISTA

- **Assistenti/rappresentanti** del cliente nella procedura di mediazione (diritto di tribuna, *advocacy*)
- **Formazione**
- **Motivazione**

## Mediazione in IP

### **MANTENIMENTO DEL CONTROLLO SULLA CONTROVERSIA E DEL RAPPORTO DIRETTO CON IL CLIENTE**

- Gestione interna del caso: il professionista rimane parte attiva nella gestione della controversia
- Innovazione nella gestione del contenzioso
- Significativo risparmio dei costi e di tempo

## Mediazione in IP

### **SOLUZIONE PERSONALIZZATA DELLA CONTROVERSIA**

- Allargamento delle soluzioni a disposizione
- Salvaguardia del rapporto commerciale sottostante
- Valorizzazione degli interessi economici nella consapevolezza delle posizioni giuridiche

# Mediazione in IP

## STABILITÀ DELL'ACCORDO

- Rispettato da entrambe le parti
- Titolo esecutivo stragiudiziale – libera circolazione nell'UE (tranne Danimarca)
  - ✓ se sottoscritto anche dagli avvocati delle parti
  - ✓ omologato dal Giudice



## Mediazione in IP

### Le proposte del Consiglio dell'Ordine al Governo Draghi

Il Consiglio dell'Ordine ha elaborato proposte in materia di mediazione nei seguenti contesti:

- *PNRR*
- *Disegno di Legge AS1662 in materia di Riforma del Processo Civile*
- *Linee di Intervento strategiche in Materia IP nell'ambito del Piano Triennale 2021-2023 del Ministero dello Sviluppo Economico - UIBM*

# Mediazione in IP

## I Consulenti in Proprietà Industriale nel settore Giustizia

- sono ausiliari di giustizia, e cioè consulenti tecnici d'ufficio (CTU e consulenti tecnici di parte (CTP) nella cause in materia di marchi, brevetti, design, domini, diritto d'autore
- hanno la rappresentanza tecnica e esercitano la difesa tecnica avanti le Commissioni di Ricorso dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM), quelle dell'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (UPOV)
- hanno la rappresentanza e esercitano la difesa (diritto di tribuna) senza limitazione al solo ambito tecnico avanti il futuro Tribunale Unificato dei Brevetti Europei (UPC)
- possono assumere la funzione di Giudice Tecnico nel futuro Tribunale Unificato dei Brevetti Europei (UPC)
- assumono e svolgono le funzioni di arbitro e mediatore nelle controversie industrialistiche

## Mediazione in IP

### **PNRR IN MATERIA DI GIUSTIZIA**

L'ultima versione del PNRR (pagina 58-60) prevede:

«di incrementare l'utilizzazione di procedimenti per la risoluzione alternativa delle controversie e di favorire la definizione di controversie mediante conciliazioni giudiziali o transazioni extragiudiziali, si stanno predisponendo specifiche misure di incentivazione fiscale, sia implementando e semplificando l'attuazione di quelle esistenti, sia introducendone di nuove»

L'Ordine presenta una proposta di revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) per rendere più efficienti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale

# Mediazione in IP

## Le proposte del Consiglio dell'Ordine

Nel caso di OBBLIGATORIETA' DELLA MEDIAZIONE in materia PI, per non perdere l'attuale diritto di patrocinio, il Consiglio dell'Ordine ha proposto al Governo l'allargamento della rappresentanza e assistenza tecnica anche ai Consulenti in PI, con richiesta di incentivi fiscali

**Grazie!**