

UIBM-webinar 18.7.2024

IL RUOLO DEGLI ISTITUTI ADR NEL SISTEMA DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Massimo Scuffi

Advisory Committee UPC

Membro della Commissione dei ricorsi UIBM

INTRODUCTION

The Mediation and Arbitration Center is an independent body alongside the Unified Patent Court intended to promote amicable settlements of patent disputes and arbitral awards falling within the scope of the *Agreement* (European "classic" patent, European patent with "unitary" effect, related supplementary protection certificates) with the only limitation -in principal-of prohibition of revocation .

The Center is taken into particular consideration by the new European system ,given the powers expressly granted to the judge *rapporteur* to encourage the parties -in the organizational phase of the trial (*interim conference*) -to make use of its structures for the early settlement of the dispute.

The settlement obtained through the Center's *facilities* is likely to take an equivalent nature to a decision of UPC with validity in each contracting State without need for national ratifications.

- Le procedure alternative di risoluzione delle controversie (ADR) sono rare nell'ambito brevettuale per una certa ritrosia delle parti più propense ad avvalersi dei giudici “specializzati” presso le Corti nazionali (che oggi rappresentano anche il *corpus* dei giudici legali e tecnici dell'*Unified Patent Court*).
- Il nuovo sistema europeo dei brevetti non poteva peraltro rimanere insensibile alla generale tendenza di *favor* verso gli strumenti di natura conciliativa che evitano alti costi processuali, contengono la durata spesso eccessiva dei giudizi, svolgono una funzione deflattiva del contenzioso.
- l'*Agreement* istitutivo dell'UPC ha affiancato (art. 35) all'organismo giudiziario multinazionale con giurisdizione paneuropea un *Centro di mediazione e di arbitrato (Patent mediation and arbitration Center -PMAC)* per risolvere la lite al di fuori ma anche nel corso del procedimento giudiziario mediante un *settlement* (accordo transattivo) od una *resolution* (determinazione arbitrale).
- Si tratta di istituti non omologhi se non nelle finalità perché:
 - *la mediazione è strumento di confronto tra le parti per facilitarne l'accordo con una soluzione condivisa e mai imposta.
 - *l'arbitrato è mezzo di risoluzione delle controversie future ovvero già insorte tra le parti mediante un “lodo” che prende luogo della pronunzia giudiziaria.

Non sono state ancora approvate in via definitiva le *rules of mediation* (solo concordate) e la comunità arbitrale sta tuttora aspettando le *rules of arbitration* (circolanti solo in bozza) le cui disposizioni potranno comunque servire da *guide lines* di orientamento.

- Al momento sono state emanate solo le *rules of operation* riguardanti il funzionamento del PMAC (decisione del Comitato amministrativo dell'8 luglio 2022).
- I principi generali (e taluni riferimenti di dettaglio) si rinvengono comunque già nell'*Agreement* istitutivo del 1° febbraio 2013 e nella *Rules of procedure* (ROP) approvate l'8 luglio 2022.

L'organizzazione del Centro e le sue funzioni trovano precedente internazionale nello *WIPO mediation and arbitration Center* di Ginevra che - oltre ad offrire servizi di mediazione ed arbitrato nel settore IP - è in grado di dispensare una “*expert determination*” cioè sorta di “perizia contrattuale” che riserva ad uno o più esperti la risoluzione di questioni tecniche che le parti si impegnano ad accettare come determinazione della loro volontà.

- Anche l'*EU IPO (Ufficio Unione Europea per la proprietà intellettuale)* ha elaborato un sistema di “mediazione amministrata” istituendo ad Alicante un *mediation center* - dotato di qualificati mediatori preventivamente formati e provenienti dai vari comparti dell'Ufficio - chiamati a fornire nel contiguo settore eurounitario dei marchi modelli e disegni - una serie di servizi ADR (tra cui mediazione, conciliazione e valutazione peritale) per tutte le parti coinvolte in procedimenti da ricorso *inter partes* (II° grado).

Lascia perplessi (viste le diversità di esperienze e di giurisdizione) la soluzione avanzata nella proposta di Regolamento UE del 27 aprile 2023 che vorrebbe adibire l'EU IPO anche a “Centro di competenza” per i SEPs avvalendosi del parere di esperti, valutatori e conciliatori per stabilire l'essenzialità delle tecnologie, la congruità delle *royalties* e procedere a *conciliazione obbligatoria* condizionante la procedibilità dell'azione giudiziaria.

- Il Centro è preso in particolare considerazione dal sistema visti i poteri espressamente riconosciuti al giudice *rapporteur* di “incoraggiare” le parti nella fase organizzativa del processo (*interim conference*) ad avvalersi di meccanismi alternativi di risoluzione della controversia utilizzando le *facilities* del Centro.(art. 52.2 *Agreement* ed artt. 11.1 e 104, lett. d ROP).
- L’opzione transattiva va intesa comunque allargata a tutto il corso del procedimento giudiziario quando appaia realistica ed opportuna ai membri della Corte che operano sul caso particolare (artt. 11.1 e 332, lett. e, ROP).
- Il Centro è un organismo di diritto internazionale parte dell’UPC che ne fornisce le strutture ma agisce in maniera indipendente (ancorché’ in collaborazione e stretto contatto con la Corte) nelle due sedi di Lubiana e Lisbona
- l’UPC resta in ogni caso deputata ad inquadrare la struttura amministrativa ed infrastrutturale del Centro, il quale funziona in piena autonomia ma sempre in coordinamento con la Corte che rimane l’organismo di derivazione.

Tra le finalità’ del Centro, oltre la promozione delle attività di arbitrato e mediazione, rientra la incentivazione della formazione di mediatori ed arbitri nonché’ l’aggiornamento professionale mediante utilizzo del *trainig center* istituito a Budapest per i giudici brevettuali europei.

OPERATIVITA' E FUNZIONI

- IL PMAC è rappresentato da un *Direttore* indipendente nelle sue funzioni e responsabile di tutta l'organizzazione amministrativa e finanziaria.
- Spetta al Comitato Amministrativo - su proposta degli Stati contraenti - la nomina del Direttore unitamente ai membri del *Comitato degli esperti* (organismo di assistenza e consultazione costituito da mediatori e arbitri con presenza di almeno uno di nazionalità portoghese e uno di nazionalità slovena).
- La valutazione e selezione dei componenti spetta al Comitato Consultivo
- Il Comitato di Bilancio ha invece il compito di fissare le risorse finanziarie necessarie per la gestione del Centro (*budget*).
- Tra i compiti del Direttore rientra - tra l'altro - la approvazione e la conservazione della lista degli arbitri e mediatori iscritti in apposito elenco (secondo criteri di reclutamento e qualifiche di ammissione come il possesso del certificato abilitante europeo).
- Dall'art. 7. lett. c) dello Statuto UPC si evince che anche un giudice attivo nella Corte potrebbe prender parte a procedimenti di mediazione od arbitrato purché non nella stessa causa e dunque sarà possibile includerlo nell'elenco.
- Non necessariamente le parti sono tenute ad avvalersi dei *servizi amministrati* del Centro che opera con il trilinguismo ufficiale dell'EPO nelle sedi istituzionali e sotto proprie regole di procedura .
- Esse potranno optare per qualsiasi altra forma di mediazione/arbitrato *ad hoc* scegliendo un professionista non iscritto, un qualsiasi luogo (e lingua corrispondente) per procedere (applicando peraltro sempre il diritto sostanziale della normativa UPC).

- La composizione della lite ottenuta tramite le *facilities* del Centro puo' assumere natura equivalente ad una decisione dell'UPC (richiamo dell'art. 35.2 all'art. 82 *Agreement*) con riferimento alla sua valenza "universale" in ogni Stato contraente (*erga omnes*) senza necessità di ratifiche nazionali.

Infatti se il Centro è una istituzione dell'UPC è logico supporre che qualsiasi transazione (comunque raggiunta) vada paragonato ad una stessa decisione dell'UPC.

- Qualsiasi accordo transattivo comunque - sia esso "libero" o vincolato ai servizi del Centro - sarà suscettibile - a richiesta delle parti - di beneficiare dell'*exequatur* tramite conferma dei termini della composizione con decisione dichiarativa emessa dalla Corte (artt. 11.2 e 365 ROP).
- La disposizione vale per i *settlements* e *l'arbitral award by consent* (lodo consensuale) mentre l'esecuzione dei lodi arbitrari dovrà soggiacere alle regole proprie della Convenzione di New York del 1958.

ESTENSIONE DI COMPETENZA

L'ambito di competenza del Centro e' coincidente con quello del Tribunale unitario perché l'art. 35 rimanda alle controversie in materia di brevetti che rientrano nel campo di applicazione dell'*Agreement* (art. 3): in pratica il brevetto europeo "classico", il brevetto europeo con effetto "unitario", i relativi certificati protettivi complementari (SPC).

- Per le cause "connesse" (coinvolgenti privative nazionali od extraeuropee ricomprese in un "*portafoglio*" ma anche mettendo in gioco il diritto della concorrenza quali abusi e/o pratiche escludenti od ancora l'esercizio di difese basate su licenze FRENED) sembra comunque consentito adire i servizi del Centro per raggiungere una transazione globale anziché ricorrere ad altri organismi come - ad esempio - il già citato *Wipo Arbitration e Mediation Center*.
- È infatti preferibile una interpretazione omnicomprensiva che impegni il PMAC anche sulle altre questioni correlate ancorché estendentesi oltre la stretta giurisdizione dell'UPC perché una competenza limitata alla controversia di base si distaccherebbe negativamente dai vantaggi del c.d. *sportello unico* proprio degli istituti ADR IP rendendo meno appetibile il ricorso al Centro.
- Questa soluzione e' la più logica e aderente alle *rules of operation* che hanno opportunamente sottolineato (art. 5) che obiettivo del Centro è quello di promuovere la mediazione e l'arbitrato nelle cause che rientrano *in tutto o in parte* nella competenza dell'UPC.

Ancor più esplicitamente nel *draft* delle *rules of mediation* (art. 2.2) viene precisato che le parti sono facultate ad assoggettare tutta la materia litigiosa ad arbitrato o mediazione anche laddove siano ricompresi diritti od obbligazioni estranei ma collegati *fattualmente o giuridicamente* a dispute di competenza esclusiva dell'UPC.

I casi non sono infrequenti perché nei giudizi di contraffazione promossi o promuovendi davanti all'UPC potrebbero essere contrapposte al titolare della privativa reazioni difensive basate anche sull'abuso degli altrui diritti brevettuali (c.d. *eccezione antitrust*).

La dottrina Huawei (CGUE 16 luglio 2015 C-170/13) e Planet (High Court of justice UK 5 aprile 2017° confermata dalla Supreme Court UK il 26 Agosto 2020) hanno da tempo definito nuovi rapporti tra concorrenza e private industriali creando una maggior «*complementarietà*» tra i due comparti e dunque un possibile coinvolgimento unitario.

Così ove entrino in rilievo violazioni di *Standards Essential Patents* (brevetti c.d. SEPs la cui tecnologia è indispensabile per realizzare dispositivi che debbono essere conformi a norme tecniche condivise) il titolare – ove non voglia abusare della sua posizione ed esercitare la inibitoria contro il presunto contraffattore – dovrà preavvertirlo dell'*infringement* e trasmettergli una proposta di licenza contenente una equa *royalty rate* che dovrà essere fatta oggetto di valutazione nei termini FRAND per verificare se siano o meno giustificabili eventuali rifiuti.

Ecco dunque che le parti – nell'ambito di questa complessa ed articolata conflittualità - potrebbero essere invitate dalla Corte a deferire la controversia al PMAC per stabilire *pro bono pacis* termini e condizioni di rilascio della licenza conformi ai principi di *equità, ragionevolezza e non discriminazione*, modalità e tempi di corresponsione delle *royalties*, criteri di adeguatezza nella determinazione del *quantum*.

LIMITAZIONI DI COMPETENZA

Un limite all'impiego dei metodi ADR si rinviene –invece– negli artt. 35.2 e 79 dell'*Agreement* i quali stabiliscono (al pari delle ROP) che un brevetto non può mai essere *revocato o limitato* nell'ambito di una procedura transattiva.

Trattasi del rilievo “pubblicistico” della sopravvivenza del monopolio brevettuale che si riflette sulla “assolutezza” intangibile dei diritti di privativa che incorpora.

È questo del resto un principio accolto in molti paesi europei che si basa sulla “non transigibilità” delle controversie industrialistiche ove risulti implicata la risoluzione di questioni di “ordine pubblico”, quali sono quelle riguardanti la “validità” di una privativa.

Per contro la Rule 11.2 delle ROP autorizza la Corte a confermare il *settlement* o l'*arbitral award* intervenuto tra le parti con decisione eseguibile come propria (art. 365) *ivi compreso l'obbligo per il titolare di revocare o ridurre la portata del brevetto ovvero di non farlo valere nei confronti della controparte.*

Il ché sta a significare che la composizione della lite potrebbe comunque portare come effetto voluto (e richiesto) dalle parti anche alla *revoca* o la *limitazione* di un brevetto ove sia come tale ratificato giudiziarmente.

Resta così in qualche modo superato il divieto assoluto di transazione contenuto nell'*Agreement* tanto più che la richiamata disposizione parrebbe riferibile solo all'*impegno negoziale* raggiunto in via bonaria dalle parti sul “mantenimento in vita” o meno del titolo e la sua “portata” a prescindere dalla “valutazione intrinseca” di validità.

PROCEDIMENTO (MEDIATION)

Secondo le *mediation rules* le parti sono invitate a scegliere un mediatore tra quelli indicati nella lista tenuta dal Centro (che ne fornirà le credenziali) il quale dovrà adempiere all'incarico come *terzo neutrale, imparziale ed indipendente*, assistendole nella ricerca di un *final settlement* in maniera *efficiente e spedita* (di durata non eccedente i *tre mesi* salvo deroghe concordate con il Centro) e seguendo i loro desideri.

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

Con l'*agreement* sottoscritto dalle parti (ed eventualmente anche dal mediatore) si conclude il procedimento.

PROCEDIMENTO (ARBITRATION)

- Le *arbitration rules* prevedono la costituzione di un *Tribunale arbitrale* che determinerà la propria sede su accordo delle parti come pure lingua e legge applicabile.
- La controversia potrà essere affidata ad un *sole arbitrator* scelto tra una rosa di esperti della lista tenuta dal Centro ovvero 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 misure protettive (*urgent measures*).
- È espressamente attribuita agli arbitri potestà “cautelare” quale riconosciuta anche dal Regolamento UNCITRAL sull’arbitrato commerciale internazionale , dalle WIPO Arbitration Rules(ed oggi anche dalla “riforma Cartabia” che ha espunto dall’art.818 cpc la riserva di giurisdizione)
- A conclusione del procedimento è prevista la pronunzia del lodo(*award*)contenente le ragioni della decisione a meno che le parti non si accordino per omettere la motivazione.
- Bozza della decisione dovrà essere sottoposta al Centro per eventuali osservazioni ed attenzionamenti sui punti sostanziali senza influire sulla volontà decisionale espressa dal Tribunale arbitrale che - dopo l’approvazione del Centro medesimo - apporrà data e sottoscrizione.