

Controversie internazionali in materia di proprietà intellettuale e tecnologia

Autore: Camera Arbitrale di Milano

In: Approfondimenti

Quali procedure scegliere tra mediazione prevista dal Dlgs 28/2010 e mediazione secondo il regolamento WIPO

A cura di **Roberta Regazzoni** e di **Marilena Losito** della Camera Arbitrale di Milano e **Chiara Accornero** del Centro Arbitrato e mediazione WIPO, Agenzia ONU

Volume consigliato

Il Governo italiano ha di recente candidato il capoluogo lombardo per ospitare una sezione del Tribunale Unificato dei Brevetti, dopo che Londra ha perso la titolarità della sede, a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. Del resto, guardando ai dati in materia di brevetti risulta che Milano è di fatto la città più innovativa d'Italia. Nel nostro Paese oltre un brevetto su tre viene depositato nel capoluogo della Regione Lombardia. Infatti, su un totale nazionale di 56.420 domande di brevetto depositate nel 2019, Milano con 19.945 domande e un peso pari al 35,3% rispetto al dato nazionale si attesta la prima provincia italiana per numero di brevetti depositati. Seguono Roma con 14.371 domande (detiene il 25,4% del totale nazionale) e Torino con 10.283 domande (e un peso del 18,2%). Tra le regioni il primato spetta alla Lombardia, che per numero di domande di brevetto depositate rappresenta il 37,8% del totale nazionale, con 21.477 domande di brevetto. (Fonte: UIBM-Mise 2019).

In attesa dunque della decisione sulla futura sede del Tribunale Unificato dei Brevetti da parte dei Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo internazionale di istituzione del TUB, le istituzioni che hanno competenze in materia di proprietà intellettuale e tecnologia stringono alleanze, in particolare sul fronte della gestione delle controversie.

Materie del contendere. Alcune tra le aree maggiormente interessate dalle controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia sono le licenze di marchi e brevetti, gli accordi aventi ad oggetto il diritto d'autore, la gestione collettiva del diritto d'autore, contratti di franchising e distribuzione, contratti relativi a software e Information technology, contratti di produzione e distribuzione di format TV.

Nuovo Accordo in materia di IP e tecnologia. Proprio al fine di assistere al meglio le imprese e le parti nel risolvere le loro controversie tramite alternative più efficaci rispetto al contenzioso tradizionale, la

Camera Arbitrale di Milano (società interamente partecipata della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza Lodi) e il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO, agenzia dell'ONU, hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione per promuovere l'uso della mediazione, come strumento di prevenzione e risoluzione consensuale delle controversie, in ambito internazionale, in materia di proprietà intellettuale e tecnologia.

Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione e l'arbitrato, nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, sono ad oggi ancora poco conosciuti e quindi poco diffusi, ma quando vengono utilizzati dagli avvocati e dalle parti i risultati sono positivi e rappresentano la soluzione più congeniale per controversie in queste aree, caratterizzate dall'alto profilo del know-how e delle competenze specifiche. Nel 70% dei casi amministrati dal Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO le parti giungono ad un accordo in pochi mesi.

Cosa prevede l'accordo. L'accordo di collaborazione tra la Camera Arbitrale di Milano e il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO prevede l'amministrazione congiunta delle procedure di mediazione (sulla base del regolamento WIPO) aventi a oggetto controversie sui temi di proprietà intellettuale e tecnologia dove una delle parti della lite è straniera. Le due istituzioni hanno redatto un'apposita clausola standard che imprese e professionisti possono utilizzare nei contratti. Inoltre le due istituzioni hanno stilato una lista congiunta di mediatori con esperienza specifica e hanno siglato un impegno reciproco a organizzare attività volte a utilizzare la mediazione in ambiti ancora tradizionalmente legati al tribunale. L'accordo intende quindi contribuire a promuovere l'uso della mediazione nel contesto di controversie cross-border nelle aree di proprietà intellettuale e tecnologia.

Perché ricorrere alla mediazione nelle liti in materia di proprietà intellettuale? A differenza della causa in Tribunale, la mediazione consente alle parti di mantenere il controllo sul procedimento, sull'esito, sui tempi e sui costi, che sono individuabili in anticipo. La mediazione consente inoltre alle parti di scegliere un mediatore con specifiche competenze in materia di proprietà intellettuale e tecnologia. Altri punti a favore della mediazione sono il mantenimento della relazione commerciale (spesso si tratta di contratti di durata come la distribuzione, l'agenzia) che verrebbe compromessa da un giudizio, da dove escono vincitori e perdenti (non sempre nei fatti). Si aggiunga poi l'assoluta riservatezza (in alcuni casi, ad esempio quando si dibatte della autenticità di un'opera, rendere pubblica la questione può significare andare incontro a un probabile deprezzamento) e la possibilità di discutere di questioni in una unica sede, mentre, se la questione è portata davanti a un giudice, si potrebbe dover litigare in molteplici giurisdizioni.

Le strade: la mediazione ex decreto 28/2010 cosa prevede e quali vantaggi. Se avere un titolo immediatamente spendibile in Italia può strategicamente convenire alle parti (o a una delle parti, che riesce ad imporre la clausola contrattuale), allora la mediazione potrà essere condotta con i crismi del Decreto Legislativo 28/2010 (e modifiche successive), qualora ne ricorrano i presupposti (competenza in astratto del tribunale italiano o clausola contrattuale). Se la procedura si svolge sotto il cappello della normativa italiana in materia di mediazione, le parti potranno ottenere un accordo immediatamente

esecutivo a costi più che contenuti. Per maggiori informazioni
<https://camera-arbitrale.it/it/mediazione/mediazione-civile-e-commerciale-d-lgs-28-2010.php?id=372>

Mediazione secondo regole WIPO

Alla mediazione WIPO-Camera Arbitrale di Milano si applica il regolamento di mediazione WIPO, che oltre a essere applicabile a qualunque controversia di carattere commerciale, contiene una serie di disposizioni particolarmente appropriate alle esigenze delle controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia, ad esempio in tema di riservatezza dei procedimenti. Inoltre, Il Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO e Camera Arbitrale di Milano hanno individuato una serie di mediatori specializzati nella risoluzione di controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia che possono essere selezionati dalle parti nei casi di mediazione secondo le procedure indicate nell'accordo. Il Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO e Camera Arbitrale di Milano propongono un modello di clausola (<https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/adrcollaborations/italy/clauses/index.html>) di mediazione a cui le parti possono fare riferimento nei loro contratti, e un modello di accordo specifico che può essere utilizzato nel caso di controversie già insorte (e in assenza di una clausola contrattuale di mediazione CAM-WIPO), comprese le controversie in sede giudiziale. Grazie agli strumenti online offerti gratuitamente da WIPO e da Camera Arbitrale di Milano, tra cui di video-conferenza, è inoltre possibile svolgere la mediazione interamente online.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/controversie-internazionali-in-materia-di-proprietà-intellettuale-e-tecnologia/>