

SCEGLIERE L'ARBITRATO

La gestione del contenzioso nell'attività d'impresa

05 novembre 2019

“L'arbitrato nei contenziosi sulla Proprietà Intellettuale”

Avv. Luca Chiavegatti

La proprietà intellettuale designa l'insieme dei diritti esclusivi riconosciuti sulle creazioni intellettuali. Si distingue, da un lato, nella proprietà industriale relativa a invenzioni (brevetti), marchi, disegni e modelli industriali e nelle indicazioni geografiche e, dall'altro, nei diritti d'autore a copertura delle opere letterarie e artistiche. L'Unione europea conduce da diversi anni una politica attiva nel campo della proprietà intellettuale finalizzata all'armonizzazione delle legislazioni nazionali. Dall'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nel 2009, l'UE ha competenza esplicita in materia di diritti di proprietà intellettuale (articolo 118).»

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.4.html

Base giuridica: articoli 36, 114 e 118 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

- Marchi e altri segni distintivi, tipici e atipici
- Domain names
- Brevetti d'invenzione
- Modelli di utilità
- Disegni o Modelli
- Diritto d'autore e diritti connessi*
- Software e Business method
- Topografie dei semiconduttori
- Nuove varietà vegetali
- Know-how e informazioni riservate, tecniche e commerciali
- Concorrenza sleale interferente - art. 10-bis della Conv. Parigi e art. 2598 c.c.

* Senza si parla di proprietà industriale

* Con si parla di proprietà intellettuale

L'armonizzazione delle fonti normative a livello internazionale:

- I. **CONVENZIONE DI PARIGI PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE** del 20 marzo 1883;
- II. **CONVENZIONE DI BERNA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE E ARTISTICHE** del 9 settembre 1886;
- III. **ACCORDO TRIPs - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights**, Marrakech 15 aprile 1994 - "Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio" ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747;
- IV. **PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH)** 6 gennaio 2014, cui aderiscono Giappone, USA, Corea, Regno Unito, Canada, Australia, Danimarca, Finlandia, Russia, Ungheria, Spagna, Svezia, Portogallo, Israele, Norvegia, Islanda, Singapore, Austria, Germania, Estonia.

Art. 122 C.P.I.

Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile, l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.

Art. 134 n. 2 C.P.I.

Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
(abrogato con la riforma del 2009)

Cass. civ. Sez. VI - 1, sentenza n. 9344 del 16-04-2018

L'art. 806 c.p.c., individua per esclusione l'ambito dell'arbitrabilità, circoscritta alle controversie su diritti disponibili e non più, come in precedenza, a quelle "che non possono forgiare oggetto di transazione", avuto essenzialmente riguardo alla previsione dell'art. 1966 c.c.. Il limite della disponibilità, è stato detto in dottrina, si fonda sulla stessa configurazione del giudizio arbitrale, dal momento che rimane, tra arbitro e giudice, una differenza fondamentale: il giudice decide per autorità propria, mentre l'arbitro deriva il suo potere dalle parti: è per tale motivo che per il giudice è del tutto irrilevante che le parti possano disporre della situazione sostanziale sottopostagli, mentre l'arbitro, derivando il suo potere da quello delle parti, non può decidere una controversia relativa a diritti sottratti alla disponibilità delle parti stesse. L'area della compromettibilità in arbitrato, che, alla luce della disposizione, è la regola, coincide dunque oggi con quella della disponibilità dei diritti.

Proprietà Intellettuale

 Diritti morali (tutela della personalità dell'autore - art. 2 Cost.)

L'art. 22 della legge n. 633 del 1941, statuisce al 1° comma: “*I diritti elencati nei precedenti articoli sono inalienabili*”

 Diritti di utilizzazione (diritti di sfruttamento economico)

Diritti morali

I diritti morali sono indisponibili

CORTE DI APPELLO DI MILANO 23/12/1977: « Il diritto morale dell'inventore appartiene alla categoria dei diritti della personalità, è intrasmissibile ed imprescrittibile ed ha per contenuto il riconoscimento, tutelato con apposita azione, della paternità dell'invenzione. Tale diritto è indipendente dalla brevettazione, dalla brevettabilità, dalla validità del brevetto e della sua titolarità o sfruttamento economico».

 il fondamento del diritto morale dell'inventore va inquadrato nei **diritti della personalità ex art 2 Cost.**

(sul carattere inalienabile, imprescrittibile, irrinunciabile e autonomo dei diritti morali Vedi Cass. pen. Sez. III, 11-07-2007, n. 27074; Tribunale Bologna Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 09-09-2015; Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 01-06-2017; Tribunale Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., Sent., 31-10-2014)

Esempio:

Art. 20 Legge sulla protezione dei diritti d'autore

«Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.»



CHIAVEGATTI & CHIAVEGATTI
Studio Legale

Diritti di utilizzazione economica

Nullità e decadenza :

ERGA OMNES → sentenza passata in giudicato (ex art 123 c.p.i.)

Art. 123 cpi - Efficacia erga omnes

«Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato».

INTER PARTES → lodo arbitrale

Proposta di regolamento del Consiglio, del 1° agosto 2000, sul brevetto comunitario:

«Un brevetto comunitario non può essere dichiarato nullo o invalido in una procedura d'arbitrato»

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l26056&from=IT>)



CHIAVEGATTI & CHIAVEGATTI
Studio Legale

ACCORDO SUL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Articolo 35

Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti

(brevetto comunitario e brevetto comunitario con effetto unitario)

1. È istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti («centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona.

2. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. L'articolo 82 si applica *mutatis mutandis* a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato.

<http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ%202.pdf>



CHIAVEGATTI & CHIAVEGATTI
Studio Legale

ACCORDO SUL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Art. 52 n. 2. «*Nell'ambito della procedura provvisoria, dopo la procedura scritta e se del caso, il giudice che funge da relatore, previo mandato del collegio in seduta plenaria, è responsabile della convocazione di un'udienza provvisoria. Detto giudice esplora in particolare con le parti le possibilità di una composizione, anche mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strutture del centro di cui all'articolo 35.*».

<http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ%202.pdf>



CHIAVEGATTI & CHIAVEGATTI
Studio Legale

I provvedimenti tipici della proprietà industriale e industriale

- la descrizione (artt. 129 e 130 C.P.I.)
- il sequestro (artt. 129 e 130 C.P.I.)
- l'inibitoria (art. 131 C.P.I.)
- l'ordine di ritiro dal commercio (art. 131 C.P.I.)
- il trasferimento provvisorio dei *domain names* (art. 133 C.P.I.)
- il sequestro conservativo (art. 144-bis C.P.I.)
- la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 128 C.P.I.)
- penalità di mora (art. 131, comma II, C.P.I.)
- la pubblicazione (art. 126 C.P.I.)
- la distruzione (art. 124 n. 3 C.P.I.)
- l'assegnazione (art. 124 n. 4 C.P.I.)

Arbitraggio

Istituto funzionale alla determinazione del *quantum debatur* qualora non vi sia accordo tra le parti. È previsto con riferimento:

- *Invenzioni dei dipendenti* (art. 64 CPI)
- *Licenza obbligatoria* (art. 72 CPI)
- *Licenza a pieno diritto* (art. 80 CPI)
- *Espropriazione dei diritti di proprietà industriale* (art. 143 CPI)

Invenzione dei dipendenti (Art. 64 c.p.i.)

Invenzioni di servizio, d'azienda e occasionali

« 4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di (amministrazione) statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. **Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile**».

La Corte Costituzionale con sentenza n. 127 del 14 luglio 1977 (con riferimento all'art 25 della vecchia legge invenzioni, oggi art 64 C.P.I.) ha dichiarato l'incostituzionalità della norma laddove non riconosceva la facoltà di adire in via concorrente il giudice ordinario.



Giudizio arbitrale / Giudizio ordinario

Invenzione dei dipendenti (Art. 64 c.p.i.)

« 5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice».

I principali contratti che coinvolgono diritti di privativa

- Sviluppo e creazione di beni immateriali tutelabili da diritti di privativa
- Accordi di segretezza/non divulgazione e/o non circonvenzione
- Cessione
- Licenza
- Know-how e trasferimento di tecnologia
- Merchandising, franchising, co-branding
- Distribuzione
- Accordi per lo sfruttamento ed utilizzo (ad es. banche dati, software)
- Contratti di fornitura di servizi di cloud computing

Il problema della comunione: artt. 6 C.P.I. e 10 L. 633/1941

Il problema dell'esaurimento: artt. 5 C.P.I. e 17 L. 633/1941

Il problema delle vendite on-line e delle importazioni parallele



CHIAVEGATTI & CHIAVEGATTI
Studio Legale

Strumenti di IPR Finance

«La proprietà industriale non ricopre esclusivamente una funzione difensiva dei redditi aziendali, ma può essere monetizzata, cioè trasformata in un'ulteriore fonte di reddito per le imprese. Al tradizionale approccio legale o difensivo si affianca, quindi, un approccio business oriented nelle modalità di gestione e valutazione della proprietà industriale, intesa come strumento competitivo e finanziario. Si sono, pertanto, diffuse pratiche di monetizzazione degli asset di proprietà industriale alternative rispetto agli accordi di vendita o licenza. In base ad esse, la proprietà industriale può essere utilizzata per accedere a nuove fonti di finanziamento, quali strumenti finanziari tradizionali (finanziamenti, leasing) o soluzioni strutturate studiate specificatamente per le esigenze dell'impresa (strumenti di IP Finance). Questi ultimi offrono ottime opportunità di business sia alle imprese sia alle istituzioni finanziarie: le prime in quanto hanno a disposizione nuove possibilità di finanziamento, sfruttando asset dormienti o sottovalutati; le seconde in quanto possono incrementare i margini d'intermediazione e fornire finanziamenti garantendosi con asset rappresentativi del vero valore aziendale».

IP LOAN: la proprietà intellettuale viene utilizzata come garanzia per un prestito.
Funzione: Consente di ampliare le fonti di finanziamento grazie ad un più attivo utilizzo della proprietà intellettuale.

IP Asset: Brevetti, Copyright, Marchi.

IP SECURITIZATION: il flusso di pagamenti (royalty) viene trasformato in titoli negoziabili collocati presso gli investitori.

Funzione: permette ai detentori di proprietà intellettuale di finanziarsi mediante l'anticipazione dei redditi derivanti dal suo impiego o dalla concessione dei relativi diritti.

IP Asset: Brevetti, Copyright, Marchi, Contratti di franchising, Contratti di merchandising.

IP SALE AND LEASE BACK: cessione della proprietà intellettuale ad una società di leasing e stipula contestuale di un contratto di leasing.

Funzione: consente ai detentori di proprietà intellettuale di finanziarsi mediante la vendita dell'asset con possibilità di riscatto.

IP Asset: Brevetti, Copyright, Marchi.

<http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprietà-industriale/sfruttare-la-pi>

All rights reserved - © Chiavegatti & Chiavegatti 2019

17



CHIAVEGATTI & CHIAVEGATTI
Studio Legale

WIPO World Intellectual Property Organization

The WIPO Arbitration and Mediation Center is a neutral, international and non-profit dispute resolution provider that offers time- and cost-efficient alternative dispute resolution (ADR) options. WIPO mediation, arbitration, expedited arbitration, and expert determination enable private parties to efficiently settle their domestic or cross-border IP and technology disputes out of court. The WIPO Center is also the global leader in the provision of domain name dispute resolution services under the WIPO-designed UDRP.

<https://www.wipo.int/amc/en/>

All rights reserved - © Chiavegatti & Chiavegatti 2019

18



<https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/why-is-arb.html>

Common features of many IP disputes	Court litigation	Arbitration
International	<ul style="list-style-type: none"> Multiple proceedings under different laws, with risk of conflicting results Possibility of actual or perceived home court advantage of party that litigates in its own country 	<ul style="list-style-type: none"> A single proceeding under the law determined by parties Arbitral procedure and nationality of arbitrator can be neutral to law, language and institutional culture of parties
Technical	<ul style="list-style-type: none"> Decision maker might not have relevant expertise 	<ul style="list-style-type: none"> Parties can select arbitrator(s) with relevant expertise
Urgent	<ul style="list-style-type: none"> Procedures often drawn-out Injunctive relief available in certain jurisdictions 	<ul style="list-style-type: none"> Arbitrator(s) and parties can shorten the procedure WIPO Arbitration may include provisional measures and does not preclude seeking court-ordered injunction
Require finality	<ul style="list-style-type: none"> Possibility of appeal 	<ul style="list-style-type: none"> Limited appeal option
Confidential/trade secrets and risk to reputation	<ul style="list-style-type: none"> Public proceedings 	<ul style="list-style-type: none"> Proceedings and award are confidential



LE CONTROVERSIE CON GLI STATI PER ESPROPRIAZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI TECNOLOGIA E KNOW-HOW

CORTI ARBITRALI

The Permanent Court of Arbitration (PCA), established by treaty in 1899, is an intergovernmental organization providing a variety of dispute resolution services to the international community

- *The PCA provides administrative support in international arbitrations involving various combinations of states, state entities, international organizations and private parties.*

<https://pca-cpa.org/en/home/>

ICSID is the world's leading institution devoted to international investment dispute settlement. It has extensive experience in this field, having administered the majority of all international investment cases.

- *The ICSID Convention is a multilateral treaty formulated by the Executive Directors of the World Bank to further the Bank's objective of promoting international investment.*

<https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/default.aspx>



CHIAVEGATTI & CHIAVEGATTI
Studio Legale

IL BIT

Bilateral Investment Treaty

Un trattato bilaterale per gli investimenti (in inglese BIT) è un accordo che stabilisce i termini e le condizioni per gli investimenti privati da parte di cittadini e aziende di uno stato nel territorio di un altro stato ospite dell'investimento.

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_bilaterale_per_gli_investimenti

INVESTIMENTO

Definizione

«la casistica arbitrale si è orientata dopo il caso Salini (Lodo ICSID del 23 luglio 2001, n. ARB/00/4; ILM, 2003, p.609, punto 53) ad identificare un "investimento" allorquando ricorrono le seguenti condizioni: a) l'investimento ha una certa durata nel tempo (medio-lungo termine); b) l'investitore si assume il rischio di tale operazione economica; c) l'investimento consiste in un significativo apporto di risorse; d) l'investimento contribuisce allo sviluppo economico dello Stato ospite. Quest'ultimo requisito, tuttavia, è oggetto di un non sopito dibattito.»

Fabrizio Marrella, http://www.treccani.it/enciclopedia/investimenti-dir-int_%28Diritto-on-line%29/



CHIAVEGATTI & CHIAVEGATTI
Studio Legale

UN CASO CONCRETO

<https://pca-cpa.org/en/cases/160/>

Consutel Group S.P.A. in liquidazione (Italia) c. La République algérienne démocratique et populaire

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la promotion et la protection réciproques des investissements conclu le 18 mai 1991

Country A: Algeria

Country B: Italy



CHIAVEGATTI & CHIAVEGATTI
Studio Legale

Per ulteriori informazioni:

**STUDIO LEGALE CHIAVEGATTI &
CHIAVEGATTI**

Via Leone Pancaldo 70
37138 VERONA
Tel +390458182911
Fax +390458182955
e-mail: info@avvocatochiavegatti.com

Via Galileo Galilei, n. 29
36057 Arcugnano (Vicenza)
tel. +39 045 8182911
fax +39 045 8182955
e-mail : info@avvocatochiavegatti.com