

La conciliazione e l'arbitrato applicati alle controversie in materia di marchi e brevetti

Domenico Sindico
Camera di Commercio di Cuneo
5 maggio 2006

Diritti arbitrabili

Sono arbitrabili solo i diritti che sono nelle disponibilità delle parti, ossia le vertenze che possono essere oggetto di transazione. Quindi i diritti indisponibili, nonché gli interessi collettivi e pubblicistici, non possono formare oggetto di arbitrato.

Sotto tale profilo occorre subito indicare che i diritti di proprietà industriale hanno una forte valenza di interesse collettivo e quindi, vi sono forti ragioni per ritenere che essi, per quanto riguarda la loro validità, non siano compromissibili in arbitrato. Tuttavia parte della dottrina sostiene che in realtà i diritti di proprietà industriale siano diritti patrimoniali delle parti e quindi compromissibili.

Prima dell'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (CPI), la compromettibilità in arbitrato della validità di marchi e brevetti era pacificamente esclusa per ragioni processuali, stante la partecipazione obbligatoria del P.M. al procedimento. Non solo nel c.p.c., ma anche nel recente art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (sul rito societario), era esplicitato il divieto della devoluzione a giudizio arbitrale di qualsiasi procedimento in cui fosse prevista la presenza obbligatoria del P.M..

L'aspetto processualistico, a mio avviso, rappresentava tuttavia solo la formalizzazione dell'interesse pubblico, la natura pubblicistica della materia (l'efficacia *erga omnes* delle decisioni) e quindi dell'indisponibilità del diritto. Pertanto il venir meno (con il CPI) di tale aspetto non implica necessariamente che sia venuto meno l'impedimento sostanziale, ossia la natura pubblicistica, non essendo venuta meno l'efficacia *erga omnes* delle decisioni sulla validità dei diritti di Proprietà Industriale.

Del resto il problema della compromettibilità in arbitrato del marchio, per le azioni concernenti la sua validità, era stato posto fin dalla novella di cui al D.lgs. 480 del 4 dicembre 1992, in particolare dal D.lgs. 477/99, con i quali era stata modificata, in parte, la disciplina relativa all'intervento obbligatorio del P.M., limitandola ai casi di nullità assoluta ed escludendola nei casi di nullità relativa.

Invero tuttavia, come già detto, l'esclusione del P.M. dal processo in seguito alla limitazione dei soggetti legittimati attivi a chiedere la nullità del titolo, non è argomento sufficiente per limitare *inter partes* l'efficacia delle decisioni in tema di nullità, ed infatti la sentenza che dichiara la nullità di un titolo di proprietà industriale deve essere annotata sul titolo stesso nel registro tenuto dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti con conseguente cancellazione/radiazione definitiva della privativa che perde qualsiasi efficacia anche verso i terzi che non hanno partecipato al procedimento. La miglior dottrina (Vanzetti-Di Cataldo e Sena) mette infatti in evidenza come non abbia alcun senso un giudicato di nullità *inter partes*.

Non è quindi certo che riservando la proposizione dell'azione di nullità (relativa) solo a chi ne ha interesse ed escludendo l'intervento del P.M. venga necessariamente meno il carattere pubblicistico e si apra quindi la strada all'illimitata compromettibilità in arbitrato dei giudizi di nullità.

Ciò si riflette chiaramente, per esempio, nel testo dell'art. 123 CPI: “*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*”. Esse operano quindi *erga omnes* e ciò non permette la compromissione in arbitrato di tali questioni, se non in via incidentale.

Pare invece possibile ritenere che tale questione possa essere sollevata in un arbitrato irritale, ove l'arbitro si pone come mero mandatario delle parti, affidatario della bonaria composizione *inter partes* della vertenza (si contrappone quindi la “*contrattualità / irrituale*” alla “*giurisdizionalità / rituale*” considerando il responso arbitrale irrituale come direttamente attribuibile alla volontà delle parti “mandanti”) ed impugnabile per i vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia del contratto deducibili secondo le ordinarie regole di competenza.

L'arbitrato secondo il CPI

Art. 134, prevede che negli arbitrati in materia di proprietà industriale si debba fare riferimento alla procedura prevista dagli artt. 35 e 36 del titolo V del D.Lgs. 17 gennaio 2004, n. 5 (rito societario), prevedendo quindi l'obbligo di decisioni secondo diritto.

A tal proposito occorre ricordare che l'”indisponibilità” del diritto (che preclude la possibilità di arbitrato), non si sovrappone necessariamente con l'area della “inderogabilità” delle norme che li governano nel senso che i diritti regolati da tali ultime disposizioni ben possono essere disponibili ed arbitrabili purché la privata negoziazione rispetti la disciplina imperativa che li riguarda.

Elemento di novità è anche la possibile plurisoggettività della controversia arbitrale ammettendo che si possa quindi ammettere l'intervento e la chiamata del terzo nella procedura (bisogna tuttavia chiedersi perché mai il terzo dovrebbe essere vincolato ad accettare l'arbitrato?), sia ad impulso di parte che a richiesta d'ufficio.

Gli arbitri potranno quindi conoscere, in via incidentale, delle questioni non compromettibili, da cui dipenda la loro decisione, senza obbligo della sospensione prevista dall'art. 819 c.p.c. (espressamente derogato). Tale deroga è bilanciata con la previsione di assoggettabilità del lodo (anche se scaturente da arbitrato internazionale ed in deroga all'art. 838 c.p.c.) ai rimedi dell'impugnazione di nullità per *errores in procedendo* (829, 1° c.p.c.) e revocazione ed opposizione di terzo (831 cpc).

Condivisibile è la nuova norma che permette il ricorso alla tutela cautelare, prevista dall'art. 35, avanti il giudice che sarebbe competente per il merito anche quando è in corso un arbitrato irrituale. Su tale punto appare però importante notare come, qualora le parti decidano di sottoporre la controversia ad un arbitrato amministrato che preveda la possibilità degli arbitri di concedere provvedimenti immediati o cautelari (vedi arbitrati WIPO, mentre l'arbitrato internazionale prevede tale possibilità solo ove sia consentita dalla legge applicabile) tale disposizione entrerebbe in conflitto, e si porrebbero problemi di compatibilità, con la normativa statutale che mantiene la riserva cautelare (669 quinquies cpc) con divieto assoluto agli arbitri di concedere sequestri ed altri provvedimenti cautelari (unica eccezione nel rito societario per la sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari).

Si trovano poi ancora nel CPI delle indicazioni specifiche di procedure arbitrali (o meglio di arbitraggio) nel campo delle invenzioni, novità vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori.

L'arbitraggio (ossia non la decisione di una controversia, bensì la valutazione del quantum) ha la funzione di semplificare e rendere più veloce la determinazione del "valore" delle innovazioni. Esso è disciplinato dall'art. 1349 c.c., ed è richiamato in varie occasioni dal CPI. L'arbitratore, salvo che le parti vogliano rimettersi al suo mero arbitrio, deve valutare quanto oggetto della sua decisione con equo apprezzamento: se manca la determinazione o questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice. Se invece la determinazione è rimessa al mero arbitrio, non si può impugnare la decisione se non provando la malafede.

L'espropriazione dell'invenzione

L'espropriazione del titolo è prevista dagli artt. 141-142-143 CPI e può essere decisa con provvedimento amministrativo per pubblica utilità o per l'interesse della difesa dello stato (141) e comporta la concessione di un'indennità parametrata al valore di mercato (142): se l'inventore non accetta l'indennità fissata e non viene raggiunto un accordo, l'indennità è determinata da un collegio di arbitratori. Storicamente vi sono stati espropri di marchi famosi, quali HAAG e SIDOL, quest'ultimo in Italia, dopo la II guerra mondiale.

L'art. 194 regola il procedimento di tale arbitraggio prevedendo un collegio costituito da tre arbitratori di cui due nominati dalle parti ed uno dai primi due o in disaccordo dal presidente della Sezione specializzata del Tribunale di Roma (competente per l'eventuale impugnazione della decisione); l'articolo prevede espressamente che gli arbitratori devono essere scelti tra coloro che hanno o abbiano acquisito professionalità ed esperienza in proprietà industriale ed il collegio deve procedere con equo apprezzamento, stabilire l'ammontare delle spese ed onorari e sulla loro imputazione.

L'invenzione del dipendente

L'art. 64, 4° CPI regolamento l'invenzione del dipendente. La determinazione dell'equo premio, quindi solo del *quantum* (solo se non si raggiunge l'accordo tra le parti) essendo l'*an* competenza esclusiva del Giudice ordinario, viene ora effettuata da un collegio di tre arbitratori, come nel caso dell'espropriazione con la sola differenza della competenza per l'eventuale nomina del terzo arbitro del Presidente del Tribunale del luogo ove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni, mentre la competenza sull'*an* è della Sezione Specializzata in proprietà Industriale, la quale dovrà però seguire il rito ordinario e non quello societario. Il Collegio può essere adito anche quando è ancora pendente il giudizio di accertamento del diritto, nel quale l'esecutività della decisione è subordinata alla decisione nel merito; tale aspetto è stato criticato in quanto adire gli arbitratori durante in pendenza di giudizio potrebbe influenzare il giudice ma anche accelerare la possibile composizione della vertenza. Il Collegio deve decidere con equo apprezzamento e se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

La Corte Costituzionale ha deciso (proprio con riferimento all'art. 25 della vecchia legge invenzioni, oggi art. 64 CPI) nel senso dell'incostituzionalità di qualsiasi arbitrato (quindi salvo quando tale alternativa non sia pattiziamente esclusa) che statutariamente escluda la possibilità alternativa di adire l'autorità giudiziaria, quindi anche la nuova disposizione deve intendersi come alternativa alla decisione dell'Autorità Giudiziaria e non come obbligatoriamente sostitutiva della stessa.

Poiché tuttavia il compito degli arbitratori ex art. 64 CPI è quello di risolvere una controversia e non solo di quantificazione della prestazione esso è sostitutivo dell'attività giurisdizionale e quindi deve qualificarsi come arbitrato, sia pure in forma particolare, e ciò spiega il richiamo all'art. 806 cpc e segg.

L'arbitrato ex art. 64 CPI è arbitrato secondo equità e parrebbe irrituale (contrario, Barbuto che lo ritiene rituale ed incompatibile con la disciplina lavoristica, mentre Tavormina considera l'arbitrato rituale ammissibile in quanto in questo caso la legge speciale (CPI) derogherebbe a quella generale (lavoro)). Se l'arbitrato è irrituale si pone il problema dell'eccesso di delega, se rituale del contrasto con l'art. 808, 2° cpc secondo il quale vertenze lavoristiche possono essere decise da arbitri solo se previsto nei contratti o accordi collettivi e quindi solo se è fatto salvo il diritto alternativo di adire l'autorità giudiziaria. La clausola è inoltre nulla ove autorizzi gli arbitri a decidere secondo equità, ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

Tali rilievi sono superabili se si considera l'arbitrato irrituale in quanto in tal caso sarebbe ammissibile se previsto dalla legge (art. 5, Legge 533/1973) permettendo, in tal caso, l'art. 1349 cc che in caso di decisione iniqua o errore alla determinazione sia fatta dal giudice.