

WORKSHOP

**“LA TUTELA DELLE INVENZIONI E DEI
MODELLI INDUSTRIALI”**

**27 novembre 1999
C.C.I.A.A. DI PORDENONE**

Il presente volume è stato realizzato
dalla Camera di Commercio di Pordenone
Stampato dalla Tipografia Bianchettin (PN)

PRESENTAZIONE

Nel 1996 la Camera di Commercio di Pordenone ha aderito a Curia Mercatorum, associazione senza scopo di lucro costituita su iniziativa della Camera di Commercio di Treviso con l'adesione delle Camere di Commercio di Belluno, Gorizia, Trieste e numerose associazioni di categoria imprenditoriali e professionali.

Curia Mercatorum si propone di promuovere la risoluzione delle controversie con l'utilizzo di tecniche – in particolare mediazione e arbitrato – alternative al classico ricorso alla giustizia ordinaria, nonché offrire assistenza alle imprese e agli operatori economici in materia contrattualistica. Nell'ambito del "Centro di tutela della proprietà industriale" l'Associazione si prefigge inoltre lo scopo di promuovere la diffusione della cultura in tema di proprietà industriale e intellettuale.

Nel novembre 1998 si è tenuto un incontro finalizzato alla presentazione e al dibattito delle tematiche relative alle procedure di deposito delle domande di brevetto per invenzioni e modelli industriali nonché dei rimedi per una valida gestione e risoluzione delle controversie. L'obiettivo è stato quello di approfondire determinate materie connesse a situazioni economiche e giuridiche nelle quali le esigenze di tutela della proprietà industriale si manifestano con particolare evidenza.

La presente pubblicazione intende raccogliere i contributi dei singoli relatori a testimonianza della continuità dell'impegno che la Camera di Commercio si è assunta in tema di diffusione di tali tematiche, con la speranza di contribuire alla crescita di una più consapevole cultura di impresa.

*Augusto Antonucci
Presidente C.C.I.A.A. di Pordenone*

SOMMARIO

PRESENTAZIONE

Augusto Antonucci
Presidente C.C.I.A.A. di Pordenone

INTRODUZIONE

Dott.ssa Cristiana Basso pag. 7
C.C.I.A.A. di Pordenone

RELAZIONI

Ing. Bruno Cavasin pag. 8
Modiano e Associati (Treviso)

Avv. Giuliano Pavan pag. 22
Studio legale Melchiori, Sbaiz e Pavan (Treviso)

Avv. Carlo Mosca pag. 37
Responsabile Organizzazione e Training Curia
Mercatorum

Codice Civile pag. 65
Articoli da 2584 a 2591

R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 pag. 67
“Legge invenzioni” (*Articoli estratti*)

Curia Mercatorum: un’associazione pag. 71
al servizio delle imprese e degli utenti

INTRODUZIONE

*Dott.ssa Cristiana Basso
C.C.I.A.A. di Pordenone*

Mi chiamo Basso e sono referente, all'interno della Camera di Commercio di Pordenone, dell'Associazione Curia Mercatorum.

A nome del Presidente della Camera di Commercio Augusto Antonucci, che non può essere presente oggi, desidero porgere un saluto ai partecipanti a questo workshop, destinato ad approfondire la tematica della tutela dei brevetti con particolare riferimento alla tutela delle invenzioni e dei modelli industriali.

Un saluto ed un ringraziamento ai relatori di questa giornata: l'avv. Giuliano Pavan dello studio legale Melchiori, Sbaiz, Pavan di Treviso, l'ing. Bruno Cavasin dello studio Modiano e Associati di Treviso e l'avv. Carlo Mosca responsabile organizzazione e training di Curia Mercatorum.

L'incontro odierno si colloca nell'ambito dell'attività di Curia Mercatorum per l'anno 1998.

Curia Mercatorum è ormai un'associazione conosciuta; è stata costituita dalla Camera di Commercio di Treviso con lo scopo di promuovere e favorire il ricorso alle procedure alternative alla giustizia ordinaria quali la conciliazione, l'arbitrato e la mediazione.

Fra gli Enti che partecipano all'Associazione vi è anche la Camera di Commercio di Pordenone, che ha aderito congiuntamente alla Camera di Commercio di Belluno.

L'interesse delle Camere di Commercio in questa materia è molto particolare e prende spunto dalla recente legge di riforma degli enti che attribuisce loro un compito istituzionale in materia arbitrale e conciliativa.

In questa giornata di studio saranno approfondite tematiche relative alle invenzioni e ai modelli industriali; i marchi saranno oggetto di un ulteriore incontro previsto per il prossimo anno.

Le Camere di Commercio nutrono un notevole interesse per quanto riguarda la proprietà industriale; esse infatti ospitano gli

UUPPICA, gli uffici periferici del Ministero dell'Industria presso i quali attualmente si depositano le domande di brevetto. È prevista a breve la soppressione di questi uffici con la conseguenza che tali attribuzioni verranno ad essere esercitate direttamente dalla Camera di Commercio.

Per concludere vorrei semplicemente ricordare la scaletta di questa giornata; prenderà ora la parola l'ing. Bruno Cavasin il quale tratterà delle procedure di deposito dei brevetti per invenzioni e per modelli industriali sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Successivamente l'avv. Giuliano Pavan illustrerà il tema della tutela dei brevetti con riferimento alla giurisdizione ordinaria e all'arbitrato. Seguirà, dopo una breve pausa, l'intervento dell'avv. Carlo Mosca relativo ai possibili utilizzi delle procedure alternative alla giustizia ordinaria per quanto riguarda la soluzione del contenzioso in materia di proprietà industriale. Esaurite le relazioni sarà lasciato spazio al dibattito.

La parola passa quindi all'ing. Cavasin.

Ing. Bruno Cavasin

Ringrazio innanzitutto la Camera di Commercio di Pordenone e Curia Mercatorum per l'invito rivoltomi a presenziare, in qualità di relatore, a questo workshop con un tema specifico sulla Proprietà Industriale.

Mi presento brevemente: sono l'ing. Bruno Cavasin, iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, e svolgo la mia attività professionale nell'ambito della Dr. Modiano & Associati Spa di Treviso, una società che ha diversi uffici in Italia, uno a Monaco di Baviera, uno a Washington ed uno ad Alicante.

Prima di iniziare a trattare il tema assegnatomi ritengo opportuno, data la presenza in sala di molti imprenditori, definire brevemente cosa si debbano intendere come "brevetti" e "modelli" e fare una veloce panoramica della relativa normativa, ricordando però che questi sono soltanto alcuni degli strumenti che consentono di consolidare e tutelare il patrimonio tecnologico in azienda.

Una prima tipologia di brevetto è il brevetto per invenzione industriale che, in generale, può essere definita come "una creazione

intellettuale consistente nella (o comunque tale da consentire la) soluzione di un problema tecnico” (Sena, I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali, pag. 95).

I diritti e le facoltà che la legge riconosce al titolare del brevetto per invenzione industriale presuppongono la validità della privativa e, secondo la nostra normativa, il brevetto rilasciato dall’Amministrazione dello Stato si presume valido (art. 77 Legge Invenzioni).

Prima di esaminare i singoli requisiti di validità del brevetto per invenzione, vanno ricordati i casi che la legge espressamente “*non considera*” quali invenzioni o comunque invenzioni che possano essere brevettate.

La materia è regolata dagli articoli 12 e 13 della legge dai quali si desume che non sono considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori in quanto tali;
- le presentazioni di informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale;

Non possono inoltre costituire oggetto di brevetto le invenzioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume, né possono esserlo le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse (mentre sono, ad esempio, brevettabili i procedimenti microbiologici).

L’articolo 12 della Legge Invenzioni stabilisce che possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano una attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale.

La norma identifica così i requisiti di validità del brevetto per invenzione, che sono:

- la novità c.d. estrinseca;
- l’attività inventiva (o novità intrinseca);
- l’industrialità.

La novità estrinseca rappresenta un carattere proprio dello stesso concetto di invenzione, che postula un *quid novi* rispetto al già noto.

Tale carattere è espressamente illustrato dalla Legge Invenzioni che all’articolo 14 stabilisce che un’invenzione è considerata nuova

se non è compresa nello stato della tecnica; che lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o qualsiasi altro modo.

Inoltre, precisa la norma, sono considerati ricompresi nello stato della tecnica, il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore anche se siano state rese accessibili al pubblico in un momento successivo.

A titolo di esempio, la divulgazione del trovato potrà quindi avvenire:

- quando lo stesso inventore o un terzo abbia venduto o offerto in vendita a terzi il bene che esprime la soluzione tecnica rivendicata nel brevetto;
- quando la soluzione tecnica sia stata illustrata in articoli di giornali, relazioni, convegni, esposizioni o simili;
- quando il contenuto della invenzione sia stato esposto a terzi con o senza l'ausilio di documentazione tecnica o fotografica nell'ambito di trattative, riunioni o simili.

In tutti questi casi, ed altri consimili, la divulgazione comprometterà la validità del brevetto successivamente depositato, sempreché essa abbia posto in grado un numero indeterminato di persone di riprodurre la soluzione tecnica rivendicata nella privativa.

È quindi d'obbligo per gli ideatori di nuove soluzioni la massima riservatezza sul contenuto della loro idea sino al momento del deposito della domanda di brevetto, al fine di evitare rischi di divulgazione, con conseguente possibile invalidità del brevetto.

Non è però vero, in senso assoluto, che qualora il titolare di un futuro brevetto lo illustri o lo esponga in una fiera si abbia automaticamente la nullità del successivo deposito; ci sono casi in cui l'innovazione tecnica è "fisicamente ricompresa" in un prodotto (ad esempio contenuta in un involucro chiuso) senza quindi risultare visibile ai terzi che dovessero accedere allo stand.

Spesso i clienti chiedono ai consulenti se l'oggetto ideato sia effettivamente nuovo: la risposta è assai difficile da darsi dovendosi

conoscere lo stato della tecnica e quindi ad esempio necessitando lo svolgimento di ricerche di anteriorità (su banche dati o accedendo direttamente presso Uffici Brevetti esteri dotati di ampi archivi); sussiste quindi il rischio di depositare qualche cosa che è già stato oggetto di richiesta di monopolio da parte di terzi o noto.

Per ridurre tale rischio bisogna anche che il cliente illustri, nel modo più ampio e documentato possibile, al consulente brevettuale lo stato della tecnica conosciuto; relativamente alle ricerche brevettuali bisogna anche segnalare come esse possano essere svolte su documenti pubblici: ricordando che l'indagine non viene svolta, per questione di costi o di non accessibilità dei dati, sui depositi di tutto il mondo e che essi rimangono segreti per diciotto mesi dalla data del deposito, ne discende il fatto che la conoscenza di tutto lo stato della tecnica non può essere rapportata al momento della stesura del brevetto e quindi che il titolare del brevetto deve comunque accettare un rischio imprenditoriale nell'effettuare il deposito del brevetto.

Il secondo requisito richiesto per la validità del brevetto è quello della cosiddetta originalità o attività inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo.

Mentre il concetto di novità estrinseca è un concetto oggettivo (il prodotto esisteva o era stato divulgato prima della data del deposito) il concetto dell'originalità - o attività inventiva - è soggettivo perché dipende da chi esamina lo stato della tecnica.

Supponiamo di avere un brevetto composto da una combinazione particolare di dispositivi singolarmente noti, ma che dà comunque un risultato ritenuto innovativo dal titolare; in base a questa norma se un tecnico medio, conosciuto lo stato della tecnica ed il problema da risolvere, potesse arrivare immediatamente alla medesima soluzione senza operare alcuno sforzo inventivo allora tale brevetto verrebbe ritenuto nullo, ancorché dotato di novità estrinseca.

Il terzo requisito richiesto per la validità del brevetto è che esso abbia una applicazione industriale.

Si fa presente che il deposito del brevetto conferisce al titolare un diritto che non consiste soltanto nella facoltà di attuare in condizioni di monopolio l'invenzione; molte volte i clienti chiedono: "se io deposito un brevetto e lo realizzo, posso impedire ai terzi che

dovessero realizzare il prodotto all'estero di portarlo in Italia?"

La risposta è affermativa in quanto la normativa stabilisce che tale facoltà si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Un'altra domanda che viene spesso posta al consulente riguarda il momento della nascita del diritto.

I *diritti* sono conferiti con la concessione del brevetto, che avviene di solito alcuni anni dopo il deposito della domanda; dobbiamo però tenere conto che gli *effetti* del brevetto decorrono dal momento in cui la domanda con la descrizione ed i disegni sono resi pubblici.

La domanda di brevetto rimane infatti segreta fino a diciotto mesi dopo il deposito, salvo il caso di una esplicita richiesta di anticipata pubblicazione.

Nessuno in questo periodo può accedere al testo brevettuale e ai disegni senza il consenso del titolare.

Nel caso pratico qualora, entro il termine dei diciotto mesi, il titolare dovesse riscontrare l'esistenza sul mercato di un prodotto in supposta contraffazione dovrebbe notificare copia del brevetto in questione all'ipotetico contraffattore.

Altro punto interessante è quello relativo alla titolarità del brevetto: il diritto al brevetto spetta sempre all'autore dell'invenzione.

Un caso particolare si verifica quando l'invenzione è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente.

In tal caso la normativa stabilisce (all'art. 23 Legge Invenzioni) che se l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto (ad esempio chi dirige un ufficio tecnico) e a tale scopo è retribuita, allora i diritti derivanti dalla invenzione appartengono al datore di lavoro.

Se non è prevista e stabilita alcuna retribuzione in compenso della attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta un equo premio.

Se infine non ricorrono le condizioni precedenti e si tratti di

invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso la corresponsione del canone o del prezzo.

Per quanto riguarda la procedura di deposito nazionale la normativa stabilisce che alla domanda di brevetto debbono unirsi descrizione ed eventualmente disegni necessari per la sua comprensione.

La descrizione deve essere redatta in modo sufficientemente chiaro e completo affinché qualsiasi persona esperta del ramo possa attuarla.

Quest'ultimo aspetto viene spesso frainteso da coloro che depositano un brevetto senza l'ausilio di mandatario abilitato iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà industriale; l'autore è infatti sempre un po' geloso di quella che è la sua soluzione e quindi tende a mascherarla nella realizzazione del testo brevettuale.

Questo è un errore assai grave in quanto un testo che non consenta poi la realizzazione dell'invenzione è un testo che difficilmente può essere fatto valere in sede giudiziale.

Il testo inoltre deve concludersi con una o più rivendicazioni.

Le rivendicazioni devono considerarsi come l'espressione vera di quello che si intende essere oggetto di tutela. Tale interpretazione si rileva dall'art. 8 della Convenzione di Strasburgo del 2 novembre 1963, ratificata in Italia con la Legge 26/5/1978 n. 260 e operante sin dal 18/3/81 in cui si recita, al comma 3: "i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni". Tuttavia la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni (Supplemento alla G.U. n. 156 del 7 giugno 1978 - Parte prima - pag.11).

Può non essere quindi sufficiente descrivere in modo chiaro ed esauriente, sotto forma di testo e disegni, l'oggetto; è necessario nell'ultima parte, quella relativa alle rivendicazioni, esprimere chiaramente che cosa viene ad essere effettivamente ritenuto come innovativo.

È su questo infatti che viene chiesto il monopolio e in relazione

a questo verranno valutate eventuali contraffazioni.

Venendo ora alla pratica amministrativa del deposito si rileva come essa sia piuttosto semplice; come riferito precedentemente dalla dott.ssa Basso, la domanda viene effettuata compilando un formulario nel quale vengono indicati, tra i vari dati, quelli del richiedente, il titolo ed il domicilio del rappresentate, se presente.

Tale modulo, corredato da descrizione, rivendicazioni, tavole, attestazione di pagamento delle tasse di concessione governativa viene depositato presso un qualsiasi UPICA che attesta, con il rilascio del modulo, la data di deposito e attribuisce un numero progressivo alla domanda.

Da quel momento, come già segnalato, decorrono gli effetti del brevetto.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi effettua un esame della domanda: tale esame è volto a verificare la regolarità formale della procedura di deposito.

Non viene fatto invece alcun esame sostanziale sulla novità del trovato.

Nel nostro ordinamento, quindi, il monopolio che viene conferito a seguito di una domanda è un monopolio potenziale, nel senso che può essere contestato da terzi che vantino un diritto precedente o che dimostrino la divulgazione anteriore della soluzione.

All'atto della presentazione della domanda devono inoltre essere pagate le tasse relative alla domanda stessa ed alle prime tre annualità.

Una volta concesso il brevetto è necessario corrispondere annualmente la tassa di mantenimento in vita; in caso contrario il brevetto decade e il trovato può essere liberamente realizzato da chiunque.

Altra tipologia di brevetto è il cosiddetto modello di utilità: possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Possono invece costituire oggetto di brevetto per modelli e

disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi.

Per i modelli ornamentali è consentita la divulgazione, ad esempio in una fiera ufficialmente riconosciuta, del prodotto purché il deposito avvenga entro i sei mesi successivi ed a patto che il richiedente non divulghi nel frattempo il prodotto.

Nonostante questa sia una possibilità offerta dal nostro ordinamento, si consiglia di non sfruttarla perché il rischio è quello di vedere comunque copiata l'idea da terzi che potrebbero ad esempio fotografare il prodotto e poi depositare la relativa domanda di brevetto.

In questo caso si dovrà dimostrare la divulgazione precedente al deposito del terzo nonché la mala fede dello stesso.

Naturalmente un oggetto può avere una valenza estetica ma anche tecnica e quindi essere oggetto di due tipi di deposito, sia come modello ornamentale che come modello di utilità.

Un'altra possibilità riconosciuta dalla nostra normativa è quella del deposito di modelli multipli; con un'unica domanda è possibile depositare fino a cento modelli, con un notevole risparmio di costi.

È necessario però che tali modelli siano destinati ad essere incorporati nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968.

In tema di modelli ornamentali l'Italia ha ratificato una Convenzione, alla quale hanno aderito ventuno Paesi, in base alla quale è possibile riunire molti modelli in una sola domanda.

Al di fuori di tale Convenzione bisogna seguire una procedura che varia da Stato a Stato: in Spagna ad esempio è possibile inserire in una stessa domanda fino a sei modelli ornamentali. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti richiedono invece il deposito di una domanda separata per ogni singolo modello ornamentale.

Anche gli esami e le verifiche cui sono sottoposte le domande differiscono di Stato in Stato.

Vorrei fare infine un brevissimo accenno a quelli che sono gli strumenti oggi a disposizione per la protezione di un'invenzione in Stati esteri.

Anzitutto vi è la possibilità di richiedere il c.d. Brevetto Europeo; si tratta di un brevetto, per invenzione industriale, rilasciato a seguito di una procedura unificata di deposito e di esame.

Con un'unica domanda è possibile ottenere un brevetto negli Stati membri dell'Organizzazione Europea dei brevetti indicati dal richiedente.

Una volta ottenuto il brevetto il titolare può iniziare la procedura di convalida negli Stati designati.

Altro strumento è il PCT (Patent Cooperation Treaty) – Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) che ha sede a Ginevra.

Anche in questo caso un'unica domanda internazionale ha gli stessi effetti di una domanda nazionale negli Stati designati e quindi rende più agevole la protezione negli Stati membri di tale Trattato.

Un'altra possibilità di protezione all'estero è data dal c.d. diritto di priorità; nei 12 mesi successivi al deposito di una domanda italiana infatti è possibile richiedere l'estensione nei Paesi aderenti all'Unione di Parigi retrodatando la domanda estera alla data del primo deposito italiano.

Bisogna però tradurre il testo o nella lingua del paese designato o, nel caso della estensione secondo la Convenzione del Brevetto Europeo, in una delle tre lingue previste: l'aspetto della traduzione non deve però essere sottovalutato. La Modiano normalmente si rivolge a traduttori madrelingua laureati nel settore specifico della domanda; questo modo di procedere innalza i costi ma ha il grande pregio di evitare problemi di interpretazione in sede di esame/concessione del brevetto ma anche, e soprattutto, in caso di verifica della contraffazione operata da terzi.

In sede di estensione è anche possibile verificare la possibilità di inserire delle piccole modifiche.

Molto spesso infatti succede che durante tale anno l'inventore abbia affinato il prodotto realizzando qualcosa che tenda a migliorarlo.

In questo caso il consulente in Proprietà Industriale verifica se tale nuova soluzione rientra pienamente nel brevetto iniziale o se è necessario effettuare delle modifiche od un nuovo deposito.

Terminata questa veloce panoramica rimango a disposizione per eventuali domande in modo da poter approfondire qualche tema che interessi in modo particolare.

Intervento dal pubblico 1:

Vorrei rifarmi al caso dell'invenzione realizzata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente. In sostanza mi è sembrato di capire che chi inventa ha soltanto il titolo di inventore, ma il diritto all'utilizzazione patrimoniale dell'idea, che è poi la cosa più interessante, spetta in ogni caso all'azienda. È così?

Ing. Cavasin:

No, non è sempre così. Nel caso in cui si tratti di invenzione industriale che non rientri nel campo di attività dell'azienda a cui è addetto l'autore e quindi senza che le mansioni dell'autore abbiano alcuna attinenza con la sua invenzione, l'invenzione spetta al dipendente.

Il datore di lavoro non ha comunque l'obbligo di acquisire tale invenzione.

Intervento dal pubblico 1:

Questo sicuramente no, ma quello che intendevo dire io è che se l'azienda ha interesse può "appropriarsi" dell'idea in ogni caso.

Ing. Cavasin:

Questo è possibile solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Facciamo però un esempio: un addetto alle pulizie in una azienda elettronica realizza un'invenzione nel settore della chimica e la propone alla proprietà.

La società potrebbe essere interessata all'idea e quindi diventare titolare del brevetto corrispondendo tuttavia un prezzo al dipendente, oppure potrebbe non essere interessata.

In quest'ultimo caso il dipendente potrà depositare il brevetto ed esserne il titolare e lo potrà proporre a terzi.

Intervento dal pubblico 1:

Tuttavia mi pare di avere capito che il diritto di prelazione, se esercitato, obbliga colui che ha inventato a cedere l'invenzione.

Ing. Cavasin:

La prelazione è essenzialmente un diritto di priorità dell'acquisto ad un determinato prezzo (prezzo che diventa quindi determinante perché possa essere esercitata).

Inoltre la prelazione è prevista (art. 24 Legge Invenzioni) nel caso in cui non ricorrano le condizioni, precedentemente segnalate, dell'art. 23 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda a cui è addetto l'inventore; il diritto di prelazione deve essere esercitato dal datore di lavoro entro il termine di tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.

In questi casi un problema frequente è anche quello relativo alla determinazione del canone o del prezzo.

In questi casi conviene spesso rivolgersi ad un collegio di arbitri. Possiamo, a riguardo, sentire l'opinione dell'avv. Pavan.

Avv. Pavan:

Se posso intervenire c'è un vizio concettuale nel tutto, nel senso che questi tre noiosissimi articoli che lei menziona definiscono tre situazioni distinte tra loro: va fissata la premessa altrimenti non ci capiamo sulle conseguenze.

Il primo caso è quello in cui il datore assume e paga il lavoratore per l'attività inventiva, perciò l'invenzione è del datore stesso. Il dipendente è stato pagato, perché è stato assunto per essere inventore ed ha soltanto il diritto morale di essere riconosciuto come tale. Il diritto è quindi del datore di lavoro, che non deve pagare altro, perché ha già pagato.

Il secondo caso - quello dell'articolo 23 II comma - è diverso dal primo perché si ipotizza che le parti (datore e dipendente) non abbiano previsto una retribuzione per l'attività inventiva. Qui, il diritto di brevettare sorge ugualmente in capo al datore di lavoro, che però

deve pagare l'equo premio appunto perché non era stata pattuita una retribuzione a fronte dell'attività inventiva: non è stata pagata prima quindi va pagata adesso.

Il terzo caso, che è quello dell'articolo 24 che lei menzionava, è quello di un'invenzione in qualche modo estranea al contratto, al quale è legata per il fatto che essa rientra nel campo di attività della impresa. In questa ipotesi il diritto sorge in capo al dipendente, che può così depositare il brevetto. Il datore ha però un diritto di prelazione, prelazione che – in linea generale - non è diversa dai molti altri casi di prelazione previsti dalla legge (prelazione confinante agricolo, la prelazione degli statuti delle società etc).

Vi è quindi una notevole differenza concettuale rispetto agli altri due casi laddove il diritto sorge direttamente in capo al datore di lavoro, mentre qui il diritto sorge in capo al dipendente. Il datore può esercitare la prelazione ovviamente dimostrando che ricorrono i presupposti voluti dalla legge. Fatta questa distinzione le conseguenze sono ovvie: se c'è un problema di entità del compenso, perché le parti non si mettono d'accordo, la legge prevede un arbitrato per la sua determinazione (lo dico a Curia Mercatorum: questo è uno dei pochissimi casi in cui, per legge, vi è un arbitraggio). È chiaro?

Intervento dal pubblico 1:

Sì. Però il punto è proprio questo. Il diritto di prelazione, da quello che mi pare di ricordare da questo manuale di Di Cataldo, era una specie di prelazione forzata.

Avv. Pavan:

È stabilita dalla legge come tutte (o la maggior parte) delle prelazioni. Voglio dire che anche la prelazione dell'inquilino del negozio qui sotto è una prelazione forzosa. Nel senso che la prelazione pone sempre un limite al diritto.

Intervento dal pubblico 1:

Io intendevo dire forzosa non in questo senso, se non avevo

capito male. Forzosa nel senso cioè che la persona che ha inventato non può lui utilizzare patrimonialmente l'idea, quindi ad esempio farsi una fabbrica per conto suo, ma deve cedere forzosamente.

Avv. Pavan:

Sì, è vero, qualora il datore eserciti il suo diritto.

Intervento dal pubblico 1:

Allora non è una prelazione. Cioè se io lo voglio fare per conto mio lo faccio, se poi lo voglio dare a qualcun altro, allora lo do a te. Ma se lo voglio fare per conto mio, devo essere libero di farlo, o no? O non posso? Cioè se il dipendente dice, ok, ho trovato un brevetto che mi può far diventare miliardario; mi separo dall'azienda e mi metto in proprio e lo faccio io. Questo lo può fare o no?

Avv. Pavan:

No. Sicuramente è una prelazione forzata, un vincolo che viene posto. Giustissimo quello che dice. La legge attribuisce all'azienda una facoltà molto forte, che si traduce in un grosso limite nella possibilità per il lavoratore di utilizzare il brevetto. Posso essere d'accordo con lei che è una prelazione forte, ma siamo sempre nell'ambito del concetto di prelazione. Essa sorge col contratto di lavoro e, riguardando una invenzione nel campo di attività della azienda, si suppone che vi sia stato un contributo dell'azienda stessa.

Intervento dal pubblico 2:

Sono Busca della Propria di Pordenone, consulente proprietà industriale. Buongiorno a tutti.

Volevo cercare di contribuire alla discussione nel tentativo di ridimensionare un attimo questa potenziale polemica sull'azienda che dovrebbe costringere questi poveri inventori. L'ing. Cavasin ha probabilmente il testo dell'articolo ventiquattro e forse possiamo inquadrare più correttamente la cosa se ricordiamo che

l'articolo ventiquattro relativo al diritto di prelazione da parte del datore di lavoro sul brevetto, non dà un diritto generale, ma soltanto qualora l'invenzione brevettata rientri nel campo di attività dell'azienda. Quindi sia ben chiaro, se io ho un'azienda che fabbrica bottiglie e il mio dipendente realizza un'invenzione su una bicicletta, io titolare dell'azienda e datore di lavoro, non ho alcun diritto di prelazione. Questo sia chiaro.

Ing. Cavasin:

Certo questo è vero. È molto difficile tuttavia che il dipendente realizzi qualcosa che va al di fuori del settore. Comunque questo è corretto, certo. È una premessa che non era stata fatta. D'altra parte non avrebbe nessun interesse l'azienda, non vedo come potrebbe in ogni caso cercare di avere un monopolio su qualche cosa che andasse aldilà di quello che potesse essere il proprio settore di applicazione.

Intervento dal pubblico 3:

Volevo chiedere se questa stessa fattispecie è applicabile anche a forme di lavoro che non sia il dipendente, quali ad esempio il lavoro interinale o la consulenza a tempo determinato.

Avv. Pavan:

Bella questione. Normalmente si ritiene di no, cioè si ritiene che questa sia una norma che riguarda solo il dipendente, anche se per la verità è una di quelle questioni che ogni tanto trova la giurisprudenza un po' oscillante. In sostanza il quesito è: gli articoli ventitré e ventiquattro si applicano solo al dipendente o si applicano all'agente, al collaboratore autonomo o al collaboratore continuativo? Vi è un orientamento prevalente nel senso che si applica solo al lavoratore dipendente. Vi è però qualche opinione isolata che tenderebbe ad estendere questo privilegio anche a rapporti diversi dal lavoro subordinato. Dico che, secondo me, l'interpretazione corretta è quella restrittiva perché vale l'osservazione che faceva prima il signore, e cioè che, poiché queste norme si traducono in una forte limitazione

del diritto dell'inventore, come tutte le limitazioni vanno interpretate in maniera restrittiva e non estendendole a casi analoghi. Anche se, come ripeto, c'è qualcuno che sostiene il contrario.

Dott.ssa Basso:

Se non ci sono altre domande possiamo continuare; la parola passa all'avv. Pavan.

Avv. Giuliano Pavan:

Io dovrei parlarvi della tutela dei brevetti nell'ambito dell'urgenza e nell'ambito delle controversie di merito. Il mio amico avvocato Mosca sa che quando mi invitano a questi convegni io vengo molto volentieri perché vi è modo di parlare di una materia che a me diverte molto e che reputo molto importante nell'ambito del diritto commerciale. Mi crea un po' di imbarazzo per la ragione che la materia della proprietà industriale è normalmente una materia difficilmente arbitrabile e quindi il parlarne in una sede deputata a promuovere la cosiddetta "cultura arbitrale" (nell'ambito cioè di Curia Mercatorum) mi crea qualche difficoltà. Cercherò quindi, andando avanti in questa nostra chiacchierata, di capire, di intuire un po' a braccio quali possano essere i collegamenti tra la tutela delle invenzioni e l'ambiente che ci ospita, cioè l'ambiente di una camera arbitrale o di un ente che comunque si prefigge di sviluppare i procedimenti arbitrali.

Per far questo vi debbo un attimo tediare con alcune indicazioni di carattere procedurale; mi scuso con i Colleghi e con i Magistrati eventualmente presenti in sala, perché dovrò dire delle assolute banalità per chi fa il nostro mestiere, ma che magari banalità non sono per chi si occupa d'altro. Cercherò quindi di chiarire in termini estremamente semplici che cosa sia un arbitrato e perché sia difficile arbitrare delle controversie che abbiano per oggetto la lesione di diritti brevettuali.

Voi sapete che il nostro codice di procedura civile prevede che normalmente le controversie siano deferite ai Tribunali, ai Magistrati togati. Vi è anche la possibilità che le controversie siano decise da

arbitri che sono dei soggetti privati - come sono io, l'avvocato Mosca o chiunque di Voi - ai quali i contendenti affidano l'incarico di risolvere il loro contrasto. Tenete presente che la decisione che viene presa da questi signori, che si chiamano arbitri (e la loro decisione si chiama lodo arbitrale), ha per il nostro codice di procedura civile esattamente la stessa efficacia di una sentenza pronunciata da un Magistrato togato. Non in tutte le materie è possibile ricorrere all'arbitrato; esiste comunque un ampio spazio di controversie che possono essere oggetto di un compromesso in arbitri. Ora, esistono indubbiamente delle ragioni che in molti casi fanno propendere per la soluzione arbitrale (che comporta un costo aggiuntivo - compenso degli arbitri - che non è richiesto davanti ai Tribunali). Esistono molte ragioni di convenienza, che vanno valutate caso per caso, ma che sostanzialmente si possono riassumere in una maggior velocità di decisione, in una maggiore riservatezza nella trattazione della controversia e talvolta anche di una maggiore specializzazione degli arbitri in una determinata materia.

Queste sono nella sostanza le ragioni - magari l'avvocato Mosca, che di questa materia è conoscitore assai più approfondito di me, ne intravede altre - che suggeriscono il ricorso agli arbitri. A questo fine è necessario che le due parti siano d'accordo: intendo dire che, se io e l'avvocato Mosca litighiamo, normalmente andremo davanti ad un Giudice, perché per andare davanti ad un arbitro è necessario che lui ed io siamo d'accordo sul fatto di far risolvere la nostra controversia da un arbitro. In altre parole, perché si possa ricorrere ad un giudizio arbitrale è necessario che i due contendenti, pur essendo in disaccordo su tutto, siano d'accordo almeno sul fatto di rivolgere la loro controversia ad un giudizio arbitrale. Questo fatto è il primo serio motivo per il quale, in materia di proprietà industriale, è molto difficile poter arbitrare delle controversie. È infatti normale che la controversia sorga nel momento in cui già si è verificata la contraffazione, in un momento cioè nel quale un soggetto - il contraffattore - realizza un prodotto violando l'altrui privativa industriale (per invenzione o per modello). In quel momento vi è almeno uno dei due soggetti, vale a dire il contraffattore, che ha tutto l'interesse a non "fare la pace" su nessun aspetto della sua controversia; normalmente non ha nessunissima fretta che la sua

controversia venga decisa e più in là si va nel tempo e maggiori possibilità avrà il contraffattore per approfittare dell'altrui idea di soluzione. Quindi in realtà c'è sempre una delle due parti che non ha nessun interesse a dare l'impulso acceleratorio che deriverebbe dalla procedura arbitrale. Accanto a quest'aspetto (che in sé rende assai difficile, nell'ambito della proprietà industriale, la possibilità di arbitrare le controversie) ve ne è altro - più raffinato e di carattere giuridico - che dipende dal fatto che, di norma, nelle controversie in materia di proprietà industriale, si discute non soltanto della contraffazione (e cioè del fatto che un determinato prodotto rientra o no nell'ambito del monopolio brevettuale) ma anche della validità del brevetto medesimo. Le consuete obiezioni che vengono sollevate dal contraffattore sono: io non copio il tuo prodotto ed in ogni modo, anche se lo copiassi, tu non hai un valido monopolio perché il tuo brevetto è nullo (ciò è frequente in Italia dove non c'è un controllo di merito prima del rilascio del brevetto).

Nel nostro diritto le controversie che prevedono una richiesta di nullità del brevetto sono controversie che per legge richiedono l'intervento del Procuratore della Repubblica; la legge stabilisce che non si possono arbitrare le controversie che prevedono l'intervento del P.M. Quindi, in realtà, sono di ostacolo alla possibilità di arbitrare le controversie in materia di proprietà industriale una ragione di volgarissima opportunità (il contraffattore vuole "scappare" e vuole l'udienza e la sentenza il più lontano possibile) ed una ragione di diritto, nel senso che il Procuratore della Repubblica non può intervenire davanti al giudizio arbitrale. Vi possono essere delle vie d'uscita, ne parliamo alla fine, però è oggettivamente molto difficile poter trasportare in sede arbitrale questo tipo di controversia.

Allora come tutelare i brevetti?

Sappiamo tutti che, nel nostro Paese, la giustizia civile è una giustizia lenta.

Allora io, che sono l'inventore, che sono andato dalla Modiano piuttosto che da un altro, ho depositato il brevetto, ho speso una montagna di soldi, che cosa posso fare?

Si introduce qui un argomento fondamentale nell'ambito dei giudizi in tema di proprietà industriale, che è quello che riguarda le misure d'urgenza che la legge prevede per tutelare le ragioni del titolare

del brevetto. Misure d'urgenza che hanno un'importanza pratica e politica. Mi spiego: perché lo Stato riconosce ad un certo signore un monopolio su un'invenzione?

Il nostro è un ordinamento di tipo occidentale, noi abbiamo una libera concorrenza di mercato, il brevetto crea un monopolio, consente ad un signore di realizzare da solo quella determinata soluzione tecnica. Allora qual è la spiegazione logica, "filosofica" di questo monopolio?

La spiegazione sta nel fatto che si è sempre ritenuto che è conveniente che l'inventore faccia con lo Stato un patto di questo tenore. Io inventore porto a conoscenza della collettività la mia idea di soluzione e quando faccio il brevetto devo spiegare che cosa succede in quel certo settore tecnico, devo spiegare quali problemi esso presenta, devo spiegare (ed è questo il contenuto delle rivendicazioni brevettuali cui faceva cenno prima l'ing. Cavasin) la mia idea di soluzione e che cosa essa porta di nuovo rispetto alla tecnica nota; quel qualcosa di nuovo è quello che la legge mi consente di monopolizzare.

In cambio di questi insegnamenti - che, in linea generale, favoriscono il progresso della tecnica - lo Stato mi dà la possibilità per dieci, quindici, vent'anni, di avere il monopolio su quella soluzione. La ragione principale che sta alla base di tutto il meccanismo brevettuale è questa specie di scambio tra lo Stato e l'inventore. È un patto al quale io inventore mi posso però anche sottrarre. La Coca Cola non l'ha mai brevettata nessuno, come altri prodotti che nessuno brevetta, perché l'inventore ragiona così: tutto sommato se io porto la mia idea a conoscenza dei terzi, avrò sicuramente il monopolio per vent'anni, però chi lo sa poi che cosa succederà, magari me lo copiano e in ogni modo consento il progresso degli altri; me lo tengo invece per me, tengo segreta la mia formula, non la dico a nessuno, faccio questa scommessa, e se nessuno la scopre entro vent'anni ho vinto la mia scommessa perché così riesco a proteggermi ugualmente.

Naturalmente, se il patto brevettuale viene fatto, lo Stato lo deve rispettare, perché, se lo Stato ha promesso di darmi il monopolio per un periodo di tempo, deve anche darmi gli strumenti giuridici per tutelare quell'invenzione.

Da questo punto di vista bisogna dire che la legge invenzioni, che risale ancora al 1939, che ha avuto poi una serie di modifiche nel 1979 e un paio più recenti, di cui poi parleremo, è fatta bene ed è una legge che, oltre ad avere uno schema molto ordinato relativamente a tutte le procedure di deposito, e ai requisiti di validità dei brevetti, è una legge che pone delle misure molto serie a tutela urgente del monopolio derivante dal brevetto.

Quali sono queste misure? Nel quadro che oggi la legge fornisce, esse sono rappresentate da quella che tecnicamente si chiama descrizione, di cui parleremo tra un attimo, da quello che tecnicamente si chiama sequestro brevettuale e da quella che si chiama inibitoria in via d'urgenza. Queste misure, che hanno oggi una disciplina molto più organica che in passato (hanno subito recentemente delle riforme), erano già previste nel testo originario della legge invenzioni. Avevano una sistemazione processuale un po' diversa e sicuramente fatta meno bene rispetto ad oggi, però già erano previste nell'impianto originario della legge. C'è da dire che, così com'erano previste originariamente, esse creavano alcuni problemi di carattere pratico e da questo punto di vista la giurisprudenza italiana ha effettuato una notevolissima opera di supplenza, perché fino a due/tre anni fa - quando è entrata in vigore una generale modifica del codice di procedura civile e poi sono state recepite in Italia delle convenzioni che hanno ancora modificato la disciplina procedurale - per chi si occupava di questa materia era talvolta molto difficile riuscire ad organizzare questo tipo di misure di tutela. La legge le prevedeva ma - in particolare con riguardo al sequestro - era molto difficile anche trovare un Magistrato disponibile a concederle, dato che la sua concessione - che integra una misura molto pesante, idonea persino a bloccare una azienda - non poteva poi essere revocata fino alla fine della causa. Vi era quindi una notevole e giusta diffidenza da parte dei Magistrati nel concedere questa misura perché essi sapevano perfettamente che, una volta che l'avessero concessa, il destinatario la doveva sopportare per due, tre, quattro, cinque anni di durata della causa e questo significava delle conseguenze economiche molto pesanti.

Questa situazione è cambiata tra mille incertezze a partire da tre quattro anni fa, quando è entrata in vigore una modifica del codice

di procedura civile, il quale ha disciplinato quello che i processualisti chiamano “procedimento cautelare uniforme” e cioè un insieme di norme che disciplinano in linea generale tutti i provvedimenti d’urgenza che sono previsti da tutte le leggi del nostro ordinamento. Oggi questo procedimento è molto ben articolato, perché vi è una prima fase di valutazione da parte di un Magistrato che viene nominato dal Presidente del Tribunale, poi vi è la possibilità di ricorrere davanti al Tribunale stesso per chiedere una modifica o l’annullamento del provvedimento dato dal primo Giudice. Quindi vi è una sorta di micro processo nell’ambito del quale viene svolta un’attività che, pur se attuata in via d’urgenza, è abbastanza complessa e consente di rimuovere tutte quante quelle riserve, quei dubbi, quei timori che invece caratterizzavano la normativa precedente.

Ora, data quest’organizzazione procedurale, le misure previste dalla legge sono anzitutto la descrizione, che è un provvedimento col quale il Giudice autorizza il titolare del brevetto ad andare presso lo stabilimento del contraffattore a “descrivere” con foto, film e simili il prodotto contraffatto. Essa viene eseguita dall’ufficiale giudiziale di solito con l’ausilio di un perito nominato dal Giudice e alla presenza del titolare del brevetto.

La descrizione può essere eseguita (spesso lo è) in occasione di fiere o simili.

In questo modo la sua efficacia è massima, dato che vi è la certezza di trovare il prodotto da descrivere (analoga certezza non vi è andando nello stabilimento del contraffattore) ed inoltre, quando si tratta della prima esposizione del prodotto presunto contraffatto, c’è un bel guadagno di tempo nella protezione del brevetto.

Non si può nascondere che talvolta c’è chi usa la descrizione in fiera con fini anticoncorrenziali, cioè per attuare una sorta di pubblicità negativa al presunto contraffattore.

Si tratta di una deviazione che, comunque, nulla toglie alla utile funzione probatoria di questo provvedimento.

La descrizione, come ben voi intendete, ha un’efficacia soltanto di carattere istruttorio. Essa non protegge dalla contraffazione, semplicemente serve per dare la consapevolezza che effettivamente quel signore produce quel certo prodotto e valutare se quel prodotto possa o no entrare in conflitto con il brevetto di cui io sono titolare.

Vi è poi il sequestro, che è una misura più penetrante, che somma in sé la funzione istruttoria propria della descrizione con una funzione di repressione provvisoria della contraffazione. Il sequestro, lo dice la parola stessa, consiste nel sequestrare i prodotti che si presumono in contraffazione. Quindi l'ufficiale giudiziario, accompagnato da un tecnico, si reca presso lo stabilimento del presunto contraffattore, contro il quale il giudice ha emesso il provvedimento, e fisicamente sequestra i prodotti, talvolta con operazioni che materialmente sono molto difficili (un sequestro in una fabbrica di occhiali che ne produce centomila al giorno è un notevole problema pratico!). La merce viene presa e sigillata. Questa misura è ovviamente molto pesante ed i Magistrati la concedono con molta più attenzione rispetto a quanto non accada per i provvedimenti di descrizione. L'attenzione ed il rigore sono ancora maggiori qualora il titolare del brevetto abbia chiesto, accanto al sequestro dei prodotti in contraffazione, anche il sequestro di quelli che la legge chiama "mezzi specifici" per produrli, cioè gli stampi e l'attrezzatura necessaria (il che blocca l'azienda del contraffattore). È da tenere presente che questo tipo di provvedimento, che era previsto nella legislazione del 1939, è stato rafforzato a seguito dell'entrata in vigore, un paio di anni fa, della convenzione TRIP'S, una sottocategoria degli accordi GATT, che riguarda precisamente la tutela della proprietà industriale. Questa normativa è stata recepita in Italia nel marzo del 1996 ed ha integrato il quadro di tutela urgente della proprietà industriale, prevedendo tra l'altro che il sequestro possa riguardare - oltre ai prodotti e alla attrezzatura specifica per la loro produzione - anche gli elementi di prova della violazione.

Si ritiene che tra questi elementi di prova vi siano anche le fatture di vendita.

Questo vuol dire che il contraffattore, oltre a vedersi sequestrata merce ed attrezzature, subisce un vincolo anche su parte della documentazione contabile.

In questo modo il danno da lui provocato vendendo i prodotti contraffatti potrà essere misurato in modo più preciso. In più il sequestro può anche essere eseguito nei confronti di terze persone non identificate nel ricorso: il che significa che il Magistrato pronuncia il provvedimento contro un soggetto identificato, ma poi io

posso pretendere che l'ufficiale giudiziario lo esegua anche contro altri soggetti che non sono nemmeno menzionati nel provvedimento. Personalmente ho delle riserve su questa normativa, che comunque è legge della Repubblica e dà un diritto di cui si fa frequente uso, attuando così uno strumento molto efficace ai fini di una tutela provvisoria contro la contraffazione. Aggiungo che la nuova normativa, quella introdotta dai TRIP'S, ha anche risolto un annoso problema che era quello relativo all'esecuzione dei sequestri. Cosa si faceva un tempo? Io ottenevo oggi il sequestro (dovete sapere che per legge l'efficacia del sequestro cessa dopo trenta giorni in caso di mancata esecuzione), compivo il primo atto di esecuzione entro i trenta giorni, dopodiché me ne andavo in giro dagli ufficiali giudiziari di tutta Italia chiedendo che, avendo io eseguito il primo atto di sequestro nei primi trenta giorni, mi reiterassero quello stesso sequestro un sacco di volte. Era un modo abbastanza aggressivo di utilizzare i brevetti in base ad una norma che tutto sommato lo consentiva (anche se vi era qualcuno che diceva che non si poteva fare) e molti ritenevano che questo modo di procedere fosse legittimo. La legge ha risolto questo problema prevedendo che il sequestro vada eseguito entro i trenta giorni e passati i trenta giorni possano essere soltanto concluse le operazioni già iniziate. Non possono invece essere fatti ulteriori atti di sequestro. Quindi, da un lato la legge ha allargato di molto la sfera dei potenziali destinatari dell'esecuzione dell'atto del sequestro (che può colpire persone che non sono state menzionate minimamente nel ricorso che il richiedente ha presentato al giudice); dall'altro, però, ha stabilito un termine rigoroso per l'esecuzione delle operazioni di sequestro.

Descrizione e sequestro vengono normalmente concessi in tempi molto brevi e talvolta addirittura senza la previa consultazione del contraffattore.

Il risultato che si ottiene è quindi sollecito ed efficace.

Ancora più efficace è l'altra misura di urgenza, cioè la inibitoria della produzione e commercio dei beni contraffatti, vale a dire il divieto per il contraffattore di vendere il prodotto contraffatto.

A seguito dell'entrata in vigore dei TRIP'S l'inibitoria è stata rafforzata con la previsione che il Giudice, nel vietare la produzione dei prodotti contraffatti, possa anche stabilire una penale per ogni

violazione. Il Magistrato dice cioè al contraffattore: tu da oggi non fai più questo prodotto, se lo fai paghi diecimila lire, cinquantamila lire, un milione per ogni pezzo contraffatto che realizzerai. La previsione è giusta ed opportuna. Uno dei problemi tipici che si poneva prima di questa modifica legislativa stava nel fatto che il contraffattore un po' disinvolto violava il decreto dato dal giudice e produceva ugualmente. Diventava quindi difficile dare corpo alla inibitoria.

È vero che la violazione del provvedimento poteva (e può) costituire reato. È però altrettanto vero che, per una serie di ragioni pratiche e giuridiche che non sto qui ad illustrare, quasi mai la violazione della inibitoria veniva perseguita con una denuncia di reato.

Il legislatore ha ben rimediato a questo problema. Oggi il contraffattore sa che, se non rispetta l'inibitoria, rischia di pagare, oltre ai danni, anche una somma aggiuntiva per ogni prodotto venduto.

Questo rende antieconomico l'illecito ed assicura in modo più serio che l'inibitoria venga rispettata.

Queste misure completano il quadro generale della tutela di urgenza come oggi è disciplinata.

Ci sono da aggiungere alcune annotazioni di carattere sostanziale. Anzitutto, dal punto di vista pratico, queste misure d'urgenza si articolano attraverso una richiesta inoltrata al Giudice, il quale convoca normalmente le parti, dopodiché accerta se esista o no la contraffazione.

In questa prospettiva, è del tutto usuale che – pur con le caratteristiche di urgenza e celerità che debbono caratterizzare i procedimenti cautelari - il Magistrato disponga degli accertamenti di carattere tecnico.

È intuitivo per chiunque che la materia della proprietà industriale, oltre a coinvolgere numerose valutazioni giuridiche, presenta una forte componente tecnica.

Bisogna, infatti, da un lato, accertare se il prodotto presunto contraffatto costituisca effettivamente una violazione del brevetto; dall'altro, se il brevetto stesso presenti i risaputi requisiti di validità, cioè la novità, l'originalità e la industrialità.

Se questi caratteri non esistono, e quindi l'invenzione non è nuova, non ha un sufficiente grado di altezza inventiva oppure non è idonea ad avere applicazione industriale, l'inventore non può

pretendere nessun monopolio.

Il loro accertamento in concreto impone peraltro delle indagini tecniche tutt'altro che semplici e non sempre univoche.

Relativamente semplice è solo l'indagine sul requisito della c.d. novità.

La legge intende la novità in senso diciamo così storico, nel senso cioè che il trovato oggetto dell'invenzione non deve essere stato divulgato prima del deposito della domanda di brevetto (esisterebbero per la verità delle precisazioni tecniche e giuridiche da svolgere, che riguardano però situazioni particolari, e quindi, al fine di questo nostro colloquio, le tralasciamo).

In estrema sintesi, per novità, ai fini brevettuali, si intende questo: se io questa penna che ho in mano l'ho divulgata ieri (o qualcun altro l'ha divulgata ieri e ha presentato il brevetto oggi) ho purtroppo depositato un brevetto invalido, perché la legge vuole che la novità dell'idea brevettata sia assoluta, il che implica che, prima della domanda di brevetto, non sia stata mai resa accessibile ai terzi.

Questo fatto, come ripeto, è relativamente facile da accertare (anche se, come dicevo poco fa, nei casi concreti vi sono spesso delle situazioni particolari che richiedono approfondimenti istruttori, giuridici o tecnici).

Ben più complicato è il problema – spiccatamente tecnico - di stabilire se una invenzione abbia una sufficiente altezza inventiva.

Ci siamo detti oramai più volte che il brevetto crea un monopolio ed ovviamente, essendo i monopoli situazioni eccezionali, essi sono ammissibili solo se l'invenzione che si vuole proteggere rappresenti effettivamente un passo in avanti rispetto alle cognizioni tecniche di un certo settore.

La legge invenzioni, dopo aver stabilito che il brevetto deve essere nuovo (nel senso “storico” appena detto), regola il requisito dell'altezza inventiva, stabilendo che essa esiste quando una soluzione “non risulta in modo evidente ad un tecnico medio del ramo”.

Questa descrizione dell'altezza inventiva è foriera di notevoli difficoltà tecnico interpretative.

Ci si chiede infatti chi sia il tecnico medio del ramo - nel senso voluto dal legislatore - quando una certa soluzione, oggetto del brevetto, gli risulti o no in modo evidente, a quali specifiche conoscenze

occorra avere riguardo per ipotizzare la figura del tecnico medio del ramo, se, nell'immaginare questo tecnico "virtuale", il legislatore abbia ipotizzato una persona con conoscenze limitate al settore di applicazione del brevetto oppure anche a settori limitrofi, ed in caso affermativo a quali.

Voi ben capite che si tratta di un accertamento tecnico quanto mai delicato, che di solito costituisce il "campo di battaglia" delle indagini peritali, nel senso che, trattandosi di questioni assai opinabili, è molto facile che consulenti brevettuali diversi – pur di pari esperienza e preparazione - giungano a valutazioni o conclusioni opposte.

Si tratta in ogni caso di un territorio processuale che in buona misura appartiene ai consulenti brevettuali, dato che sia gli avvocati delle parti che i magistrati, avendo una preparazione giuridica e non tecnica, si affidano alle indagini del consulente tecnico, salvo ovviamente valutare se il procedimento logico seguito appaia congruo e corretto.

La complessità di questa indagine fa sì che, secondo qualcuno, esse non sarebbero compatibili con i caratteri di urgenza e sommarietà che caratterizzano i procedimenti cautelari.

Secondo costoro gli accertamenti tecnici si potrebbero svolgere soltanto nelle cause di merito – cioè nelle cause ordinarie che fanno seguito alla fase urgente - ma non nella fase cautelare.

Debbo però dire che, almeno nella mia esperienza, fatta qualche rarissima eccezione, i Magistrati sono molto prudenti: essi si rendono conto della delicatezza dei provvedimenti che debbono pronunciare e – pur se in via di urgenza - vogliono chiarirsi le idee sul piano tecnico disponendo appunto degli accertamenti peritali.

Questo atteggiamento – che secondo me è del tutto corretto - comporta che, quando si apre una misura d'urgenza, vi sia un grossissimo lavoro che le parti, i loro difensori e i loro consulenti debbono svolgere per portare a buon fine la procedura.

È infatti evidente l'estrema importanza di ottenere un esito favorevole nella fase cautelare. Qualche anno fa ad un convegno se ben ricordo a Como, il prof. Vanzetti, che è uno degli studiosi più insigni di diritto industriale, diceva "signori miei, qui voi la causa la vincete o la perdete nella fase d'urgenza; poi con una procedura che

dura 3-4-5 anni la causa l'avete già persa se non avete ottenuto la misura d'urgenza".

È quindi fondamentale che le cose vengano fatte bene. È però altrettanto fondamentale, dati i tempi ristretti che caratterizzano le procedure d'urgenza, che esse vengano fatte anche presto.

Si apre quindi quella che io chiamo "fase eroica", in cui entrambe le parti cercano di raccogliere ed analizzare tutto il materiale possibile che possa sostenere l'una o l'altra tesi. I consulenti brevettuali avviano il più rapidamente possibile tutte le ricerche necessarie per raccogliere brevetti pertinenti, anteriorità, soluzioni identiche o analoghe, e quant'altro possa servire per valutare la novità e l'altezza inventiva del trovato. Questo materiale viene raccolto e ordinato dai consulenti e dai difensori delle parti, così da sostenere le rispettive tesi sia davanti al Giudice che davanti al consulente che il Giudice si è scelto.

Questa fase, oltre a comportare un notevole sforzo, creava anche dei problemi di carattere procedurale, problemi che in buona misura sono stati oggi superati dalla legislazione TRIP'S cui facevo sopra cenno.

In passato infatti ci si chiedeva quali fossero i poteri del consulente nominato dal giudice; quali brevetti egli potesse esaminare; se potessero essergli sottoposti dei brevetti che non erano stati ancora depositati nel processo; se egli potesse far uso della sua scienza propria che gli derivasse da documenti di cui egli aveva avuto notizia da altra fonte, e non dalle parti in causa.

Senza entrare nei dettagli procedurali, voglio solo ricordare che, a seguito della nuova normativa TRIP'S, il consulente può esaminare tutti i documenti che le parti producono nel corso della perizia, anche se si tratta di documenti che non sono stati ancora depositati negli atti del processo.

Questa modifica rende in qualche modo più semplice l'opera delle parti, dato che vengono un po' ampliati i tempi per raccogliere il materiale da presentare al consulente tecnico: è questa oggi una norma di carattere generale, che si applica ai giudizi sia nella fase di merito che nella fase cautelare.

Sempre sotto il profilo processuale ed istruttorio, c'è un ulteriore argomento – che deriva sempre dalla recente normativa TRIP'S -

al quale vorrei fare un brevissimo cenno.

La riforma legislativa ha modificato l'art. 77 L.I, introducendo un nuovo testo dal quale, secondo taluno, si desume che il contrafattore è obbligato a mettere a disposizione della parte lesa elementi che siano importanti per la decisione della causa.

Si tratta di una disposizione che, per molti versi, suona analoga – lo ricordo ai colleghi presenti in sala - a quella, dettata dal codice di procedura civile, che riguarda l'ordine di esibizione.

La norma della legge invenzioni è però formulata in modo tale che, a mio avviso, non si riesce a capire bene quali siano le differenze rispetto all'ordine di esibizione disciplinato normalmente dal codice e fino a che punto il titolare del brevetto possa costringere la controparte a mettere a disposizione materiale rilevante per decidere.

L'equivoco probabilmente sorge perché la legislazione TRI-P'S nasce nell'ambito dei paesi anglosassoni, che disciplinano l'attività istruttoria in maniera diversa da quanto succede nel nostro ordinamento.

Negli ordinamenti anglosassoni esiste la figura della “discovery”, in base alla quale – lo dico in termini generici - la mia controparte è tenuta a mettere a disposizione nel processo i documenti che io reputi rilevanti per decidere.

Nel nostro ordinamento, invece, l'ordine di esibizione è disciplinato in modo molto rigoroso, in quanto, credo, il legislatore ha inteso porre l'accento sulle esigenze di riservatezza della parte chiamata ad esibire qualcosa.

È ancora presto per dire come si regoleranno i giudici italiani nell'interpretare questa norma. La mia personale sensazione, peraltro, è che questa nuova disposizione verrà interpretata non come una eccezione ma come una attuazione delle norme generali, già previste nel nostro ordinamento, circa l'ordine di esibizione, sicché essa potrà essere utilizzata quando esistano i presupposti di carattere generale che già la giurisprudenza ha fissato interpretando il codice di procedura civile.

Spero vivamente che queste mie brevi illustrazioni vi abbiano dato un quadro – giocoforza sommario - del contenuto e della disciplina delle misure d'urgenza, sia sotto il profilo di ciò che può essere richiesto al giudice, sia da quello delle attività processuali, talvolta

complesse, che è necessario affrontare.

Se le cose seguiranno il giusto corso, il titolare del brevetto potrà, in un tempo ragionevolmente breve, ottenere l'appropriata misura d'urgenza, ed in particolare potrà ottenere che il contraffattore si astenga dalla ulteriore realizzazione dei prodotti contraffatti, facendo oltretutto affidamento nel fatto che, se questo non dovesse succedere, il contraffattore stesso sarà tenuto a rimborsare quella penale cui ho fatto sopra cenno.

Ed in questo modo mi sento di dire che, pur con qualche riserva, l'ordinamento avrà rispettato quel "patto" cui facevo cenno sopra, nel senso che avrà garantito all'inventore la protezione della sua idea.

A questo punto, ottenuta la misura d'urgenza, la questione non si è conclusa, dato che il titolare del brevetto deve iniziare la causa di merito – i cui tempi sono assai più dilatati - al fine di ottenere la conferma (uso questo vocabolo in senso non tecnico) delle misure urgenti e, ove li abbia subiti e riesca a dimostrarli, anche i danni sofferti in conseguenza della contraffazione.

Non mi dilungo a parlarVi delle cause di merito, che non sono oggetto di questo nostro colloquio.

Voglio solo dire che, esaurita la fase dell'urgenza, si potrebbe aprire quel possibile collegamento tra giurisdizione ordinaria, cioè giurisdizione dei Magistrati togati, e giurisdizione arbitrale cui facevo cenno all'inizio.

Infatti, se il contraffattore si è visto paralizzato nella sua attività di contraffazione, è seriamente pensabile che egli abbia perso quell'interesse a dilatare i tempi del processo. Il giudice gli ha oramai vietato di produrre il bene contraffatto. Se il contraffattore ritiene la misura giusta – ed è quindi in qualche modo consapevole del suo illecito - probabilmente cercherà un accordo amichevole. Se invece egli è convinto che il suo prodotto non interferisce con l'altrui brevetto maturerà tutto l'interesse a sveltire i tempi della controversia. D'altro canto, anche il titolare del brevetto, se è convinto delle sue ragioni, ha un pari interesse a sveltire i tempi, al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Vi può quindi essere, dal punto di vista dei tempi processuali, un interesse comune dei due contendenti, che suggerisce loro di

trasferire la causa di merito davanti ad un arbitro.

Oltretutto, così facendo, essi potranno scegliersi degli arbitri particolarmente competenti e specializzati, cercando di creare un collegio arbitrale composto da giuristi e da tecnici, che assicuri loro una valutazione del problema da tutti i punti di vista rilevanti per decidere.

Negli ultimi anni si è notato un notevole interesse, da parte delle associazioni che si occupano della materia, alla creazione di organismi arbitrali.

La stessa Curia Mercatorum, per quanto mi risulta, si sta attivando in questo senso.

Le due maggiori organizzazioni internazionali che si occupano, a livello privato, di tutela della proprietà industriale – vale a dire la LES e la AIPPI - hanno avviato delle procedure che possono consentire un arbitrato in materia brevettuale.

Gli strumenti e le organizzazioni, quindi, vi sono. Si tratta di utilizzarli nel modo migliore.

Credo personalmente anche che possa essere superato quel problema di carattere processuale cui facevo cenno all'inizio, che discende dal fatto che le domande di nullità richiedono l'intervento obbligatorio del Procuratore della Repubblica, intervento non ammissibile davanti ad un organo arbitrale.

Sono personalmente convinto che si possano elaborare delle clausole compromissorie (vale a dire le clausole con cui si disciplina la devoluzione delle controversie ad arbitri) che, pur evitando l'intervento del Pubblico Ministero, mettano entrambe le parti nella condizione di ottenere un giudizio equo, e che permettano al Collegio Arbitrale di esaminare tutti i profili rilevanti.

Ad esempio, la nullità del brevetto potrebbe essere chiesta – mi si perdoni il tecnicismo - semplicemente in via incidentale, il che a mio avviso non rende necessario l'intervento del P.M.

Spero vivamente che queste mie annotazioni non vi abbiano annoiato e siano state d'aiuto per avere un quadro pur generico della materia.

Vi ringrazio dell'attenzione.

Dott.ssa Basso

Visto che manca ancora una mezz'ora alla pausa inviterei l'avv. Mosca a iniziare una parte del suo intervento; ad esempio potrebbe parlare più approfonditamente delle finalità di Curia Mercatorum di cui abbiamo accennato soltanto brevemente in apertura.

Avv. Carlo Mosca

Sì grazie. Vedo che la sala è piena e mi fa piacere.

Al progetto Curia Mercatorum la Camera di Commercio di Pordenone ha aderito dal 1996, e stanno cominciando ad interessarsi anche altre organizzazioni locali, in particolare ricordo l'Associazione che raggruppa i dottori e i ragionieri commercialisti.

Il progetto Curia Mercatorum è ampio: la materia della proprietà industriale e della tutela dei diritti di proprietà industriale intellettuale, e le controversie relative a questo tipo di problematiche, è una parte di quello che Curia Mercatorum fa.

Una prima area di interesse è infatti costituita dall'arbitrato, fenomeno cui l'amico Giuliano Pavan prima ha accennato - che consiste nella devoluzione ad un privato invece che al giudice statale del potere di statuire in merito ad una data controversia.

Sempre per quanto attiene all'area del contenzioso, Curia concentra molti sforzi nell'area occupata dalle c.d. tecniche non adjudicative, vale a dire meccanismi per la risoluzione delle controversie che non prevedono il ricorso ad un terzo con poteri decisori (la mediazione, in primis e le varie altre tecniche conciliative o peritali).

Naturalmente è interesse di Curia incentivare il ricorso a tali strumenti anche nel settore della proprietà industriale, nonostante le note difficoltà determinate dalla non-arbitrabilità di molte questioni.

Quanto alla proprietà industriale ed intellettuale si può dire che Curia stia proseguendo la tradizionale attività sviluppata in questi anni della Camera di Commercio di Treviso sotto il coordinamento del prof. Franco Benussi. L'ultimo incontro, è stato tenuto recentemente in tema di esaurimento del marchio e dei diritti di privativa nel mercato europeo. Pochi mesi prima era la volta del Libro Verde sul brevetto comunitario. Proprio in questi giorni

stiamo organizzando il programma per il prossimo anno e l'idea è di concentrarci sull'industrial design. Curia, infine, ve lo segnalo per completezza, si occupa del controllo sulla contrattualistica e la tutela dei consumatori.

Vorrei soffermarmi ora sul nuovo approccio di Curia nel campo dell'ADR. Questo è un acronimo americano di relativa nuova importazione in Italia che sta per "Alternative Dispute Resolution", vale a dire "tecniche alternative di risoluzione delle controversie".

Nella sua accezione più ampia tale nozione copre tutti i metodi con i quali è possibile risolvere una controversia, un conflitto diverso dal tradizionale ricorso al giudice. In questa accezione più larga, ad esempio, l'arbitrato è un sistema ADR. E oltre all'arbitrato ci sono anche altre tecniche - come, vedremo, la mediazione - che possono essere utilizzate per superare un problema.

Obiettivo di Curia è di sviluppare la sensibilità degli operatori industriali, commerciali, degli operatori di diritto in genere per tutta quest'area che merita senz'altro un'attenzione maggiore di quanto è stato ad essa riservato fino ad oggi.

Ciò corrisponde comunque ad una tendenza in atto. Il legislatore italiano, ma anche quello europeo e di altri paesi, si accorge, non solo da ieri, che il sistema giudiziario non può sopportare da solo il peso di tutto il contenzioso che naturalmente possa giungere avanti a un giudice. Questo sia per ragioni strutturali (manca personale, mancano giudici, mancano penne, mancano aule, mancano le strutture vere e proprie) sia per ragioni funzionali (non è detto che per superare un problema serva un terzo che decida d'autorità chi ha ragione e chi ha torto).

Quest'ultima, in particolare, è una constatazione relativamente recente. Parlando di crisi della giustizia, ci si sofferma in genere sui problemi di primo tipo (quelli strutturali). In realtà da molte parti ci si comincia a chiedere se non esista qualcosa di nuovo, di diverso dal tradizionale approccio del sistema giudiziario, dalle sue regole spesso incomprensibili e dal prodotto finale, spesso "ingiusto" perché troppo distante dalla realtà.

Cominciano a registrarsi molti progetti-pilota ADR incentivanti la conciliazione court-annexed, e la cosa interessante è che essi sono

adottati in paesi con tradizioni giuridiche diverse tra loro (si pensi al caso degli Stati Uniti e dell'Argentina ad esempio).

Anche da noi, in Italia, fenomeni di questo tipo sono ormai presenti. Credo che abbiate sentito tutti parlare della recente legge sulla sub fornitura che prevede formule di conciliazione obbligatoria. Il messaggio, sia pure nella farraginosità della lettera della legge, è chiaro: prima di andare davanti a un giudice, le parti debbono cercare di mettersi d'accordo. Dove? In Camera di Commercio.

Quest'ultima indicazione è a mio avviso particolarmente importante. Soprattutto per noi avvocati, che come credo saprete, abbiamo il monopolio della gestione delle cause di fronte al tribunale (e ci sentiamo magari un po' a disagio quando vediamo che tale monopolio comincia a sgretolarsi).

Va detto comunque che il legislatore italiano è particolarmente rozzo, in tale opera di re-designing del sistema: pensa soprattutto a come sgravare il carico dei tribunali e pare non gli importi più tanto che tipo di strumento usare pur di raggiungere il fine di eliminare o limitare l'arretrato che attualmente viene registrato.

In tale ottica, una soluzione sarebbe quella di imporre un pedaggio molto alto per aver accesso al giudice. Non è però soluzione questa che possa dirsi compatibile con i principi costituzionali. Quindi non è da aspettarsi che si operi utilizzando tale leva. Il costo di accesso alla giustizia italiana, intendo il costo diretto, resterà quindi bassissimo e praticamente indifferente sia al valore della causa che alla sua complessità. Se solo si fa un confronto con un giudizio arbitrale ci si accorge dell'enorme differenza di investimento monetario!

Scartata la soluzione dell'innalzamento della soglia d'ingresso, non resta che un potenziamento delle strutture, il quale però deve fare i conti con i numeri più generali di bilancio.

Ecco quindi l'idea di intervenire sull'iter del processo con filtri opportuni che rispettino il dettato costituzionale: il modello che sembra essere quello adottato è costituito dal tentativo obbligatorio di conciliazione.

Abbiamo ora le cause di lavoro, nelle quali deve essere fatto un tentativo di conciliazione obbligatoria a fini di "improcedibilità" della domanda avanti al Pretore. Nel caso della sub fornitura il legislatore non ha precisato cosa succede se le parti non esperiscono tale

tentativo. Si pongono problemi di interpretazione anche in relazione alla recentissima legge sui consumatori, nella quale sono previste formule del genere.

Se il legislatore italiano pensa che tale conciliazione sia una panacea, va detto con chiarezza che ci vuole ben altro!

Quanto si sta mettendo in piedi non è che la riproposizione di esperienze che già sussistevano (sulla carta).

Si pensi a tutte le forme di conciliazione inserite nel processo e non che risultano avere un impatto pressoché nullo. Come spesso avviene, gli strumenti ci sono, ma non possono funzionare perché non ci sono i presupposti perché funzionino.

Ricordiamoci che il giudice istruttore normalmente tenta la conciliazione in limine litis, e può farlo in qualsiasi momento del suo svolgimento. Di fatto ciò non succede. Le conciliazioni di regola non maturano al cospetto o per azione diretta del giudice. Per taluni contesti (come il rito del lavoro) il discorso può essere diverso.

Nonostante tutti questi aspetti negativi, Curia intende muoversi proprio cercando di agevolare il ricorso alla conciliazione, rendendola finalmente effettiva.

Il cambio di marcia ed il fattore che ci fa confidare che il progetto Curia avrà successo, risiede nella consapevolezza delle tecniche che debbono essere impiegate.

Possiamo fare una ricognizione di queste tecniche ADR, ricordando la distinzione che prima facevo fra metodi cosiddetti adjudicative e quelli non adjudicative.

Fra i primi, l'arbitrato innanzitutto. Vi rientra comunque anche dell'altro: si pensi ad accertamenti peritali che facciano fede, o al peculiare procedimento di adjudication - usato ad esempio nel settore costruzioni o realizzazione di grandi opere - che prevede in ipotesi di contestazioni il ricorso ad un esperto che in tempi rapidissimi dà il suo responso. Questo diventa vincolante per le parti, a meno che non venga respinto da una delle parti in termini relativamente brevi (da 10 a 30 giorni, solitamente). Il procedimento potrà sembrare naïf, specie ai colleghi avvocati, ma a me pare molto funzionale e assennato.

Quindi nella misura in cui il parere dell'esperto non venga

contestato, ci troviamo nell'area di soluzioni adjudicative.

Nella categoria non adjudicative possiamo registrare un'ampia gamma di soluzioni. Si va delle semplici perizie o pareri pro veritate, alla conciliazione di cui abbiamo prima discorso.

Vi segnalo anche alcune interessanti formule, tipiche del mondo americano, non tanto perché siano suscettibili d'immediata applicazione nel nostro contesto, quanto perché possono dare l'idea di come possa strutturarsi un procedimento non adjudicative. C'è il cosiddetto mini-trial (in contesto inglese si preferisce parlare di executive tribunal): una soluzione, un po' enfatizzata dei media, utilizzata in un caso concreto che venne così risolto: le parti, di fronte a una prospettiva di avviare un pesante confronto giudiziario negli Stati Uniti, con tutto ciò che comporta - vi assicuro che le cause negli Stati Uniti comportano molto in termini di impegno finanziario delle parti e impegno degli avvocati - avevano deciso di simulare un processo e vedere cosa succedeva. I due presidenti delle società in lite vennero messi sul banco del giudice, assistiti da un terzo neutrale. Gli avvocati delle parti svolsero quindi il loro lavoro come fossero realmente in un'aula giudiziaria e i due presidenti (non personalmente coinvolti nella lite) poterono, con l'assistenza del terzo, farsi un'idea di come la cosa sarebbe potuta andare a finire in tribunale.

Tutto ciò naturalmente assorbì tempo e risorse. Incomparabilmente inferiori però a quelli che sarebbero occorsi in una vera causa.

Un sistema del genere funziona bene – direi - in contesti in cui il top management di una società non conosce i dettagli dell'attività giornaliera e non è coinvolto più di tanto in quel che il management operativo fa. Non appare quindi più di tanto applicabile in contesti come quelli nostrani dove il “paròn” segue tutto, dalle fatture alle consegne merce, dai contratti alle annotazioni sul libro IVA ... Tutto ciò vi dà comunque l'idea di come si possa essere creativi nella gestione di procedimenti ADR.

Altra formula in voga negli Stati Uniti è il rent-a-judge, cioè il giudice (possibilmente in pensione) preso in affitto. Formula che utilizza almeno due caratteristiche del soggetto terzo: la sua capacità di mediazione, che si basa soprattutto sull'autorevolezza, e la sua capacità di anticipazione del futuro esito della causa, se portata avanti altro giudice.

Anche in Italia possiamo contare su di una varietà di soluzioni interessanti. Nel settore della proprietà industriale, abbiamo sistemi di pareri pro veritate indipendenti che senz'altro possono aiutare le parti a valutare ragionevolmente la propria posizione. È stata citata prima l'IPPI che da tempo ha attivato procedure del genere. Vi è poi la recente novità del Giurì della Proprietà Industriale, un meccanismo creato dalla LES in collaborazione con gli ordini degli avvocati di Verona e Milano. Il sistema del Giurì è interessante soprattutto per una decisa ricerca di neutralità dei membri del collegio tenuto a rendere il parere. Si tenga presente che il Giurì viene attivato da una parte che chiede una pronuncia sulla validità di un proprio o altrui brevetto. L'ufficio del Giurì chiede quindi alla controparte se vuole partecipare in contraddittorio ed in caso di diniego nomina un suo "campione", un "avvocato del diavolo" che difende le ragioni della parte che non è presente.

Tutto ciò tende alla produzione di pareri particolarmente autorevoli che la parte richiedente può utilizzare o no, a suo piacere. Ovvio che li utilizzerà se sono favorevoli e li metterà nel cassetto se invece danno torto.

Questo è un esempio di ADR all'italiana che sta riscuotendo un certo interesse. Abbiamo già i primi pareri emessi dal Giurì. Va detto poi che, se richiesto dalle parti, il collegio può anche emettere decisioni. In questo caso ci troviamo chiaramente di fronte a delle decisioni arbitrali perché si tratta di una trasformazione degli esperti in arbitri (con tutti i limiti che hanno le decisioni in questo campo).

Purtroppo i confini dell'arbitrabilità in questo settore sono ancora abbastanza ristretti anche se c'è una certa tendenza all'allargamento. In taluni paesi - è il caso degli Stati Uniti - è registrabile la tendenza a considerare arbitrabili (sia pure con effetti chiaramente limitati inter partes) questioni che noi continuiamo a considerare non arbitrabili.

Ecco che quindi il panorama degli strumenti ADR in Italia; in realtà prevede già delle cose che magari all'estero non ci sono, che debbono ancora essere sviluppate, e non ha forme che invece all'estero ci sono.

Va detto in conclusione che il principale strumento ADR di tipo non adjudicative resta la mediazione indipendente, intesa come un

procedimento in base al quale un terzo neutrale aiuta le parti a raggiungere una soluzione negoziata.

È un meccanismo che ha delle potenzialità estremamente elevate di successo e può essere applicato ovviamente anche nel settore della proprietà industriale.

L'area delle ADR è variegata ma comprende essenzialmente due categorie: quelle di natura adjudicative, come l'arbitrato e quelle non adjudicative, come la mediazione. Dell'arbitrato abbiamo detto prima. Il ricorso all'arbitrato nelle controversie interessanti la proprietà industriale ha i limiti di cui abbiamo discusso, non ultima la difficoltà pratica di presupporre un previo accordo fra le parti (anticipato rispetto all'insorgere della lite, nell'ipotesi di clausola contrattuale o posticipato in caso di compromesso).

Chiaro che la prima ipotesi si dà solo nei casi in cui vi sia un rapporto contrattuale alla base del conflitto: un contratto, ad esempio, fra licenziante e licenziatario, fra due aziende che stipulano un accordo di specializzazione. Restano fuori chiaramente i casi classici di conflitto derivante da contraffazione, dove le due parti spesso non si conoscono neppure e non hanno rapporti, e pertanto non vi è alcun rapporto contrattuale. In tali casi, per andare in arbitrato è necessario un compromesso e ciò è in generale molto difficile. Quando invece parliamo di mediazione - vorrei enfatizzare tale caratteristica - parliamo di cosa affatto diversa, dobbiamo affrontare un diverso ordine di problemi.

In parole povere, facendo ricorso alla mediazione usciamo dall'ottica "è successa una certa cosa andiamo a vedere chi aveva ragione o torto, e sanzioniamo alla luce della fattispecie astratta quello che è avvenuto nella realtà". Questo è l'approccio tipico dei procedimenti adjudicative arbitrari o giudiziari che siano.

L'approccio che si usa in mediazione è diverso: "le parti hanno un problema? Troviamo il sistema per superarlo".

In altri termini, la distinzione fra le due categorie di tecniche ADR di cui parliamo corre sul filo di tale approccio: i sistemi adjudicative inevitabilmente guardano al passato, all'analisi di quello che è avvenuto, quelli non adjudicative sono rivolti al futuro delle relazioni fra le parti o delle stesse posizioni delle parti.

È naturale che il secondo approccio sia particolarmente apprezzato dalle imprese, perché si avvicina molto a quello che le stesse fanno ogni giorno: non star tanto ad analizzare che cosa è successo nel passato, quanto invece che cosa succederà domani.

L'analisi delle vicende passate ha naturalmente una notevolissima importanza, anzi da un punto di vista psicologico, è la componente che risulta prevalente nella prima fase di qualsiasi contenzioso.

Quando un cliente si rivolge ad un avvocato ed espone un problema tende in genere ad enfatizzare le questioni di principio, avendo riguardo non tanto a quali potranno essere gli sviluppi della situazione quanto invece a quello che è avvenuto. Però ben presto quello stesso cliente, via via che la causa procede, si pone altri problemi: i passati torti diventano meno scottanti, ciò che emerge facilmente è la constatazione che la causa costa troppo, che il tempo passa invano, e così via. In tale fase, la preoccupazione in genere diviene quella di chiudere la faccenda in modo onorevole nei tempi più rapidi.

Tali dinamiche danno un'idea di come la mediazione possa efficacemente rispondere alle aspettative di una parte in lite più di qualsiasi altro sistema.

Dicevo prima, alquanto rozzamente, che l'approccio della mediazione potrebbe sembrare quello di ricerca di soluzioni abbastanza ovvie.

In realtà che cosa c'è di nuovo in questo approccio?

Alcuni elementi li abbiamo già: il primo è dato dal carattere dell'intervento del terzo neutrale. Nella dinamica di una lite fra le parti, si verifica l'immissione di un terzo neutrale che entra non per decidere, ma per aiutare le parti a trovare una soluzione. La situazione si presenta certamente più come un negoziato, che non come un'udienza.

Il secondo elemento è costituito dal fatto che la mediazione è idonea, molto più del ricorso a giudici o arbitri, a fornire alle parti soluzioni gradite alle imprese.

Le soluzioni che sortiscono dalle procedure di mediazione possono essere molte, possono essere diverse, possono essere anche non immaginate dalle stesse parti all'inizio, quando si imbarcano in quest'avventura.

Ora una delle differenze più importanti fra l'approccio di un

giudice o di un arbitro e quello di un mediatore, è che i primi sono vincolati al rispetto dell'oggetto della causa, dei suoi "confini". Anzi; l'oltrepassare tali confini mette a repentaglio la stessa decisione, per vizio di ultra petizione.

Nella mediazione invece avviene il contrario; il mediatore cerca espressamente di esplorare, di allargare l'area delle conoscenze proprio al fine di trovare soluzioni che possono essere utili alle parti.

Il fattore "rapidità". Ne parlerò meglio poi, raccontandovi come funziona dal punto di vista pratico una mediazione.

Da subito vale la pena evidenziare un fatto: se l'arbitrato rischia di essere (anche se molto spesso non lo è) più celere di una causa ordinaria, la mediazione è assolutamente celere.

Tanto per darvi un'idea, per montare una mediazione può passare una settimana, come uno o più mesi. Per realizzarla, in genere, basta una mezza giornata, due al massimo.

Si tratta di tempi assolutamente non comparabili con quelli di una causa, sia ordinaria che avanti ad arbitri.

Ma il dato più interessante della mediazione è che ... funziona.

L'esperienza mostra che i tassi di successo di un approccio scientifico al contenzioso, con l'impiego di tecniche di mediazione adeguate, porta le parti, in nove casi su dieci, a raggiungere un accordo.

Tale esperienza empirica è pure modestamente confermata dai risultati che Curia Mercatorum sta registrando: nel corso del 1998 abbiamo realizzato una decina di mediazioni e sono andate tutte a buon fine, cioè in tutti i casi le parti hanno raggiunto una soluzione al loro problema con l'aiuto del mediatore; chi in poche ore, chi in un paio di giorni.

Si trattava - è interessante notarlo - di cause diversissime fra di loro. Dalla causa di basso valore (cinque milioni, relativi ad un rapporto fra subfornitore e suo committente entrambi italiani), alla causa miliardaria fra un produttore italiano ed il suo distributore negli USA.

Tale diversità mostra come la mediazione sia in realtà un procedimento utile un po' per tutte le situazioni.

Mi piacere sottolineare tale caratteristica soprattutto con riferimento ad un settore - quello della proprietà industriale - dove strumenti alternativi come l'arbitrato incontrano come noto forti limitazioni: la mediazione per contro ha una potenziale applicabilità di gran lunga maggiore.

Un'avvertenza al riguardo: equiparare la mediazione alla transazione (cioè all'accordo a definizione di una controversia con "reciproche rinunce") è riduttivo almeno da due punti di vista.

In primo luogo, da un punto di vista concettuale gli obiettivi perseguiti in mediazione paiono essere l'esatto contrario di quelli tipicamente realizzati in transazione. Anche se ciò potrà sembrarvi paradossale, infatti, in mediazione (al contrario che in transazione) le parti sono portate non a cedere parte delle loro pretese, bensì a soddisfare in pieno i loro obiettivi, possibilmente rafforzando, aumentando le loro possibilità; è quello che un po' enfaticamente viene definito con il concetto di "allargare la torta" e non spartirsela.

In secondo luogo, da un punto di vista operativo, va considerato che il tradizionale campo d'attività, ed il limite, della transazione, costituito dall'area della "disponibilità dei diritti" tende ad espandersi in mediazione coinvolgendo de facto diritti che in teoria non sono (o è dubbio siano) disponibili.

Il tema che oggi affrontiamo - la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale - ci dà la misura di ciò. In questo come in altri settori - ad esempio l'antitrust - la mediazione offre alle parti una larga varietà di soluzioni creative, che di fatto in molti casi possono essere adottate anche se, teoricamente, le parti non potrebbero farlo. Si pensi, per fare un esempio concreto ad una tipica controversia giudiziaria relativa alla nullità di un marchio: in teoria non può essere raggiunto un accordo transattivo in merito, essendo la questione sottratta alla disponibilità della parti. Nei fatti invece, è chiaro che le parti possono trovare accordi che permettano un accommodamento della situazione conflittuale. La mediazione potenzia decisamente tali possibilità, già percorribili a livello di negoziato diretto.

Ciò è vero soprattutto a livello di rapporti internazionali.

Nei rapporti interni, infatti, ci si muove nell'ambito di un sistema dato e ciò può costituire un vincolo alle dinamiche sopra evidenziate.

Quando invece entrano in gioco sistemi di legge diversi, si verifica un'inevitabile diversità di norme ed incertezza quindi di demarcazione fra l'area dei diritti disponibile e non. Nella misura in cui ciò consenta una certa flessibilità - anche per effetto di una generale tendenza degli operatori commerciali internazionali a delocalizzare le loro transazioni ed evitare così l'applicazione di una singola legge - innegabilmente ciò può favorire il raggiungimento di accordi a definizione di controversie.

Per tornare all'esempio fatto poco fa, può ben essere che un certo marchio valga in Italia, ma non invece in Germania, in Austria, negli Stati Uniti, o in altri paesi. Il brevetto depositato in un certo paese, non mi vale - come noto - in un altro, salvo le estensioni consentite.

Se una tale serie di variabili viene considerata, nella gestione di un conflitto, può capitare che la questione dell'arbitrabilità, o la disponibilità di un diritto, si relativizzi, potendo valere molto in un certo contesto, e poco in un altro. Quello che emerge prepotentemente sarà, nella maggior parte dei casi, il fatto che le parti stanno litigando, che esiste un problema. Il fatto che una abbia un brevetto o un marchio valido in un certo posto è solo uno degli elementi del gioco, un tassello come tanti altri.

Ricordiamoci che - nonostante noi avvocati si abbia di ciò inevitabilmente una diversa percezione - la questione centrale nella gestione del conflitto, nell'ottica di una parte coinvolta, è "come faccio a superare il problema che ho?".

Ed al proposito la mediazione può offrirci molte possibilità.

Curia cerca per l'appunto di essere un efficace centro di mediazione, oltre che di arbitrato, cercando di promuoverne il ricorso.

Intendiamoci, non sono cose nuove, né importate acriticamente.

Il regolamento Curia, ad esempio, è analogo, nei fini, a quello OMPI-WIPO, l'organizzazione mondiale della proprietà industriale quindi l'organismo più accreditato, più importante in questo settore.

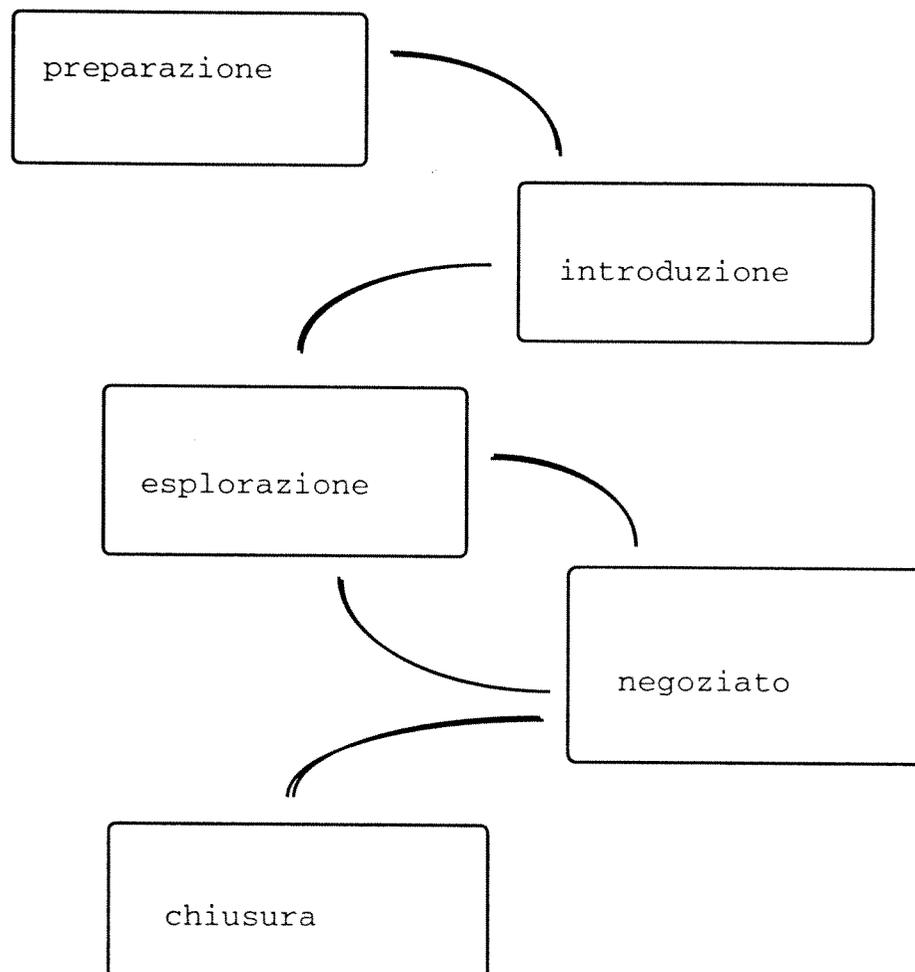
C'è tutta l'esperienza poi già sviluppata all'estero, non solo del mondo di common law, che si è mosso prima di noi, ma anche in quello di diritto continentale. In Argentina, ad esempio, nel 1996 è stata introdotta una normativa generale (quindi non limitata ai diritti

di proprietà industriale) di conciliazione obbligatoria ante causam; i risultati ottenuti paiono in linea con l'esperienza internazionale: 40-50% di cause chiuse.

La distinzione rispetto alla percentuale sopra ricordata del 90% è spiegabile con il fatto che si tratta di procedimenti "obbligatorî" (nei quali cioè le parti sono obbligate ad esperire un tentativo di conciliazione) e procedimenti "liberi" (nei quali le parti scelgono se e come mediare).

Come funziona nella pratica una mediazione amministrata da Curia?

Potete vedere lo schema tipico nella slide:



Quelle rappresentante solo le fasi in cui si scompone tipicamente una procedura di mediazione.

La fase preparatoria è relativa a tutto il lavoro che precede le sessioni vere e proprie fra le parti ed il mediatore; consiste essenzialmente nel “portare le parti al tavolo”, ma naturalmente contempla spesso un lavoro di vera e propria “educazione” delle stesse - e dei loro avvocati ai concetti base della mediazione. È la fase a prima vista più facile fra quelle indicate. In realtà è molto delicata perché è spesso difficile vincere le resistenze di parti recalcitranti.

Ricordiamoci che le parti arrivano volontariamente alla mediazione, fuori dai casi in cui questa è “obbligatoria” perché lo prevede la legge o un giudice. Intendiamoci, anche nelle ipotesi di mediazione c.d. “obbligatoria”, la volontaria sottoposizione al procedimento resta una caratteristica ineliminabile: si può anche essere costretti a presenziare, per timore delle conseguenze negative che potrebbero derivare altrimenti, ma nessuno può costringere i contendenti a raggiungere un accordo.

La fase preparatoria viene svolta dallo stesso mediatore o - laddove siamo in un contesto amministrato – dall’ente preposto. È il caso di Curia, che quando viene attivata su istanza di una parte interessata, provvede non solo ad invitare formalmente l’altra (o le altre) ma fa il possibile affinché la parte chiamata sia messa in grado di valutare l’opportunità offertale. È un problema sì di forma, ma soprattutto di sostanza, come si può capire. Curia invia così una lettera ma poi contatta telefonicamente, più volte se serve, la parte interessata.

La reazione tipica consiste nel chiedere “cos’è la mediazione?” “Quali sono i rischi?”, “Quanto costa?”

Quasi sempre l’incaricato Curia deve partire dai concetti fondamentali della mediazione, spiegare soprattutto che è un procedimento “senza rischio”, nel senso che (a) la parte non è obbligata in alcun modo ad intraprenderlo e neppure a proseguirlo, (b) il tutto è coperto dalla massima riservatezza. Tutto ciò che viene detto e fatto fino al momento in cui un accordo viene raggiunto non può pregiudicare la posizione delle parti.

Tutto ciò appare in genere come una debolezza del sistema. In realtà è un suo grande punto di forza perché fa sentire le parti libere

di determinare le loro proprie sorti senza rinunciare ad alcuna delle tradizionali difese. La mediazione in fatti può ben essere tentata anche in pendenza di cause o sequestri. Anzi, le parti nelle procedure Curia del 1998 erano tutte in causa chi in Italia chi all'estero, chi sia qui che lì.

Paradossalmente, direi, è più facile convincere le parti ad andare davanti a un mediatore, quando c'è almeno una causa in corso.

Come accennavo poco prima, un altro elemento fondamentale su cui bisogna assicurare le parti è la segretezza della mediazione, per cui tutto ciò che viene detto o comunicato dalle parti, fra di loro e al mediatore, deve rimanere confidenziale.

Ad esempio, in mediazione di solito le parti vengono sentite separatamente (si usa designare tali incontri con il termine di caucus, di origine pellirossa per indicare gli incontri attorno al fuoco e poi arrivato nel politichese statunitense per indicare le riunioni di partito o di gruppo). Quanto emerge da tali incontri non deve ovviamente essere rivelato all'altra parte, a meno che il mediatore non sia stato a ciò autorizzato. Se la parte è tranquilla sotto tale aspetto, è portata a rivelare posizioni o motivazioni che mai esporrebbe in contraddittorio, e ciò facilita ovviamente la delicata costruzione di un accordo finale.

Altra richiesta che spesso viene fatta nella fase preparatoria dalle parti è "Ma il mediatore che cosa fa?"

Occorre quindi spesso spiegare quale sia il ruolo del mediatore. Evidenziare come sia privo di poteri impositivi, e che in generale si tratterà dal fare valutazioni sulla fondatezza giuridica delle pretese delle parti. La missione fondamentale del mediatore infatti è quella di aiutare le parti a trovare una loro soluzione negoziata all'accordo.

Nei corsi di formazione e nei vari incontri che Curia organizza viene sempre ricordato che il mediatore deve essere relativamente indifferente al fatto che le parti raggiungano o meno un accordo. Potrebbe sembrare paradossale, anche perché è innegabile che tutti siamo soddisfatti se riusciamo a far raggiungere una composizione amichevole alle parti. In realtà, un conto è una comprensibile auto gratificazione, un altro è il rispetto delle regole base su cui si fonda l'effettività dell'azione del mediatore. Solo essendo disinteressato, realmente neutrale, il mediatore riesce ad aiutare efficacemente le

parti. Noi diciamo sempre ai mediatori che debbono tener presente che “il problema è delle parti, non del mediatore”.

Debbono arrivare le parti ad un accordo, non sentirlo in qualche modo imporre.

Anche tale approccio a prima vista è debole. In realtà è molto efficace, soprattutto pensando al dopo. Più una soluzione è soppesata, macerata, interiorizzata e più l'accordo finale sarà suscettibile di auto-esecuzione senza problemi.

Questi problemi che invece spesso si pongono nell'eseguire la decisione di un giudice o di un arbitro, proprio perché imposta. Così, accade spesso che il mediatore, proprio perché è in posizione neutrale, veda la soluzione ottimale prima delle parti. Una delle cose che insegniamo nei corsi è di evitare di spingere eccessivamente affinché le parti facciano propria quella soluzione. Piuttosto far quanto serve affinché le parti ci arrivino da sole autonomamente.

Sotto questo profilo, la mediazione in cui crediamo è essenzialmente facilitativa, come si usa dire, piuttosto che valutativa. Per scendere ad esempi pratici, si è facilitativi quando si facilita la comunicazione fra le parti e le si aiuta, ma con discrezione, a valutare la loro posizione; si è valutativi quando dice “Secondo me, le cose stanno in questo modo ...”

Quello valutativo è il tipico atteggiamento che hanno in genere gli arbitri, i giudici, ma anche noi avvocati.

Sotto questo profilo, direi che è più difficile fare il mediatore per un avvocato che non per un non-giurista!

L'essere facilitativi piuttosto che valutativi non è un segno di debolezza, costituisce anzi un rafforzamento della posizione di neutralità e di autorevolezza che necessariamente il mediatore deve avere e mantenere nel corso dell'intera procedura.

Credo vi appaia chiaro che se in mediazione ci si sbilancia a dire, magari in presenza di entrambe le parti, che la tesi dell'una è più fondata dell'altra, come minimo la percezione della neutralità del mediatore da parte del contendente scontento si modifica in peggio e le probabilità di un accordo si rarefanno.

Se il mediatore invece, in un incontro privato si spinge a dire ad una parte: “Senta, ma ha pensato di verificare questo o quell'aspetto ...” svolge una positiva funzione di analisi critica della situazione, in

modo costruttivo e non distruttivo.

Tipicamente, quando tutte le parti sono pronte ad accettare la mediazione come sopra prospettata, viene steso un accordo di mediazione che fissa alcuni punti fondamentali: data, luogo, durata e costi della mediazione, oltre che naturalmente identificare il mediatore designato (o i mediatori in caso siano più d'uno) ed eventuali pupils, assistenti.

Che valore ha questo contratto? Chiaramente non è eseguibile con la forza - non è possibile costringere qualcuno a trattare se non lo vuole - e neppure, salvo che in ipotesi eccezionali, il suo inadempimento costituirà motivo per richiedere danni. Ha però un notevole effetto psicologico.

Da un punto di vista pratico va tenuto presente che di solito vengono fissate, per l'esperimento della mediazione, una o due giornate. Nei casi più semplici basta una mezza giornata.

Sono le parti a decidere, con l'assistenza di Curia che dà loro consigli alla luce dell'esperienza e dopo aver analizzato la complessità della controversia.

C'è una certa ragionevolezza nello strutturare i tempi della mediazione, considerato anche il costo del mediatore, che deve essere visto come un professionista "affittato" dalle parti.

E veniamo ad un punto delicato: come si seleziona il mediatore? Uno dei problemi che viene posto dalle parti che non hanno molta dimestichezza in queste procedure è il seguente: "Scelgo un tecnico, un giurista, un esperto della materia?"

Vi racconto due casi per darvi un'idea di come vengono selezionati i mediatori nelle procedure Curia, facendo sin d'ora presente che il mediatore non può mai essere imposto alle parti, perché siamo in contesto affatto diverso da quello giudiziario o arbitrale.

Nel primo caso, un'azienda italiana era in causa con un'azienda americana. Si discuteva di aspetti relativi alla costituzione di una società comune in USA.

La parte americana aveva all'inizio chiesto che il mediatore fosse un avvocato esperto di diritto societario statunitense.

Il mediatore suggerito da Curia - che andava bene alla parte italiana - era invece un inglese che veniva dal settore delle costruzioni, che non era un avvocato, ma uno dei migliori mediatori disponibili in Europa.

La parte USA ha alla fine aderito all'indicazione di Curia, dopo aver parlato con il mediatore e appreso che aveva recentemente mediato delle controversie relative alla costruzione dell'aeroporto di Hong Kong.

La mediazione è andata a buon fine.

Nel secondo caso, c'erano due aziende italiane che litigano relativamente ad un lavoro di riverniciatura di un bene.

Una delle parti chiedeva che il mediatore fosse un tecnico del settore, poiché l'altra faceva notare che non serviva tanto un tecnico - erano già state fatte perizie - quanto piuttosto un mediatore capace che assistesse le parti nei negoziati.

La mediazione non è stata effettuata stante la posizione intransigente della prima parte.

In realtà, il mediatore deve essere innanzitutto in possesso di tecniche specifiche da mediatore.

Il fatto che abbia nozioni specifiche della materia del contendere certamente aiuta, ma direi conta solo nella misura in cui la mancata conoscenza potrebbe screditare il mediatore agli occhi delle parti.

Quanto al numero dei mediatori, di regola ne basta uno. Curia consiglia peraltro che il mediatore si avvalga di almeno un assistente - in gergo viene chiamato pupil - il quale, oltre ad aiutare il mediatore possa fare anche esperienza.

A volte, il pupil serve ad equilibrare la situazione e compensare certe carenze del mediatore, in modo da mettere a disposizione delle parti un team efficace. Nel caso di controversie di natura internazionale il fatto che il pupil sia di una certa nazionalità o usi una certa lingua può servire a riequilibrare la situazione. Nella controversia cui vi accennavo fra impresa italiana e statunitense, il mediatore come ricorderete era di inglese - e pertanto sufficientemente neutro - ma

parlava (ovviamente) solo inglese e quindi la parte italiana poteva dirsi in posizione più di disagio. A tal fine, Curia ha suggerito che il pupil fosse di madre lingua italiana.

Chi partecipa alla mediazione?

Le parti, innanzitutto, ma pure i loro avvocati o consulenti. C'è massima libertà sotto questo profilo.

È importante comunque che siano presenti le parti, a livello di decision-makers.

Quanto costa una mediazione? Come dicevo poco fa, il costo è rapportato sostanzialmente al tempo di impiego del terzo neutrale oltre che al valore e complessità della controversia.

Va tenuto presente un fatto importante: i costi indicati nelle tariffe Curia, come d'altronde quelli di altre organizzazioni, sono qualcosa più simile ad un listino "prezzi consigliati" che non alle tradizionali tariffe arbitrali.

La procedura arbitrale infatti è fissa e può essere imposta alle parti anche nolenti (ovviamente se obbligate all'arbitrato in virtù di clausola o compromesso).

In mediazione tutto deve essere costruito con il consenso delle parti. È chiaro che il costo ha un suo elemento perché una delle parti se non è contenta del costo che viene proposto dice semplicemente "Io non vengo".

Il costo, una volta fissato nell'accordo di mediazione, vincola naturalmente le parti, il mediatore e Curia.

Quanto all'esperienza fatta da Curia, vi posso dire una piccola causa fra subfornitore e committente (valore sette milioni) è costata alle parti 600'000 lire, 300'000 a testa.

Quella relativa alla costituenda società americana (valore diverse centinaia di milioni) credo sia costata una decina di milioni a testa.

Il costo, per una causa di valore medio, si aggira su 1-2 milioni al giorno a testa, in modo che venga retribuito più o meno adeguatamente sia l'organizzazione che ha fatto il grosso lavoro di preparazione, sia il mediatore.

Si tratta comunque di costi decisamente più bassi di qualsiasi costo, diretto o indiretto, che le parti debbono sopportare in causa.

Torniamo allo schema delle fasi della mediazione.

Esaurita la fase preparatoria, la mediazione può partire.

Nella sessione di apertura trova generalmente posto la fase introduttiva che abbiamo indicato nella slide.

Il mediatore incontra le parti riunite e i loro consulenti e chiede alle parti di illustrare la loro posizione.

È, come potrete capire, importante che siano le parti stesse a farlo, perché solo loro conoscono realmente il problema.

Naturalmente le parti possono delegare qualcun altro (in particolare i loro legali). È da considerare peraltro che molto spesso le parti hanno l'esigenza di raccontare direttamente la "loro storia", sfogarsi se serve.

Noi avvocati sappiamo quante volte una parte ci dice: "Ma io quando parlo?" E noi rispondiamo "Mai!" perché nel processo ordinario, le occasioni per interloquire direttamente con il giudice sono veramente poche. Certo qualcosa è cambiato con le ultime riforme, ma in realtà spesso c'è troppo poco tempo, altre cause incombono...

In mediazione è diverso. Il mediatore darà alle parti l'occasione che desiderano. È pagato per farlo.

Dal punto di vista del mediatore, la fase introduttiva serve quindi sia a capire la posizione delle parti quanto a permettere loro di esporla. È un'occasione inoltre per costruire e rinsaldare la fiducia delle parti nella figura del mediatore come soggetto neutrale, ed eventualmente per spiegare ancora una volta lo scopo e le modalità della procedura.

Alla fase introduttiva segue quindi quella esplorativa.

È questa una fase essenziale della mediazione in cui il mediatore cerca di capire le ragioni del conflitto e i reali propositi delle parti.

In genere, più tale fase è accurata, approfondita, dettagliata, più facile è passare alla successiva fase di negoziato.

Come vedete infatti la fase dell'esplorazione precede quella del negoziato. Le parti invece, tutti istintivamente, hanno la tendenza di impegnarsi subito nelle trattative, correre ai numeri. Ciò è spesso un

errore che il mediatore deve cercare di evitare.

È ormai acquisito, per essere oggetto di studio da una trentina d'anni (in particolare in seno all'Harvard Negotiation Project) da un lato che l'atteggiamento delle parti in negoziato tende ad essere inevitabilmente "posizionale", caratterizzato da inutile aggressivo confronto; dall'altro, che tale atteggiamento preclude il raggiungimento di soluzioni diverse da quelle che possono risultare da una (solo) eventuale sovrapposizione di posizioni finali.

Esemplare caso di negoziato di posizione (positional bargaining) è la trattativa nella quale ci si imbarca quando si acquista un tappeto al mercato dell'usato: il venditore parte chiedendo 100, il compratore ribatte dicendosi disposto al massimo a pagare 10, il venditore rilancia a 90, il compratore dice che può arrivare a 20 e così via ... Se fate come i tedeschi che comprano subito a 100 non vale, naturalmente L'adozione di un approccio negoziale di questo tipo presenta notevoli svantaggi: richiede in genere tempo, esacerba le parti, le mette in una situazione di disagio psicologico avvantaggiando chi ha maggiori qualità di "combattente" o semplicemente più pazienza, porta le parti a fare finte, minacce, ritirate tattiche ... Alla fine comunque se le reciproche disponibilità non si toccano, non si sovrappongono, semplicemente non c'è accordo.

Chiaramente è un modo estenuante per trattare e un'alternativa può essere costituita dal negoziato c.d. sugli "interessi" (principled negotiation).

La caratteristica principale di tale strategia (riassunta e volgarizzata in un libro famoso del 1981, *Getting to Yes* di Roger Fisher e William Ury, tradotto in italiano da Mondadori con il titolo *L'arte del negoziato*) è quella di evitare il negoziato di posizione a favore di una discussione sui reali interessi delle parti.

Naturalmente questi debbono essere efficacemente identificati e ciò è possibile solo in seguito ad approfondita analisi del problema. Ciò riesce meglio ad un soggetto neutrale - il mediatore - che alle parti stesse.

È molto importante quindi la fase di esplorazione, perché solo con questa il mediatore può arrivare a capire le ragioni del conflitto, al di là delle posizioni adottate dalle parti pubblicamente.

Se vi sono i presupposti, naturalmente, le parti (o i loro avvocati)

possono arrivare a chiudere da sole una lite, ma lo fanno in tempi molto più lunghi e con maggiori sforzi che non adottando una strategia negoziale basata sugli interessi o meglio avvalendosi di un terzo neutrale che controlli un processo informato a tali principi.

Il mediatore, per tornare alla fase di esplorazione sopra indicata, deve resistere alla tentazione - dicevamo - di andare subito in negoziato. Più tardi ci si va, meglio è.

Come potete vedere, spesso, anzi, dal negoziato si torna alla fase di esplorazione. Ciò si verifica, ad esempio, nei casi di stallo delle trattative, quando le posizioni appaiono inconciliabili.

La fase conclusiva è l'ultima contemplata nel nostro schema.

È quella che chiude la mediazione, sia che un accordo si sia felicemente trovato in fase negoziale, sia che questa si chiuda con un nulla di fatto (sperabilmente temporaneo).

Nel primo caso, il problema è in genere quello di formalizzare l'accordo (che usualmente viene trovato quando il tempo rimasto è poco o è tardi e tutti sono stanchi).

Sono naturalmente soprattutto gli avvocati delle parti ad entrare in gioco, a questo punto, ma il mediatore può dare un valido aiuto alle parti fosse solo per puntualizzarne i vari punti.

In caso di esito negativo delle trattative, il mediatore cercherà di tenere aperte le possibilità di future trattative. Non sarà stato tempo perso, perché le parti avranno comunque avuto modo in mediazione di parlarsi. Non mancano casi di transazioni avvenute settimane o mesi dopo una mediazione apparentemente "fallita".

In conclusione, posso quindi riassumere i vantaggi della mediazione rispetto ai tradizionali modi di gestione del contenzioso (avanti a giudice o arbitro) nel fatto che le parti si riappropriano della causa, controllandone il procedimento e i risultati; lo fanno in modo molto più celere, controllando i costi, e mantenendo la confidenzialità; avendo a disposizione poi soluzioni "commerciali" che non sarebbero altrimenti ottenibili in causa, con esiti in genere spontaneamente eseguiti.

Suggerisco quindi di inserire clausole di mediazione nei contratti. La clausola standard Curia Mercatorum fa riferimento sia alla mediazione che all'arbitrato: va bene nella generalità dei casi.

Abbiamo già detto come, in settori come quello oggetto dell'odierno incontro, dobbiamo aspettarci che l'arbitrato tenga poco. Il fatto di prevedere contrattualmente una mediazione, da un punto di vista giuridico tiene ancor meno, ma ha comunque un notevole effetto psicologico.

In tutti i casi invece dove non vi sia clausola contrattuale cui far riferimento, suggerisco di fare il possibile per portare la controparte in mediazione. Curia Mercatorum potrà aiutarvi in questo, anche grazie alla sua terzietà.

Dott.ssa Basso:

Ringraziamo l'avv. Mosca come pure gli altri relatori che lo hanno preceduto. Ci sono domande di approfondimento degli argomenti svolti?

A me ad esempio, sentendo l'intervento dell'ing. Cavasin, veniva in mente una questione un po' particolare: nell'ambito della tutela delle invenzioni e dei modelli industriali, come viene a collocarsi la tutela del software, dei prodotti informatici?

Ing. Cavasin:

Il software, inteso come programma sorgente, può essere tutelato solamente ricorrendo al copyright; viceversa se tale software è in qualche modo abbinabile ad un prodotto è possibile brevettarlo. Da sempre si fanno brevetti per invenzione in cui si tutela un'apparecchiatura perché legata ad un determinato software inteso come sequenzialità di fasi operative che consentono alla macchina di operare in un certo modo. Ad oggi non si fanno brevetti sul linguaggio vero e proprio.

Intervento dal pubblico 4:

In riferimento ai modelli ornamentali volevo chiedere se anche una piccola modifica può essere oggetto di tutela.

Ing. Cavasin:

Il problema deve essere inquadrato in generale: ci sono dei prodotti con caratteristiche estetiche altamente innovative e ci sono prodotti che si inseriscono in settori molto densi. Un settore si definisce denso quando l'oggetto cui si fa riferimento è stato ampiamente "sviscerato" dal punto di vista estetico. In questo caso la più piccola modifica, oggetto dell'ipotetica tutela, è soggetta a possibili altre varianti a loro volta degne di tutela. Quindi bisogna tenere presente in quale settore si colloca il prodotto. Non è sempre vero che è sufficiente una piccola modifica estetica per creare un nuovo brevetto, dipende dal settore.

Settori densi sono ad esempio quelli relativi a lampade, sedie, mobili; in tali settori il gradiente richiesto è più basso. Questo significa che è sufficiente una lieve modifica per ottenere la tutela.

Se ad esempio qualcuno realizza volantini per manicotti con una forma stranissima rispetto alla forma standard allora questa persona potrà ottenere una tutela molto più forte.

Intervento dal pubblico 5:

Vorrei sapere fino a che punto il brevetto tutela una azienda nel momento in cui non riesce a far fronte alla richiesta di mercato con il proprio prodotto.

Ing. Cavasin:

In un caso come questo l'impresa potrebbe concedere una licenza a terzi. Quantificare la percentuale della royalty è molto difficile e dipende anche dal tipo di prodotto. Normalmente nel settore della moda le royalty delle licenze su marchi oscillano fra il due e il sette per cento.

Per quanto riguarda le licenze sui prodotti molto dipende dal settore. Mediamente il valore delle royalties non supera il dieci per cento; ho visto tuttavia contratti con livelli superiori, anche il doppio. Molto dipende anche dall'accordo fra le parti.

Le varianti possibili sono molteplici; può essere prevista una royalty a scalare, che diminuisce all'aumentare dei pezzi venduti. Oppure può essere garantito un importo fisso indipendentemente dal numero di prodotti effettivamente realizzati dall'impresa licenziataria.

Intervento dal pubblico 6 :

Volevo fare una domanda in merito alla decadenza del brevetto. È stabilito che se l'invenzione non viene attuata entro tre anni dalla data del rilascio del brevetto per cause dipendenti dal titolare può essere concessa licenza obbligatoria. Se l'invenzione non viene attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria si verifica la decadenza del brevetto e il diritto di proprietà si estingue. In realtà al mondo ci sono milioni di brevetti depositati che costituiscono delle vere e proprie mine nascoste contro le quali ci si può scontrare al momento dal lancio di un nuovo prodotto.

Ing. Cavasin:

Si tratta di un articolo la cui applicazione in realtà è rarissima. Possono presentarsi diversi casi: miglioramento di un prodotto già brevettato, realizzazione di un brevetto non sfruttato...

A cosa si riferisce ?

Intervento dal pubblico 6:

Supponiamo che un'azienda estenda un deposito fatto in Italia ad altri Paesi, ad esempio negli Stati Uniti. Qui però non intende realizzare il prodotto oggetto del brevetto per poter continuare a sfruttare un prodotto obsoleto che ha ancora dei vantaggi economici.

Ing. Cavasin:

Quindi se ho capito bene è il caso di un secondo brevetto relativo ad un miglioramento di un prodotto che l'azienda sta commercializzando. Non è affatto un caso raro. Spesso accade che un'impresa commercializzi un prodotto e sulla base di questo realizzi diverse varianti che sono magari l'una il miglioramento dell'altra. Questo succede per necessità industriali ma anche a causa delle scadenze brevettuali.

Quando una azienda arriva al termine di un monopolio che è durato quasi vent'anni cercherà di apportare un piccolo miglioramento, di fare un piccolo salto tecnico. Alla scadenza amministrativa tutti potranno analizzare il procedimento però l'impresa potrà monopolizzare una particolare strada scelta per realizzare quella cosa.

Spesso accade anche che un'impresa lasci decadere un brevetto in quanto ne possiede un altro che consente magari di ridurre il costo di realizzazione; in questo caso, anche se un terzo fosse messo in grado di realizzare il prodotto oggetto del brevetto decaduto, non sarebbe comunque competitivo.

Intervento dal pubblico 7:

Volevo sapere dall'avv. Mosca come vengono ripartite le spese di mediazione soprattutto nel caso in cui tale attività non si concluda positivamente.

Avv. Mosca:

Normalmente le spese vengono ripartite in parti uguali e corrisposte in anticipo.

Intervento dal pubblico 8:

È mai successo che un accordo di mediazione concluso positivamente a tavolino sia stato poi ridiscusso in quanto non corrispondeva in concreto alle esigenze delle parti?

Avv. Mosca:

Sì, sovente capita. È per questo che ribadisco la necessità di avere l'appoggio degli avvocati e dei tecnici.

Intervento dal pubblico 9:

Che tipo di tutela può avere il titolare di un brevetto italiano che desidera sviluppare il prodotto e realizzarlo successivamente in uno stato estero non europeo? È il caso in cui non si trovi un finanziatore italiano e si trovi invece un finanziatore, ad esempio nei paesi dei Balcani, e si voglia quindi realizzare l'idea in quel paese.

Ing. Cavasin:

Entro i dodici mesi dal deposito in Italia è possibile rivendicarne la priorità facendo retrodatare la domanda al primo deposito.

Nell'arco temporale che va dai dodici ai diciotto mesi dalla data del primo deposito è possibile estendere la domanda in altri Paesi, perché questa non è ancora pubblica. Non sarà però più possibile basarsi sulla convenzione di Parigi, quindi non si avrà la retrodatazione della domanda. Bisogna comunque ricordare che tale possibilità è riconosciuta solo se, fino al dodicesimo mese, non è stato divulgato il prodotto.

Intervento dal pubblico 9:

Chiedo scusa, ho bisogno di un chiarimento. Quando vado a negoziare un finanziamento sono costretto ad illustrare il prodotto per il quale chiedo di essere finanziato. Si tratta di divulgazione?

Ing. Cavasin:

Nella trattativa no, anche perché senza illustrare il prodotto non sarebbe possibile concludere la trattativa. Si parte dal presupposto che con il potenziale finanziatore si parla in via riservata. Per divulgazione si intende mettere al corrente un numero indeterminato di persone.

Nel caso in cui siano trascorsi i diciotto mesi, il brevetto è pubblico quindi non è più possibile l'estensione. Spesso in tali ipotesi ho visto fare contratti di know-how con i quali si forniscono informazioni tecniche su come realizzare i prodotti.

Intervento dal pubblico 10:

Nel caso in cui sorgessero dei problemi fra il titolare italiano del brevetto e il finanziatore estero che nell'arco della sperimentazione dovesse sviluppare un miglioramento tecnico, è possibile affidarsi ad una clausola quale quella di Curia Mercatorum o è preferibile affidarsi alla regolamentazione di arbitrato svizzero? L'inventore italiano è tutelato dalla legislazione europea o dalla legislazione del paese estero in questione?

Avv. Mosca:

Molto dipende dal Paese estero.

Intervento dal pubblico 10:

Il mio intervento sarà volto soprattutto a "blindare" il cliente, nel senso di andare a mettere sul contratto un qualcosa che imponga una legge sopra le parti (quale ad esempio quella europea) oppure che preveda il ricorso ad un arbitrato.

Avv. Mosca:

Però attenzione, qui stiamo parlando di due cose differenti. Una cosa è la legge applicabile ai rapporti fra le parti, altro è il modo di risoluzione delle controversie.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in primis naturalmente vale ciò che è scritto nel contratto. Al di là di questo bisogna fare riferimento a meccanismi un po' complicati che vengono definiti di diritto internazionale privato e che variano da giudice a giudice.

Il mio consiglio comunque è quello di prevedere in contratto dei fori arbitrali che diano garanzie di indipendenza.

Codice Civile

LIBRO V – *Del lavoro*

TITOLO IX – *Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali*

CAPO II

Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

2584. Diritto di esclusività. – Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

2585. Oggetto di brevetto. – Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

2586. Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione. – Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto.

2587. Brevetto dipendente da brevetto altrui. – Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

2588. Soggetti del diritto. – Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

2589. Trasferibilità. – I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

2590. Invenzione del prestatore di lavoro – Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

2591. Rinvio alle leggi speciali. – Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (*Legge Invenzioni*)

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di brevetti
per invenzioni industriali

12. – Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
- c) le presentazioni di informazioni.

Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.

Non sono considerati come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

13. – Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui pubblicazione o attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Neppure possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

14. – Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.

È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma precedente e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

15. – Per l'applicazione dell'art. 14, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità di cui all'art. 14 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

23. – Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa, appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

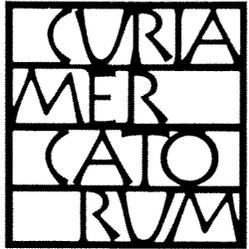
Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto ad esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione.

24. – Qualora non ricorrano le condizioni previste dall'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.

I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

77. – L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto.



CURIA MERCATORUM

UN'ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DEGLI UTENTI

- **Che cos'è Curia Mercatorum?**

Curia Mercatorum è un'Associazione di diritto privato senza scopo di lucro istituita nel settembre 1995 su iniziativa della Camera di Commercio di Treviso con l'adesione delle Camere di Commercio di Pordenone, Belluno, Trieste e Gorizia e di numerose associazioni di categoria imprenditoriali e professionali.

- **Quali sono i fini di Curia Mercatorum?**

a) promuovere e sviluppare la diffusione e il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternative al ricorso alla giustizia ordinaria quali l'arbitrato e le tecniche cosiddette A. D. R. (Alternative Dispute Resolution), quali la mediazione;

b) curare la predisposizione e la diffusione di contratti-tipo fra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) promuovere ed organizzare forme di controllo e stigmatizzazione di clausole inique ricorrenti in contratti standard;

d) diffondere la conoscenza della materia della tutela della Proprietà Industriale/Intellettuale.

- **Come si può far ricorso alle procedure amministrative da Curia Mercatorum?**

Per accedere alle procedure di mediazione e/o arbitrato amministrative da Curia Mercatorum è necessario che tutte le parti in lite lo vogliano.

Ciò può essere fatto, preventivamente, mediante l'inserimento nei contratti di un'apposita clausola simile a questa:

“Tutte le controversie relative al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato di Curia Mercatorum”.

La sede della procedura sarà.....e la lingua adottata sarà.....

Questa semplice previsione basta a vincolare le parti per future liti.

A causa insorta, invece, è sufficiente che vi sia un compromesso firmato dalle parti che si accordino per devolvere a Curia Mercatorum la risoluzione della controversia.

• **Informazioni**

TREVISO - SEGRETARIATO

Camera di Commercio I.A.A.

Piazza Borsa 3/B

31100 TREVISO

Tel. 0422/595288 - Fax 0422/412625

E-Mail: curia@tvtecnologia.it

<http://www.curiamercatorum.com>

SEDE - PORDENONE

Camera di Commercio I.A.A.

Corso Vittorio Emanuele, 47

33170 PORDENONE

Tel. 0434/3811 - Fax 0434/27263

E-mail: upica@pn.camcom.it

SEDE - BELLUNO

Camera di Commercio I.A.A.

Piazza S. Stefano, 15

32100 BELLUNO

Tel. 0437/955111 - Fax 0437/940786