

## **“ARBITRATO ED IP: CRITICITÀ PASSATE, PROSPETTIVE FUTURE”**

### **1 – Diritto d’Autore e Diritto Industriale: due sistemi *separati in casa*.**

Per inquadrare correttamente il rapporto esistente tra Arbitrato e IP occorre partire dai sottoinsiemi normativi che in Italia, storicamente, formano la macro categoria giuridica universalmente denominata *Intellectual Property*, ovvero:

- il sistema del Diritto d’Autore, che disciplina le creazioni intellettuali aventi contenuto *artistico* in senso lato (inclusi software e progetti d’ingegneria, anche se poco hanno a che fare con *l’arte...*), ovvero le opere elencate dall’art.2 L. 633/1941 (Legge Autore “L.A.”);
- il sistema del Diritto Industriale, che regola le creazioni con valenza *industriale-commerciale* (invenzioni, modelli, know-how, ecc...) e i segni distintivi d’impresa, cioè gli eterogenei *intangibile asset* aziendali elencati dall’art.1 D.L.vo 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale “C.P.I.”).

Sul piano strettamente processuale tale partizione è stata superata dal D.L.vo 168/2003 che ha istituito le “Sezioni Specializzate in materia di *Proprietà Industriale e Intellettuale*” (oggi Sezioni in Materia d’Impresa), a cui da tre lustri è demandata la risoluzione *togata* delle controversie sia autoriali, sia industrialistiche.

Il riordino del diritto industriale svolto nel 2005 dal C.P.I. non ha poi però abbracciato *anche* la materia autoriale, che quindi seguita a rappresentare un *corpus* autonomo disciplinato dalla (più volte aggiornata) L.A. n. 633/1941.

Tutto ciò spiega il diverso rapporto che storicamente intercorre tra l’istituto dell’Arbitrato e le due *anime* dell’IP: mentre le creazioni artistiche hanno da sempre una serena relazione con le ADR, il *feeling* tra proprietà industriale e *giustizia non togata* è invece tradizionalmente più scarso, anche se ultimamente si è intravvisto un netto miglioramento.

### **2 - Diritto d’Autore e Arbitrato: una relazione salda e felice.**

Le controversie in materia d’arte trovano storicamente proficuo sfogo nella giustizia arbitrale con la sola eccezione di quelle attinenti i diritti autoriali *morali*, i quali, in base agli artt. 20-22 L.A., sono *indisponibili* e dunque non possono formare oggetto di transazione (art. 1966 c.c), né per conseguenza sono compromettibili in arbitrato (art. 806 c.p.c.).

Va però detto che le controversie sui diritti morali d’autore sono in vero rare, la maggior parte delle liti riguardando invece questioni attinenti i diritti d’autore patrimoniali per i quali nessun ostacolo normativo si frappone alla soluzione arbitrale.

Anzi, la presenza di una clausola compromissoria in un contratto inerente creazioni autoriali determina la competenza arbitrale, non solo per gli inadempimenti delle parti, ma anche per i fatti illeciti che al tempo stesso rivestano natura extracontrattuale (Trib. Milano 27.09.2006).

Il ricorso alla giustizia arbitrale in campo artistico è peraltro suggerito da molteplici proficui fattori che la caratterizzano, tra cui l’assenza di inutili formalismi, la riservatezza contrapposta allo *strepitum fori*, la specializzazione degli arbitri e il loro multilinguismo (fondamentale nelle liti

transnazionali), la rapida eseguibilità del lodo in più giurisdizioni, la speditezza dell'attività istruttoria e decisoria tipica degli arbitrati.

L'unico ostacolo alla giustizia autoriale-arbitrale ha origini per così dire *culturali*. E' infatti evidente che per attivare un arbitrato occorre che sin dal momento della stipula del contratto le parti abbiano inserito una clausola compromissoria, che di converso ben difficilmente sarà da esse pattuita *dopo* l'insorgenza della lite, vieppiù se di natura extracontrattuale.

Occorre quindi diffondere il verbo della cultura arbitrale tra gli addetti ai lavori, che non sono ovviamente solo *artisti* (musicisti, fotografi, editori, ecc...) ed operatori del mondo dell'informatica (ricordiamo che "programmi per elaboratore" e "banche dati" rientrano tra le opere protette dall'art.2 L.A.), ma anche le associazioni di categoria e i professionisti - in primis avvocati e commercialisti - che supportano tali *creativi*.

### **3 - Diritto Industriale ed Arbitrato: una relazione un po' travagliata.**

Diverso è il rapporto intercorrente tra Diritto Industriale e Arbitrato.

Se è infatti vero che gli *asset* elencati all'art.1 C.P.I. configurano diritti patrimoniali disponibili e dunque le relative controversie possono sicuramente accedere ad arbitrato, permane però il problema delle liti industrialistiche in cui il diritto azionato ha una natura *titolata* (cioè incorporata in brevetto/registrazione rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi "UIBM") e qualora la privativa venga impugnata in seno al giudizio.

Per tali controversie numericamente preponderanti, l'ostacolo risiede nella valenza *pubblicistica* del titolo azionato e nell'estensione erga omnes che il C.P.I. riconosce alle decisioni dell'AGO in tema di nullità/decadenza (art.123 C.P.I.), efficacia di converso assente nella giustizia *privata* che ovviamente spiega effetti solo inter partes.

Del resto in linea generale non sono compromettibili "*le controversie in cui la libertà delle parti è limitata da norme di ordine pubblico o poste a tutela dell'interesse collettivo o di terzi*" (Cass. 6.7.2000, n. 9022), in tal caso configurandosi diritti indisponibili pacificamente non arbitrabili ex art. 806 c.p.c.

Fortunatamente un sostanziale temperamento dei rigidi principi inerenti i giudizi di nullità delle privative industrialistiche è stato apportato nel 2009 dal legislatore, abrogando sia l'obbligo di intervento del P.M. (art.122.1 C.P.I.), sia il litisconsorzio necessario verso gli inventori designati dalla privativa (art. 122.4 C.P.I.).

Ciò nondimeno la valenza pubblicistica della proprietà industriale *titolata* permane ed è vieppiù avvalorata da norme quali l'art.122.6 C.P.I. che impone di comunicare all'UIBM l'atto introduttivo di "*ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale*", od anche l'art.122.5 C.P.I. che ordina l'annotazione nei registri dell'UIBM "*di tutte le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale*".

Il perimetro di arbitrabilità delle controversie industrialistiche è in definitiva circoscritto alle liti in cui non è in discussione la validità della privativa azionata, od ai casi in cui la nullità è dedotta in via di mera eccezione, non come domanda principale o riconvenzionale, la questione potendo così essere demandata alla cognizione degli arbitri ed assumere efficacia inter partes.

*Contributo dell'Avv. Renato D'Andrea*

*Coordinatore del Dipartimento Proprietà Intellettuale di Arbitrando*

*Marzo 2019*

