

### ***L'arbitrato nella proprietà industriale***

Aldo FRIGNANI

Profesor de Derecho comparado y de Derecho europeo  
Universidad de Turín

*Sommario:* I. Premessa. II. Monopolio dello Stato per la costituzione di un diritto di proprietà industriale. III. Arbitrato e brevetti. IV. Arbitrato e marchi. V. La clausola di non-contestazione e la transazione delle liti. VI. Contratti aventi ad oggetto un diritto di proprietà industriale restrittivi della concorrenza. VII. L'eccezione di nullità come strumento per il tentativo di bloccare l'arbitrato. VIII. Gli accordi di coesistenza dei marchi (e di delimitazione del brevetto). IX. L'arbitrato nel Codice della Proprietà Industriale. 1. Le norme rilevanti. 2. L'art. 64. 3. L'art. 194. 4. Il (vecchio) art. 134. X. La nuova legge sull'arbitrato con riferimento alla proprietà industriale. XI. Le norme della legge sullo sviluppo e l'energia (n.99 del 23 luglio 2009).

#### **I. Premessa**

Ogni campo del diritto esige una giustizia rapida da parte di giudici specializzati. Ciò è tanto più vero per quanto concerne la proprietà industriale<sup>1</sup>; infatti in questo campo le procedure di urgenza si sono

---

<sup>1</sup> Con questa espressione ci riferiamo alle materie ed ai diritti elencati nell'art. 1 D. lgs. 10 de febrero de 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale); ne rimangono dunque fuori le controversie in tema di diritti d'autore dove peraltro (non essendoci la costituzione del diritto ad opera dello Stato, in quanto esso nasce dalla creazione dell'opera) lo spazio per l'arbitrato circa le questioni patrimoniali è abbastanza ampio, eccetto per le determinazioni riservate al Presidente del Consiglio o al Ministro, seppure talvolta dopo aver esperito un tentativo di conciliazione. Per un precedente v. Cass. 1 luglio 2004, n. 12089, in *Dir. e giust.*, 2004, f. 37, 15 nota Grassi, *Se il dipendente inventa, il titolare utilizza*.

sviluppate in modo molto più precoce e rapido che in altri campi e le controversie sono affidate assai spesso a giudici specializzati.

Le ragioni di questo fenomeno, universalmente riconosciute, vanno ricercate nei rapidi cambiamenti dei mercati, nell'esigenza di lottare contro la contraffazione, come pure nella esigenza di una migliore efficienza del diritto, necessaria per permettere la realizzazione degli investimenti richiesti per sviluppare nuove tecnologie e per differenziare agli occhi dei consumatori i segni distintivi dei propri prodotti.

Sono queste le ragioni per le quali si pensa sempre di più all'arbitrato come al modo preferibile per la soluzione delle controversie in materia di brevetti, marchi ed altri diritti di proprietà industriale.

Ma il ricorso sempre più frequente all'arbitrato può essere ricondotto—crediamo— anche ad un'altra ragione e cioè alla segretezza della procedura. Tutti sappiamo infatti che la giustizia ordinaria è pubblica, mentre l'arbitrato (ivi compreso il lodo)<sup>2</sup> è caratterizzato dalla confidenzialità. Una tale caratteristica dell'arbitrato riveste una importanza particolare in materia di brevetti e/o di *know-how* e di contratti di licenza oppure di contratti di ricerca e sviluppo in comune, posto che una buona difesa esige talora di svelare dettagli tecnici di cui converrebbe garantire in modo assoluto la riservatezza.

Infine non si può dimenticare l'attrattiva dell'arbitrato rappresentata dalla competenza degli arbitri, che le parti possono scegliere fra i più eminenti specialisti della materia (e che la materia della proprietà industriale esiga tale specializzazione è confermato dal fatto che in Italia, come in molti altri Paesi, le controversie davanti al giudice ordinario sono affidate a giudici "specializzati").

## **II. Monopolio dello Stato per la costituzione di un diritto di proprietà industriale**

Esiste tuttavia un ostacolo all'espansione dell'arbitrato in questo settore, rappresentato dal monopolio che lo Stato concede al titolare di questi diritti: e cioè l'ottenimento di un brevetto o di un marchio

---

<sup>2</sup> In particolare la pubblicità del lodo sarebbe in contrasto con le caratteristiche essenziali dell'arbitrato, concependosi solo se ambedue le parti sono d'accordo nella pubblicazione dello stesso

registrato, la sua estensione, come pure la sua validità, la durata, la decadenza non costituiscono un diritto di cui le parti possano “disporre”.

A questo proposito, va richiamato il vecchio articolo 806 c.p.c. secondo il quale:

“Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 409 e 442, quelli che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione”.

Tralasciamo l'esegesi generale di questa norma per esaminarla solo sotto questa specifica angolatura.

Come punto di partenza va segnalato che il fatto generatore di un diritto di proprietà industriale è un atto pubblico rilasciato dalla amministrazione statale (concessione: art. 2591 c.c.; brevettazione o registrazione: art. 2 CPI)<sup>3</sup>, che le parti non possono cambiare a piacimento. Si comprende perciò che una sentenza sulla validità, sulla estensione o sulla decadenza di un tale diritto produrrà degli effetti che non sono limitati alle sole parti in causa, ma si estenderanno *erga omnes*.

Questa “origine” e l'interesse pubblico che circonda il conseguente “monopolio legale” è l'ostacolo principale alla libertà delle parti di risolvere i loro conflitti in questa materia mediante arbitrato piuttosto che per la via giudiziaria ordinaria. E pur tuttavia attorno ai diritti di proprietà industriale ruotano interessi i cui conflitti, per la loro natura privata, non si vede come possano essere sottratti alla volontà delle parti di devolverne la soluzione a degli arbitri. In proposito non è sempre facile tracciare le linee di confine che separano gli interessi pubblici dagli interessi privati, benché si registri un generale consenso sulla natura pubblica dell'interesse rappresentato dall'esistenza o dalla validità di un brevetto o di un marchio, mentre è generalmente riconosciuto che il pagamento di *royalties* a fronte di una licenza o l'estensione temporale o geografica della licenza stessa presentano un interesse privato. In altri termini, si può affermare che i diritti patrimoniali che discendono da un diritto di proprietà industriale

---

<sup>3</sup> Il documento, rilasciato dall'UIBM, è un atto amministrativo a natura mista con effetti dichiarativi e costitutivi: cf. Vanzetti, Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, 4° ed., 2003, 351; Scuffi, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, Milano, 2001, 53

costituiscono una materia di cui le parti possono “disporre” e che pertanto sono arbitrabili<sup>4</sup>.

Poiché la materia della proprietà industriale, come del resto quella arbitrale, hanno subito negli ultimi anni una profonda evoluzione riteniamo utile innanzitutto ripercorrerne le tappe più rilevanti fino al Codice di Proprietà Industriale e successivamente illustrare il regime attuale.

### III. Arbitrato e brevetti

I motivi per i quali le azioni di nullità dei brevetti erano sottratte agli arbitri erano di natura processuale, benchè non siano state mai veramente approfondite. L'art. 78 della legge sui brevetti del 29 giugno 1939 n. 1127 disponeva che

“L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un brevetto per invenzione industriale può essere promossa anche d'ufficio dal pubblico ministero”, mentre l'art. 79 stabiliva “Le decadenze o le nullità anche parziali di un brevetto di invenzione hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenze passate in giudicato”. Infine l'art. 70 del Codice di procedura civile diceva “Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio: a) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre”... [omissis].

La conseguenza era che il P.M. era considerato un litisconsorte necessario, il cui mancato intervento in primo grado obbligava il giudice a disporre l'integrazione del contraddittorio (art. 102 c.p.c.) ed in appello a rimettere il giudizio al primo giudice (art. 354). Una sentenza senza il contraddittorio del P.M. produceva nullità rilevabile d'ufficio<sup>5</sup>.

In effetti era proprio l'intervento del P.M. ad essere considerato dalla giurisprudenza come un ostacolo all'arbitrabilità dei litigi

---

<sup>4</sup> Cf. Recchia, “Nouvelles questions constitutionnelles sur les droit de propriété industrielle et l'arbitrage en Italie”, *Rev. arb.*, 1977, 97; Aghina, “Appunti in tema di arbitrabilità delle controversie sulla validità dei brevetti per invenzione”, *Riv. dir. ind.*, 1973, I, 58; De Berti, “L'arbitrato e i contratti di trasferimento della tecnologia”, *Rass. Arb.*, 1977, 75; Fiammenghi, “Motivi che impediscono la definizione arbitrale delle controversie in materia di brevetti”, *Rass. arb.*, 1985, 123; Mangini, “Invenzioni industriali. Modelli di utilità e disegni ornamentali”, *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna, 1987, 158; Fiammenghi, “Brevetti ed arbitrato: una penalizzazione che andrebbe eliminata”, *ivi*, 1990, 151; Cecon, “Arbitration and Intellectual Property in the Italian Legal System”, 13 *Int'l Arb.*, 1996, 65.

<sup>5</sup> Cass 30 maggio 1997, n.4847, *Dir. ind.*, 1997, 825; *id.*, 21 maggio 1998, n. 5067, *iGiurisprudenza annotata di diritto industriale (GADI)*, 1998, n. 3727.

aventi ad oggetto la validità o la decadenza dei brevetti. Secondo la Cassazione del 1956<sup>6</sup>

“Le azioni per la nullità o la decadenza dei brevetti per invenzioni industriali, pur non rientrando fra quelle che, a norma dell'art. 806 c.p.c., non possono formare oggetto di compromesso, sono tuttavia sottratte alla competenza degli arbitri perché nel relativo giudizio è obbligatoria la partecipazione del Pubblico ministero”.

La dottrina a questo proposito aveva parlato di “incompatibilità strutturale” tra l'arbitrato ed il diritto dei brevetti, derivante dal fatto che al P.M. è proibito prendere parte ad una procedura che si svolga al di fuori dell'ordine giudiziario<sup>7</sup>. Ma il problema secondo noi andava affrontato da un altro punto di vista. Se i privati non hanno la facoltà di porre in essere o di estinguere un monopolio di cui solo lo Stato ha il “potere” bisogna concludere che esiste una regola di ordine pubblico che rende indisponibile il diritto che ha ad oggetto questo monopolio. Era questo il vero motivo per il quale il legislatore italiano dell'epoca aveva conferito ai Procuratori della Repubblica il potere (ed il dovere) di partecipare ad un'azione di nullità o di decadenza, e addirittura di procedervi d'ufficio: era infatti considerato un interesse pubblico fare eventualmente scomparire un monopolio che non ha alcuna valida giustificazione pratica o, all'opposto, confermarlo se presenta tutti i requisiti stabiliti dalla legge.

La pratica tuttavia presenta un risvolto un po' diverso: in questa materia non esiste infatti alcuna sentenza pubblicata che sia stata resa in seguito ad una iniziativa del P.M. e l'intervento di quest'ultimo nelle cause promosse dalle parti private dinnanzi ai tribunali e` per un verso molto raro e per altro verso limitato a qualche riga di conclusione formale<sup>8</sup>, assai spesso senza alcuna vera motivazione. La funzione che il legislatore aveva attribuito al P.M. si e` dunque a poco a poco trasformata in un formalismo senza una incidenza reale sulla sentenza del giudice.

---

<sup>6</sup> Cass., 3 ottobre 1956, n. 3329, *Giust. civ.*, 1956, I, 1625.

<sup>7</sup> Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3° ed., Milano, 1960, 629. Di opinione opposto Greco, Vercellone, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968, 359 i quali argomentavano che la preoccupazione della giurisprudenza non aveva ragione di essere, perché il lodo arbitrale ha efficacia solo *inter partes* restando l'interesse della collettività ugualmente protetto dalla legittimazione del P.M.: ad agire autonomamente per ottenere un sentenza sulla nullità o decadenza con efficacia *erga omnes*. Fra i giudici di merito qualcuno seguiva tale tesi (App. Milano 4 marzo 1980, *GADI*, 1980, n. 1287).

<sup>8</sup> Per una rara eccezione si veda la requisitoria del P.M. nel caso deciso dalla Cass. 3 ottobre 1956, n. 3329, *cit.*

In conclusione la protezione dell'interesse pubblico è affidata ai giudici ordinari piuttosto che al Pubblico Ministero. Infatti i giudici sono aditi per una domanda di nullità del brevetto in due occasioni: vuoi quando un singolo (in generale, un concorrente) agisce per distruggere un monopolio ingiustificato del titolare del diritto, vuoi quando il convenuto in causa solleva l'eccezione di nullità (o comunque di invalidità) per ottenere il rigetto delle domande contro di lui indirizzate. Nel primo caso la decisione del giudice – se conclude per la nullità – avrà un effetto *erga omnes*, mentre nel secondo la sentenza produrrà effetti solo tra le parti.

La (scarsa) giurisprudenza edita riserva dunque ai giudici ordinari le sole questioni che attengono all'esistenza stessa del diritto di brevetto, mentre la totalità delle altre questioni possono essere sottoposte ad arbitrato.

Spia di questa possibilità era la stessa legge brevettuale del 29 giugno 1939, n. 1127 la quale, anche nelle successive modifiche, già prevedeva l'intervento degli arbitri per regolare contenziosi di carattere patrimoniale:

a) era il caso, per esempio, della competenza del tribunale arbitrale per stabilire l'ammontare e le condizioni di pagamento della remunerazione spettante al dipendente-inventore (art.25)<sup>9</sup>;

b) lo stesso era previsto per il compenso o le *royalties* nel caso di licenza al pubblico (art. 50, 2° comma);

c) nel caso di licenza obbligatoria (art.54 *quater*);

d) oppure per stabilire l'ammontare dell'indennità in caso di espropriazione dei diritti di brevetto per motivi di interesse nazionale o per altre cause di pubblica utilità (articolo 63).

In relazione alle norme sopraccitate si discuteva della natura dell'attività affidata agli "arbitri" o "arbitratori", ma non del fatto che le uniche questioni a loro affidabili fossero quelle di natura patrimoniale le altre essendo riservate ai giudici ordinari, ai quali anzi erano riservate non soltanto le dispute sulla esistenza o validità del titolo brevettuale, ma anche quelle sui presupposti dei diritti del lavoratore, sulle condizioni per la licenza obbligatoria e sulle condizioni per l'espropriazione.

---

<sup>9</sup> In caso di invenzioni dei dipendenti "se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo o sulle rispettive modalità, provvede un collegio di arbitri, amichevoli compositori....".

#### IV. Arbitrato e marchi

La legge sui marchi del 21 giugno 1942, n. 929 conteneva agli artt. 59 e 58.3 delle disposizioni dello stesso tenore degli artt. 78 e 79 della legge sui brevetti. In un primo tempo la Corte di Cassazione aveva ritenuto che soltanto le controversie concernenti gli aspetti patrimoniali relativi allo sfruttamento del marchio potessero essere affidate a degli arbitri, mentre le decisioni sulla validità del marchio erano riservate alla competenza dei giudici ordinari<sup>10</sup>. Ma qualche anno più tardi la Corte di Cassazione è ritornata sull'argomento, dichiarando, con un evidente *revirement* della sua giurisprudenza, che il limite alla arbitrabilità

“... fa riferimento a quelle azioni... dirette alla tutela del marchio nel suo aspetto di bene immateriale, che è oggetto di diritto reale del titolare, contro le pretese di chi intenda contestarne la sussistenza e la validità... e non anche alle azioni personali dirette alla tutela del marchio in relazione ad un rapporto obbligatorio ed in relazione a pretese di natura contrattuale”;

di queste ultime “*Le parti hanno la piena disponibilità*” e non v'è dubbio che esse possono essere compromesse in arbitri<sup>11</sup>. Dunque all'epoca ogni volta che in una controversia sullo sfruttamento di un diritto patrimoniale relativo a un segno distintivo, il convenuto eccettuava la nullità del marchio, i giudici ordinari, esercitando una *vis attractiva*, escludevano qualsiasi competenza degli arbitri<sup>12</sup>.

Agli inizi degli anni 1980, sotto la pressione della dottrina<sup>13</sup>, c'è stato un secondo *revirement* della giurisprudenza, la quale ha approfondito la distinzione fra sentenze sulla validità, destinate a far stato *erga omnes*, e sentenze nelle quali l'accertamento della validità era fatto *incidenter tantum* (e perciò incapace di acquistare forza di giudicato)<sup>14</sup>: le prime erano riservate al giudice, le seconde

<sup>10</sup> Cass., 26 marzo 1957, n. 1407, *Giur. it.*, 1957, I, 828, con nota di A. Formiggini.

<sup>11</sup> Cass., 15 settembre 1977, n. 3989, *GADI*, 1977, n. 901.

<sup>12</sup> App. Milano, 2 settembre 1972, *GADI*, 1972, n. 177; Cass., 7 settembre 1970, n. 1268, in *Giust. Civ. Mass.*, 1970, 693. La dottrina tuttavia non mancò di rimproverare a questa giurisprudenza una visione troppo restrittiva: Liebmann, “Giudizio arbitrale e connessione di causa”, *Riv. dir. proc. civ.*, 1964, 469; De Berti, *op. loc. cit.*

<sup>13</sup> Agli autori sopra menzionati bisogna aggiungere Di Cataldo, “Efficacia della sentenza di nullità o decadenza di brevetti per invenzione o di brevetti per marchi”, *Riv. dir. ind.*, 1976, I, 475.

<sup>14</sup> Distinzione che trovava la sua base nell'art. 34 c.p.c.

erano, al contrario, arbitrabili<sup>15</sup>. Questo capovolgimento trovo` eco e sostegno nella giurisprudenza arbitrale come testimonia un lodo reso a Genova il 23 marzo 1992<sup>16</sup>.

A questo proposito il *grand arrêt* della Corte di Cassazione 19 maggio 1989 nel caso *Chiari e Forti*<sup>17</sup> merita una menzione particolare. Nella fattispecie le due parti avevano concluso un contratto complesso che comprendeva la cessione del marchio, del *know-how* e dell'avviamento. Un collegio arbitrale con lodo del 5 febbraio 1986 aveva condannato una delle parti al pagamento delle *royalties* previste nel contratto. La Corte di Appello di Milano aveva rigettato l'impugnazione per nullità contro tale lodo, fondandosi sulla pretesa incompetenza degli arbitri poiché` il contratto di trasferimento del marchio stipulato senza la cessione dell'azienda al quale questo era legato era, secondo i ricorrenti, nullo per violazione di una norma imperativa (e cioè` l'art. 2573 c.c. e l'art.15 legge marchi)<sup>18</sup>. La Corte di Cassazione rigetto` il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello, affermando che la clausola compromissoria non conferiva agli arbitri il potere di pronunciarsi sul trasferimento di diritti indisponibili, ma solamente quello di decidere le controversie relative alle conseguenze economiche della risoluzione o dell'insecuzione del contratto. Con questa sentenza la Cassazione ha dunque trasferito il problema dell'arbitrabilità` della controversia (e di conseguenza quello della nullità` della clausola compromissoria) sul terreno della conformità` con l'ordine pubblico<sup>19</sup>.

In conclusione si deve ritenere che anche per quanto concerne il diritto dei marchi, prima del Codice della Proprietà` Industriale, ogni controversia era arbitrabile, salvo quelle che comportavano una

---

<sup>15</sup> Cass., 18 aprile 1984, n. 2541, *GADI*, 1984, p. 23.

<sup>16</sup> Pubblicato in *Riv. arb.*, 1995, 511, nota Angelici, *Nullità del marchio e arbitrato*.

<sup>17</sup> N. 2406, *Quaker – Chiari e forti c. Europe Eparine Italia*, *Giust. civ.*, 1989, I, 2605.

<sup>18</sup> Norme che sono state modificate col D. lgs. n. 480 del 4 dicembre 1992 in recepimento della direttiva comunitaria sul ravvicinamento delle nazionali sui marchi n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 e pertanto il trasferimento dell'azienda non è più richiesto a pena di nullità per la cessione del marchio.

<sup>19</sup> In questo senso A. Berlinguer, *La compromettibilità per arbitri*, Giappichelli, Torino, II, 1999, 102. Nella sostanza, la Suprema Corte, con la decisione in discorso, osserva che in presenza di un contratto che abbia ad oggetto, tra l'altro, la cessione di marchio, l'eventuale invalidità di tale cessione, sotto il profilo dell'inalienabilità del marchio senza il trasferimento dell'azienda, non comporta necessariamente la nullità della clausola compromissoria inserita in tale negozio, qualora le controversie in essa previste investano altri aspetti del rapporto contrattuale.



dichiarazione di nullità o di decadenza destinate ad acquistare forza di giudicato, e perciò opponibili *erga omnes*<sup>20</sup>.

## V. La clausola di non-contestazione e la transazione delle liti

Si ammette generalmente che le parti possono validamente sottoscrivere una clausola di non-contestazione della validità di un brevetto o di un marchio<sup>21</sup>. L'interesse pubblico a che dei monopoli ingiustificati non rimangano sul mercato (e pertanto quello di veder pronunciata la nullità, totale o parziale, di un brevetto o di un marchio, come pure la loro decadenza) non implica per nulla l'illegittimità di una rinuncia volontaria da parte di un singolo a far valere simile nullità. Infatti si può sempre rinunciare a uno dei modi di far concorrenza ai propri concorrenti (ad esempio, a produrre lo stesso prodotto, oppure a servirsi di un certo segno distintivo). Ciò è tanto più vero allorché la clausola di non-contestazione si iscrive in un accordo di transazione col quale le parti pongono fine a uno o più litigi<sup>22</sup>. Se dunque per il diritto civile tale clausola è valida<sup>23</sup> non si vede perché l'esistenza,

---

<sup>20</sup> Confronta il Lodo arbitrale reso a Bologna il 19 ottobre 1990, *Riv. arb.*, 1991, 615, con nota di Rosi "L'arbitrabilità delle controversie in materia di marchi".

<sup>21</sup> Ciò che ben inteso non avrebbe impedito al pubblico ministero o ad altri concorrenti di adire il giudice ordinario per ottenere una dichiarazione di nullità o di decadenza.

<sup>22</sup> App. Milano 23 dicembre 1977, *GADI*, 1977, n.986; Trib. Milano 21 aprile 1983, *ivi*, 1983, n. 1663.

<sup>23</sup> Con riferimento al diritto dei marchi inizialmente la Commissione aveva ritenuto che la clausola di non-contestazione dei marchi fosse in quanto tale restrittiva della concorrenza (vedi dec. 19 de dicembre de 1974 *Goodyear-Euram* in *GUCE*, 12 febbraio 1975, n. L 38, 10), benché fosse stata ammessa se non superava i cinque anni (*vid. Penneys*, dec. 23 dicembre 1977, *GUCE*, 2 marzo 1978, n. L 60, 19). Nei primi anni novanta, sulla scorta delle molte obiezioni sollevate in dottrina, la stessa Commissione in *Moosehead/Withbread* (dec. 23 marzo 1990, in *GUCE*, 24 aprile 1990, n. L100, 2) pervenne ad una soluzione meno restrittiva, secondo la quale la clausola che obblighi il licenziatario a non contestare la "proprietà" di un marchio facendo valere che egli possiede un diritto anteriore non restringe la concorrenza. Per contro se si tratta di vietare di contestare la "validità" del marchio per il fatto che ha un carattere generico o descrittivo, può esserci restrizione della concorrenza, ma nel solo caso in cui: "L'uso del marchio costituisca un vantaggio importante per un'impresa che si affaccia o entra in competizione su un determinato mercato e il fatto di non detenerlo è una barriera significativa per entrare su tale mercato" (par. 15.4 a). Per quanto concerne i brevetti, invece, l'art. 5.1.c) del regolamento della Commissione n. 772/2004/CE concernente gli accordi di trasferimento di tecnologia prevede che l'esenzione contenuta nel medesimo regolamento non si applica all': "Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante nel mercato comune, fatta salva la facoltà di

la validità, l'interpretazione o l'inesecuzione di tale clausola non possano essere deferite ad arbitrato. Nel campo dei marchi una simile clausola di non-contestazione che poneva fine tramite una transazione ad una controversia, è stata ritenuta legittima in un lodo arbitrale internazionale reso a Torino il 7 marzo 2003<sup>24</sup>.

## **VI. Contratti aventi ad oggetto un diritto di proprietà industriale restrittivi della concorrenza**

Può accadere che contratti di cessione o di licenza di diritti di proprietà industriale (o anche di ricerca e sviluppo in comune o di subfornitura industriale che contengano clausole afferenti tali diritti) abbiano al loro interno certe obbligazioni che possono ricadere nell'ambito di applicazione delle norme antitrust, che dichiarano illecite le intese restrittive della concorrenza.

Seguendo una parabola che dagli Stati Uniti si è propagata in altri Stati<sup>25</sup>, anche la giurisprudenza italiana ammette oggi che i litigi relativi a tali contratti ed a tali clausole (asseritamente) anticoncorrenziali rientrino nella materia arbitrabile, ma naturalmente gli arbitri saranno tenuti ad applicare le regole di concorrenza, che sono di ordine pubblico. Il caso emblematico è quello deciso dalla Corte di Appello di Milano il 12 settembre 2002<sup>26</sup>. I fatti posso, in estrema sintesi, essere così riassunti.

Nel 1994 l'Istituto Biochimico Italiano (IBI) e la *Madaus*, stipularono un contratto con il quale la seconda concedeva alla prima una licenza esclusiva a produrre e commercializzare il farmaco "Legalon", utilizzandone il marchio registrato. Alla scadenza del

---

prevedere che l'accordo di trasferimento di tecnologia cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più diritti di proprietà di beni immateriali sotto licenza".

<sup>24</sup> Prof. Vercellone Pres., Proff. Frignani e Floridia arbitri (inedito).

<sup>25</sup> Per quanto concerne gli Stati Uniti vedi il caso U.S. Supreme Court, *Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.*, 473 U.S. 614 (1985); con riferimento alla giurisprudenza comunitaria vedi invece Corte di Giustizia, *Eco Swiss China Time Ltd. c. Benetton International NV.*, C-26/97, sentenza 1 giugno 1999, *Racc.*, I-5055. Quest'ultima sentenza per quanto non contenga una esplicita affermazione dell'arbitrabilità delle controversie in materia di concorrenza, la sembra presupporre, in quanto la Corte riconosce la possibilità di ottenere la riforma di un lodo in contrasto con l'art. 81 CE, in quanto disposizione normativa rientrante nel concetto di ordine pubblico.

<sup>26</sup> App. Milano, 13 settembre 2002, *IBI Lorenzini c. Madaus*, *Dir. ind.*, 2003, 346 con nota di Portincasa

contratto l'IBI citava in giudizio la *Madaus* per far dichiarare la nullità ex art. 2 L. n. 287/90 della clausola di non concorrenza ivi prevista, con la quale si inibiva al licenziatario, per tre anni dalla cessazione dell'accordo, di produrre e commercializzare in Italia i prodotti oggetto di licenza o qualunque prodotto concorrente. La società convenuta si costituiva eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario perché nel contratto era prevista una clausola compromissoria.

La Corte ha negato la propria giurisdizione a favore di quella degli arbitri perché:

“Stipulando un'intesa produttiva o commerciale ovvero accettando limitazioni alla propria libertà di iniziativa economica – nel contesto di un sinallagma contrattuale – un'impresa non dispone di diritti che le siano in sé sottratti (“per loro natura” o “espressa previsione di legge”), ma incorre semmai in divieti posti dalle norme imperative antitrust dando luogo ad un contratto affetto, per contrarietà alla legge, da un vizio di nullità rilevabile dinanzi al giudice ordinario non meno che d'innanzi agli arbitri. La pattuizione di rimettere la controversia ad arbitri rituali non significa dunque sì per sé avere illecitamente pattuito la non applicabilità delle norme antitrust, ma solo che in concreto quell'eventuale nullità potrà essere eccepita dinanzi agli arbitri e non dinanzi ai giudici ordinari”.

Si può dunque concludere che secondo la legge italiana, ogni disputa che nasca da un contratto di cessione o di licenza di un diritto di proprietà industriale può essere risolta dagli arbitri, anche se il litigio riguarda questioni che possono rilevare sotto il profilo del diritto della concorrenza; con la conseguenza che se le norme sulla concorrenza non venissero applicate il lodo sarebbe annullato per contrarietà all'ordine pubblico (tale essendo ovunque la natura delle norme a tutela della concorrenza).

## **VII. L'eccezione di nullità come strumento per il tentativo di bloccare l'arbitrato**

Non è raro che, in un procedimento arbitrale avente per oggetto dei diritti patrimoniali che discendono da un brevetto o da un marchio, il convenuto sollevi una eccezione di nullità del titolo di proprietà industriale sul quale si basa la domanda dell'attore. Si ricordi che le convenzioni arbitrali per la loro stessa natura sono

contenute in contratti di licenza o di cessione<sup>27</sup>. Come abbiamo visto, una tale questione va al di là della competenza arbitrale, essendo riservata ai giudici ordinari. A questo proposito la giurisprudenza italiana ha sviluppato la seguente distinzione (peraltro appoggiata sul dato normativo e sulla dottrina): se si tratta di una eccezione nel vero senso della parola, e cioè di una eccezione che ha come scopo di ottenere il rigetto della domanda (facendo statuire che non c'è contraffazione, o che il contratto di licenza è nullo per mancanza di causa), senza pretendere di ottenere una sentenza avente forza di "cosa giudicata" per ciò che concerne la nullità del brevetto o del marchio, allora gli arbitri possono prendere in esame la questione *incidenter tantum*<sup>28</sup>. Se al contrario ciò che viene presentato come una eccezione è in realtà una domanda riconvenzionale destinata a far risolvere *erga omnes* una questione che riguarda la validità del titolo, allora si ricade nella competenza esclusiva dell'ordine giudiziario e gli arbitri devono dichiararsi incompetenti<sup>29</sup>.

La Corte di Cassazione con sentenza del 3 ottobre 1956 ha affermato

“Quando la nullità o la decadenza di del brevetto venga fatta valere in via di eccezione, gli arbitri possono conoscerne, in via incidentale, senza efficacia di giudicato, dato che in tale ipotesi non è obbligatorio l'intervento del Pubblico ministero. Né è di ostacolo l'art. 819 c.p.c. (che sottrae alla cognizione, anche incidentale, degli arbitri le questioni che non possono costituire oggetto di giudizio arbitrale), giacché tale disposizione deve essere applicata con riferimento alla situazione concreta in cui la questione si presenta, non già con riguardo alla questione astrattamente considerata, così che, quando venga a mancare l'esigenza della partecipazione del Pubblico ministero al giudizio, viene a mancare anche la ragione della limitazione della competenza arbitrale”<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> In proposito è utile riportare un'importante affermazione contenuta in un lodo (Camera arbitrale di Milano) del 18 novembre 2005 (est. Prof. Spada) *Giur. ann. dir. ind. (GADI)*, 2006, § 4986: “La clausola compromissoria, contenuta in un contratto di licenza di marchio, che devolve agli arbitri le controversie “derivanti dal contratto” nel quale essa è integrata e, segnatamente, le controversie relative alla “validità, interpretazione esecuzione e risoluzione” del rapporto, non rende competente il tribunale arbitrale in ordine alle domande fatte valere dal licenziante nei confronti del licenziatario e volte ad ottenere le sanzioni previste nella disciplina speciale dei marchi e della concorrenza sleale”.

<sup>28</sup> Conforme Barbuto, *La giurisprudenza sul codice civile* (diretta da C. Ruperto), Libro V, tomo VII, Giuffrè, Milano, 2005, *sub* art.2585, § 112

<sup>29</sup> In senso conforme Bichi, “La compromettibilità in arbitrato rituale delle controversie in materia di diritto industriale”, in *Studi in onore di Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004, 221.

<sup>30</sup> N. 3329, cit.

Dopo di allora tutta la giurisprudenza italiana si è consolidata in tal senso<sup>31</sup>.

### VIII. Gli accordi di coesistenza dei marchi (e di delimitazione del brevetto)

Gli accordi di coesistenza dei marchi non sono rarissimi, in quanto servono o a evitare per il futuro delle cause tra proprietari di marchi simili (talvolta chiamati “marchi limitrofi”<sup>32</sup> o a transigere delle cause già in atto. La coesistenza può essere considerata sotto il profilo geografico (si dividono i territori di produzione e di distribuzione)<sup>33</sup> oppure sotto quello dei prodotti (specie quando essi presentano una gamma molto ampia oppure si tratta di imprese multiprodotto)<sup>34</sup>. Un

---

<sup>31</sup> Fra le tante Cass. 11 giugno 1980, n. 3714, *GADI*, 1980, n. 1257; Trib. Torino, 16 giugno 1986, *Oscar Puato c. Omaf* e altri, *GADI*, 1986, 2050. Da ultimo Cass. 16 febbraio 2007, n. 3686, *iGADI*, 2007, § 5066, secondo cui “al giudice della contraffazione è consentito conoscere incidenter tantum della questione della nullità del brevetto...”. Nel lodo pronunciato a Salerno il 25 giugno 2001 (Pres. Negri, arbitri Fauceglia e Patino), *Riv. arb.*, 2003, 526 si afferma: “In assenza di specifiche previsioni sulla c.d. garanzia di validità di un brevetto industriale, l’eccezione di nullità del brevetto stesso non è causa di sospensiva del giudizio arbitrale x art. 819 c.p.c., potendo gli arbitri conoscere incidenter tantum la questione di invalidità della privativa”.

<sup>32</sup> Così F. Rampone, “Appunti in tema di comunione di marchio d’impresa”, *Riv. dir. ind.*, 2009, I, 136

<sup>33</sup> Ma nell’Unione Europea ciò (nei limiti in cui sia legittimo alla luce delle norme sulla concorrenza) può valere solo per la prima messa in commercio dei beni recanti il marchio perché prevale il fondamentale diritto alla libera circolazione delle merci. Con particolare riferimento ai rapporti tra diritto della concorrenza e principio dell’esaurimento comunitario del diritto di marchio, nel caso *BAT c. Commissione* (C-35/83, sentenza 30 gennaio 1985, *Racc.*, 363) la Corte di Giustizia ha assunto una posizione meno restrittiva di quella espressa dalla Commissione negli anni precedenti. Detta soluzione può in estrema sintesi così sintetizzarsi: un accordo di delimitazione non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 81.1 del Trattato se sussiste un concreto rischio di confusione tra le parti, non sia volto realizzare ripartizioni di mercati o altre restrizioni della concorrenza e sempre che non sia possibile raggiungere il medesimo risultato adottando misure meno restrittive (vedi *ex plurimis* Commissione, *Syntex c. Synthelabo*, comunicato stampa IP/89/108).

<sup>34</sup> In questo senso vedi Cass., sez. I, sentenza 19 ottobre 2004 n. 20472, *Guida al diritto*, 2004, 49, 67, ove si legge: “Sono legittimi i cosiddetti accordi di coesistenza, diretti a disciplinare l’uso, da parte di soggetti diversi e tra loro indipendenti, di marchi interferenti per l’identità o la confondibilità dei segni ovvero per l’identità dei prodotti. Tali accordi, che possono riguardare anche l’utilizzazione di uno stesso marchio, come nell’ipotesi della comunione di marchio o dei marchi di gruppo, ovvero nel caso della frammentazione di un complesso produttivo unitario in una pluralità di imprese distinte e indipendenti, non hanno carattere dispositivo, poiché non danno luogo ad alcun

lodo arbitrale internazionale reso a Torino il 7 marzo 2003 ha dichiarato valido ed efficace un tale accordo stipulato fra due produttori di liquori a proposito di un marchio di forma di una bottiglia per aperitivi<sup>35</sup>.

Del pari si possono incontrare accordi aventi la medesima funzione per quanto concerne i brevetti, nel senso di una divisione sui tipi di prodotti che ciascuno può fabbricare utilizzando il medesimo brevetto<sup>36</sup>.

## **IX. L'arbitrato nel Codice della Proprietà Industriale**

### *1. Le norme rilevanti*

Quella descritta era la situazione fino al 19 marzo 2005, quando è entrato in vigore il Codice della Proprietà Industriale (D. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) che ha riformato profondamente tutta la materia, anche per quanto concerne l'arbitrabilità delle relative controversie.

Alla base di tutto vi è però l'affermazione dell'art. 63 per cui "I diritti nascenti dalle invenzioni industriali...sono alienabili e trasmissibili", con la conseguenza che le relative dispute sono anche arbitrabili, quale che sia la lettura che si voglia dare del nuovo art. 806 c.p.c.

Inoltre è stato ridisegnato il ruolo del P.M. In base all'art. 122.1 "...l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero", aggiungendo poi che "In deroga all'art. 70 c.p.c. l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio".

---

trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato di quelli spettanti al titolare del marchio in favore di un soggetto diverso. Essi hanno, infatti, natura obbligatoria e, come unico scopo, quello di rendere la coesistenza, sul mercato di segni la cui utilizzazione potrebbe dar luogo a interferenze". La medesima soluzione interpretativa è poi stata confermata in una recente sentenza Cass., sez. I, 10 ottobre 2008 n. 24909, *CED Cassazione*, 2008. In dottrina F. Spolidoro, "Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza", in Aa.Vv, *Segni e forme distintive*, Milano 2001, 121 ss.

<sup>35</sup> *Vid.* nota 21.

<sup>36</sup> *Fields of use*.

Potrebbe essere sorprendente constatare che dopo un sessantennio che ha dimostrato l'inutilità ed anzi l'effetto di sovraccarico del lavoro dei P.M. e l'allungamento dei processi civili in materia di proprietà industriale il legislatore abbia conservato la titolarità dell'azione ai P.M., limitandosi a disporre che il suo intervento non sia più "obbligatorio" ma solo "facoltativo". L'unica giustificazione appare essere la seguente: poiché si è proceduto a selezionare gli aventi diritto a proporre l'azione<sup>37</sup>, la nullità si può qualificare come "relativa", per cui lo spazio di azione del P.M. rimane confinato alle sole ipotesi di decadenza o nullità "assoluta". Giustamente in dottrina si è concluso che

"Resta ...ulteriormente stemperato il connotato "pubblicistico" del processo industrialistico per la presenza solo eventuale dell'organo pubblico (quale portatore di "interesse generale" alla conservazione dei monopoli brevettuali legittimi altrimenti destinati a ricadere in libera appropriabilità della collettività) venendo piuttosto valorizzati i connotati "privatistici" della controversia ed in tal modo risolti tutti gli inconvenienti che [ a cui: ndr] – a scapito della celerità del giudizio – davano luogo le formalità di intervento del P.M."<sup>38</sup>

Innanzitutto per quanto concerne i "brevetti per invenzione" vengono confermate alcune norme della legge brevetti precedente. Così l'art. 64, corrispondente al vecchio art. 25 (seppure con molti aspetti di novità)<sup>39</sup>, al comma 4 dispone:

"Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di un'amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale del luogo in cui il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili, le norme degli art. 806 e ss. del c.p.c."

A sua volta il comma quinto dispone che

"Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza dell'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo

---

<sup>37</sup> Tutto l'art.122 è volto a selezionare i soggetti qualificati come "titolari di diritti anteriori"

<sup>38</sup> Così Scuffi, in Scuffi, Franzosi, Fittante, *Il codice della Proprietà Industriale*, Padova, 2005, 551.

<sup>39</sup> Esaminati da Franzosi, *ibid.*, 341

apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice”.

L’art. 80 CPI, a proposito della licenza di diritto, corrisponde al vecchio art. 50. Il suo comma terzo dice che qualora un terzo accetti l’offerta di licenza per l’uso non esclusivo, ma non ne accetti il compenso

“Alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua o erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice”.

Alla suaccennata norma in tema di collegio di arbitratori, fa poi riferimento l’art. 72, comma sette, CPI (che corrisponde all’art. 54-*quater* della vecchia legge), ove si afferma che “In caso di opposizione [a quanto contenuto nel decreto ministeriale di concessione della licenza obbligatoria] la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate ai sensi dell’art. 80”. Alla stessa norma il comma nove rinvia per la “modificazione del compenso” qualora sussistano validi motivi per variare le condizioni della licenza.

Nella materia che trattiamo rileva poi anche l’art. 143 CPI intitolato “indennità di espropriazione”, il quale stabilisce che “Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l’indennità fissata ai sensi dell’art. 142 ed in mancanza di accordo tra il titolare e l’amministrazione procedente, l’indennità è determinata da un collegio di arbitratori”. La norma corrisponde all’art. 63 della vecchia legge brevetti che però configurava un “arbitro” o un “collegio arbitrale” e che era poi seguito dall’art. 64 sul tempo per il deposito del lodo presso il Ministero dell’industria e la sua sottoposizione a segreto.

Si deve infine menzionare l’art.194 CPI che, in tema di “*procedura di espropriazione*”, ai commi tre, quattro, cinque e sei detta norme disciplinanti l’arbitraggio sull’ammontare dell’indennità.

Per quanto concerne altri titoli di proprietà industriale, una menzione indiretta del procedimento arbitrale si ha a proposito delle “topografie dei prodotti a semi conduttori” il cui art. 96 parlando di una licenza contrattuale dice che in caso di mancato accordo tra le parti, si applicano, per quanto concerne le dispute relative alla “determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso” le stesse norme previste per la licenza obbligatoria dei



brevetti (con evidente riferimento all'art. 64). Norma analoga troviamo in materia di "nuove varietà vegetali", all'art. 115 comma 2 sulle licenze obbligatorie.

Infine ai modelli di utilità si applicano le norme previste per le invenzioni industriali:" In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie" (art. 86.2).

Come si vedrà meglio oltre, una norma che in tema di arbitrato e diritti di brevetto sollevava problemi interpretativi era il vecchio secondo comma dell'art. 134 CPI (stante la recente novella del legislatore del 2009 che è intervenuto modificando l'art. 134),<sup>40</sup> del seguente tenore letterale: "Negli arbitrati sulle materie di cui al comma uno [si tratta delle materie le cui controversie giudiziarie spettano alle sezioni specializzate di proprietà industriale] si applicano le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del D. lgs. 17 febbraio 2003 n. 5

## 2. L'art. 64

L'art. 64 (che – come si è visto – funge da paradigma per altri diritti di proprietà industriale), pone una serie di punti fermi e di quesiti interpretativi.

a) Quanto ai primi, il comma 4 conferma che le questioni relative "all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo" rimangono di competenza del giudice ordinario e pertanto non sono arbitrabili. Per un certo verso, la norma è sorprendente perché restringe l'ambito del ricorso all'arbitrato non solo all'esistenza del brevetto e alla sua validità, che si è detto costituire ancora lo spartiacque tra materia arbitrabile e non arbitrabile, ma a delle condizioni concrete riferentesi ad un diritto patrimoniale che ci si sarebbe aspettato potere rientrare nella competenza degli arbitri<sup>41</sup>. Forse la *ratio* della riserva è dettata dal fatto che si tratta di un "diritto" che spetterebbe al lavoratore e pertanto il legislatore pensa che lo stesso sarebbe meglio tutelato dai giudici ordinari invece che dagli

---

<sup>40</sup> Con la legge del 23 luglio 2009 n. 99 sono state apportate modifiche al Codice della proprietà industriale ed al Codice penale in materia di diritto industriale, in particolare per ciò che attiene la tutela dei marchi e dei segni distintivi. L'art. 19 della stessa legge ha modificato, tra gli altri, l'art. 134 del D.lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30.

<sup>41</sup> Peraltro tenendo conto che alla base di tutto c'è un rapporto di lavoro o di impiego per il quale entro certi limiti è prevista l'arbitrabilità, se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

arbitri; assunto però che è da respingere senza bisogno di ampie motivazioni.

Il 5° comma dell'art.64 consentendo di adire l'arbitrato anche in pendenza del giudizio sull'*an* induce a chiedersi se esso possa essere iniziato anche prima: la risposta sembra essere positiva. Però la divaricazione tra giudice ordinario ed arbitrato (evidenziata dal condizionamento dell'esecutività del lodo a quella della sentenza) limita il vantaggio del ricorso al primo, tanto da chiedersi se non valeva la pena che ai giudici fosse riservato il giudizio sia sull'*an* sia sul *quantum*. Ne è conferma il controllo giudiziale che la determinazione non sia "manifestamente iniqua o erronea" (controllo inevitabile ai sensi dell'art. 1349), che non è un'impugnativa del lodo ma si riduce ad un "duplice" intervento del giudice. E' certo che qui si ripropone lo stesso dualismo che esiste a proposito delle controversie su un elemento patrimoniale del diritto di brevetto nelle quali venga eccepita l'inesistenza stessa del titolo: per cui gli arbitri, se aditi in via autonoma per la determinazione del prezzo o del canone, potranno conoscere del "diritto" allo stesso *incidenter tantum* (come è oggi previsto dall'art. 819 c.p.c.).

Detto questo, rimane comunque il fatto che all'arbitrato può essere affidata solo la "determinazione dell'ammontare" dei diritti economici dei dipendenti.

b) Il secondo problema riguarda la natura della determinazione arbitrale e cioè se si tratti di un arbitrato vero e proprio o non piuttosto di un arbitraggio quale previsto all'art. 1349 c.c. (*arbitrium boni viri*) A favore della prima tesi militano due argomenti: innanzitutto la disposizione posta alla fine del comma 4 secondo la quale a tale forma di arbitrato "si applicano in quanto compatibili le norme degli artt. 806 e segg. del c.p.c." il quale come è noto non disciplina l'arbitraggio di cui all'art. 1349, bensì solo l'arbitrato rituale e quello irrituale. In secondo luogo il fatto che di una vera e propria controversia si tratta in quanto le due parti in causa "non hanno raggiunto l'accordo" perché le rispettive pretese erano inconciliabili e pertanto si tratterebbe di una controversia vera e propria nel senso assunto dalle norme del c.p.c. in materia di arbitrato.

Un altro elemento di disarmonia è dato dal fatto che il ricorso all'arbitratore di cui all'art. 1349 è sempre frutto di una scelta delle parti: qui invece sarebbe imposto dalla legge. L'incompatibilità diventa poi evidente nei casi dell'art.72.7 e dell'art.173 perché ivi non si tratta di integrare una volontà negoziale oggettivamente

incompleta, ma di “opporsi” ad una determinazione già presente perché effettuata ad opera del Ministro.

Militano invece a favore della seconda soluzione, da un lato l'uso ripetuto dell'espressione “arbitratori” e dall'altro la disposizione secondo la quale devono procedere “*con equo apprezzamento*” e che in caso la determinazione sia “*manifestamente iniqua od erronea*” vi si sostituisce quella del giudice: caratteristiche ambedue proprie dell'art. 1349. In questo senso è anche la Relazione illustrativa del “Codice della Proprietà Industriale”, al cui § 9.6, intitolato “*L'arbitraggio*”, si legge quanto segue: “L'arbitraggio come strumento di determinazione dell'equo premio è apparso al Governo quello più efficace, fermo restando che si tratta di una determinazione da compiere con equo apprezzamento e perciò impugnabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349 c.c. integrato, dal punto di vista procedurale, dalle norme degli artt. 806 ss. c.p.c.” L'impugnabilità esclude che la disciplina possa essere sospettata di incostituzionalità sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione. La circostanza che prima di fare luogo all'arbitraggio si debba eventualmente risolvere il problema dell' “*an debeat*”, d'altro canto, costituisce un inconveniente meno grave di quello connesso ad una liquidazione diretta da parte del giudice, con la minore garanzia della consulenza tecnica”

Noi siamo dell'avviso che debba prevalere la prima tesi e cioè che si tratti di un arbitrato, seppure di equità (“equo apprezzamento”: richiamato dall'art. 64.5 e dall'art. 80.3);<sup>42</sup> la stessa pluralità di soggetti richiesta dal dato normativo (in numero dispari e l'intervento del giudice o del presidente della Commissione dei Ricorsi per completare il collegio) potrebbe essere un indice rivelatore della natura di arbitrato.

Se fosse corretta la conclusione che si tratti di un arbitrato, diventerebbe inevitabile chiedersi se questo modo di risoluzione delle controversie sia obbligatorio o meno. La lettera della norma deporrebbe nel senso dell'obbligatorietà, infatti si usa il verbo “provvede” (indicativo presente, che può essere ricondotto ad un imperativo) non preceduto dall'ausiliare “può”. Senonché una tale conclusione rischierebbe la incostituzionalità perché la Corte Costituzionale con sentenza 14 luglio 1977 n. 127 aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale del

---

<sup>42</sup> Alla stessa conclusione è giunto M. Franzosi, in Scuffi, Franzosi, Fittante, *op. cit.*, 341–342 e prima di lui M. Barbuto “Le invenzioni dei dipendenti. Questioni processuali”, in *Quaderni di AIDA. Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2004, pag. 66 (che lo ritiene rituale). Cf. G. Vidiri, “Il codice della proprietà industriale e le invenzioni del lavoratore”, in *Mass. Giur. Lav.*, 2005, 10, 708

primo comma dell'art. 25 legge brevetti nella parte in cui non riconosceva la facoltà dell'inventore/dipendente e del datore di lavoro di far risolvere le loro controversie dall'autorità giudiziaria ordinaria<sup>43</sup>. Dunque bisognerebbe riconoscere che la norma attuale prevede un arbitrato solo facoltativo<sup>44</sup>.

c) Se si scarta l'opinione che si tratti di un arbitraggio ai sensi dell'art. 1349, occorre poi chiedersi se la previsione normativa configuri un arbitrato rituale oppure irrituale<sup>45</sup>

d) Concludiamo sul punto evidenziando il radicale cambiamento intervenuto per quanto concerne le invenzioni dei dipendenti di una amministrazione dello Stato, perché mentre prima la determinazione era lasciata alla decisione "insindacabile" del Ministro (art. 25, legge brevetti), ora anche le invenzioni di questi soggetti sono sottoposte al medesimo regime degli inventori non dipendenti da amministrazione statale, raggiungendo così l'obiettivo auspicato di uguaglianza di trattamento<sup>46</sup>.

e) Ancora un'osservazione merita la norma sulla composizione del collegio arbitrale di cui all'art. 80 a proposito della licenza di diritto ed all'art. 72 sulla licenza obbligatoria; norma che differisce dall'art. 64 per due aspetti: innanzitutto, alla nomina del terzo in caso di disaccordo, provvede il presidente della Commissione dei Ricorsi e non più il presidente del tribunale; in secondo luogo se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, invece di procedere come si fa di solito con l'arbitrato (e cioè con la nomina ad opera del presidente del tribunale dell'arbitro per la parte inattiva), salta la procedura arbitrale e decide sul merito il giudice ordinario. Ci è oscuro il motivo di questa diversa disciplina rispetto a quella delle invenzioni dei dipendenti, non essendo certo sufficiente osservare che nella licenza di diritto ed in quella obbligatoria c'è un interesse "pubblicistico" da tutelare, che invece non esisterebbe per quanto concerne l'invenzione dei dipendenti, mi sembra anzi più vero il contrario: nelle fattispecie dell'art. 80 ed in quella dell'art. 72 la controversia è tra parti private e

---

<sup>43</sup> In *Nuove leggi civ. comm.*, 1978, 573 con nota di Tavormina.

<sup>44</sup> Conforme M. Barbuto, *op. cit.*, sub art. 2590 §39.

<sup>45</sup> Si veda M. Franzosi, *op. cit.*, 343, il quale qualifica l'arbitrato in questione come irrituale e ritiene possa esservi assoluta compatibilità logica nella configurazione di un arbitrato irrituale vincolato *ex lege* alle previsioni *ex art.* 1349 c.c.

<sup>46</sup> In questo senso M. Franzosi, *op. cit.*, 343.

pertanto ci si sarebbe atteso una adesione più spinta alle norme generali in materia di arbitrato. Infatti l'ipotesi dell'art. 64 (come pure quella dell'art. 86.2) si incrocia direttamente con il diritto del lavoro, mentre invece l'art. 80, l'art. 62, l'art. 96, l'art. 115 e l'art. 134 non toccano per niente il rapporto di lavoro<sup>47</sup>.

### 3. L'art. 194

Anche l'art.194 contiene norme interessanti per la soluzione arbitrale delle controversie. Il comma 3 in parte fa da *pendant* al comma 4 dell'art.64 con queste peculiarità:

i) il terzo arbitratore in caso di disaccordo è nominato dal Presidente della Sezione specializzata del Tribunale di Roma, il ch  si spiega col fatto che il decreto di espropriazione   emesso dall'amministrazione centrale;

ii) "Gli arbitratore devono essere scelti tra coloro che abbiano acquisito professionalit  ed esperienza nel settore della propriet  industriale": questa norma pu  spiegarsi per il terzo arbitratore nominato dal Tribunale, e al massimo per quello nominato dall'Amministrazione, ma non certo per quello nominato dal titolare del brevetto espropriato, perch  ci  costituirebbe un grave *vulnus* alla sua libert  di scelta.

Per il comma 4 il Collegio degli arbitratore" deve procedere con equo apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal brevetto espropriato". Se inteso in senso lato il criterio del "vantaggio competitivo" dovrebbe corrispondere a quello del "valore di mercato" del brevetto;ma invece c'  da temere (come lascia presagire il criterio dell'"equo apprezzamento") che cos  non sia e che l'indennit  si attesti ad un livello molto pi  basso del valore di mercato con una diminuzione del patrimonio del titolare del brevetto ed un corrispondente incremento del patrimonio dell'Amministrazione non facilmente giustificabile.

Il 5  comma si interessa delle spese dell'arbitraggio, degli onorari degli arbitri e delle spere ed onorari di difesa dicendo che spetta al Collegio decidere "su chi ed in quale misura debba [no] gravare". Manca per  qualsiasi parametro di riferimento per la tariffa. La norma prosegue poi dicendo:"Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennit  venga liquidata in misura inferio-

---

<sup>47</sup> Sui problematici rapporti tra il rito del lavoro e il rito ordinario, con l'inserimento delle norme sugli arbitratore nel CPI si intrattiene Barbuto, *op. cit.*, *sub* art. 2590 §27 ss.

re a quella offerta inizialmente dall'amministrazione". Si è così consacrato un incentivo (facilitato dall'equo apprezzamento e dal solo vantaggio competitivo) a liquidare l'indennità ad un cent inferiore a quanto offerto dall'amministrazione; norma più equilibrata avrebbe dovuto essere quella per cui se la liquidazione risulta superiore a quanto offerto l'onere grava sull'Amministrazione. Essa poi, riferendosi all'"offerta iniziale", non tiene conto che le parti possono avere lungamente negoziato con offerte di progressivo avvicinamento, per cui si sarebbe dovuto far riferimento all'"ultima offerta prima dell'arbitrato".

Infine il 6° comma dispone che "La determinazione degli arbitratori può essere impugnata davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione dell'indennità". Nel silenzio del legislatore circa i motivi dell'impugnazione, onde ci si chiede se debba farsi riferimento all'art.1349.1, come a noi sembra corretto.

#### 4. Il (vecchio) art. 134

Problemi altrettanto delicati, come sopra accennato, nascevano dall'interpretazione della norma sull'arbitrato di cui all'art. 134 intitolato "*norme di procedura*", ora novellato dall'art. 19 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, che lo ha ri-rubricato come "*norme in materia di competenza*".

a) Era preliminare chiedersi se il comma secondo del vecchio art. 134 non dovesse per caso seguire la sorte del comma primo, il quale, come ben noto, era stato cancellato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 17 maggio 2007 n. 170<sup>48</sup>. La motivazione della Corte, che aveva considerato il comma 1 esorbitante rispetto a quanto contenuto nell'art. 15 della legge di delega 12 dicembre 2002 n. 273, poiché, fra l'altro, a quella data il d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 non era

---

<sup>48</sup> *Foro. it.*, 2007, I, 3370; e *Giur. it.*, 2007, 2793 con nota Delle Donne, La Consulta cancella il comma primo dell'art. 134 del Codice della proprietà industriale: il rito societario non si applica alle controversie sulla proprietà industriale e intellettuale. La Corte, constatato che l'art. 15 della legge delega concerneva "Il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale" e che esso si applicava solo alle norme di diritto sostanziale aveva conferito: "Al legislatore il potere di comporre in un testo normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia..." ma non poteva intaccare le regole vigenti di diritto processuale.

ancora conosciuto ed emanato<sup>49</sup>, avrebbe dovuto essere applicata anche al comma secondo che faceva appunto riferimento a norme contenute in tale decreto. Se fosse stata corretta questa conclusione, ne sarebbe conseguita la cancellazione anche del comma due, di cui sarebbe sopravvissuto soltanto il principio che ne risultava implicito e cioè che anche in materia di proprietà industriale erano ammessi gli “arbitrati” (naturalmente con i limiti invalicabili visti sopra).

b) Si era comunque opportunamente segnalato che con riferimento alle cause radicate prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 134, rimanevano aperte le seguenti questioni. Si era premesso innanzi tutto che le norme di cui agli artt. 35 e 36 del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, dettate specificamente per l'arbitrato societario, non trovavano applicazione nel caso di controversie relative alla proprietà industriale.

i) Si riteneva di ammettere l'intervento o la chiamata del terzo (a richiesta di parte o su impulso di ufficio degli arbitri), anche se crediamo che si trattasse di una ipotesi piuttosto remota nella nostra materia;

ii) gli arbitri potevano conoscere *incidenter tantum* anche di questioni non compromettibili se da esse dipendeva la decisione<sup>50</sup>;

iii) il comma cinque dell'art. 35 dispone poi che “La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'art. 669 *quinquies* c.p.c.”, soluzione che la giurisprudenza aveva rifiutato per quanto concerne

---

<sup>49</sup> Nella sentenza si legge: “Nessuno dei principi e criteri direttivi permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato a stabilire la disciplina processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, mediante la previsione dell'applicabilità di un rito diverso da quello ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest'ultimo, realizzando in tal modo una sostanziale innovazione del regime vigente. Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti per relationem, mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già presente nell'ordinamento”.

<sup>50</sup> Vedi ora il nuovo art. 819 c.p.c.

l'arbitrato irrituale, ma che la Corte Costituzionale con ordinanza 5 luglio 2003 n. 320<sup>51</sup> aveva invece affermato;

iv) infine, veniva fatto obbligo agli arbitri, quand'anche la clausola compromissoria li autorizzasse a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, di decidere secondo diritto con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma "quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili"<sup>52</sup>.

## **X. La nuova legge sull'arbitrato con riferimento alla proprietà industriale**

Successivamente all'entrata in vigore del CPI è stato emanato il D. lgs. del 2 febbraio 2006 n. 40 (entrato in vigore il 2 marzo 2006) contenente una profonda riforma dell'arbitrato.

In particolare le nuove norme che hanno inciso sulla materia della proprietà industriale sono:

a) Art. 806 c.p.c. laddove, sostituendo il precedente art. 806 che escludeva le materie "che non possono formare oggetto di transazione", estende l'arbitrabilità a tutte le controversie "che non abbiano per oggetto diritti indisponibili". Rimando ad altre specifiche trattazioni l'esegesi dell'art. 806, limitandomi ad osservare che la diversa formulazione rispetto alla norma precedente, rimarcando il diverso atteggiamento del legislatore verso l'arbitrato (con l'esprimere il principio generale dell'arbitrabilità delle controversie eccetto quelle che vertono su diritti indisponibili), sul piano pratico nella materia della proprietà industriale esso non comporterà grandi mutamenti. Ciò è tanto più vero in quanto la nozione di "diritto disponibile" è vaga e mutevole nel tempo ed "impone di contenere l'ambito della non arbitrabilità a quelle controversie che per il loro concreto manifestarsi siano in grado di sfociare in un atto dispositivo vietato o di conseguirne gli effetti preclusi dalla legge, e di non estendere tale ambito a quelle questioni (che dovranno perciò ritenersi compromettibili) che pur

---

<sup>51</sup> In *Riv. arb.*, 2002, 503, con nota di B. Sassani, "La garanzia dell'accesso alla tutela cautelare nell'arbitrato irrituale" (la Corte in sostanza non condivide l'opinione che l'arbitrato irrituale sia uno strumento radicalmente diverso da quello rituale che non si estrinsechi in un giudizio).

<sup>52</sup> Ma vedi ora l'art. 819 e l'art. 829, quarto e quinto comma, c.p.c.



interessando diritti indisponibili, non siano idonee a conseguire simili risultati, quali ad esempio quelle destinate a sfociare in pronunce meramente dichiarative e quelle relative agli effetti patrimoniali derivanti, ad esempio, dalla lesione di diritti indisponibili”<sup>53</sup>.

b) Art. 818 c.p.c. dove si legge “Gli arbitri non possono concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari salvo diversa disposizione di legge”. La norma tocca un nervo scoperto della proprietà industriale in cui più del novanta per cento dei casi iniziano con la richiesta di misure cautelari. Essa ribadisce l’incompetenza degli arbitri a concedere provvedimenti cautelari, che sono riservati ai giudici (e vedi in proposito l’art. 669 *quinquies*) anche se va contro una tendenza che si avverte in numero sempre maggiore di convenzioni internazionali e leggi nazionali sull’arbitrato. Inoltre se si comprende il motivo per il quale gli arbitri non possono concedere “sequestri”, non si comprende l’ostracismo ad altri provvedimenti cautelari tipo la descrizione oppure l’inibitoria, che, vitali per la tutela dei diritti di proprietà industriale, non richiedono necessariamente per la loro esecuzione l’intervento *manu militari* degli organi dello Stato<sup>54</sup>.

c) Art. 819 c.p.c. del seguente tenore

“Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge. Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti”.

La norma era già stata anticipata per l’arbitrato societario e, in forza del richiamo dell’art. 134 CPI, anche per quello in tema di proprietà industriale. Essa non solo risolve i dubbi residui, ma estende la competenza arbitrale a decidere “con efficacia di giudicato” anche “questioni

---

<sup>53</sup> Così Barbieri, Bella, *Il nuovo diritto dell’arbitrato*, in *Trattato di Diritto Commerciale* (diretto da Galgano), 2007, 98 che accolgono una conclusione di Berlinguer, *op. cit.*, pag. 60 e seg.

<sup>54</sup> D’altronde in questa direzione si era già spinta il D. Lgs. del 2003 il cui art. 35.5 attribuiva agli arbitri il potere di disporre la sospensione delle delibere assembleari.

pregiudiziali” purché possano essere oggetto di convenzioni di arbitrato e cioè “non indisponibili” nella vecchia accezione restrittiva<sup>55</sup>.

### **XI. Le norme della legge sullo sviluppo e l'energia (n.99 del 23 luglio 2009)**

Il furore col quale il legislatore italiano si industria di rendere le leggi il più instabili possibile (ogni Governo e Parlamento cambiando ciò che hanno fatto i predecessori) si è manifestato anche nella materia che ci occupa. Infatti il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 99 del 23 luglio 2009 sullo sviluppo e l'energia, il cui art. 19 sotto al titolo “*Proprietà industriale*” modifica una serie di norme, delle quali la più rilevante ai nostri fini, contenuta nel comma 5, è l'art. 134 CPI.

Il cambiamento che ci tocca più da vicino concerne la soppressione del 2° comma del vecchio art. 134 sull'applicazione agli arbitrati nelle materie della proprietà industriale delle norme sugli arbitrati contenute nel rito societario (d.lgs.17 gennaio 2003 n.5) e che aveva dato luogo ai dubbi che abbiamo sopra illustrato. La soppressione è da salutare con favore.

La riscrittura del comma 3 merita un cenno. Disponendo (come nel vecchio testo) che sono di competenza delle sezioni specializzate “le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritto di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario”, il riferimento diretto è all'art. 194, già esaminato e cioè alle controversie circa i presupposti per l'espropriazione (*an*) e non anche circa l'ammontare (*quantum*) che sarà deciso dagli arbitratori, eccetto l'impugnativa che ridiviene appannaggio del giudice ordinario nella sezione specializzata del Tribunale di Roma.

Ma visto che si voleva fare un po' di pulizia si poteva anche pretendere una maggiore precisione. Se infatti all'inizio si parla (e si parlava nel vecchio testo) di devoluzione alle sezioni specializzate dei “*procedimenti giudiziari*”, potendosi dedurre la libertà delle parti di instaurare “*procedimenti arbitrali*”, nel seguito del testo si parla di “*contro-*

---

<sup>55</sup> L'attuale formulazione costituisce attuazione del principio generale contenuto nell'art. 34 c.p.c. secondo cui il giudice può conoscere *incidenter tantum* di ogni questione la cui definizione costituisce una tappa necessaria nell'*iter* logico che conduce alla decisione della causa. In ogni caso, come sopra accennato, si generalizza un principio già previsto in materia di arbitrato societario negli artt. 35 co. 3 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003, n. 5.

*versie nelle materie disciplinate dagli artt. 64, 65*” che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate. Ma sono “controversie” anche quelle che lo stesso art. 64 consente che siano arbitrate. Se ne deve concludere che le controversie circa l’ammontare dell’ equo premio, canone o prezzo non possono più essere decise da arbitri? Credo che il legislatore del 2009 non volesse tale risultato<sup>56</sup>, ma un po’ di chiarezza in più non avrebbe nociuto.

**RESUMEN:** L’intervento dell’arbitrato nella proprietà industriale in Italia è cambiato significativamente nell’ultimo mezzo secolo. Partendo dalla constatazione che la concessione di un brevetto è un atto della Pubblica Amministrazione, dottrina e giurisprudenza hanno tracciato la distinzione tra esistenza, estensione e validità dei diritti di proprietà industriale, le cui dispute appartengono alla competenza esclusiva dei Giudici (perché sono implicati profili di interesse pubblico) e gli aspetti patrimoniali dello sfruttamento di tali diritti (ciò che avviene generalmente con i contratti di trasferimento di tecnologia), che rientrano nei diritti disponibili delle parti. Tutte le controversie relative a questi ultimi aspetti costituiscono materia arbitrabile.

Lo studio poi passa in rassegna le singole norme contenute nel Codice della Proprietà Industriale (legge 10 de febrero de 2005, n. 30) che disciplinano, dettandone anche i limiti, l’arbitrato e conclude che talvolta tali norme raffigurano un vero e proprio arbitrato, tal altra una sorta di “arbitraggio” dove gli arbitratori molto spesso devono decidere con “equo apprezzamento”. La successiva riforma dell’arbitrato (contenuta nella legge 2 de febrero de 2006, n. 40) estende l’arbitrabilità a tutte le dispute che non hanno per oggetto diritti indisponibili (come sarebbe il caso della validità di un brevetto) e conferisce loro il potere di risolvere anche questioni indisponibili, ma in tal caso la loro decisione non potrà acquisire efficacia di giudicato e cioè sarà una conoscenza *incidenter tantum*.

**PALABRAS CLAVE:** ARBITRATO – ARBITRABILITÀ – PROPRIETÀ INDUSTRIALE.

**ABSTRACT:** *The use of arbitration in IPR matters in Italy has tremendously evolved in the last half-century. The decisive distinction which has been drawn is between the existence, scope and validity of an IPR, which pertains to the exclusive jurisdiction of judges (since it implies profiles of public interest) and the economic aspects of its exploitation (generally by means of transfer of technology agreements), which fall within the parties’ freedom to dispose of. All disputes over the latter aspects are now arbitrable.*

*The study highlights each of the rules contained in the Code of Industrial Property (law of 10 February 2005, n. 30) dealing with (and setting the limits of) arbitration, and concludes that sometimes they refer to a proper arbitration, sometimes to a kind of technical expertise (“arbitraggio”), in many cases bound to decide ex*

<sup>56</sup> Alla luce della nuova formulazione dell’art. 134 si potrebbe infatti ritenere che gli arbitrati in materia di proprietà industriale debbano ora seguire la disciplina prevista agli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile.

*aequo et bono. The sub–sequent reform of the arbitration (law of 2 February 2006, n. 40) extends the arbitrability to all disputes except those over right which the parties can not dispose of (like the validity of a patent), although they are empowered to solve also such disputes with a decision which is not destined to become res judicata (incidenter tantum).*

**KEY WORDS:** ARBITRATION – ARBITRABILITY – INDUSTRIAL PROPERTY.