



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO



Relazioni con i media maria.losito@mi.camcom.it 02/85154500 cell.339/2443481

COMUNICATO STAMPA

APPUNTAMENTO 12 NOVEMBRE ore 10.00
WEBINAR
SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MEDIAZIONE

LITI INTERNAZIONALI SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E TECNOLOGIA SIGLATO UN ACCORDO TRA CAMERA ARBITRALE DI MILANO E WIPO, AGENZIA ONU

Copyright

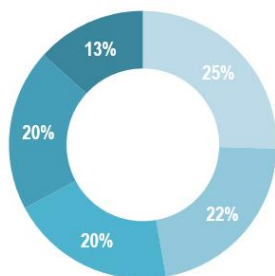
Art
Broadcasting
Collective Management
Entertainment
Film and Media
Infringements
TV Formats

Commercial

Design
Distribution
Energy
Franchising
Marketing
Sports

Trademarks

Coexistence
Infringements
Licenses
Oppositions
Revocations



Patents

Cross-licensing
Infringements
Licenses
Ownership
Patent Pools
R&D / Tech
Transfer
Royalty Payment

ICT

Mobile Apps
Outsourcing
Systems Integration
Software Development
Software Licensing
Telecommunications

Dati Camera Arbitrale Milano
2020 mediazioni IP



■ contratti licenza
28,8%

■ tutela dei marchi
19,2%

■ diritto d'autore
13,7%

■ trasf. Tecnologico,
sviluppo brevetti
38,3%

(Dati WIPO -2020)

(Dati Camera Arbitrale Milano 2020)

In attesa della decisione sulla futura sede del Tribunale Unificato dei Brevetti, a Milano si stringono alleanze con Istituzioni mondiali in tema di proprietà intellettuale.

Infatti, la Camera Arbitrale di Milano (CAM) e il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO (*World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center*), agenzia dell'ONU, hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione per favorire l'uso della mediazione, come strumento di risoluzione consensuale delle controversie, in ambito internazionale in materia di IP e tecnologia.

E proprio di risoluzione delle controversie in materia di marchi e brevetti e dei vantaggi dell'Accordo firmato tra la Camera Arbitrale di Milano e il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO, si parlerà il 12 novembre nel webinar "Mediation for IP and Technology Transactions" (ore 10.00-12.00). Per partecipare occorre registrarsi al link

<https://register.gotowebinar.com/register/4353042810799602190>.

Milano è candidata a ospitare la sede del Tribunale Unificato dei Brevetti e, del resto, è la città più innovativa d'Italia. Nel nostro Paese oltre un brevetto su tre viene depositato a Milano, seguono Roma e Torino. Infatti, su un totale nazionale di 56.420 domande di brevetto depositate nel 2019, Milano con 19.945 domande e un peso pari al 35,3% rispetto al dato nazionale si attesta la prima provincia italiana per numero di brevetti depositati nel 2019.

Seguono Roma con 14.371 domande (è il 25,4% del totale nazionale) e Torino con 10.283 domande (18,2%). Tra le regioni il primato spetta alla Lombardia, che per numero di domande di brevetto depositate rappresenta il 37,8% del totale nazionale, con 21.477 domande di brevetto. (Fonte: UIBM-Mise 2019).

L'Accordo in 4 punti:

1) l'Accordo prevede l'amministrazione congiunta di procedure di mediazione (sulla base del regolamento WIPO) aventi a oggetto controversie sui temi di proprietà intellettuale e tecnologia dove una delle parti della lite è straniera.

2) Il Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO e CAM (Camera Arbitrale di Milano) hanno redatto un'apposita clausola standard che imprese e professionisti possono usare nei contratti.

3) Il Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO e CAM hanno stilato una lista congiunta di mediatori con esperienza specifica.

4) Le due istituzioni si impegnano a organizzare attività congiunte per diffondere la mediazione in ambiti ancora tradizionalmente legati al tribunale.

Perché ricorrere alla mediazione nelle liti in materia di proprietà intellettuale? A differenza della causa in Tribunale, la mediazione consente alle parti di mantenere il controllo sul procedimento, sull'esito, sui tempi e sui costi, che sono individuabili in anticipo. La mediazione consente inoltre alle parti di scegliere un mediatore con specifiche competenze nella gestione del conflitto in materia di proprietà intellettuale e tecnologia. Altri punti a favore della mediazione sono il mantenimento della relazione commerciale (spesso si tratta di contratti di durata come la distribuzione, l'agenzia) che verrebbe compromessa da un giudizio, da dove escono vincitori e perdenti (non sempre nei fatti). Si aggiunga poi l'assoluta riservatezza (in alcuni casi, ad esempio quando si dibatte della autenticità di un'opera, rendere pubblica la questione può significare andare incontro a un probabile deprezzamento), vi è poi la possibilità di discutere di questioni in una unica sede, mentre, se la questione è portata davanti a un giudice, si potrebbe dover litigare in molteplici giurisdizioni.

Perché si litiga in materia di marchi e brevetti? Alcune tra le aree maggiormente interessate dalle controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia sono le licenze di marchi e brevetti, gli accordi aventi ad oggetto il diritto d'autore, la gestione collettiva del diritto d'autore, contratti di franchising e distribuzione, contratti relativi a software e Information technology, contratti di produzione e distribuzione di format TV.

Le strade: la mediazione ex decreto 28/2010 cosa prevede e quali vantaggi? Se avere un titolo immediatamente spendibile in Italia può strategicamente convenire alle parti (o a una delle parti, che riesce ad imporre la clausola contrattuale), allora la mediazione potrà essere condotta con i crismi del Decreto Legislativo 28/2010 (e modifiche successive), qualora ne ricorrano i presupposti (competenza in astratto del tribunale italiano o clausola contrattuale). Se la procedura si svolge sotto il cappello della normativa italiana in materia di mediazione, le parti potranno ottenere un accordo immediatamente esecutivo a costi più contenuti.

Mediazione secondo regole WIPO, quali vantaggi e come si applica?

Alla mediazione WIPO-CAM si applica il [regolamento di mediazione WIPO](https://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/), <https://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/> che oltre a essere applicabile a qualunque controversia di carattere commerciale, contiene una serie di disposizioni particolarmente appropriate alle esigenze delle controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia, ad esempio in tema di riservatezza dei procedimenti. Inoltre, Il Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO e CAM hanno individuato una serie di mediatori specializzati nella risoluzione di controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia che possono essere selezionati dalle

parti nei casi di mediazione WIPO-CAM. Il Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO e CAM propongono un modello di clausola (<https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/adrcollaborations/italy/clauses/index.html>) di mediazione a cui le parti possono fare riferimento nei loro contratti, e un modello di accordo specifico che può essere utilizzato nel caso di controversie già insorte (e in assenza di una clausola contrattuale di mediazione CAM-WIPO), comprese le controversie in sede giudiziale.

*“Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale, - ha dichiarato **Stefano Azzali**, Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano - sono ad oggi ancora poco conosciuti e quindi poco diffusi, ma quando vengono utilizzati dagli avvocati e dalle parti i risultati sono positivi. Per questo insieme a WIPO abbiamo deciso di sottoscrivere un impegno reciproco per diffondere la cultura dell’ADR e per incentivare l’uso della mediazione, come soluzione più congeniale in controversie dall’alto profilo del know-how e delle competenze specifiche”.*

“Il Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO è lieto di collaborare con CAM, la più importante istituzione di mediazione e arbitrato in campo internazionale in Italia. Tramite questa partnership, speriamo di contribuire a promuovere l’uso della mediazione nel contesto di controversie cross-border nelle aree di PI e tecnologia. L’obiettivo comune è di lavorare insieme a CAM per assistere al meglio imprese e parti nel risolvere le loro controversie tramite alternative più efficaci rispetto al contenzioso tradizionale”. Ha dichiarato **Ignacio de Castro**, Direttore, Divisione delle controversie relative alla proprietà intellettuale e relazioni esterne, Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO.

DATI Camera Arbitrale di Milano: in Camera Arbitrale il tempo minimo per giungere ad un accordo con la mediazione è di **24 ore** (come è accaduto in un caso di diritto di privativa per lo sfruttamento di un’immagine), il tempo massimo è di **1 anno** (lite su coesistenza di marchi). Oltre **460 mila euro** è il valore medio delle controversie in mediazione in materia di proprietà intellettuale. In 5 anni il valore totale delle controversie è di **23.121.000** di euro. Le mediazioni riguardano prevalentemente contratti di licenza per estensione della licenza oppure pagamento delle royalties (nel 28,8% dei casi), tutela dei marchi, loro violazione, coesistenza, confondibilità (nel 19,2%), diritto d’autore (violazione, diritto di sfruttamento di prodotti fotografici o editoriali, prodotti artistici) nel 13,7% e per il restante, contratti di trasferimento tecnologico, di ricerca e sviluppo dei brevetti.

DATI WIPO: in **5 anni** (2015-2020) il Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO ha gestito **272 casi** di mediazione, arbitrato e *expert determination* in materia di proprietà intellettuale e tecnologia; in mediazione, le parti giungono ad un accordo nel 70% dei casi. Le controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia che approdano al WIPO coinvolgono parti di diversa nazionalità: il 52% è europeo, il 29% dell’America del nord, il 14% proviene dall’Asia, il 3% America latina, 1% Africa, 1% Oceania. I casi riguardano brevetti per il 25% dei casi, marchi per il 20% dei casi, temi legati all’ICT per il 22%, questioni commerciali per il 20% dei casi e copyright per il 13%. Il valore delle controversie varia da 15,000 dollari statunitensi (USD) a un miliardo di dollari statunitensi.