



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



RIVISTA

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

in questo numero



Il marchio BIG MAC tra notorietà e cancellazione per mancato uso - la parola al Tribunale



Predivulgazione: quando non è proprio la fine



Ride bene chi ride ultimo: i limiti del diritto d'autore tra umorismo online e campagne politiche



La mediazione è obbligatoria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea?



Il marchio BIG MAC tra notorietà e cancellazione per mancato uso – la parola al Tribunale	Pag. 1
Dott./Avv. Mariella Caramelli	
T 1199/20: decisione della Commissione di Ricorso dell'EPO per le invenzioni sull'archiviazione ed il recupero di informazioni biomediche.....	Pag. 4
Dott. Marco De Biase	
Il concetto di divulgazione nei modelli comunitari e il principio della libertà contrattuale nel diritto dell'unione	Pag. 7
Dott. Chiara Tavagnacco	
Ride bene chi ride ultimo: i limiti del diritto d'autore tra umorismo online e campagne politiche	Pag. 9
Dott. Carlo Lamantea	
La mediazione è obbligatoria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea?.....	Pag. 12
Dott. Mauro Delluniversità	
Il cosiddetto "OKI test" nelle procedure UDRP	Pag. 14
Dott. Mauro Delluniversità	
The attorney-client privilege: a focus on developments in US jurisprudence	Pag. 15
George Snyder, US Patent Attorney, Dott. Marinella Valle	
Predivulgazione: quando non è proprio la fine	Pag. 20
Dott. Gian Tomaso Masala	
Domande di marchio internazionale con designazione Brasile: conseguenze della mancata notifica delle opposizioni di terzi dall'Istituto Nazionale della Proprietà Intellettuale Brasiliano all'OMPI	Pag. 23
Avv. Patricia Aragão Lusoli	
Post-Registration Audits and Beyond: U.S. Trademark Practice In the wake of the Trademark Modernization Act.....	Pag. 25
R. Peter Spies, L. L. M., US Trademark Attorney and Lawyer (MI)	
La registrazione di marchi recanti la denominazione "MILANO": un regolamento fuori dal Comune?.....	Pag. 28
Dott. Alessio Canova	
Resoconti gruppi di studio.....	Pag. 31



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

La mediazione è obbligatoria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea?

Viviamo in un'epoca in cui le imprese devono affrontare sfide sempre più complesse e la capacità di risolvere i conflitti in modo rapido e meno oneroso è diventata un elemento essenziale per garantire la loro competitività. Non a caso, le istituzioni europee stanno sempre più promuovendo l'uso di strumenti alternativi al contenzioso tradizionale, consapevoli che un sistema di risoluzione delle controversie efficiente rappresenta una leva strategica per il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale.

Il contesto normativo europeo, a partire dalla Direttiva 2008/52/CE sulla mediazione in materia civile e commerciale, ha incentivato l'adozione di strumenti alternativi alla risoluzione dei contenziosi negli Stati membri valorizzando quali opportunità concrete questi strumenti possano offrire alle imprese per risolvere dispute che coinvolgono anche questioni complesse ed articolate, come la proprietà intellettuale, il diritto commerciale e la concorrenza. Al momento sono al vaglio emendamenti ad una proposta della Commissione Europea di Regolamento sulla Risoluzione delle Controversie. Da qualche anno peraltro sono in atto programmi di finanziamento per sostenere progetti che promuovono l'uso dell'arbitrato e dell'ADR, specialmente nei settori commerciali e civili.

La mediazione nel diritto industriale ed intellettuale si sostanzia in un procedimento alternativo di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) che mira a risolvere conflitti legati alla proprietà intellettuale e industriale senza dover ricorrere al tribunale.

In questo contesto, la mediazione consiste nell'intervento di un mediatore imparziale, che facilita le parti coinvolte nel raggiungere un accordo su una questione controversa. Le parti mantengono il controllo decisionale, e il mediatore agisce come facilitatore del dialogo, senza imporre una decisione vincolante.

I principali vantaggi della mediazione rispetto al contenzioso giudiziario sono:

1. **Flessibilità:** il processo può essere adattato alle specifiche esigenze delle parti.
2. **Riservatezza:** la mediazione si svolge in modo confidenziale.

3. **Rapidità:** le controversie possono essere risolte in tempi molto più brevi rispetto ai processi giudiziari.
4. **Riduzione dei costi:** evita le spese elevate di un processo, inclusi i costi legali e giudiziari.
5. **Conservazione delle relazioni commerciali:** la natura collaborativa della mediazione spesso aiuta a preservare o ripristinare rapporti tra le parti, essenziali in ambiti come quello della proprietà intellettuale.

Il 3 settembre 2024, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza di rilevanza storica nel caso C-658/23, stabilendo che le **legislazioni nazionali possono rendere obbligatori i tentativi di mediazione**, sia prima che dopo l'avvio di procedimenti giudiziari.

Questa pronuncia rappresenta un passo avanti significativo, soprattutto nei Paesi nei quali la questione della mediazione obbligatoria ha suscitato dibattiti giuridici e politici.

Nel caso di specie, la Corte costituzionale romana aveva dichiarato incostituzionale la sanzione di inammissibilità per gli attori che non partecipavano a sessioni informative obbligatorie di mediazione. Tuttavia, non aveva escluso definitivamente il principio della mediazione obbligatoria. La recente sentenza della CGUE, quindi, non solo riapre la porta a questa pratica, ma la legittima anche nel contesto di una strategia più ampia per garantire l'accesso alla giustizia.

La decisione ha suscitato un forte interesse tra i professionisti del settore, con il Gruppo europeo dei giudici per la mediazione (GEMME) che ha rinnovato la richiesta di reintrodurre la mediazione obbligatoria. Questa spinta riflette una crescente consapevolezza del potenziale della mediazione come strumento efficace nella risoluzione delle controversie, in grado di alleviare il carico sui tribunali e di fornire soluzioni più rapide e soddisfacenti per le parti coinvolte.

Un aspetto cruciale della sentenza è il chiarimento che la Direttiva 2008/52/CE non impedisce agli Stati membri di introdurre obblighi di mediazione, a condizione che tali obblighi rispettino i diritti fondamentali, tra cui quello di accesso alla giustizia. La Corte sottolinea che un tentativo di mediazione può essere imposto attraverso l'opera del legislatore a condizione che le



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

modalità di attuazione siano ragionevoli in termini di costi, sanzioni e tempistiche.

Questo approccio consente alle parti di scegliere volontariamente se proseguire con il processo di mediazione, all'interno di un modello di opt-out che si è dimostrato efficace nel corso degli anni.

Inoltre, ribadisce l'importanza di una relazione equilibrata tra mediazione e procedimento giudiziario, come delineato nell'articolo 1 della direttiva 2008/52, adottata più di 16 anni fa.

In conclusione, la sentenza della CGUE conferma oggi più che mai che anche la nostra professione dovrebbe attrezzarsi con una idonea formazione e relativa pratica per giocare un ruolo centrale nel guidare ed assistere le imprese in procedimenti di ADR, qualificando ulteriormente l'apporto professionale da consulente in proprietà industriale.

Dott. Mauro Delluniversità



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Piazza Bottini, 1 – 20133 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase, Angela
Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Claudio Tamburrino,
Marinella Valle, Mauro Delluniversità.

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com