

La World Intellectual Property Organization

Brevi cenni storici

La *World Intellectual Property Organization* ⁽¹⁾ è una delle agenzie specializzate delle [Nazioni Unite](#), creata nel [1967](#) con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della [proprietà intellettuale](#) nel mondo ⁽²⁾.

L'Organizzazione conta attualmente 184 Stati Membri ⁽³⁾, regola 24 trattati internazionali ed ha sede a [Ginevra](#), in [Svizzera](#).

Il predecessore della WIPO fu il [BIRPI](#) (*Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* ovvero *Ufficio Internazionale Unito per la Protezione della Proprietà Intellettuale*) ⁽⁴⁾, istituito nel 1893 per amministrare la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale e la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

⁽¹⁾ Il WIPO Arbitration Center ed i suoi servizi sono stati l'oggetto di un *Worldwide Forum* tenuto dalla WIPO medesima e dall'*American Arbitration Association*. Gli scritti relativi a tale incontro sono stati raccolti nel volume V dell'*American Review of International Arbitration* (1994).

⁽²⁾ "*The technological revolution is proceeding apace and with it the need to resolve fairly and expeditiously disputes that inevitably attend it. The world Intellectual Property Organization is ideally situated to provide the proper structure to accommodate these developments. It plays a pivotal role in assuring proper protection for intellectual property rights worldwide under a number of international agreements*", *Wipo Arbitration Rules: Commentary and Analysis*, Hans Smith, June 2000, p. 15.

⁽³⁾ La WIPO tende ad adottare le decisioni per consenso: in ogni votazione, ogni Stato Membro ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla popolazione o dal contributo ai finanziamenti. La notazione è importante, in quanto esiste un significativo *North – South divide* nelle politiche della proprietà intellettuale. Negli anni '80, ciò ha condotto, negli Stati Uniti e negli altri Paesi sviluppati, alla genesi di forum per la transizione degli standard sulle impostazioni della proprietà intellettuale di WIPO ed in generale sulle tariffe doganali ed il commercio, che in seguito si evolsero nella Organizzazione Mondiale del Commercio, dove il Nord detiene il maggior controllo.

⁽⁴⁾ Per ripercorrere la storia della WIPO, è possibile consultare la pagina <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>. In dottrina, Francis Gurry, *Introduction to the 1994 Worldwide Forum of the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, 5 *Am. Rev. Int'l Arb.* 1 (1994); Jennifer Mills, Note, *Alternative Dispute Resolution in International Intellectual Property Disputes*, 11 *Ohio St. J. On disp. Resol.* 227, p. 235 (1996); Camille A Laturno, *Comment, International Arbitration of the creative: a look at the World Intellectual Property Organization's New Arbitration Rules*, 9 *Transnat'l law.* 357, pp. 371-374 (1996).

La Convenzione di Parigi venne firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e rappresenta uno fra i primi trattati sulla tutela della proprietà intellettuale.

La Convenzione di Berna, adottata nel 1886, stabilì per la prima volta il riconoscimento reciproco del [diritto d'autore](#) tra le nazioni aderenti.

Anteriormente, infatti, le nazioni si rifiutavano di riconoscere il diritto d'autore sul materiale proveniente da stati stranieri. Così che, ad esempio, un lavoro pubblicato a [Londra](#) da un cittadino britannico era tutelato nel [Regno Unito](#) ma liberamente riproducibile in [Francia](#); allo stesso modo, un lavoro pubblicato a [Parigi](#) da un francese era protetto in Francia ma liberamente riproducibile nel Regno Unito.

In quel contesto, la Convenzione rappresentò un importante cambiamento, stabilendo che ogni contraente doveva riconoscere come soggetto a diritto d'autore il lavoro creato da cittadini degli altri stati contraenti. La tutela ivi prevista era automatica: non veniva richiesta la registrazione degli Stati che chiedevano di risolvere la questione insorta, né era necessario apporre un avviso di *Copyright*. Alle nazioni firmatarie era proibito richiedere formalità che potessero ostacolare il “*godimento e l'esercizio*” del diritto d'autore, ed i contraenti, formalmente liberi di imporre richieste di registrazione o note di *Copyright* ai propri autori e ad autori di nazioni non aderenti alla convenzione di Berna, molto di rado ricorrevano a tali pratiche.

La Convenzione prevedeva un termine minimo di tutela, che copriva la vita dell'autore più ulteriori 50 anni; le parti contraenti rimanevano comunque libere di estendere questo periodo (così come ha fatto l'Unione Europea con la *direttiva sull'armonizzazione del diritto d'autore* nel [1993](#), ovvero gli Stati Uniti, i quali hanno più volte esteso il termine di *Copyright*, l'ultima volta con il *Sony Bono Copyright Term Extension Act* nel [1998](#)).

Nel corso degli anni, la Convenzione fu oggetto di diverse revisioni: [Berlino](#) (1908), [Roma](#) (1928), [Bruxelles](#) (1948), [Stoccolma](#) (1967) e [Parigi](#) (1971).

La WIPO venne creata formalmente dalla Convenzione per l'istituzione della Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed emendata il 28 settembre 1979.

Come premesso, il predecessore fu il BIRPI, una piccola organizzazione con sede a Berna, cui aderirono inizialmente sette Stati. Nel corso degli anni, crescendo l'importanza della tutela della proprietà intellettuale, anche la struttura e la forma del BIRPI subirono dei mutamenti. Nel 1960, la sede fu trasferita a Ginevra per essere più vicina alle Nazioni Unite e ad altre Organizzazioni Internazionali ivi presenti. Successivamente, a seguito della ratifica della *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, la BIRPI mutò la propria denominazione in quella attuale di WIPO.

Nel 1974, la WIPO divenne un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, cui venne affidato il compito di amministrare questioni relative alla proprietà intellettuale, devolute dagli Stati Membri delle Nazioni Unite.

La WIPO estese il suo ruolo e dimostrò l'importanza dei diritti in tema di proprietà intellettuale nell'ambito del commercio internazionale, firmando nel 1996 un accordo di cooperazione con l'Organizzazione del commercio Internazionale (*World Trade Organization*).

Obiettivi e finalità dell'Organizzazione

L'articolo 3 della Convenzione individua quale fine precipuo dell'Organizzazione “*la protezione della proprietà intellettuale in tutto il mondo*”⁽⁵⁾, la quale comporta da un lato il compito di “*promuovere la tutela della proprietà intellettuale attraverso la cooperazione mondiale tra gli Stati e, dove opportuno, in collaborazione con altre organizzazioni internazionali*”, dall'altro quello di “*assicurare una cooperazione amministrativa tra le Unioni*”.

⁽⁵⁾ Come dichiarato dall'attuale Direttore Generale del WIPO Arbitration Center, “*The underlying reason for the establishment of the Center was a belief in the specificity of intellectual property as a subject matter, and, thus, of disputes concerning intellectual property, coupled with the conviction that arbitration and other dispute resolution alternatives offered particularly suitable means of accomodatin the specific characteristics of intellectual property disputes*” (Francis Gurry, *The WIPO Arbitration Center and its services*, 5 Am. Rev. Int'l Arb., p. 197, 1994).

Al fine di assicurare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, si prevede che l'Organizzazione, attraverso i propri organi e secondo le competenze di ciascuna delle Unioni:

promuove lo sviluppo di misure idonee a facilitare un'efficiente protezione della proprietà intellettuale nel mondo ed armonizzare la legislazione nazionale in questo settore;

partecipa all'amministrazione di altri accordi internazionali intesi a promuovere la protezione della proprietà intellettuale;

incoraggia la conclusione di accordi internazionali, finalizzati alla protezione della proprietà intellettuale;

s'impegna ad offrire la propria collaborazione agli Stati che richiedono assistenza tecnico – legale nel campo della proprietà intellettuale;

provvede a riunire e diffondere le informazioni relative alla protezione della tutela intellettuale, portare avanti e promuovere studi in questo settore, nonché pubblicare i risultati di tali studi;

s'impegna a garantire servizi che agevolano la protezione internazionale della proprietà intellettuale e, dove opportuno, provvedere alla registrazione e pubblicazione dei dati relativi alle registrazioni in questo settore.

Wipo Arbitration and Mediation Center

Si tratta di un'organizzazione intergovernamentale, indipendente dalla WIPO, con sede a Ginevra, dove venne istituita per promuovere la risoluzione di questioni legate alla *Intellectual Property* attraverso il meccanismo della Risoluzione Alternativa di Controversie (*ADR*).

Il Centro è l'unico organismo internazionale specializzato in "*technology, entertainment and IP disputes*"; le sue funzioni, tuttavia, non si limitano a questo, in quanto sin dall'inizio l'Organizzazione ha rivestito un ruolo molto

nell'amministrazione di arbitrati relativi a questioni contrattuali, transazioni finanziarie e contratti di impiego ⁽⁶⁾).

Come avremo modo di illustrare più compiutamente nel prosieguo, inoltre, il Centro assume un ruolo fondamentale *"in the design and implementation of tailor – made dispute resolution procedures, such as the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDPR)"* ⁽⁷⁾.

Per agevolare le parti nella definizione delle controversie, l'*Arbitration and Mediation Center* offre la possibilità di ricorrere a quattro procedure alternative, ovvero: la "Mediazione" (*Mediation*), mediante la quale le parti tentano di accordarsi mediante l'intervento di un soggetto terzo, pur rimanendo libere di abbandonare la procedura in qualsiasi momento; la "Mediazione seguita dall'arbitrato" (*Mediation followed by Arbitration*), per cui il procedimento ha inizio con la mediazione, ma nel caso in cui non vada a buon fine, le parti concordano di rimettere la procedura ad un arbitro; l'"Arbitrato" (*Arbitration*), mediante il quale le parti decidono di far risolvere la controversia ad uno o più arbitri; l'"Arbitrato abbreviato" (*Expedited Arbitration*), il quale consiste in un procedimento arbitrale dinanzi ad un solo arbitro, prevede un rito più snello e costi decisamente inferiori.

⁽⁶⁾ *"It's now broadly accepted that disputes related to IP rights are arbitrable, like disputes relating to any other type of privately held rights. Any right of which can dispose by way of settlement should, in principle, also be capable of being the subject of an arbitration since, like a settlement, arbitration is based on party agreement"*, articolo estratto dal sito WIPO e consultabile alla pagina <http://www.wipo.int/amc>.

⁽⁷⁾ *"Wipo arbitration may be used to resolve all types of commercial disputes. It is particularly appropriate for disputes involving IP or technology more generally, such as disputes arising from patent, trademark or copyright licenses, research and development agreements, software development contracts, distribution agreements, franchises, and trademark coexistence agreements. The procedures are open to any person or entity, regardless of nationality or domicile, and may be held anywhere in the world, in any language and under any law chosen by the parties"*, articolo estratto dal sito WIPO e consultabile alla pagina <http://www.wipo.int/amc>.

WIPO Arbitration Rules

Il regolamento WIPO attualmente vigente è entrato in vigore il 1 ottobre 1994 ⁽⁸⁾.

Si compone delle seguenti sezioni:

la sezione I intitolata "*General Provisions*", contenente nozioni di carattere generale, relative al patto compromissorio, alle parti ed al Centro;

la sezione seconda dal titolo "*Composition and Establishment of the Tribunal*";

la sezione terza relativa all'instaurazione del procedimento arbitrale ("*Commencement of Arbitration*");

la sezione quarta avente ad oggetto l'iter procedimentale ("*Conduct of the Arbitration*");

la sezione quinta relativa ai provvedimenti cautelari ("*Interim Measures of Protection*");

la sezione sesta e la nona relative alla riservatezza delle informazioni rivelate nel corso dell'arbitrato, nonché del procedimento medesimo ("*Confidentiality*");

la sezione settima individua i provvedimenti che il Tribunale può adottare ("*Awards and Other Decisions*");

la sezione ottava contiene una specificazione dei costi del procedimento ("*Fees and Costs*");

la sezione decima relativa alla responsabilità degli arbitri.

General Provisions

Article 2: The Parties' Agreement to the WIPO Rules

Where an Arbitration Agreement provides for arbitration under the WIPO Arbitration Rules, these Rules shall be deemed to form part of that Arbitration Agreement and the dispute shall be settled in accordance with these Rules, as in effect on the date of the commencement of the arbitration, unless the parties have agreed otherwise

⁽⁸⁾ Il testo attualmente in vigore è riportato nell'Appendice normativa e consultabile alla pagina <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>.

La riportata disposizione consente alle norme Wipo di entrare a far parte dell'accordo arbitrale. Si tratta di una previsione in linea con altri sistemi, quali, ad esempio, le AAA International Rules, secondo le quali il regolamento istituzionale integra le norme stabilite dalle parti nel momento in cui l'arbitrato ha inizio ⁽⁹⁾.

Meno chiara risulta, invece, la previsione finale dell'articolo 2, rimanendo dubbio se le parti possano modificare le norme Wipo ovvero devono ritenersi vincolate ad esse, in quanto di carattere obbligatorio ⁽¹⁰⁾. Una volta ritenuto, inoltre, che le parti possono derogare alle previsioni WIPO, il conseguente problema è quello di stabilire quali siano le previsioni soggette alle modifiche delle parti ⁽¹¹⁾.

Article 3: The Application of National Arbitration Laws

a) These rules shall govern the arbitration, except that, where any of these Rules is in conflict with a provision of the law applicable to the arbitration from which the parties cannot derogate, that provision shall prevail.

b) The law applicable to the arbitration shall be determined in accordance with Article 59 (b)

La norma in esame contiene delle prescrizioni importanti relativamente all'individuazione delle norme regolanti il processo arbitrale: l'art. 3 a) si

⁽⁹⁾ Cfr. AAA International Rules, art. 1 (1); ICC Rules, art. 6 (1). In dottrina, Craig, Park & Paulsson, *International Chamber of Commercial Arbitration*, 2 ed., 1990, § 10.03. Mentre le ICC Rules sono state modificate in numerose occasioni, le UNCITRAL Rules non sono state mai emendate sin dalla loro promulgazione nel 1976.

⁽¹⁰⁾ La formulazione delle AAA International Rules (articolo 1.1) elimina ogni dubbio in proposito, prevedendo espressamente che le norme in vigore, al tempo di inizio dell'arbitrato, devono essere applicate subordinatamente a qualsiasi modificazione le parti adottino per iscritto (*"Rules shall apply subject to whatever modifications the parties may adopt in writing"*).

⁽¹¹⁾ Il tema della natura obbligatoria delle norme istituzionali riveste senza dubbio notevole importanza rispetto alle ICC Rules, in relazione alla possibilità delle parti di esimersi dalla procedura prevista dalla Commissione Nazionale per la selezione degli arbitri e dalle c. d. *Terms of Reference*.

riferisce a quelle di carattere procedurale (*lex arbitri*); il par. b), invece, è relativo alla legge sostanziale regolante i rapporti *inter partes*.

In relazione al primo profilo, il regolamento prevede che le norme WIPO devono regolare l'arbitrato, a meno che non contrastino con alcune prescrizioni di legge stabilite dalle parti e dalle medesime considerate inderogabili ⁽¹²⁾. Costituiscono esempio in tal senso, le leggi nazionali che precludono agli arbitri di adottare misure conservative o provvisorie, oppure richiedono ai testimoni di prestare giuramento, impongono votazioni, o non riconoscono il diritto di veto nei lodi arbitrali ⁽¹³⁾.

Per quanto riguarda la legge sostanziale, secondo l'art. 3 b) "*la legge applicabile all'arbitrato deve essere determinata in conformità all'articolo 59 (b)*", il che comporta, in mancanza di accordo tra le parti, che tale legge sarà quella del luogo in cui ha sede l'arbitrato ⁽¹⁴⁾.

Commencement of Arbitration

Request for Arbitration

Article 6

The Claimant shall transmit the Request for Arbitration to the Center and to the Respondent.

Article 7

The date of commencement of the arbitration shall be the date on which the Request for Arbitration is received by the Center.

Article 8

⁽¹²⁾ Ritroviamo disposizioni parallele nella AAA International Rules art. 1(2) e nelle UNCITRAL Rules art. 1(2).

⁽¹³⁾ Un'elencazione di potenziali previsioni obbligatorie di leggi arbitrali nazionali si rinviene in Marc Blessing, *Drafting Arbitration Clauses*, 5 AM. Rev. Int'l Arb. 54, 57 – 58, 1994.

⁽¹⁴⁾ La formulazione della norma, non presente nelle AAA International Rules né nelle UNCITRAL Rules, risulta particolarmente utile poiché, individuando la legge arbitrale nella legge del luogo in cui ha sede l'arbitrato, risolve a priori il problema della proliferazione delle potenziali leggi applicabili.

The Center shall inform the Claimant and the Respondent of the receipt by it of the Request for Arbitration and of the date of the commencement of the arbitration.

Article 9

The Request for Arbitration shall contain:

- i) a demand that the dispute be referred to arbitration under the WIPO Arbitration Rules;*
- ii) the names, addresses, and telephone, telex, telefax or other communication references of the parties and of the representative of the Claimant;*
- iii) a copy of the Arbitration Agreement and, if applicable, any separate choice of law clause;*
- iv) a brief description of the nature and circumstances of the dispute, including an indication of the rights and property involved and the nature of any technology involved;*
- v) a statement of the relief sought and an indication, to the extent possible, of any amount claimed;*
- vi) any appointment that is required by, or observation that the Claimant considers useful in connection with article 14 to 20.*

Article 10

The Request for Arbitration may also be accompanied by the Statement of Claim referred to in article 41.

Answer to the Request

Article 11

Within 30 days from the date on which the Respondent receives the Request for Arbitration from the Claimant, the Respondent shall address to the Center and to the Claimant an Answer to the Request which shall contain comments on any of the elements in the Request for Arbitration and may include indications of any counterclaim or setoff.

Article 12

If the Claimant has filed a Statement of Claim with the Request for Arbitration pursuant to article 10, the Answer to the Request may also be accompanied by the Statement of Defense referred to in article 42.

1. Le disposizioni in oggetto disciplinano la fase introduttiva del giudizio. L'arbitrato ha inizio con la notificazione della domanda d'arbitrato al Centro ed al convenuto ⁽¹⁵⁾. La pendenza del processo è espressamente collegata al ricevimento della domanda da parte del Centro, il quale è tenuto ad informarne le altre parti.

L'articolo 9 precisa il contenuto dell'atto di citazione, indicando che in essa devono essere contenuti i seguenti elementi:

- la domanda di deferimento della controversia in arbitrato secondo le Wipo Rules;
- le informazioni relative ai contatti delle parti;
- le informazioni relative al procuratore dell'attore;
- una copia della convenzione arbitrale ed una copia della clausola con la quale le parti individuano la legge sostanziale applicabile;
- una breve descrizione della controversia;
- una dichiarazione del rimedio chiesto e, se possibile, dell'ammontare;
- il nome dell'arbitro nominato dall'attore e qualsiasi altra informazione relativa al collegio arbitrale che l'attore consideri utile.

2. La norma deve essere coordinata con la previsione contenuta nell'articolo 10, secondo la quale all'attore è rimessa la possibilità di scegliere se notificare soltanto la domanda d'arbitrato e presentare, quindi, successivamente lo *Statement of Claim*, ovvero notificare unitamente i suddetti atti *ab initio*.

Il convenuto deve notificare la risposta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della citazione, prendendo posizione sulle questioni sollevate dall'attore, nonché sulla nomina arbitrale da questi compiuta. Per espressa

⁽¹⁵⁾ A differenza del Regolamento Wipo, nelle ICC e nelle LCIA Rules la domanda d'arbitrato, in prima istanza, viene inviata soltanto al Segretariato ICC ed alla Corte LCIA.

previsione normativa, può sollevare eccezioni di compensazione o formulare domanda riconvenzionale. Nel caso in cui l'attore abbiamo notificato anche lo *Statement of Claim*, egli dovrà costituirsi depositando in aggiunta alla risposta, lo *Statement of Defense*.

Conduct of the Arbitration

Article 37

The Center shall transmit the file to each arbitrator as soon as the arbitrator is appointed

Article 38

General Powers of the Tribunal

- (a) Subject to Article 3, the Tribunal may conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate.*
- (b) In all the cases, the Tribunal shall ensure that the parties are treated with equality and that each party is given a fair opportunity to present its case.*
- (c) The Tribunal shall ensure that the arbitral procedure takes place with due expedition. It may, at the request of a party or in its own motion, extend in exceptional cases a period of time fixed by these Rules, by itself or agreed to by the parties. In urgent cases, such an extension may be granted by the presiding arbitrator alone.*

1. L'articolo 37 dispone che il Centro deve inviare un *file* a ciascun arbitro a seguito della sua designazione, anziché attendere che il Collegio sia costituito⁽¹⁶⁾. Ciò significa che in un Collegio composto di tre arbitri, l'arbitro nominato dall'attore riceverà per primo il *file*, seguirà quindi l'arbitro nominato dal convenuto e infine il Presidente. Generalmente, il *file* consisterà solo della domanda d'arbitrato, la quale in taluni casi può essere accompagnata dallo

Statement of Claim, ovvero anche della risposta del convenuto, la quale a sua volta può essere accompagnata dallo *Statement of Defense*.

Come si è visto in precedenza, l'articolo 14 a) pone una presunzione in favore dell'arbitro monocratico, a meno che le parti non abbiano previsto diversamente nella convenzione arbitrale. In ogni caso, secondo quanto previsto dall'articolo 14 b), il Centro può disporre, nell'esercizio della sua discrezionalità, che l'organo chiamato a decidere sia costituito da tre arbitri. In tal caso, l'attore deve nominare il proprio arbitro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Centro; allo stesso modo, il convenuto dovrà nominare il proprio arbitro entro i successivi 30 giorni; successivamente, i due arbitri designati dovranno nominare il Presidente. Se le parti non si accordano sulla nomina di quest'ultimo, interviene il Centro secondo il meccanismo previsto dall'articolo 19.

È interessante rilevare che, secondo la descritta procedura, l'arbitro nominato dall'attore riceverà il file in anticipo sia rispetto all'arbitro nominato dal convenuto, sia rispetto al Presidente.

2. L'articolo 38 disciplina i poteri del Collegio arbitrale. Secondo tale disposizione, il Collegio gode di un'ampia discrezionalità nella gestione del processo arbitrale, la quale risulta vincolata soltanto dalla necessità di garantire che le parti siano trattate in modo equo ed abbiano equivalenti possibilità di difesa. A ciò si aggiunge, inoltre, l'esigenza di assicurare che il processo si svolga con celerità.

Il primo comma della disposizione in oggetto richiama l'articolo 3, il quale prevede che il processo sia dominato dalle Wipo Rules, a meno che le parti non abbiano previsto nella convenzione arbitrale l'applicabilità di un'altra legge e tale previsione risulti non derogabile. Ci si è chiesti, quindi, se l'articolo in commento ponga una gerarchia nell'individuare le norme che guidano il processo arbitrale, ovvero se: *in primis*, il Collegio deve applicare il Regolamento Wipo laddove le parti lo abbiano espressamente previsto; *in secundis*, nel caso in cui le parti abbiano stabilito l'applicabilità di una legge diversa e tale previsione risulti non

⁽¹⁶⁾ Tale ultima ipotesi, invece, si rinviene nelle ICC Rules, secondo le quali il Segretariato ICC prima di trasmettere il file agli arbitri designati, attende che sia costituito l'intero

derogabile, il Collegio deve fare applicazione della legge individuata dalle parti; *in tertius*, il Collegio può condurre l'arbitrato nel modo che ritiene più appropriato, garantendo, comunque, che alle parti siano concesse equivalenti possibilità di difesa e che il processo si svolga nel minor tempo possibile.

Un altro problema che è stato sollevato è, poi, quello relativo all'autonomia della parti nel regolare lo svolgimento del giudizio. Ad esempio, l'articolo 43 b) prevede che il Collegio può, nell'esercizio della propria discrezionalità, autorizzare o richiedere alle parti memorie integrative rispetto agli *Statements of Claim and Defense*; tuttavia, la norma non chiarisce se un tale potere spetta anche alle parti e se il Collegio è tenuto a soddisfare tali richieste.

Secondo la dottrina maggioritaria, la quale accentua soprattutto la natura contrattuale dell'accordo di arbitrato, l'autonomia delle parti costituisce il principio cardine dell'intera procedura, tanto che in alcuni sistemi istituzionali, quali ad esempio le UNCITRAL Rules è previsto che il lodo può essere annullato nel caso in cui la procedura seguita è difforme da quella prevista dalle parti. Tuttavia, non è chiaro in quali circostanze può il Collegio decidere di non applicare le norme procedurali stabilite dalle parti medesime.

Una regolamentazione specifica del rapporto tra la discrezionalità del Collegio e l'autonomia delle parti si rinviene, invece, nelle LCIA Rules, le quali, sub articolo 14, autorizzano le parti ad individuare le norme procedurali applicabili, purché tuttavia ciò non configga con i poteri generali spettanti al Collegio, né comporti spese o ritardi evitabili.

3. Un'altra disposizione che riveste notevole importanza nelle LCIA Rules è quella prevista *sub* articolo 22, la quale elenca una serie di "*additional powers*" che il Collegio può esercitare, *ex officio* o su istanza di parte. Essi consistono:

- a) nell'autorizzare le parti ad integrare e/o modificare le domande proposte, le difese e le relative repliche;
- b) estendere o ridurre i limiti temporali previsti nella convenzione arbitrale o nelle ordinanze emesse dal Collegio arbitrale;
- c) rilevare questioni di cui ritiene necessaria la trattazione, relative sia all'individuazione della legge applicabile, sia al merito della controversia;

- d) ordinare alle parti la custodia di beni ovvero dello stato dei luoghi esistente in relazione all'opportunità di disporre un'ispezione;
- e) ordinare alle parti la produzione in giudizio di documenti in loro possesso;
- f) decidere sull'applicabilità di regole istruttorie relative all'ammissibilità ed alla rilevanza di mezzi istruttori richiesti dalle parti;
- g) ordinare la correzione di qualsiasi contratto in essere tra le parti, inclusa la convenzione arbitrale, anche se nel limite della mera rettificazione di errori materiali;
- h) autorizzare l'intervento nel processo arbitrale di soggetti terzi rispetto alle parti della convenzione arbitrale.

Com'è agevole rilevare, alcune di tali regole, quali quelle relative all'opportunità di estendere o ridurre i termini temporali, si rinvergono anche nel Regolamento Wipo; altre, invece, pur nel silenzio del Regolamento, potrebbero ritenersi ammissibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 38 a).

Evidence

Article 48

- (a) The Tribunal shall determine the admissibility, relevance, materialità and weight of evidence.*
- (b) At any time during the arbitration, the Tribunal may, at the request of a party or in its own motion, order a party to produce such documents or other evidence as it considers necessary or appropriate and may order a party to make available to the Tribunal or to an expert appointed by it or to the other party any property in its possession or control for inspection or testing.*

L'articolo 48 disciplina il potere del Collegio di giudicare sull'ammissibilità, rilevanza, materialità e peso dei mezzi di prova, nonché la sua autorità di ordinare la produzione di documenti e delle prove medesime.

1. Il primo comma prevede che il Collegio può determinare l'ammissibilità, la rilevanza, il valore sostanziale ed il peso dei mezzi di prova. La norma, tuttavia, tace in merito alle modalità con le quali il Collegio provvede a tale determinazione, ovvero se tale giudizio discende dall'applicazione delle regole nazionali o deriva dall'applicazione di altri sistemi. Confrontando tale disposizione con le altre Wipo, in realtà, sembrerebbe che tale scelta sia rimessa alla libertà del Collegio.

2. Tra i sistemi normativi presi in considerazione finora, soltanto le LCIA Rules risolvono espressamente la questione, prevedendo che tale scelta sia rimessa alla completa discrezionalità del Collegio. Secondo l'art. 22, infatti, a meno che le parti non si siano accordate diversamente, spetta al Collegio decidere se applicare o meno eventuali regole nazionali probatorie (ovvero altre regole) relative all'ammissibilità, rilevanza e peso delle prove offerte dalle parti, delle questioni di fatto sollevate nonché del giudizio di consulenti tecnici.

3. Secondo la dottrina, si possono enucleare i seguenti principi generali:

La prima fonte di prova è stata individuata nelle comunicazioni scambiate tra le parti, anteriormente al sorgere della controversia;

L'attuale comportamento delle parti costituisce la miglior prova di una corretta interpretazione del contratto;

La mancata contestazione di una parte rispetto ad un documento inviato dall'altra (ad esempio una fattura) costituisce una prova evidente della sua accettazione;

La dichiarazione di una parte contrastante con la posizione assunta in giudizio è indicativa della volontà della medesima di abbandonare tale posizione;

Eventuali valutazioni possono essere tratte dal comportamento della parte, la quale si rifiuta di produrre mezzi di prova in suo possesso.

Un'altra previsione interessante è, indubbiamente, quella contenuta nelle AAA Rules, secondo le quali il Collegio nel compiere tale valutazione deve tener conto dei principi di privilegio legale applicabili, quali ad esempio quello relativo alla riservatezza delle comunicazioni tra l'avvocato ed il suo cliente.

4. L'articolo 48 b) riconosce al Collegio l'autorità di ordinare la produzione di qualsiasi mezzo di prova ritenga necessario o opportuno, sia si tratti di prove documentali sia di qualsiasi altro mezzo di prova. Inoltre, il Collegio può ordinare alle parti di produrre elementi di prova in suo possesso, ai fini della loro acquisizione in giudizio o affinché siano ispezionati o testati da un esperto.

È importante rilevare che la norma attribuisce piena discrezionalità al Collegio in merito al momento ed alle modalità con cui ordinare la produzione documentale, senza vincolarlo al rispetto di alcuna regola.

Il Collegio può procedere su istanza di parte o *ex officio*.

Generalmente, nell'arbitrato internazionale, si segue tale procedura: dopo la sottomissione delle memorie iniziali, le parti chiedono l'una all'altra di produrre specifici documenti o categorie di documenti. Nel caso in cui una delle parti si rifiuti, l'altra può ricorrere al Collegio e richiedere che ne disponga l'acquisizione in giudizio. Nell'istanza, i documenti richiesti devono essere specificatamente individuati e deve esserne, altresì, evidenziata la rilevanza. A tal punto, sarà il Collegio a compiere le più opportune valutazioni in merito all'ammissibilità dell'istanza proposta, tenendo conto dell'importanza del documento e dei diritti delle parti. Nel caso in cui il Collegio ritenga di accogliere l'istanza, ordinerà all'altra parte la produzione del documento in oggetto.

Come premesso superiormente, inoltre, il Collegio può trarre argomenti di prova anche dal rifiuto immotivato della parte di produrre i documenti richiesti in giudizio ⁽¹⁷⁾.

Interim Measures of Protection

La questione relativa al rapporto tra processo giurisdizionale e processo arbitrale è stata a lungo dibattuta ⁽¹⁸⁾; il tema trattato, in particolare, ha avuto

¹⁷) Nel caso Iran- U.S. Claims Tribunal, il Collegio ha desunto importanti elementi di prova dal rifiuto ingiustificato della parte di produrre documenti in suo possesso. In proposito, cfr. George Aldrich, *The Jurisprudence of the Iran – U.S. Claims Tribunal* 339 (1996).

⁽¹⁸⁾ In argomento, vedi Stewart A. Baker & Mark D. Davis, *Arbitral Proceedings Under the UNCITRAL Rules: The Experience of the Iran – United States Claims Tribunal*, 23 Geo.

ad oggetto da un lato la determinazione dei poteri degli arbitri, dall'altro la possibilità di ottenere misure cautelari dal Giudice nazionale, pur in presenza di un arbitrato ⁽¹⁹⁾.

Aspetti, questi, che esamineremo nel corso della presente trattazione.

Nella scelta tra l'una e l'altra procedura incidono molteplici fattori: da un lato, infatti, il ricorso al procedimento arbitrale comporta dei costi minori, risulta definibile in un lasso di tempo assai breve, e soprattutto, garantisce che la controversia verrà decisa da soggetti con un'approfondita conoscenza in materia; dall'altro, il processo giurisdizionale contempla delle procedure tipiche e dei rimedi di natura coercitiva non presenti nell'arbitrato.

Ciò premesso, prendiamo dunque in considerazione le singole norme.

Article 46

(a) At the request of a party, the Tribunal may issue any provisional orders or take other interim measures it deems necessary, including injunctions and measures for the conservation of goods which form part of the subject – matter in dispute, such as an order for their deposit with a third person or for the sale of perishable goods. The Tribunal may make the granting of such measures subject to appropriate security being furnished by the requesting party.

(b) At the request of a party, the Tribunal may, if it considers it to be required by exceptional circumstances, order to the other party to provide security,

Wash. J. Int'l L. & Econ. 267 (1989); Stewart A. Baker & Mark D. Davis, *The UNCITRAL Arbitration Rules in Practice: The Experience of the Iran – United States Claims Tribunal* (1992); Marc Blessing, *International Arbitration Procedures*, 17 Int'l Bus. Law. 408, 451 (1989); Karl – Heinz Bockstiegel, *Applying the UNCITRAL Rules: The Experience of the Iran – United States Claims Tribunal*, 4 Int'l Tax & Bus. Law 266 (1986); Charles n. Brower & Ronald E. M. Goodman, *Provisional Measures and the Protection of ICSID Jurisdictional Exclusivity against Municipal Proceedings*, 6 ICSID Rev. – Foreign Investment L. J. 431 (1991); Micheal F. Hoellering, *Interim Relief in International Arbitration*, in *Arbitration and the Licensing Process* 3 – 55; Micheal F. Hoellering, *Conservatory and Provisional Measures in International Arbitration: The AAA's Experience*, 47 Arb. H. 40 (1992); Hans Smith, *Provisional Relief in International Arbitration: The ICC and Other Proposed Rules*, 1 Am. Rev. Int'l Arb. 388 (1990).

⁽¹⁹⁾ Ad esempio, un contratto può disporre che "tutte le controversie sorte in relazione all'accordo medesimo siano deferite in arbitrato" e, nel contempo, stabilire che "nonostante la pendenza del procedimento arbitrale, ciascuna parte è libera di ricorrere dinanzi alla competente Corte in sede giurisdizionale per ottenere misure interinali provvisorie", ovvero

in a form determined by the Tribunal, for the claim or counter – claim, as well as for costs referred to in Article 72.

(c) Measures and orders contemplated under this Article may take the form of an interim award.

(d) A request addressed by a party to a judicial authority for interim measures or for security for the claim or counter – claim, or for the implementation of any such measures or orders granted by the Tribunal, shall not be deemed incompatible with the Arbitration Agreement, or deemed to be a waiver of that Agreement.

1. Il potere degli arbitri di concedere misure cautelari può essere previsto dalle parti esplicitamente nella convenzione arbitrale o può ritenersi implicito nell'adesione delle parti ad un complesso normativo, il quale prevede anche la possibilità di concedere rimedi interinali e provvisori (²⁰).

2. Dal punto di vista sostanziale, la norma in commento conferisce al Collegio arbitrale ampi poteri nell'adottare le misure provvisorie che ritiene più idonee, laddove dispone che il medesimo può emettere ordinanze provvisorie o adottare le altre misure interinali che ritenga necessarie.

Poteri sostanzialmente illimitati sono riconosciuti al Collegio anche dal regolamento UNCITRAL, ove sub articolo 26 è previsto che "*il Collegio ha il potere di adottare ogni misura provvisoria ritenuta necessaria in relazione alla materia del contendere, incluse misure per la conservazione dei beni che formano oggetto della controversia, quali l'ordine di deposito presso una terza persona o la loro vendita*".

Allo stesso modo, nelle AAA International Rules è disposto che "*il Collegio può adottare qualsiasi misura interinale ritenga necessaria, inclusi rimedi ingiuntivi e misure per la protezione o conservazione della proprietà*".

prevedere che "*a nessuna parte deve essere precluso il diritto di richiedere misure cautelari dinanzi alla competente corte nazionale*".

(²⁰) Il regolamento UNCITRAL, ad esempio, ha optato a favore di tale ultima soluzione. Così le ICC Rules, ove è previsto che "*ICC arbitrators have the inherent power to make interlocutory orders relevant to the arbitration and addressed the parties*". Al contrario, nelle LCIA Rules è regolamentato esplicitamente il potere del Collegio arbitrale di concedere misure cautelari.

3. Nonostante l'ampia formulazione della norma, si ritiene che il potere degli arbitri di adottare misure cautelari incontri un limite nella mancanza di poteri coercitivi, i quali sono riservati in via esclusiva alla giurisdizione nazionale.

A tale riguardo, riportiamo un breve passo, in lingua originale, di Sir Micheal Kerr, il quale in un suo scritto (*Keating Lecture*, 1996), così si esprime: "*It has be accepted as a fact of life that international arbitration cannot function without the assistance of national courts. Only they possess the coercitive powers to enforce agreements to arbitrate, as well as the resulting awards. Without the intervention and assistance of the national courts, international arbitration would be wholly ineffective*".

Ciò non significa, tuttavia, che il mancato rispetto di un ordine cautelare impartito dal Collegio arbitrale rimanga del tutto privo di effetto. Secondo Craig – Park – Paulsson, "*disobedience of an interlocutory order carries with it no immediate legal sanction for the recalcitrant party ... nevertheless, parties do comply almost always with interlocutory orders of the arbitral tribunal since failure to do so is likely to be interpreted as an act of bad faith and influence the decision on the merits*". In altri termini, gli arbitri potranno desumere argomenti di prova dal rifiuto ingiustificato delle parti ad adempiere all'ordine in oggetto.

4. Per quanto attiene ai rapporti tra poteri cautelari arbitrali e giurisdizionali, occorre rilevare che in merito alla questione si registrano, fondamentalmente, due approcci: da un lato, quello inglese, secondo il quale il potere giurisdizionale di concedere misure provvisorie non interferisce con la pendenza del processo arbitrale; dall'altro, quello delle Corti statunitensi, le quali hanno da sempre lottato per affermare il proprio ruolo in relazione all'adozione dei descritti rimedi nell'ambito degli arbitrati internazionali ⁽²¹⁾.

⁽²¹⁾ Sul punto, si richiamano due decisioni di contenuto opposto, le quali rappresentano il precedente di numerose altre statuizioni in materia: in *McCreary Tire* è stato ritenuto che le Corti non hanno il potere di intervenire nell'ambito di un arbitrato internazionale se ciò non ha formato oggetto di specifica previsione convenzionale; in *Carolina & Light Co. V. Uranex*, al contrario, si afferma che vi sono taluni rimedi, quali ad esempio le misure di

Nel regolamento Wipo, il problema è risolto in radice dalla previsione esplicita che la richiesta rivolta dalla parte all'autorità giudiziaria avente ad oggetto "*misure interinali o per la protezione della cosa oggetto della domanda o della domanda riconvenzionale, o per l'attuazione di altre misure o ordini impartiti dal Collegio arbitrale medesimo, non deve essere considerata incompatibile con la convenzione arbitrale, né tantomeno essere interpretata quale rinuncia al suddetto accordo*".

5. Si ritiene che il Collegio arbitrale possa adottare misure interinali nei seguenti casi:

- preservare lo *status quo* durante la pendenza del processo arbitrale;
- concedere alle parti equivalenti opportunità di difesa;
- creare ragionevoli e pratiche misure atte a garantire l'adempimento del contratto prima della pronuncia del lodo finale;
- ristrutturare provvisoriamente la situazione attuale la quale potrebbe essere irreparabilmente compromessa nelle more del procedimento⁽²²⁾.

In via teorica, gli attuali sistemi normativi consentono di riconoscere agli arbitri illimitati poteri nell'individuazione dei rimedi cautelari adottandi, in mancanza di uno specifico divieto contrattuale. In tale contesto, l'articolo 46 a) pone alcuni linee guida in relazione alle modalità in cui il suddetto potere può essere esercitato.

In primo luogo, il regolamento in oggetto consente al Collegio di intervenire soltanto a fronte di una specifica istanza *ex parte*.

In secondo luogo, i poteri di cui dispone il Collegio sono comunque vincolati al rispetto delle prescrizioni poste dalle parti nella convenzione arbitrale.

In terzo luogo, il rimedio richiesto deve presentare il carattere della necessità. Nozione, quest'ultima, correlata con quella di irreparabilità del pregiudizio derivante dalla mancata adozione del rimedio cautelare.

natura coercitiva, che competono esclusivamente all'autorità giurisdizionale. Ciò, tuttavia, non esclude che possono essere azionati dinanzi alle Corti pur in pendenza di un processo arbitrale.

Da ultimo, se l'intervento cautelare è dovuto alla sussistenza di circostanze eccezionali, il Collegio può ordinare alla parte istante il deposito conservativo di una somma di denaro corrispondente ai costi dell'arbitrato, incluse le spese legali di parte.

Infine, dal punto di vista formale, vi sono soltanto due indicazioni: l'una *sub art. 46 a)*, il quale fa riferimento a "*ordini provvisori e altre misure interinali*"; l'altra *sub art. 46 c)*, secondo cui il Collegio può adottare le suddette misure nella forma di lodo interinale.

6. Come già rilevato, il riconoscimento del potere degli arbitri di concedere misure cautelari non esclude la possibilità di ricorrere all'autorità giurisdizionale per ottenere i medesimi rimedi.

Un'ipotesi particolare, ad esempio, è quella legata alla fase pre - arbitrale, durante la quale il Collegio arbitrale non è in grado di accogliere l'istanza in oggetto. In tal caso, dunque, il rimedio interinale può essere richiesto dinanzi alla corte nazionale e servirà a coprire tutto il lasso di tempo necessario affinché il Collegio entri nel merito della questione e decida sulla fattispecie dedotta.

Tale possibilità trova espreso riconoscimento nel caso *Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. v. Salvano*.

Nella specie, il Collegio aveva emesso un ordine restrittivo con il quale inibiva ad un ex dipendente di Merril Lynch di continuare a rappresentare i clienti della società o rivelare a terzi informazioni relative ai clienti medesimi.

Dopo la costituzione del Collegio arbitrale, Merril Lynch chiedeva un'estensione dell'ordine in oggetto. L'istanza veniva accolta e contro di essa veniva proposto appello.

La Corte d'Appello annullava la decisione emessa dal Collegio, motivando che quest'ultimo aveva abusato della propria discrezionalità, in quanto l'ordine

⁽²²⁾ Sul tema, cfr. Piero G. Parodi, *Interim Measures in Respect to Arbitration in the Construction Business*, in ICCA Congress Series No. 5, Proceedings of Xth International Arbitration Congress 485 (Albert Jan van den Berg ed., 1990).

restrittivo avrebbe dovuto valere soltanto finché il collegio arbitrale non era in grado di seguire la questione ⁽²³⁾.

La maggior parte dei sistemi arbitrali internazionali riconosce oggi tale possibilità.

7. Rispetto al descritto sistema, segna un'inversione di rotta la scelta contemplata nelle *Wipo Emergency Rules* ("The Procedure"), le quali prevedono da un lato che sia nominato un arbitro in via d'urgenza (*Emergency Arbitrator*), dall'altro che le misure interlocutorie siano rese in breve tempo.

In particolare, l'articolo III b) regola il potere dell'*Emergency Arbitrator* di adottare rimedi interinali nel lasso di tempo intercorrente tra la presentazione della domanda d'arbitrato e la costituzione del Collegio arbitrale, precisando che il suddetto potere si estingue con la costituzione del Collegio medesimo.

Secondo l'articolo III a), all'arbitro nominato spetta sia il potere di emettere, sia quello di modificare le misure cautelari concesse.

La Procedura, come detto, anticipa la possibilità che una parte ricorra all'autorità giurisdizionale, ovvero opti per una procedura arbitrale diversa da quella prevista dal regolamento Wipo.

Per quanto attiene alla nomina dell'arbitro, occorre rilevare che le *Emergency Rules*, a differenza della procedura ordinaria, non prevedono una partecipazione attiva delle parti nella designazione dell'arbitro, il quale piuttosto è scelto dal *Wipo Center*.

Quest'ultimo, a tal fine, si avvale di una lista di potenziali candidati.

Le parti hanno 24 ore per poter muovere contestazioni alla suddetta nomina.

Inoltre, a meno che le parti non abbiano previsto diversamente, l'*Emergency Arbitrator* cessa ogni funzione con la costituzione del Collegio arbitrale.

⁽²³⁾ Vedi *Performance Unlimited, Inc. v. Questar Publishers, Inc.*, 52 F. 3d 1373 (*Court should grant relief only until panel is available to grant relief*); *Merryl Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. v. Grall*, 836 F. Supp. 428, 431, 434 (w. D. Mich. 1993) in relazione al caso Salvano, ove è affermato il principio secondo cui la corte nazionale è competente ad emettere misure provvisorie "*until the arbitration panel is able to address wheter the preliminary injunction should remain in effect*"; nel medesimo senso nel caso *Blumenthal v. Merryl Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.*, 910 F. 2d 1049, 1054 (2d Cir. 1990), "*where an injunction has been issued and it turns out that prompt arbitration is available, the enjoined party is that much more able to have the injunction promptly reconsidered*".

L'istanza *ex parte* (*Request for Relief*) deve contenere una copia della convenzione arbitrale, una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto, una breve esposizione del pregiudizio derivante dal mancato accoglimento del rimedio cautelare. Deve, altresì, dare evidenza dell'urgenza della procedura nonché della necessità di convocare un'udienza, laddove richiesto.

Il convenuto deve replicare entro 60 ore dal ricevimento dell'istanza (*Answer to the Request for Relief*).

Secondo la Procedura, l'arbitro deve rendere una decisione entro 24 ore dal termine dell'udienza, o comunque nel minor tempo possibile.

Il provvedimento in oggetto non viene specificatamente individuato, essendo previsto soltanto che l'arbitro può adottare in via d'urgenza qualsiasi misura che ritenga necessaria per tutelare i diritti delle parti.

Nella prassi, le fattispecie più ricorrenti sono quelle in cui l'arbitro:

- i) dispone l'adempimento di un obbligo giuridico;
- ii) ingiunge ad una parte il pagamento di una somma di denaro in favore dell'altra;
- iii) impone ad una parte un comportamento positivo;
- iv) ingiunge ad una parte di astenersi da un determinato comportamento;
- iv) ordina quelle misure ritenute necessarie per dimostrare o accertare l'adempimento di un obbligo giuridico;
- v) dispone l'adozione di misure conservative della proprietà;
- vii) fissa un ammontare di danni in caso di mancato adempimento del lodo.

Da ultimo, l'ordinanza in oggetto può essere concessa anche inaudita altera parte, secondo quanto disposto dall'articolo XIII, quando la notificazione all'altra parte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Ciò, tuttavia, implica delle gravi conseguenze sotto il profilo dell'esecutorietà, posto che secondo l'articolo V (1) (b) della Convenzione di New York, il Collegio può rifiutare di riconoscere l'esecutorietà del lodo "*nel caso in cui la parte contro cui è invocato non è stata informata della nomina dell'arbitro ovvero non è stata messa in condizione di difendersi adeguatamente*".

Awards and Other Decisions

The Law to be applied

Article 59

- (a) The Tribunal shall decide the substance of the dispute in accordance with the law or rules of law chosen by the parties. Any designation of the law of a given State shall be construed, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of that State and not to its conflict of law rules. Failing a choice by the parties, the Tribunal shall apply the law or rules of law that it determines to be appropriate. In all cases, the Tribunal shall decide having due regard to the terms of any relevant contract and taking into account applicable trade usages. The Tribunal may decide as amiable compositeur or ex aequo et bono only if parties have expressly authorized it to do so.*
- (b) The law applicable to the arbitration shall be the arbitration law of the place of arbitration, unless the parties have expressly agreed on the application of another arbitration law and such agreement is permitted by the law of the place of arbitration.*
- (c) An Arbitration Agreement shall be regarded as effective if it conforms to the requirements concerning form, existence, validity and scope of either the law or rules of law applicable in accordance with paragraph a), or the law applicable in accordance with paragraph b).*

L'articolo 59 distingue specificatamente la legge applicabile alla controversia (*the substantive law*), quella applicabile all'arbitrato (*lex arbitri*) e quella relativa alla convenzione arbitrale.

Come premesso sub articolo 3 a), la disciplina prevista da tale norma trova applicazione nella misura in cui non contravviene a specifiche norme considerate dalle parti inderogabili.

Substantive Law to be Applied

In conformità con il principio di autonomia che governa l'arbitrato, è previsto che le parti devono scegliere la legge applicabile al merito della controversia ⁽²⁴⁾.

Solitamente, tale scelta avviene in sede di predisposizione del contratto e risulta determinata, fondamentalmente, da due concorrenti ragioni: da un lato, vi è infatti l'esigenza che il sistema normativo prescelto contenga adeguate previsioni in relazione alle questioni che possono sorgere durante la vigenza del rapporto contrattuale; dall'altro, è necessario che secondo tale sistema normativo, la materia dedotta sia ritenuta arbitrabile.

In tal senso, l'articolo 59 a) dispone che "*il Collegio deve decidere la controversia in conformità con la legge o le norme di legge scelte dalle parti*" ⁽²⁵⁾.

Il riferimento a norme di legge riflette la possibilità per le parti di scegliere anche principi di leggi generali, quali ad esempio la *lex mercatoria*, ovvero previsioni contenute in convenzioni multinazionali. Ciò significa, in altri termini, che le norme di legge selezionate dalle parti possono rappresentare sia la legge applicabile alla controversia, sia un complesso normativo integrativo rispetto alla legge nazionale scelta per regolare il contratto.

Secondo la norma in oggetto "*qualsiasi richiamo alla legge di un determinato Stato deve essere interpretato come diretto riferimento alla disciplina sostanziale dello Stato e non in conflitto con le sue prescrizioni normative*" ⁽²⁶⁾.

Nel caso in le parti non raggiungano tale accordo "*il Collegio deve applicare la legge o le norme di legge che ritiene più appropriate*". Sotto tale profilo, il regolamento conferisce, dunque, al Collegio arbitrale un'ampia

⁽²⁴⁾ A tale riguardo, si parla di "*substantive law*", "*governing law*", "*applicable law*", "*proper law of the contract*", per indicare la legge che disciplina l'interpretazione e la validità del contratto, i diritti e le obbligazioni reciproche delle parti, l'esatto adempimento e le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle previsioni contrattuali. In proposito, cfr. Alan Redfern & Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration* 96, 99 n. 1, 1991.

⁽²⁵⁾ Analoghe previsioni si rinvencono nelle AAA Arbitration Rules, Art. 28; ICC Rules of Arbitration of 1998, Art. 17 (1); LCIA Rules of 1998, Art. 22.3; UNCITRAL Arbitration Rules, Art. 33 (1).

⁽²⁶⁾ Una clausola tipica sarà del seguente tenore: "*the agreement will be governed by, and any decision by arbitrators will be rendered in accordance with, the substantive laws of the State of California, without regard to its choice – of – law rules*".

discrezionalità nel determinare la legge sostanziale applicabile, la quale risulta temperata soltanto dal rispetto "*delle previsioni contrattuali*" nonché "*degli usi commerciali*".

Da ultimo, il regolamento precisa che il Collegio può decidere come *amiable compositeur* o *ex aequo et bono* solo se le parti lo hanno espressamente autorizzato.

Law applicable to the Arbitration

L'articolo 59 b) dispone che la legge applicabile all'arbitrato è quella del luogo in cui l'arbitrato ha sede, a meno che le parti non si siano accordate diversamente e tale accordo risulti consentito dal sistema normativo in oggetto.

La norma codifica il principio secondo il quale la legge che governa l'arbitrato (*lex arbitri*) coincide con quella del luogo in cui lo stesso ha sede.

Problemi sorgono nel caso in cui le parti abbiano previsto l'applicazione di una legge diversa, in quanto la validità di tale scelta deve essere valutata in relazione alle previsioni contenute nella legge del luogo in cui ha sede l'arbitrato. Ad esempio, se le parti di un arbitrato con sede a Parigi decidono di applicare la legge procedurale federale statunitense (*the Federal Arbitration Act*), ciò significa che esse dovranno propedeuticamente verificare se la legge francese è compatibile con quella federale americana, ovvero se sussistono delle norme francesi inderogabili che non consentono l'applicabilità di quelle statunitensi.

Law Establishing the Effectiveness of the Arbitration Agreement

L'articolo 59 c) subordina la validità e l'efficacia dell'accordo arbitrale al rispetto dei "*requisiti attinenti alla forma, l'esistenza, la validità e l'ambito di applicazione*" imposti sia dalla legge sostanziale scelta sub Articolo 59 a), sia dalla *lex arbitri* di cui al paragrafo b) ⁽²⁷⁾.

⁽²⁷⁾ Tale ultima previsione risulta in linea con l'Articolo V(I) (a) Convenzione di New York sul Riconoscimento e l'Esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri, 1958, il quale prevede così dispone: "*an internationally effective arbitration agreement should be valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made*".

È interessante soffermarsi sul fatto che secondo la norma in oggetto anche l'ambito di applicazione della convenzione arbitrale deve essere valutato in relazione ai descritti sistemi normativi.

Ciò, infatti, può tradursi in una limitazione dei diritti che le parti vorrebbero sussumere sotto l'accordo arbitrale, in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la legge sostanziale applicabile alla controversia non consente l'arbitrabilità di determinate questioni ⁽²⁸⁾.

Un altro aspetto interessante è quello relativo alla forma che deve rivestire la convenzione arbitrale, non essendo specificato nella norma in commento se esso debba esser concluso per iscritto o meno.

In realtà, anche se tale aspetto non risulta specificatamente regolamentato, dal confronto con altre disposizioni regolamentari, ed in particolare quelle previste dagli articoli 1 ⁽²⁹⁾ e 9 ⁽³⁰⁾ Wipo Rules, le quali riferiscono ora della inclusione dell'accordo, sotto forma di clausola, all'interno del contratto o in un atto separato, ora dell'allegazione di esso alla domanda d'arbitrato, sembra corretto concludere nel senso che detto accordo deve essere posto in forma scritta.

Time Period for Delivery of the Final Award

Article 63

(a) The arbitration should, wherever reasonably possible, be heard and the proceedings declared closed within not more than nine months after either the delivery of the Statement of Defense or the establishment of the Tribunal, whichever event occurs later. The final award should, wherever reasonably possible, be made within three months thereafter.

⁽²⁸⁾ Come ritenuto da Redfern & Hunter, *Law & Practice of International Commercial Arbitration*, 2 ed., 1991, "each state may decide, in accordance with its own economic and social policy, which matters may be settled by arbitration and which may not".

⁽²⁹⁾ Article 1 Wipo: "The Arbitration Agreement is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them; an Arbitration Agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate contract".

⁽³⁰⁾ Article 9 WIPO, "The Request of Arbitration shall contain ... a copy of the Arbitration Agreement and, if applicable, any separate choice – of – law clause".

- (b) *If the proceedings are not declared closed within the period of time specified in paragraph a), the Tribunal shall send the Center a status report on the arbitration, with a copy to each party. It shall send a further status report to the Center, and a copy to each party, at the end of each ensuing period of three months during which the proceedings have not been declared closed.*
- (c) *If the final award is not made within three months after the closure of the proceedings, the Tribunal shall send the Center a written explanation for the delay, with a copy to each party. It shall send a further explanation, and a copy to each party, at the end of each ensuing period of one month until the final award is made.*

La disposizione in esame regola i termini per la decisione del lodo, i quali possono essere stabiliti dalle parti, dal regolamento Wipo, dalla legge applicabile.

Difficilmente, si tratterà di termini perentori; ciò implicherebbe, infatti, la decadenza del potere degli arbitri nel caso in cui i medesimi non siano riusciti a deliberare il lodo entro il termine stabilito dalle parti.

Secondo l'articolo 63, il processo arbitrale deve esser dichiarato chiuso "*se ragionevolmente possibile*", entro nove mesi dal deposito dello Statement of Defense o, al più tardi, dalla costituzione del Collegio.

Il lodo finale deve essere, quindi, pronunciato entro i successivi tre mesi.

Entrambi i termini possono essere prorogati; tuttavia, mentre nel caso in cui è spirato il termine per la chiusura del procedimento, è sufficiente che il Collegio invii al Centro un semplice *report*, il quale verrà poi trasmesso alle parti, nell'ipotesi in cui il Collegio incorre in eventuali ritardi nella deliberazione del lodo finale, si richiede che quest'ultimo trasmetta al Centro una dichiarazione per iscritto, nella quale motivi le ragioni del ritardo occorso.

Effect of Award

Article 64

(a) By agreeing to arbitration under these Rules, the parties undertake to carry out the award without delay, and waive their right to any form of appeal or recourse to a court of law or other judicial authority, insofar as such waiver may validly be made under the applicable law.

(b) The award shall be effective and binding on the parties as from the date it is communicated by the Center pursuant to Article 62(f), second sentence.

1. Secondo la disposizione in esame, le parti, in conformità a quanto previsto nel regolamento Wipo, s'impegnano a dare attuazione al lodo senza ritardo, rinunciando a proporre appello o ricorso alla Corte o altra autorità giudiziaria, nella misura in cui ciò è consentito dalla legge applicabile.

La norma va letta in relazione con il disposto di cui all'articolo 62 f), secondo il quale il lodo è efficace e vincolante tra le parti dalla data della comunicazione dal Centro.

Nella prassi, le parti riconoscono volontariamente efficacia al lodo. Nel caso in cui ciò non avvenga, invece, è necessario ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale munirà il lodo di titolo esecutivo (*exequatur*), sì da renderlo suscettibile di esecuzione forzata al pari delle sentenze.

In proposito, è bene precisare che nel caso in cui è chiesta l'esecutorietà di un lodo domestico, l'esecutorietà verrà pronunciata in conformità alla legge nazionale del luogo in cui l'istanza è avanzata; nel caso di lodi arbitrali stranieri, se l'esecutorietà è chiesta in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'arbitrato, le parti possono riferirsi alla Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecutorietà dei lodi arbitrali esteri del 1958 ⁽³¹⁾.

2. Per quanto attiene alla rinuncia a proporre appello ovvero ricorso contro il lodo o qualsiasi altra decisione arbitrale, la disposizione in oggetto

⁽³¹⁾ Secondo la Convenzione di New York, articolo V, può essere negata esecutorietà ad un lodo straniero, laddove sussiste la prova che: i) le parti non erano capaci di intendere; ii) la convenzione arbitrale è invalida; iii) non è stata data adeguata informazione alle parti; iv) il lodo ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione d'arbitrato ovvero in materia non arbitrabile; v) il Collegio arbitrale non è stato validamente costituito in conformità con la convenzione arbitrale o la *lex arbitri*; vi) il lodo non è vincolante o è stato annullato dalla corte dalla quale è stato reso; vii) il lodo è contrario all'ordine pubblico.

costituisce un retaggio del sistema precedente, nel quale, se le parti volevano escludere tale possibilità, dovevano dichiararlo necessariamente nella clausola arbitrale⁽³²⁾.

Per quanto attiene alla validità di tale rinuncia, è bene precisare che la medesima è subordinata al fatto che ciò sia consentito dalla legge applicabile alla controversia.

Intellectual Property Services

1. Tra i servizi che offre il Centro vi è, anzitutto, quello di registrazione internazionale, il quale conferisce ai ricorrenti protezione per i brevetti e marchi depositati.

In tale contesto, un ruolo fondamentale è svolto dall'*International Bureau*, cui compete di fissare le linee guida dei criteri di registrazione e seguire le relative procedure sotto il profilo amministrativo.

La registrazione dei marchi è regolata secondo il *Madrid System*, adottato nel 1891 con l'Accordo di Madrid (1891) e successivamente accolto nel Protocollo di Madrid (1989). Il suddetto sistema offre ai titolari di diritti IP la possibilità di proteggere il proprio marchio in numerosi Paesi, semplicemente inoltrando un'applicazione presso l'Ufficio, nazionale o regionale, per la registrazione dei brevetti e dei marchi. Il medesimo effetto consegue alla registrazione internazionale del marchio. In tale ipotesi, l'Ufficio ha la possibilità di sollevare eventuali contestazioni entro un periodo di tempo determinato; nel caso in cui l'Ente non rifiuti la protezione del marchio entro il periodo previsto, la registrazione s'intende approvata.

Vi è poi il *Lisbon System*, il quale è stato adottato con l'Accordo di Lisbona per la Tutela della Denominazione d'Origine nel 1958. Tale sistema consente di ottenere la protezione della denominazione d'origine di un determinato bene nei confronti degli altri Stati contraenti (attualmente 25), mediante la registrazione del prodotto medesimo. Normalmente, il prodotto viene identificato in relazione alla

⁽³²⁾ Così ad esempio in Gran Bretagna, dove anche gli errori materiali erano soggetti al ricorso alla Corte. Il nuovo *Arbitration Act*, invece, dispone che "*ciascuna parte può ricorrere alla corte, proponendo appello in relazione ad una questione di diritto derivante dal lodo*"; nel caso in cui intenda rinunciare a tale diritto, deve farne espressa menzione nella convenzione arbitrale.

presenza di determinate caratteristiche legate alla zona di produzione del bene ed alle sue qualità intrinseche, individuate in appositi regolamenti.

Un altro sistema normativo internazionale di tutela della proprietà intellettuale è poi quello previsto dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi, relativa alla tutela degli stemmi, delle bandiere e più in generale dei simboli identificativi degli Stati. In tal caso, la protezione si estende anche alle organizzazioni intergovernamentali dei Paesi membri della Convenzione.

2. Accanto a tale ruolo di amministratore, vi è poi quello legato alla risoluzione di conflitti tra domini Internet. Si tratta di fattispecie aventi ad oggetto conflitti tra marchi registrati e nomi a dominio, frequenti soprattutto nei Paesi in cui l'uso della rete è maggiormente diffuso, primi fra tutti gli Stati Uniti. Le liti, in questa materia, sono legate fondamentalmente al "*cybersquatting o domain grabbing*" ⁽³³⁾, fenomeni di utilizzazione illecita di nomi di dominio altrui ⁽³⁴⁾. Più precisamente, il primo "*indica l'atto di occupare illegalmente uno spazio nel mondo telematico, attraverso la registrazione di un nome a dominio vacante, ma sul quale non si ha alcun titolo*"; il secondo identifica, invece "*l'attività con la quale si ottiene un nome a dominio, proprio con lo scopo di sottrarlo ad altri*" ⁽³⁵⁾.

I primi problemi e le prime contestazioni legate ai nomi a dominio risalgono agli anni '90, quando l'uso di Internet era ancora agli albori e nessuno poneva molta attenzione ai nomi che venivano registrati come domini. Le stesse multinazionali omettevano di farsi assegnare domini corrispondenti ai propri marchi.

Accade, così, che qualcuno più lungimirante iniziò a registrare una serie di nomi a dominio del tutto identici a marchi famosi ⁽³⁶⁾. Molti intrapresero addirittura una vera e propria attività di compravendita di nomi a dominio; tra

⁽³³⁾ Sull'argomento, cfr. P. Sammarco, *Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del provider*, Diritto Informazione e Informatica, 2000, I, pp. 67 e ss..

⁽³⁴⁾ Il nome a dominio, come indica il termine stesso, è il nome con il quale viene indicato e riconosciuto un dominio Internet ed al quale corrisponde un determinato sito.

⁽³⁵⁾ *Domini Internet e Risoluzione dei conflitti*, Laura Turini, Milano, 2000, pag. 52.

⁽³⁶⁾ Ad esempio, a fianco del dominio ufficiale del dominio di ricerca "altavista.com", sono stati registrati da altri i domini "altavista.com", "altavita.com", "altavesta.com".

questi ricordiamo Dennis Toeppen ⁽³⁷⁾, il quale dichiarò esplicitamente di acquistare domini per offrirli in vendita alle società titolari dei relativi marchi.

L'atteggiamento delle società, inizialmente, fu quello di acquistare il nome a dominio, evitando così le lungaggini ed i costi legati al promuovimento di un'azione civile; ben presto, tuttavia, i titolari di marchi registrati si decisero a ricorrere all'autorità giudiziaria.

3. I giudici chiamati a risolvere le suddette controversie hanno applicato la normativa sui marchi e considerato il nome a dominio come un elemento distintivo idoneo a ledere i diritti del titolare del marchio.

Negli Stati Uniti la legge che regola i diritti sui marchi registrati è il *Lanham Act*, Titolo 15 dello *United State Code*, introdotto nel 1946.

Secondo tale sistema, è necessario che il marchio sia effettivamente utilizzato in commercio e serva ad individuare beni o servizi del titolare, affinché possa esser rivendicato il diritto alla registrazione.

Anteriormente al 1988 era previsto che il marchio doveva essere già in uso nel momento in cui se ne chiedeva la registrazione; successivamente, invece, è stato ritenuto possibile depositare soltanto la domanda di registrazione sulla base di una dichiarazione di *bona fide intention to use*, con la quale l'istante dichiara la propria intenzione di utilizzare il marchio, la quale deve poi essere dimostrata in concreto entro trentasei mesi dalla data di deposito.

Nel sistema in oggetto, i contrasti tra *naming* sono risolti secondo il principio del *first come*, secondo il quale il titolare del *domain name* deve essere individuato in base alla priorità della registrazione del marchio. La contraffazione ricorre in tutte le ipotesi in cui un terzo, imitando il marchio altrui, crea il rischio di confusione nei consumatori (*likelihood of confusion*).

Ciò, tuttavia, costituiva una grave limitazione, in quanto rimanevano esclusi tutti i casi in cui il marchio veniva utilizzato da terzi soggetti, e conseguentemente

⁽³⁷⁾ Nel caso *Panavision v. Toeppen* (1998), Dennis Toeppen ammise di essere un cybersquatter e di aver registrato una serie di nomi a dominio con lo scopo di rivenderli. Secondo quanto sostenuto da quest'ultimo, egli non aveva mai utilizzato i nomi a dominio, pertanto, non poteva configurarsi il reato di contraffazione. La Corte, tuttavia, ritenne che la condotta di Toeppen comportasse un indebolimento (*dilution*) del marchio famoso e lo condannò a trasferire il marchio al ricorrente.

veniva leso il diritto del relativo titolare, senza però che questo provocasse confusione.

Il problema fu risolto con il *Federal Trademark Dilution Act* del 1995, il quale estende la tutela per i marchi famosi a tutte le ipotesi in cui l'uso altrui diminuisca il potere attrattivo ed indicativo del marchio stesso.

Tra i casi risolti dalla WIPO, ricordiamo i seguenti:

Yahoo! Inc. v. Eitan Zviely, et al. (Case N. D2000 – 0273)

Nel caso di specie, Yahoo aveva presentato ricorso nei confronti della società Eitan Zviely, contestando sia l'uso di nomi a dominio contenenti il marchio "yahoo", sia l'uso di nomi consistenti in una distorsione del marchio o in una sua assonanza fonetica⁽³⁸⁾.

La ricorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della *Policy*, aveva dimostrato che:

- il nome a dominio utilizzato era in taluni casi uguale, in altri simile al proprio marchio;
- la società resistente non aveva diritto all'uso del nome, legato al noto marchio "yahoo",
- la Zviely era in evidente malafede in quanto aveva registrato dei nomi simili o affini al marchio legittimamente registrato. Ciò creava, inconfutabilmente, rischi di confusione e vantaggi illeciti per la resistente.

L'organo giudicante accolse il ricorso, ritenendo provata la similitudine tra i nomi, in quanto il marchio "yahoo" era talmente noto che persino il suo inserimento in nomi complessi avrebbe potuto generare errori di confusione.

Zviely non si costituì nella procedura ed i nomi a dominio da essa utilizzati vennero trasferiti a Yahoo! Inc.

Libro AG v. Global Link Limited (Case N. D2000 – 0186)

⁽³⁸⁾ Ad esempio, atlantayahoo.com, bostonyahoo.com, pageryahoo.com, yahooca.com, yashoo.com, etc.

LIBRO AG, società titolare di alcuni marchi registrati con la parola "*LIBRO*", aveva presentato ricorso contro la Global Link, la quale utilizzava il nome a dominio "*libro.com*".

Nel ricorso, la ricorrente aveva offerto prova sia dell'identità tra il nome a dominio ed il marchio di cui la medesima era titolare, sia del fatto che la resistente, nella pratica commerciale, non era nota con il nome con cui aveva registrato il dominio in questione. La malafede, nella fattispecie, veniva dedotta dal fatto che la Global Link aveva inserito il dominio all'interno del sito "*greatdomains.com*", offrendolo in vendita.

La resistente si era difesa sostenendo di aver registrato il nome a dominio "*libro.com*", con lo scopo di poter realizzare un sito relativo alla vendita dei libri.

Si trattava, a suo giudizio, di un termine talmente generico (*books*), in relazione al quale non era possibile affermare un diritto d'uso in Internet esclusivo.

L'organo giudicante respinse il ricorso, motivando che, nella fattispecie, mancasse il requisito della malafede, in quanto la ricorrente non aveva provato che Global Link avesse posto in essere l'attività in contestazione per fini speculativi.

Julia Roberts v. Russell Boyd (Case N. D2000 – 0210)

Il caso di specie è molto interessante, non soltanto per i clamori che ha suscitato nella stampa, ma soprattutto perché integra un'ipotesi particolare di *cybersquatting*, consistente nella registrazione di nomi a dominio corrispondenti ai nomi di personaggi famosi, anziché relativi a marchi.

Nel caso di specie, l'attrice Julia Roberts aveva proposto ricorso contro Russel Boyd, titolare del nome a dominio "*juliaroberts.com*". L'identità del nome a dominio e l'assenza di un legittimo interesse da parte del registrante risultavano documentalmente, mentre la malafede veniva individuata nella consapevolezza di utilizzare il nome proprio di una persona.

Il resistente, noto per aver registrato come nome a dominio i nomi di molti personaggi famosi, quali ad esempio Dodi Alfayed (sotto il dominio "*dodialfayed.com*") e la cantante Madonna ("*madonna.com*"), si era difeso

affermando che l'attrice non aveva alcun marchio registrato sul nome e che l'assegnazione del nome a dominio era pienamente legittima, in quanto, quale ammiratore dell'attrice, egli voleva solo realizzare un sito che la riguardasse.

Il collegio accolse il ricorso, ritenendo che, sebbene non esistesse un marchio registrato, l'attrice avesse diritto all'uso esclusivo del proprio nome, tenuto conto altresì della notorietà dello stesso.