

COMMISSIONI DI RICORSO DELL'EUIPO

MEDIAZIONE

ISTRUZIONI PER LE PARTI

1.0 Introduzione

1.1 È stata introdotta la possibilità di giungere a una composizione delle controversie tramite mediazione presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("EUIPO"). Al momento tale possibilità è offerta soltanto alle parti che presentano ricorso alle Commissioni di ricorso dell'EUIPO (cfr. punto 2.0). L'idea alla base di questa innovazione è consentire alle parti di trovare una soluzione amichevole che sia rapida e accettabile per tutti gli interessati e che consenta di evitare i costi e i disagi di un lungo contenzioso dinanzi alle Commissioni di ricorso dell'EUIPO, ai tribunali dell'Unione europea ed eventualmente ai tribunali nazionali. La mediazione non si limiterà al normale ambito di applicazione dei procedimenti di ricorso dell'EUIPO, ma potrà riguardare gli interessi commerciali ed economici attuali e futuri delle parti. La mediazione può riguardare varie controversie parallele tra le medesime parti relativi a marchi, disegni o altri diritti di proprietà intellettuale. La mediazione è una procedura basata sugli interessi, anziché sui diritti, ed è una procedura riservata. Il vantaggio di ricorrere alla mediazione condotta dall'EUIPO è che il mediatore e gli uffici dell'EUIPO sono messi a disposizione a titolo gratuito per la mediazione. In più, oltre a garantire l'indipendenza, i mediatori dell'EUIPO sono altamente specializzati in materia di marchi, disegni e modelli dell'Unione europea.

2.0 Momento in cui avviare il procedimento di mediazione

2.1 Per poter avviare il procedimento di mediazione, è innanzitutto necessario che sia stata adottata una decisione in materia di marchi dell'Unione europea o disegni o modelli comunitari in un procedimento *inter partes*. Le parti non possono ricorrere alla mediazione in procedimenti *ex parte*.

2.2 Entro due mesi dall'adozione di tale decisione (la "decisione impugnata"), una delle parti deve presentare ricorso all'EUIPO:

- depositando un atto di ricorso;
- versando la tassa di ricorso (720 euro per ricorsi relativi ai marchi e 800 euro per i ricorsi relativi ai disegni).

Entro quattro mesi dall'adozione della decisione impugnata, occorre inoltre presentare una memoria con i motivi del ricorso.

2.3 Non è ammessa alcuna proroga o sospensione di tale termine di quattro mesi per presentare la memoria con i motivi di ricorso. Tutte le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte prima che l'EUIPO possa avviare una mediazione.

3.0 Oggetto della mediazione

3.1 La mediazione presso l'EUIPO deve riguardare questioni attinenti ai marchi, disegni e modelli che hanno raggiunto la fase di ricorso. Cfr. anche il punto 1.1.

4.0 Necessità di una richiesta scritta

4.1 Quando le suddette condizioni sono soddisfatte, le parti che desiderano giungere alla composizione di una controversia relativa a questioni riguardanti un marchio, disegno o modello presentano all'EUIPO una richiesta scritta. Non è previsto un termine per la presentazione all'EUIPO della richiesta di mediazione, ma quanto più avanzato è il procedimento di ricorso, tanto maggiori saranno i costi sostenuti e meno rapida sarà la mediazione.

4.2 E' possibile utilizzare il formulario per la mediazione che è disponibile alla pagina web

dell'EUIPO. La richiesta può essere inviata tramite fax o lettera a:

EUIPO,
Cancelleria delle Commissioni di ricorso (Mediazione),
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante (Spagna)
Fax: +34 965 131 344

5.0 Contenuto della richiesta

5.1 La richiesta di mediazione deve contenere le seguenti informazioni:

- l'identificazione del marchio, disegno o modello dell'Unione europea oggetto di ricorso, mediante indicazione del numero di procedimento pertinente della Commissione di ricorso (per es. R1234/2016-1);
- una richiesta specifica di composizione della controversia tramite mediazione presso l'EUIPO presentata da entrambe le parti;
- preferibilmente, la designazione del mediatore dell'EUIPO che interverrà nella mediazione. Tale designazione si effettua scegliendo il nome di una persona nell'elenco di mediatori qualificati dell'EUIPO messo a disposizione dall'Ufficio. Occorre tenere presente che se si sceglie una persona che è stata nominata relatore nel relativo procedimento di ricorso, tale persona non agirà più in veste di relatore o membro co-signatario qualora la mediazione fallisse e dovesse riprendere il procedimento di ricorso. Una persona che abbia svolto funzioni decisionali o consultive nella decisione impugnata non può agire in veste di mediatore nell'ambito dello stesso procedimento. Il mediatore non deve avere un interesse personale nel procedimento. Se si sceglie una lingua diversa dall'inglese (cfr. punto successivo), occorre verificare che il mediatore disponga della necessaria competenza linguistica per condurre la mediazione in tale lingua (l'Ufficio non mette a disposizione servizi di interpretariato e di traduzione). Si tenga presente che ciascuna parte può nominare un mediatore distinto. In tal caso, i due mediatori designati agiranno quali co-mediatori. Non è previsto alcun costo aggiuntivo per tale opzione. Per agevolare la selezione, ciascun nome incluso nel suddetto elenco di mediatori qualificati è corredato di un breve curriculum vitae, accessibile mediante collegamento ipertestuale;
- se del caso, l'indicazione della lingua (che può essere una delle 24 lingue ufficiali dell'Unione europea) in cui si svolgerà la mediazione. In assenza di indicazioni, la mediazione si svolgerà nella lingua della decisione impugnata e del procedimento di ricorso;
- dati completi per contattare le parti della mediazione;
- la firma di entrambe le parti della controversia (oppure la firma di una delle parti, seguita da una lettera di conferma dell'altra parte che approva la richiesta). La firma di uno o più rappresentanti può sostituire quella delle parti.

6.0 Mediatori qualificati

6.1 Per la mediazione condotta dall'EUIPO si impiegano soltanto membri plurilingue del personale dell'EUIPO, che siano anche mediatori qualificati e rispettino il codice europeo di condotta dei mediatori. Le parti sono sempre libere di giungere a una propria composizione amichevole facendo ricorso a qualsiasi metodo ritengano opportuno, incluso la mediazione, senza l'intervento o l'assistenza dell'EUIPO).

6.2 Alcuni mediatori dell'EUIPO sono anche membri del personale delle Commissioni di ricorso. Tuttavia un mediatore non può essere membro di una Commissione di ricorso in un procedimento di ricorso in cui sia intervenuto in veste di mediatore. Inoltre, nel caso in cui entrambe le parti dovessero nominare mediatore il relatore del relativo procedimento di ricorso, questi è obbligato a rinunciare a seguire il procedimento nelle sue fasi successive. In tal modo si garantisce l'indipendenza del mediatore e dei membri della Commissione di ricorso.

7.0 Sospensione del procedimento di ricorso

7.1 Quando la Cancelleria riceve la richiesta di mediazione, la Commissione alla quale il caso è stato assegnato ne viene informata.

7.2 La mediazione è possibile soltanto nella fase di ricorso del procedimento dinanzi all'EUIPO. Pertanto è necessario presentare all'Ufficio un atto di ricorso e una memoria con i motivi del ricorso. Affinché sia ammissibile il ricorso, occorre inoltre versare la tassa di ricorso. Soltanto a questo punto il mediatore nominato chiede alla Commissione alla quale il ricorso è stato assegnato di sospendere il procedimento.

7.3 Di conseguenza, il procedimento di ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso alla quale è stato assegnato il caso specifico e il procedimento di mediazione dell'EUIPO sono procedimenti collegati, ma separati. Sono collegati nel senso che è necessario depositare un ricorso prima di poter avviare la mediazione. Sono separati perché dopo aver richiesto la mediazione e aver espletato le altre formalità di cui ai punti 7.1 e 7.2, il procedimento di ricorso viene sospeso fino alla conclusione della mediazione. Se la mediazione porta a un accordo di composizione amichevole tra le parti, il caso è rinviato alla Commissione, la quale prende atto del ritiro del ricorso mediante una breve decisione di carattere puramente formale. Qualora non sia possibile pervenire a una composizione amichevole della controversia, o se in qualsiasi momento durante il procedimento di mediazione una delle parti chiede la ripresa del procedimento di ricorso, la controversia riprenderà dinanzi alla Commissione di ricorso e la mediazione si concluderà automaticamente.

7.4. Non sono conservati verbali o registrazioni scritte del procedimento di mediazione. Pertanto, qualora la mediazione fallisca o sia in altro modo conclusa, il procedimento di ricorso riprenderà senza alcun riferimento a qualunque cosa sia emersa nell'ambito della mediazione.

8.0 Primo contatto con il mediatore

8.1 Dopo essere stato designato, il mediatore contatta le parti per discutere le seguenti questioni:

- il calendario per lo svolgimento della mediazione,
- il luogo in cui si svolgerà,
- la necessità di uno scambio preliminare di documenti prima di procedere alla mediazione.

8.2 In circostanze eccezionali, o su richiesta delle parti, il mediatore può invitare le parti a una riunione presso i locali dell'EUIPO ad Alicante prima dell'avvio della mediazione. Scopo di tale riunione è stabilire le regole di base del processo di mediazione in un caso particolarmente complesso e decidere in merito allo scambio di documenti.

8.3 A seguito della prima riunione con le parti, il mediatore può ritenere opportuno, nella fattispecie, essere assistito da un membro del personale dell'EUIPO. In tal caso, il mediatore effettua la selezione e ne informa le parti quanto prima, chiedendo la loro approvazione. Le parti rispondono a tale richiesta il più rapidamente possibile. Una volta ottenuta l'approvazione,

l'altro membro del personale dell'EUIPO sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi di riservatezza imposti al mediatore.

9.0 Accordo sulla mediazione

9.1 Prima dell'avvio di una mediazione, il mediatore invia alle parti un accordo sulla mediazione per la firma. Tale accordo contiene clausole intese a garantire che le parti dispongano della necessaria autorizzazione a negoziare una composizione amichevole e che mantengano la riservatezza.

9.2 L'accordo sulla mediazione deve essere firmato e rispedito all'EUIPO quanto prima possibile.

10.0 Mediazione presso i locali dell'EUIPO

10.1 Affinché la mediazione abbia maggiori possibilità di riuscita, è essenziale che le parti stesse vi partecipino. Gli aspetti giuridici sono soltanto un elemento delle considerazioni generali di rilievo in sede di mediazione, e spesso gli aspetti commerciali rivestono un'importanza maggiore. Per questi motivi l'EUIPO raccomanda alle parti di non limitarsi a inviare i propri rappresentanti professionali, ma di partecipare personalmente alla mediazione, accompagnate dai rispettivi rappresentanti professionali oppure da sole. Chiunque rappresenti una parte deve essere pienamente autorizzato ad agire e conoscere molto bene gli interessi commerciali della società che rappresenta.

10.2 Le parti sono incoraggiate a decidere di condurre la mediazione presso i locali dell'EUIPO ad Alicante. Tali locali sono dotati di telefoni, fax, stampanti e collegamento a Internet. Non sono addebitate spese per l'uso dei locali dell'EUIPO. L'EUIPO dispone di uffici anche a Bruxelles, per il cui impiego è richiesto il pagamento dei costi supplementari.

10.3 A seconda della complessità del caso, il mediatore di norma riserva una giornata alla mediazione. La forma precisa della mediazione può variare, ma in generale prevede sessioni congiunte alternate a sessioni individuali. Nella prima o nelle prime sessioni congiunte, entrambe le parti si riuniscono con il mediatore e ciascuna parte fa una dichiarazione di apertura, esprimendo il proprio parere sui fatti e sulle questioni in causa. Sulla base di tali informazioni, il mediatore cerca di redigere, insieme con le parti, un elenco delle principali questioni da risolvere. Nelle sessioni individuali successive il mediatore incontra ciascuna parte separatamente ed esamina tali questioni e le possibili soluzioni. Qualunque informazione comunicata al mediatore nelle sessioni individuali è riservata e non può essere rivelata all'altra parte, salvo che la parte che l'ha divulgata non autorizzi specificamente il mediatore a farlo. Si tengono poi ulteriori sessioni congiunte per cercare di pervenire a una posizione comune e, infine, di redigere e firmare un accordo di composizione.

10.4 Il mediatore fa tutto il possibile per facilitare la conclusione di un accordo di composizione amichevole, ma non redige l'accordo stesso né formula un parere giuridico, e mantiene in ogni momento la neutralità nei confronti delle parti. Come già indicato, la mediazione è riservata e qualunque informazione fornita al mediatore nelle sessioni individuali rimane riservata salvo che la parte interessata non autorizzi specificamente il mediatore a comunicarla all'altra parte.

10.5 Come già indicato, salvo diverso accordo, la mediazione è condotta nella lingua del procedimento di ricorso. Le parti che desiderano avvalersi di servizi di traduzione o interpretariato durante la mediazione devono provvedervi direttamente e pagare personalmente tali servizi. Naturalmente, devono informarne il mediatore il più rapidamente possibile prima dello svolgimento della riunione di mediazione, per permettergli di predisporre l'ufficio, organizzare i posti a sedere e un leggero rinfresco, qualora la mediazione si svolga presso i locali dell'EUIPO ad Alicante.

11.0 Riservatezza

- 11.1. Il mediatore è vincolato dall'obbligo di riservatezza e il procedimento di mediazione è riservato. Nel corso della mediazione, le parti non possono essere costrette a rivelare informazioni che preferiscono mantenere riservate.
- 11.2. Né il mediatore né le parti possono fare riferimento al contenuto della mediazione in procedimenti successivi, salvo espressa autorizzazione in tal senso.

12.0 Conclusione della mediazione

- 12.1. Le parti dovrebbero tentare di fare tutto il possibile per pervenire a un accordo, ma sono libere di ritirarsi dalla mediazione in ogni momento. Tale ritiro pone immediatamente fine alla mediazione. Il mediatore informa la Cancelleria delle Commissioni di ricorso della conclusione e il procedimento di ricorso è automaticamente riavviato. In tal caso, riprendono immediatamente a decorrere i termini di scadenza sospesi durante la mediazione.
- 12.2. Qualora ritenga che la mediazione abbia raggiunto una situazione di stallo o impasse, il mediatore può porre fine al procedimento di mediazione. Il mediatore informa la Cancelleria delle Commissioni di ricorso di tale conclusione e il procedimento di ricorso è automaticamente riavviato. In tal caso, riprendono immediatamente a decorrere i termini di scadenza sospesi durante la mediazione.
- 12.3. Se la mediazione ha buon esito, le parti redigono e firmano un accordo di composizione con l'aiuto del mediatore. L'accordo pone fine alla controversia tra le parti, dando atto della chiusura del procedimento dinanzi all'EUIPO, e conclude il processo di mediazione. Come già indicato, il caso è quindi rinviato alla Commissione di ricorso alla quale era stato inizialmente assegnato e una decisione formale di chiusura del procedimento di ricorso viene notificata e iscritta nel Registro dei marchi dell'Unione europea e dei disegni comunitari, a seconda del caso.
- 12.4. Gli accordi di composizione non sono conservati dalla Cancelleria delle Commissioni di ricorso.
- 12.5. Le parti che, a seguito dell'accordo di composizione, dovessero trovare un accordo sulle spese diverso da quanto stabilito all'articolo 109 del Regolamento sul marchio dell'Unione europea, sarebbero tenute ad informarne la Commissione di ricorso al momento in cui richiedano la chiusura del procedimento di ricorso.