



**RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
NELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE**

8 giugno 2020

**Audizione informale di MFSD srl presso la XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione Europea) del Senato della Repubblica Italiana sul disegno
di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019)**

Sommario

Introduzione	2
Motivi dell'audizione	3
1. La mediazione amministrata da più organismi quale meccanismo di negoziante della concessione di licenze di opere audiovisive (articolo 13) 	4
2. I meccanismi di reclamo e ricorso nelle controversie tra utenti e prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line (articolo 17)	6
3. La procedura di risoluzione alternativa delle controversie in caso di meccanismo di adeguamento contrattuale e di obbligo di trasparenza tra artisti e interpreti e licenziatari o enti di gestione collettiva di tali diritti (articolo 21)	7
4. Testo dell'emendamento al DDL n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019, articolo 9)	8

Introduzione

Gentili Senatrici, Egregi Senatori,

MFSD è una società a responsabilità limitata, fondata dal 2001, che svolge, in via esclusiva, attività di risoluzione extragiudiziale (Alternative Dispute Resolution - ADR) delle controversie in materia di proprietà intellettuale (PI), vigilata da enti pubblici (il Registro .it presso l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, e il Ministero della Giustizia) e internazionali (Internet Corporation for Assigned Numbers and Names - ICANN).

MFSD:

- dal 2001 è accreditata dal Registro .it ad amministrare le dispute sui nomi a dominio .it;
- dal 2012 è autorizzata dal Ministro della Giustizia a gestire le mediazioni di controversie in materia di proprietà intellettuale ed iscritta al n. 903 del relativo Registro;
- dal 2013 è autorizzata sempre dal Ministero della Giustizia a formare i mediatori ed iscritta al n. 392 del relativo Registro;
- dal 2015 è accreditata dall'ICANN come ente per la sospensione rapida dei nomi a dominio generici.

MFSD tiene e aggiorna elenchi nei quali sono iscritti e accreditati anche presso gli enti vigilanti:

- 12 mediatori
- 19 arbitri italiani
- 27 arbitri internazionali
- 5 formatori di mediatori e 1 responsabile scientifico.

Ad oggi i mediatori e arbitri di MFSD hanno:

- mediato 14 controversie anche internazionali su marchi, domini, design;
- risolto 102 controversie sui domini .it e 5 sono pendenti
- risolto 45 controversie sui domini generici e 4 pendenti.

MFSD organizza regolarmente in Italia e all'estero eventi divulgativi nella materia di ADR nella PI.

MFSD infine partecipa al dibattito nazionale, europeo e internazionale per la divulgazione e crescita dell'ADR nell'IP, vincendo bandi europei sul tema e essendo invitata da università, ordini professionali ed istituzioni europee a partecipare quale relatore a convegni e corsi.

Motivi dell'audizione

MFSD espone qui le proprie osservazioni per segnalare al legislatore alcuni profili dell'art. 9 del Disegno di Legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019) che stimolino una riflessione. Obiettivo è favorire una corretta trasposizione della Direttiva 2019/790/EU in Italia, che garantisca il bilanciamento degli interessi dei titolari dei diritti d'autore con quelli dei prestatori di servizi di condivisione on line e degli enti di gestione collettiva di tali diritti, per promuovere e garantire il pieno diritto ad un effettivo accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusa la mediazione, amministrati da enti pubblici e privati, imparziali e professionali, vigilati dal Ministero della Giustizia.

A tal fine, riteniamo fondamentale che tutti gli istituti giuridici oggetto della Direttiva 2019/790/EU siano implementati sulla base dei principi espressi dai Considerando (vero e proprio strumento interpretativo e orientativo per il legislatore nazionale) diretti al consolidamento di un sistema, pluralistico, pubblico e privato, di organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che offra a tutti i titolari di diritti d'autore e altri portatori di interessi garanzie effettive di un accesso rapido, certo, economico, affidabile a procedure di mediazione e reclamo.

Non appare perciò condivisibile la statuizione contenuta a pag. 11 del DDL n. 1721, ove si legge che, per il grado di completezza, la Direttiva in commento sia da considerarsi “*self-executing*”, perché proprio nelle disposizioni prese qui in esame (articoli 13, 17 e 21) nello stesso Disegno di Legge (1721), tra i criteri direttivi di recepimento della Direttiva indicati al Parlamento, si legge che quest'ultimo deve ***individuare la disciplina dei reclami e ricorsi previsti per gli utenti in caso di controversie con i prestatori dei servizi on line*** (art. 9). Pertanto, MFSD si limiterà qui ad indicare alcuni criteri direttivi previsti dalla vigente legislazione italiana in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie, che proprio individuano tale disciplina, non solo nella materia delle controversie con i prestatori di servizi di condivisione dei contenuti on line, ma anche in quella della negoziazione della concessioni di licenze di opere audiovisive, nonché in quella dell'obbligo di trasparenza e del meccanismo di adeguamento contrattuale di artisti ed interpreti.

1. **La mediazione amministrata da più organismi quale meccanismo di negoziazione agevolativo della concessione di licenze di opere audiovisive (articolo 13).**

Sul punto il Considerando 52 si esprime in modo chiaro, più chiaro dell'articolo, il 13, al quale si riferisce:

*‘Per agevolare la concessione di licenze ai servizi di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, agli Stati membri dovrebbe essere imposto di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale o di uno o più mediatori. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter istituire un nuovo organo o ricorrere a un organo esistente che soddisfi le condizioni stabilite dalla presente direttiva. **Gli Stati membri dovrebbero poter designare uno o più organi competenti o mediatori. L'organo o i mediatori dovrebbero riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna imparziale.** Qualora un negoziato coinvolga parti provenienti da Stati membri diversi, esse dovrebbero concordare preventivamente lo Stato membro competente nel caso in cui decidessero di ricorrere al meccanismo negoziale. L'organo o i mediatori potrebbero incontrarsi con le parti per agevolare l'avvio dei negoziati o nel corso dei negoziati per facilitare la conclusione di un accordo. **La partecipazione al meccanismo negoziale e la successiva conclusione di accordi dovrebbero essere volontarie e non dovrebbero pregiudicare la libertà contrattuale delle parti.** **Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire lo specifico funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati e la ripartizione dei costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del meccanismo negoziale.** Senza che ciò costituisca un obbligo per gli Stati membri, essi dovrebbero incoraggiare il dialogo tra gli organismi rappresentativi.’*

L'articolo 13, comma 1, così descrive il meccanismo di negoziazione in caso di controversie in materia di licenza di diritti per l'accesso e la disponibilità di opere audiovisive su servizi di video a richiesta:

*‘Gli Stati membri provvedono affinché le parti che incontrano difficoltà nella conclusione di una licenza sui diritti nel perseguire un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su servizi di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale **o di mediatori.** L'organismo imparziale istituito o designato dallo Stato membro ai fini del presente articolo e **i mediatori prestano assistenza alle parti nei negoziati e le sostengono nella conclusione degli accordi, anche, ove opportuno, presentando proposte alle parti.**’*

Tale norma, letta alla luce del Considerando 52, indica allo Stato membro e quindi anche all'Italia il dovere (*‘dovrebbero’*) di creare un'offerta **pluralista** di organismi di mediazione o di mediatori, che consenta agli utenti di poter accedere ad un meccanismo negoziale che agevoli la conclusione di un accordo di licenza di diritti di opere audiovisive su servizi video a richiesta.

Il nostro ordinamento giuridico, trasponendo la Direttiva 52/2008/CE, ha adottato con il d. lgs. n. 28/2010 un sistema di mediazione delle controversie amministrato da organismi (in possesso di stringenti requisiti di efficienza, serietà e professionalità), e non gestito direttamente da mediatori, che anzi per esercitare devono essere previamente iscritti presso le liste formate, tenute ed aggiornate da tali organismi iscritti presso il Ministero della Giustizia. Pertanto, MFSD raccomanda il Parlamento di designare alla Commissione europea tali organismi, ed in particolare quelli ‘competenti’ per materia, come sottolineato dal Considerando 52, agevolmente individuabili dal Ministero della Giustizia tra quelli iscritti nel registro da esso tenuto.

Peraltro, l’Italia potrebbe agevolmente identificare il meccanismo di definizione del meccanismo negoziale nei regolamenti della procedura di mediazione già adottati dagli organismi di mediazione e approvati dal Ministero della Giustizia, nei quali sono stabiliti tempi, durata e ripartizione dei costi. Costi che, attesa la volontarietà della mediazione, possono essere concordati liberamente dalle parti, e quindi garantendo proporzione ed efficienza di tali meccanismi.

La seconda parte del secondo comma dell’articolo 13 conferma tale lettura:

*‘Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell’organismo o dei mediatori di cui al primo comma entro il 7 giugno 2021. **Nei casi in cui gli Stati membri abbiano scelto di ricorrere alla mediazione, la notifica alla Commissione include almeno, se disponibile, la fonte in cui sono reperibili le informazioni pertinenti sui mediatori incaricati.**’*

Se l’Italia dovesse scegliere di individuare la mediazione quale meccanismo di negoziazione, e il nostro ordinamento non consente per la verità altre opzioni, è sufficiente che il nostro Paese comunichi alla Commissione europea **‘la fonte in cui sono reperibili le informazioni pertinenti sui mediatori incaricati’, e cioè il Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia, che è on line e nel quale sono reperibili le informazioni sui mediatori incaricati.** All’uopo, il Ministero della Giustizia potrebbe creare un’apposita ed ulteriore sezione degli Organismi di Mediazione o dei mediatori idonei ad agevolare il meccanismo di negoziazione della concessione di licenze ai servizi di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, al pari di quelle già esistenti per le controversie internazionali e quelle consumeristiche.

Tale indicazione, prevista dalla Direttiva, consentirebbe di adempiere rapidamente agli obblighi di armonizzazione della legislazione italiana a quella europea e di valorizzare il sistema della mediazione delle controversie in materia di proprietà intellettuale, che, seppur volontario, registra segnali di incoraggiante crescita, grazie alla specializzazione dei mediatori e degli organismi di mediazione.

2. I meccanismi di reclamo e ricorso nelle controversie tra utenti e prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line (articolo 17).

Il Considerando 70 chiarisce che:

‘È importante assicurare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online offrano un efficace meccanismo di reclamo e ricorso per sostenere l'utilizzo per tali specifiche finalità. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero anche istituire meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci che consentano agli utenti di contestare le misure adottate in relazione ai contenuti da essi caricati, in particolare nei casi in cui potrebbero beneficiare di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore in relazione a contenuti caricati per i quali è stato disabilitato l'accesso o che sono stati rimossi. Tutti i reclami presentati nell'ambito di tali meccanismi dovrebbero essere trattati senza indebito ritardo ed essere soggetti a verifica umana. Qualora i titolari dei diritti chiedano ai fornitori di servizi di prendere provvedimenti nei confronti di contenuti caricati dagli utenti, ad esempio disabilitando l'accesso o rimuovendo i contenuti caricati, tali titolari dei diritti dovrebbero giustificare debitamente la loro richiesta. Inoltre, la cooperazione non dovrebbe comportare l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei loro dati personali, salvo conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). ***Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che gli utenti abbiano accesso a meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi dovrebbero consentire la risoluzione imparziale delle controversie. Gli utenti dovrebbero inoltre avere accesso a un giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi.***

L'art. 17, confermando il Considerando sopra citato, chiede che:

‘Gli Stati membri garantiscono altresì che meccanismi di ricorso stragiudiziale siano disponibili per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi consentono una risoluzione imparziale delle controversie e non privano l'utente della protezione giuridica offerta dal diritto nazionale, fatto salvo il diritto degli utenti di avvalersi di mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci. In particolare, gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi.’

L'Unione Europea chiede all'Italia di offrire agli utenti, ferma la facoltà di ricorrere al Giudice e dopo il reclamo presentato al prestatore di servizi, la facoltà-diritto di ricorrere a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di diritto d'autore e diritti connessi su un contenuto condiviso on line, perché di regola più rapidi, accessibili, convenienti ed efficaci.

Sarebbe fin troppo agevole per il Parlamento italiano adempiere a quanto richiesto da tale norma, limitandosi ad indicare quale meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie la positiva esperienza della procedura di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica regolata dalla delibera n. 680/13/CONS del 13 dicembre 2013 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e, che, su istanza di titolare, ordina prestatori di servizi on line o radiotelevisivi di impedire (inibitoria) o porre fine alla violazione (take down).

Al contrario, sempre la lettera del Considerando e della norma in esame autorizza gli auditi a ritenere che il titolare del diritto d'autore debba poter accedere ad una pluralità (la Direttiva ricorre infatti al termine plurale 'meccanismi') di procedure di tal genere ovvero alla stessa procedura ora amministrata dall'AGCOM ma in futuro gestita anche da altri organismi, pubblici e privati, di risoluzione extragiudiziale delle controversie, che consentano così di ampliare l'offerta agli utenti in termini di tempi e procedura, anche pagando tale servizio un costo sostenibile. L'elenco degli organismi, pubblici e privati, potrebbe essere sempre tenuto dal Ministero della Giustizia (e non dall'AGCOM per un evidente potenziale conflitto d'interessi, posizionandosi come concorrente nell'erogazione del servizio) e i requisiti (polizza assicurativa, almeno 1 dipendente, 2 sedi, o altri individuabili) per l'iscrizione potrebbero essere gli stessi per l'iscrizione al Registro degli Organismi di Mediazione.

3. La procedura di risoluzione alternativa delle controversie in caso di meccanismo di adeguamento contrattuale e di obbligo di trasparenza tra autori e artisti da una parte, e licenziatari o enti di gestione collettiva di tali diritti dall'altra (articolo 21).

Infine, il Considerando 79 afferma che:

‘Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) o dei loro rappresentanti relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale. **A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter istituire un nuovo organo o meccanismo oppure ricorrere a un organo o meccanismo esistente che soddisfi le condizioni stabilite dalla presente direttiva, a prescindere dal fatto che tali organi o meccanismi facciano capo al settore interessato o siano pubblici, anche quale parte del sistema giudiziario nazionale. Gli Stati membri dovrebbero disporre di flessibilità nel decidere le modalità di ripartizione dei costi della procedura di risoluzione delle controversie.** Tale procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un tribunale.

L'articolo 21 indica all'Italia infatti un'ulteriore procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui 2 temi delicati della trasparenza e dell'adeguamento contrattuale degli artisti nel loro rapporto con i rappresentanti:

‘Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 19 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 20 possano essere oggetto di una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta specifica di uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori).’

Anche in questa norma appare evidente che l'Unione Europea chieda all'Italia di adottare una procedura di mediazione (facilitativa del dialogo) o anche arbitrale (decisionale), ma pur sempre volontaria, lasciando libero il nostro Paese di scegliere tra l'affidamento di tale

procedura al Giudice o ad organismo, pubblico o privato, di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

MFSD ritiene che l'ordinamento giuridico italiano ed il sistema della risoluzione extragiudiziale delle controversie sia maturo per l'attribuzione dell'amministrazione da parte di organismi pubblici e privati di tali controversie anche nella materia del diritto d'autore nel mercato unico digitale, garantendo ai titolari di tali diritti l'accesso rapido e conveniente, a costi sostenibili, e in dualismo pubblico e privato competitivo, che può essere vigilato, come già avviene per la mediazione, dal Ministero della Giustizia.

4. Testo dell'emendamento al DDL n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019, articolo 9)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente lettera:

“h) scegliere la mediazione ex d.lgs. 28/2010 quale meccanismo di negoziazione della concessione di licenze di opere audiovisive, designare più organismi di mediazione competenti iscritti nel registro del Ministero della Giustizia, definire lo specifico funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati, la ripartizione dei costi, gli oneri amministrativi e finanziari, individuare la fonte in cui sono reperibili le informazioni pertinenti sui mediatori incaricati”.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente lettera:

“q) ricorrere al meccanismo esistente della mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 in caso controversie sull'obbligo di trasparenza ex art. 19 e sull'adeguamento contrattuale ex art. 20”